

Junge Wissenschaft I: „Patent trolls“ versus nicht-praktizierte Patente – Ein soll-funktionales Plädoyer für einen Perspektivenwechsel

Der Zugang zu Unterlassungsanordnungen für nicht-praktizierende Patentinhaber ist umstritten. Dieser Beitrag tritt für einen Perspektivenwechsel auf Basis der patentrechtlichen Zwecksetzung (Patentfunktionslehre) ein.¹ Wissenschaft und Praxis stützen sich derzeit nur auf die Inventions- und Informationsfunktion des Patentrechts. Sowohl die Innovations- als auch die Transaktionsfunktion wurden bislang nicht hinreichend gewürdigt. Für Fragen der Rechtsdurchsetzung sollte nicht die Klassifizierung des Patentinhabers als „non-practicing entity“ (NPE) ausschlaggebend sein. Vor dem Hintergrund der Innovationsfunktion muss eine viel größere Relevanz der Frage zugemessen werden, ob der Rechtsinhaber das konkrete Verletzungspatent praktiziert. Dieser Umstand sollte Ausgangspunkt für mögliche Beschränkungen von Verletzungsansprüchen sein. Ohne Belang ist hingegen, ob der Inhaber auch die Ausführung seiner sonstigen Patente unterlässt. Mit diesem Ansatz rücken Patentreizierer aus dem Zentrum der aktuellen Diskussion. Gleichzeitig treten andere Konstellationen in das Blickfeld, die bislang weit abseits der Debatte lagen, z.B. klassische Nicht-Praktizierungsphänomene wie Sperr- oder Vorratpatente. Mit dieser neuen Perspektive ist kein Urteil über die Zulässigkeit solcher Nutzungen gefällt. Es bedarf in jeder Konstellation einzelfallbezogener Überlegungen bevor der Unterlassungsanspruch modifiziert wird.

A) Die fehlgeleitete Diskussion um nicht-praktizierende Patentinhaber

Die Diskussion um „patent trolls“ zeichnet das Patentrecht weltweit seit gut einer Dekade. Ausgangspunkt waren die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten.² Dort kam es zu einer Klagewelle nicht-praktizierender Patentinhaber vor allem im Bereich der Elektrotechnik und des E-Commerce. Die US-amerikanische Diskussion schwappte spätestens mit den ersten Verfahren um IPRCom und der GRUR Jahrestagung 2008³ auf Deutschland über. Während anfänglich noch die kritischen Stimmen gegen eine Beschränkung überwogen, sieht die heute herrschende deutsche Lehre das Unterlassungsrecht in den Händen von NPEs kritisch.⁴

Die Diskussion war bereits anfänglich fehlgeleitet. Eine rein formelle Unterscheidung zwischen praktizierenden und nicht-praktizierenden Patentinhabern trägt nicht. Erstens würde der Makel des „bad guys“ dann auch Forschungsinstitutionen – insbesondere Universitäten – anhaften, was regelmäßig nicht gewollt ist. Zweitens würden solche Unternehmen ausgeklammert, die einige ihrer Patente praktizieren, die wesentlichen Teile des Portfolios jedoch „troll-like“ verwerten. Drittens kann es keinen Unterschied machen, ob eine IP-Abteilung organisatorisch in ein grundsätzlich praktizierendes Unternehmen eingegliedert ist (dann keine NPE) oder gesellschaftsrechtlich outgesourct wurde (dann NPE).

¹ Dieser Beitrag basiert auf meiner im Sommer bei Mohr Siebeck erscheinenden Monographie „Das nicht-praktizierte Patent“.

² Die Diskussion entzündete sich v.a. im Umfeld der Entscheidung *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S.Ct. 1837 (2006).

³ Vgl. die dortigen Beiträge von *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787 und *Ostertrieth*, GRUR 2009, 540.

⁴ *Ulrich*, ZGE 2009, 59; *Walz*, GRUR Int. 2013, 718 (728 f.); *Sonnenberg*, Die Einschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs (2014), u.a. S. 21 ff.; *Frick*, Patent-Trolling (2014).

