

**Ausfertigung**

Geschäftsnummer:  
6 U 38/09  
7 O 94/08  
Landgericht  
Mannheim



**Oberlandesgericht Karlsruhe**  
6. Zivilsenat  
**Beschluss**

wegen Patentverletzung

1. Die Zwangsvollstreckung aus Ziff. 1.1. (Unterlassungstenor) des Urteilsauspruchs im Urteil des Landgerichts Mannheim vom 27.02.2009 (Az. 7 O 94/08) wird gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 7.500.000,- einstweilen eingestellt.

**2. Der weitergehende Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung wird zurückgewiesen.**

Gründe:

Der Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung ist zulässig und teilweise begründet.

1. Der Antrag nach §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO ist zulässig. Auf die Frage, ob die Beklagten den in erster Instanz gestellten Antrag auf Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO hinreichend begründet haben, kommt es dabei entgegen der Auffassung der Klägerin nicht an. Allerdings ist streitig, ob in der Berufungsinstanz ein Antrag nach § 719 Abs. 1 ZPO zulässig ist, welcher auf Vorbringen gestützt wird, das bereits in erster Instanz hätte vorgebracht werden können und einen Antrag nach § 712 ZPO gerechtfertigt hätte (vgl. die Nachweise bei Schuschke/Walker, Vollstreckung und vorläufiger Rechtsschutz, 4. Aufl., § 719 Rz. 2 Fn. 5). Die Frage ist mit der inzwischen wohl überwiegenden Auffassung zu bejahen; für eine Verneinung des Rechtsschutzinteresses fehlt es an einer tragfähigen Grundlage. § 712 Abs. 1 ZPO setzt voraus, dass die Vollstreckung für den Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde. Nach §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO steht die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung dagegen im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts. Beide Rechtsbehelfe haben also unterschiedliche Voraussetzungen, so dass eine Verneinung der strengeren Voraussetzungen des § 712 Abs. 1 ZPO nicht bedeutet, dass ein Antrag nach §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO keinen Erfolg haben kann. Eine Übertragung der zu § 719 Abs. 2 ZPO ergangenen Rechtsprechung scheidet wegen der unterschiedlichen Tatbestandsmerkmale aus (vgl. OLG Düsseldorf NJW-RR 1987, 702; KG MDR 2005, 117).

Auch der von den Beklagten parallel gestellte Antrag auf Vorabentscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit (§ 718 ZPO) mit dem Ziel einer Heraufsetzung der von der Klägerin zu leistenden Sicherheit steht dem Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung nicht entgegen.

2. Eine Einstellung der Zwangsvollstreckung ohne Sicherheitsleistung scheidet im Streitfall aus. Sie setzt nach §§ 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 S. 2 ZPO voraus, dass der Schuldner glaubhaft macht, dass er zur Sicherheitsleistung nicht in der Lage ist und die Vollstreckung einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde. Dass die Beklagten zur Sicherheitsleistung in der nunmehr festgesetzten Höhe nicht in der Lage wären, kann indessen nicht angenommen werden. Die festgesetzte Sicherheitsleistung liegt in derselben Größenordnung wie die pauschale Lizenzzahlung, die die Beklagten der Klägerin anbieten (Anlage B 19); wenn sie einen solchen Betrag bezahlen können, sind sie auch zur Sicherheitsleistung in dieser Höhe in der Lage.
3. Der Senat hat das ihm von §§ 719 Abs. 1, 707 Abs. 1 ZPO eingeräumte Ermessen dahin ausgeübt, die Zwangsvollstreckung aus dem Unterlassungsausspruch des angefochtenen Urteils gegen Sicherheitsleistung in erkannter Höhe einzustellen.