Auch eine Anreicherung dieser rein formellen Abgrenzung mit zusätzlichen materiellen Kriterien vermag nicht zu überzeugen. Materielle Merkmale, nach denen Patentinhaber tatsächlich sachlich gerechtfertigt unterschieden werden können, kann es im Bereich absoluter Rechte nicht geben. Das Patent muss ebenso wie das Sacheigentum unabhängig von seinem Inhaber Rechtswirkung entfalten. Eine Anknüpfung an die Charakteristika des Akteurs würde zu einer dogmatisch nicht tragbaren Inhabertypenbenachteiligung führen. Auch in Fällen einer Eigentumsverletzung käme kein deutsches Gericht auf die Idee, zuvorderst den Eigentümer als Person bzw. dessen Handhabung seines *sonstigen* Eigentums zu analysieren, bevor ihm ein negatorischer Anspruch zugesprochen wird. Warum dann im Patentrecht? Dieses kennt ebenso wenig einen Akteurbezug. Entscheidungsrelevant kann auch hier nur das Verletzungspatent sein. Ein konkret schutzrechtsbezogener Ansatz ist daher vorzuziehen.

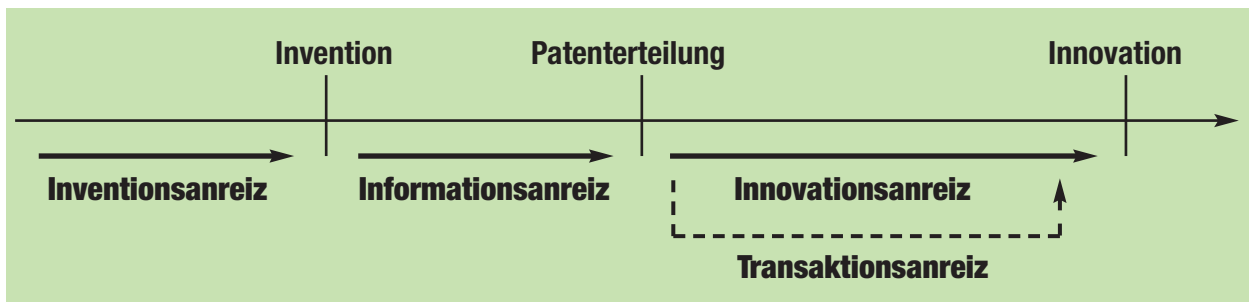
“It is not the companies themselves that the law should care about, but rather their patents [...]”

Lemley/Melamed,
13 Colum. L. Rev. 2117, 2167 f. (2013).

B) Der schutzrechtsbezogene Ansatz um nicht-praktizierte Patente

I. Die Rückbindung an die Patentfunktionslehre

Der entscheidende Unterschied zur Durchsetzung sachenrechtlichen Eigentums liegt nicht im Akteurbezug, sondern der stärkeren Rückbindung des Patentrechts an seine Soll-Funktion; seiner Zwecksetzung. Die Verleihung des Patents erfolgt anders als beim Eigentum nur vordergründig zur Befriedigung der Einzelinteressen des Erfinders. Eine solch starke gemeinwohlorientierte Funktion kennt das Sacheigentum nicht. Übergeordnetes Ziel des Patents ist es, mittels vier verschiedener Teilanreize Akteure zu einem Beitrag am technischen Fortschritt zu bewegen. Diese spiegeln sich in der Inventions-, der Informations-, der Innovations- und der Transaktionsfunktion wider. Auf diese vier Funktionen wird sogleich weiter einzugehen sein. Während Inventions- und Informationsfunktion („pre grant“-Funktionen) vor der Patenterteilung wirken, beziehen sich Innovations- und Transaktionsfunktion auf die Phase danach („post grant“-Funktionen). Die viergliedrige Zwecksetzung (Patentfunktionslehre) muss über die verschiedenen Rechtsinstitute (teleologische Auslegung, institutioneller Rechtsmissbrauch etc.) auch in der patentrechtlichen Praxis berücksichtigt werden. Es handelt sich keineswegs um ein rein akademisches Glasperlenspiel.



II. Die Innovationsfunktion

Mit der Kritik an der akteurbezogenen Diskussion um NPEs soll dieser nicht die Berechtigung abgesprochen werden. Ihr zutreffender Ausgangspunkt liegt aber bereits viel früher. Nicht erst die fehlende Ausführung aller Patente durch einen Patentinhaber und damit dessen Gesamtbild, sondern die Nicht-Praktizierung des einzelnen Verletzungs- bzw. Klagepatents begründet die Notwendigkeit einer intensiveren Analyse. Auch wenn die Nicht-Praktizierung faktisch zum patentrechtlichen Normalfall verkommen ist – in etwa jedes zweite Patent wird nicht ausgeführt –, weicht dieser Zustand bei normativer Betrachtung vom patentrechtlichen Ziel ab. Gerne wird salopp formuliert, das Patentrecht wolle Innovation schaffen. An dieser Behauptung ist sehr viel dran, aber Innovation meint ungleich der Invention nicht die „bloße“ Generierung neuer Erfindungen, sondern die Implementierung einer solchen in einem marktfähigen Produkt. Das Patentrecht ist – anders als häufig behauptet – nicht nur auf die Konzeption von Erfindungen (Inventionsfunktion) und der Veröffentlichung dieser technischen Informationen (Informationsfunktion) ausgerichtet, sondern ebenso auf die Umsetzung in handfeste Produkte (Innovationsfunktion).⁵ Letztlich wird erst in der Anwendung von Invention technischer Fortschritt geschaffen.