Gemäß §§ 719 Abs. 1 Satz 1, 707 Abs. 1 Satz 1 ZPO kann, wenn gegen ein für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil Berufung eingelegt wird, die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil gegen Sicherheitsleistung einstweilen eingestellt werden. Im Rahmen der demnach zu treffenden Ermessensentscheidung hat das Gericht die widerstreitenden Interessen des Gläubigers einerseits und des Schuldners andererseits abzuwägen. Dabei hat es die Wertentscheidung des Gesetzgebers zu beachten, dass grundsätzlich den Belangen des Vollstreckungsgläubigers der Vorrang gebührt. Der Vorschrift des § 709 Satz 1 ZPO ist zu entnehmen, dass der Vollstreckungsschuldner in aller Regel bereits durch die vom Gläubiger vor der Vollstreckung zu leistende Sicherheit hinreichend geschützt ist. Es entspricht daher gefestigter Rechtsprechung, dass in Fällen, in denen das angefochtene Urteil (wie hier) nur gegen Sicherheitsleistung des Gläubigers vollstreckbar ist, eine Einstellung der Zwangsvollstreckung allenfalls in Ausnahmefällen unter besonderen Umständen in Betracht kommen kann. Zu dieser allgemeinen Erwägung tritt im Bereich des Patentrechts noch die Besonderheit, dass die Laufzeit des Patent und damit das von ihm vermittelte Unterlassungsgebot zeitlich begrenzt ist, weshalb jedenfalls bei einem zeitnahen Ablauf des Schutzrechts jedes Hinausschieben der Zwangsvollstreckung zu einem vollständigen Leerlaufen des Unterlassungsanspruchs führen kann (vgl. BGH, GRUR 2000, 862 – *Spannvorrichtung*; OLG Düsseldorf GRUR 2000, 862). Im Streitfall weist die zu berücksichtigende Interessenlage allerdings Beson-

derheiten auf, die trotz der genannten grundsätzlichen Erwägungen eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung ausnahmsweise rechtfertigen.

a) Bei der in der vorliegenden Situation allein möglichen summarischen Prüfung ist das Berufungsverfahren nicht ohne Erfolgsaussicht.

aa) Die Frage, ob die Beklagten durch die Herstellung und den Vertrieb UMTS-fähiger Mobiltelefone von der technischen Lehre des Klagepatents EP 1 186 189 B1 Gebrauch machen, muss im derzeitigen Stadium als völlig offen eingestuft werden. Der Senat neigt bei vorläufiger Betrachtung allerdings dazu, die Auslegung des Klagepatents, wie sie das Landgericht zugrundegelegt hat, für zutreffend zu halten. Insbesondere könnte, wie das Ausführungsbeispiel in Fig. 3c nahe legt, das Merkmal 3a des geltend gemachten Vorrichtungsanspruchs 11 (nur) dahin zu verstehen sein, dass die geschützte Vorrichtung zur Prüfung in der Lage ist, ob mit den Zugriffsberechtigungsdaten ~~mit der Auswertung von~~ ~~benutzer~~ ~~daten~~ ~~und~~ ~~Verbindungsdaten~~ nach Fig. 3c sei – jedenfalls in Bezug auf den hier geltend gemachten Vorrichtungsanspruch – nur Teil eines einheitlichen, stets die Prüfung der "Anwesenheit" von Zugriffsschwellwertinformationen verlangenden Ausführungsbeispiels, ist im Berufungsverfahren nochmals zu überprüfen.

Die Frage, ob die im Sinne des angefochtenen Urteils verstandene Lehre vom UMTS-Standard umfasst ist, bedarf weiterer Klärung. Sie kann aus derzeitiger Sicht nur bejaht werden, wenn die Prüfung nach Merkmal 3a, ob die Zugriffsberechtigungsdaten einen Zugriffsschwellwert umfassen, auch in dem Vergleich Zugriffsschwellwert – Zufallszahl, der in Merkmal 3b vorgesehen ist, bestehen kann. Ein solcher Vergleich findet (hinsichtlich der von der Klägerin als Zugriffsschwellwert angesehenen Information) beim UMTS-Standard ausnahmslos immer statt. Eine Patentverletzung läge also nur dann vor, wenn das Patent diesen Vergleich nicht davon abhängig macht, dass die Prüfung nach Merkmal 3a im positiven Sinne verlaufen ist, was aber die Ausführungsbeispiele nahe zu legen scheinen.

Gegen eine Vollstreckung aus dem erstinstanzlichen Titel spricht im derzeitigen Stadium, dass die Unterlassungsverurteilung sich allein am Anspruchswortlaut orientiert und nicht – wie es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 162, 365 – *Blasfolienherstellung*) geboten wäre – die angegriffene Ausführungsform jedenfalls bei denjenigen Merkmalen in ihrer konkreten Ausgestaltung beschreibt, deren wortsinngemäße Verwirklichung problematisch ist (hier Merkmal 3). Das gilt unbeschadet des Umstands, dass diese Tenorierung im Berufungsverfahren möglicherweise ohne Änderung des Streitgegenstandes korrigiert werden kann.

Hinzu kommt, dass im derzeitigen Verfahrensstadium unklar ist, ob die Klägerin mit der Klage – wie sie es in anderen Verletzungsverfahren getan hat – nur das in der Klage genannte Mobiltelefon (hier "T-Mobile MDA Touch Plus") oder – wie sie im Vollstreckungsverfahren geltend macht – sämtliche UMTS-fähigen Mobiltelefone der Beklagten angreift. Sowohl das Vorbringen der Klägerin als auch das angefochtene Urteil sind in dieser Hinsicht nicht eindeutig.

- bb) Im Rahmen der summarischen Betrachtung hält es der Senat für wahrscheinlich, dass die Klägerin – auch wenn eine Verletzung des geltend gemachten Vorrichtungsanspruchs zu bejahen sein sollte – bei der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nicht frei von Beschränkungen ist. Der Senat neigt zu der Auffassung, dass sich Einwendungen sowohl aus der von der früheren Patentinhaberin (Robert Bosch GmbH, nachstehend: Bosch) abgegebenen, in den Statuten des Standardisierungsgremiums (ETSI) für sog. standardessentielle Schutzrechte vorgesehenen Lizenzbereitschaftserklärung als auch aus dem kartellrechtlichen Missbrauchsverbot (Art. 82 EGV; §§ 19, 20 GWB) ergeben können. Für beide Ansätze ist von Bedeutung, dass die vom Klagepatent geschützte Lehre nach dem Vortrag der Klägerin zwingend von solchen Mobiltelefonen benutzt wird, die dem UMTS-Standard entsprechen. Sowohl für die Voraussetzungen als auch für die Rechtsfolgen eines solchen Einwands wird die neueste Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum sog. kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (Urteil vom 06.05.2009 – KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*) von Bedeu-

- 6 -

tion sein. Dabei kommt in Betracht, dass weiterer Vortrag der Parteien, insbesondere zu den Marktverhältnissen und zur konkreten Lizenzierungspraxis der Klägerin, erforderlich ist. Im jetzigen Stand kann den entsprechenden Einwendungen die Erfolgsaussicht jedenfalls nicht abgesprochen werden.

- b) Zu berücksichtigen ist ferner die besondere Situation der hiesigen Prozessparteien.