“Innovation’, as the term is commonly used, means putting something novel into economic use. It does not include unused inventions [...].”

Clark, Competition as a Dynamic Process (1961/1980), S. 185.

Diese Innovationsfunktion wurde in Deutschland bislang nicht ernst genommen. Dabei will das Patentrecht in der Phase nach Patenterteilung durch die Gewährung eines Ausschließlichkeitsrechts den Anreiz setzen, in die Umsetzung der Invention, also in eine Innovation, zu investieren. Statistisch wird die Mehrzahl der finanziellen Investitionen in der „post grant“-Phase geleistet. Auch hier soll der Patentinhaber vor Trittbrettfahrern geschützt werden, die

erfolgreiche Kommerzialisierungsbestrebungen kopieren wollen.

Erkennt man den normativen Gehalt der Innovationsfunktion an, so rückt das nicht-praktizierte (Einzel-)Patent in den Fokus; ein Schutzrecht, das der Inhaber selbst nicht ausführt, d.h. insbesondere keine entsprechenden Erzeugnisse herstellt oder vertreibt. Neben den klassischen Erscheinungsformen wie Sperr- oder Vorratspatenten existiert eine Vielzahl an nicht klar abgrenzbaren Typen wie Lizenzierungs-, Abschreckungs- und Indikatorpatenten. All diese müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, den Praktizierungsauftrag des Patentrechts zu unterminieren. Auch wenn die Verletzung dieser Praktizierungsobliegenheit im Grundsatz rechtliche Berücksichtigung finden muss, folgt die Rechtsprechung seit jeher einem Paradigma der materiellen Durchsetzungsäquivalenz. Nicht-praktizierten Patenten wird ohne Einschränkung dieselbe Wirkung zugesprochen wie praktizierten.⁶

III. Die Transaktionsfunktion

Auf „post grant“-Ebene gesellt sich zur Innovations- die Transaktionsfunktion⁷. Sie fördert als Alternative zur eigenen Ausführung des Patentinhabers dessen Möglichkeit, einem Dritten die Ausführung gegen Lizenzzahlungen zu gestatten. Der rechtliche Ausschließlichkeitsschutz schafft Verkehrsfähigkeit der technischen Information. Ohne Schutz wäre es dem Patentinhaber nicht möglich, einem potentiellen Lizenznehmer ein Lizenzangebot zu machen, da dieser nach Kenntnis der Technologie diese sanktionsfrei implementieren könnte ohne Lizenzzahlungen leisten zu müssen (sog. Informationsparadoxon).

Die Transaktionsfunktion wird in der modernen patentrechtlichen Literatur zwar stärker als die Innovationsfunktion beachtet, bei problematischen Fragestellungen aber nicht hinreichend gewürdigt und operationalisiert. Gerade in der Diskussion um NPEs bringt sie einen fundamentalen Mehrwert. Nach ihr ist die Lizenzierung von Schutzrechten kein Fremdkörper in der Welt des Patentrechts. Eine negative Konnotation trägt der Begriff „Lizenzierer“ daher im Grundsatz zu Unrecht. Im Lichte der Transaktionsfunktion steht das an einen patentausführenden Dritten lizenzierte Patent dem praktizierten gleich (Praktizierungsäquivalent). Eine Beschränkung ist im Lizenzierungsfall nicht angezeigt.

Aber nicht jede Lizenzierung gilt als Praktizierungsäquivalent. Wenn der Patentinhaber keine echte Technologie-lizenzierung („carrot licensing“) anstrebt, sondern sich

⁵ Dies wird i.d.R. als Kommerzialisierungs- bzw. Kommodifizierungstheorie bezeichnet. Grdl. *Rich*, 24 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 159, 177 ff. (1942). Siehe auch *Scherer*, *Industrial Market Structure* (1980), S. 440. Prominent wurde sie in jüngerer Zeit erneut durch *Kieff*, 85 Minn. L. Rev. 697 (2001); *ders.* in *Patent Law and Theory* (2008), S. 3.

⁶ Bspw. *LG Mannheim*, NJOZ 2009, 1458 (1461) – *FRAND-Erklärung*.