Die Klägerin ist eine Patentverwertungsgesellschaft. Sie stellt weder eigene Mobilfunkgeräte her noch ist sie in anderer Weise Marktteilnehmer auf dem Mobilfunkmarkt. Vielmehr ist sie bestrebt, mit den Beklagten wie mit anderen Mobilfunkanbietern Lizenzverträge über das genannte Patentportfolio abzuschließen. Ein solches Vorgehen wird – wie das Landgericht zu Recht ausführt (vgl. C.3.2. des angefochtenen Urteils) – von der Rechtsordnung grundsätzlich gebilligt und rechtfertigt für sich genommen auf der Ebene des materiellen Rechts keine Einwendung gegen den Unterlassungsanspruch. Das ändert aber nichts daran, dass im Rahmen der nach §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO gebotenen Abwägung von einer anderen Interessenlage der Klägerin auszugehen ist als bei einem Schutzrechtsinhaber, der selbst auf dem Markt der geschützten Gegenstände als Anbieter tätig ist. Die Klägerin schützt mit dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch keine eigene Marktposition auf dem Markt der schutzrechtsgemäßen Vorrichtungen oder Verfahren. An der tatsächlichen Unterlassung von Herstellung und Lieferung patentgemäßer Vorrichtungen durch die Beklagten hat die Klägerin kein erhebliches wirtschaftliches Interesse; im Gegenteil ist aus ihrer Sicht eine möglichst hohe Marktvielfalt zur Erzielung möglichst hoher Mobiltelefon-Verkäufe wünschenswert. Wird die Vollstreckung des Unterlassungstitels eingestellt, können die Beklagten allerdings entgegen der erstinstanzlichen Verurteilung weiterhin ihre Abnehmer im Inland beliefern. Mangels eigener Marktpräsenz gehen diese Verkäufe anders als im Regelfall nicht auf Kosten von Marktanteilen der Klägerin. Wenn – was im Rahmen des Berufungsverfahrens zu überprüfen ist – der geltend gemachte Unterlassungsanspruch besteht und durchsetzbar ist, laufen durch die fortgesetzten Lieferungen Schadensersatzansprüche der Klägerin auf, die diese nach Abschluss der zweiten Instanz in der üblichen Weise durchsetzen kann. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass die

Durchsetzung von Ansprüchen gegen die Beklagten nach Abschluss der Berufungsverfahren in voraussichtlich höchstens einem Jahr schwieriger werden wird, als sie es im gegenwärtigen Zeitpunkt ist, zumal die festgesetzte Sicherheitsleistung sie weitreichend vor dem Risiko einer verschlechterten Zahlungsfähigkeit der Beklagten schützt. Der Schadensersatzanspruch der Klägerin ist auf der Grundlage der bereits jetzt zu vollstreckenden Auskunft (s. unten 4.) vergleichsweise einfach darzustellen und zu beziffern, während im umgekehrten Fall – keine Einstellung der Unterlassungsvollstreckung und spätere Abweisung der Klage – ein Anspruch der Beklagten auf Ersatz von Vollstreckungsschäden (§ 717 Abs. 2 ZPO) insbesondere bei der Frage der Ursächlichkeit naturgemäß auf hohe Darlegungs- und Beweisschwierigkeiten stößt.

Das Interesse der Klägerin, die Beklagten schon vor Abschluss der zweiten Instanz zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu günstigeren Bedingungen als den bisher angebotenen zu bewegen, erscheint vor diesem Hintergrund wenig schutzwürdig. Dasselbe gilt für das Bestreben, eine "Vorbildwirkung" für andere Unternehmen zu vermeiden, die ebenfalls noch keinen Lizenzvertrag über die Schutzrechte abgeschlossen haben; dieses Risiko, das der Senat im Streitfall angesichts des kostenträchtigen und auch auf Beklagtenseite mit ganz erheblichen Risiken behafteten Verfahrens nicht als überdurchschnittlich hoch bewertet, hat die Klägerin wie jeder Patentinhaber hinzunehmen.

Demgegenüber ist davon auszugehen, dass eine Vollstreckung des Unterlassungstitels bei den Beklagten unmittelbar zu erheblichen Schäden führen würde. Schon aufgrund der Prozesssituation steht fest, dass die Beklagten UMTS-fähige Mobiltelefone an Großabnehmer im Inland wie die Streithelferin liefern. Die Beklagten haben unter Vorlage eidesstattlicher Versicherungen vorgetragen, dass von ihren Jahresumsätzen in der Größenordnung von 160 bis 200 Mio. Euro mindestens 85 %, also mindestens ca. 136 Mio. Euro auf UMTS-fähige Geräte entfallen. Für die den Beklagten durch einen Lieferstopp entstehenden Schäden würde die Klägerin im Fall der Abänderung des erstinstanzlichen Urteils nach § 717 Abs. 2 ZPO haften. Angesichts der vom Landgericht relativ niedrig festgesetzten Sicherheit von 1 Mio. Euro und des unstreitig geringen