⁷ Grdl. *Arrow* in *Economic and Social Factors* (1962), S. 609 (614 ff.). Prominent auch *Merges*, 20 *Berkeley Tech. L.J.* 1477 (2005).

primär auf Methoden der sog. Hinterhaltslizenzierung („stick licensing“) konzentriert, geht sein Verhalten an der Transaktionsfunktion vorbei. Eines Patents bedarf es bei der Technologietransaktion nur, falls der potentielle Lizenznehmer die Invention noch nicht kennt. Allein dann besteht das Dilemma des Informationsparadoxons. Bei der Hinterhaltslizenzierung nutzt der Patentinhaber aber den bloßen Lock-in-Effekt eines Verletzers zur erfolgreichen Lizenzierung aus. Er wartet, bis der Patentverletzer hohe Investitionen vorgenommen hat, um den Anbindeeffekt zu erhöhen. Einer Transaktionsfunktion kommt das Patent hier nicht nach.

IV. Die Inventions- und Informationsfunktion – Rückkopplungseffekte bei dynamischer Perspektive

Das Abstellen auf die Innovations- und Transaktionsfunktion bedeutet jedoch nicht, dass alle Patente, die weder durch den Patentinhaber noch durch einen Lizenznehmer praktiziert werden (absolut nicht-praktizierte Patente), eine Beschränkung erfahren müssen. Die einzelnen Patentfunktionen dürfen nicht singulär betrachtet werden, sondern nur in ihrer Gesamtschau. Die Patentfunktionslehre besteht gerade nicht aus vier *diskreten* Anreizen, sondern aus einem viergliedrigen Anreizsystem, das eben auch den Inventions- und Informationsanreiz umfasst. Daher müssen die Wechselwirkungseffekte zwischen diesen „pre grant“- und den „post grant“-Anreizen berücksichtigt werden. Eine Erhöhung des Innovations- oder Transaktionsanreizes durch die Aussicht auf eine Rechtsdurchsetzungsbeschränkung bei fehlender Praktizierung führt bei dynamischer Betrachtung zu einem verminderten Anreiz zu erfinden (Inventionsanreiz) und die Erfindung gegenüber dem Patentamt zu offenbaren (Informationsanreiz). Kurzum: Der Inhaber eines aufgrund von Nicht-Praktizierung beschränkten Patents wird sich in Zukunft deutlich kritischer überlegen, ob er in F&E investiert bzw. seine Technologie offenlegt. Eine Beschränkung kann daher aus patentfunktionaler Sicht nur dann erfolgen, wenn die negativen Rück-

kopplungseffekte niedrigerer sind als deren positive Effekte. Vor der Entscheidung darüber, ob die Rechtsdurchsetzung konkret beschränkt wird, ist daher zu analysieren, ob die damit einhergehende Anreizvernichtung auf „pre grant“-Ebene (Inventions- und Informationsanreiz) stärker wirkt als die positiven Effekte der Beschränkung.⁸

Auf den ersten Blick erscheint dieser Abwägungsvorgang im praktischen Einzelfall sehr komplex und mit erheblicher Rechtsunsicherheit einherzugehen. Diese Bedenken dringen jedoch nicht durch. Erstens bestehen Rückkopplungseffekte nur, falls der Patentinhaber zum Zeitpunkt der Verletzung ein (zumindest auf die Zukunft bezogenes) Verwertungsinteresse besitzt. Dies fehlt z.B. bei schlafenden Patenten i.e.S., also v.a. bei solchen Schutzrechten, die der Inhaber ohne aktives Wissen hält.⁹ Jemand, der das Patent im Verletzungszeitpunkt in keiner Form einsetzen wollte, würde *ceteris paribus* seine Entscheidung zu erfinden bzw. zu offenbaren unabhängig von einer Beschränkung in diesem Verletzungsfall regelmäßig genauso treffen. „Pre grant“-Anreize werden in dieser Konstellation durch eine Beschränkung auch bei dynamischer Betrachtung nicht wesentlich gemindert. Zweitens zeigt ein rechtsvergleichender Blick auf die USA, dass einzelfallbezogene Abwägungen auch in der patentrechtlichen Praxis handhabbar sind. Dies ist nach *eBay* in jedem auf eine „permanent injunction“ gerichteten Verfahren notwendig.¹⁰ Drittens besteht die Gefahr der Rechtsunsicherheit nur vordergründig. Noch schneller als es der lauterkeitsrechtlichen Judikatur gelang, den deutlich komplexeren Gehalt der Sittenwidrigkeit bzw. Unlauterkeit anhand von Fallgruppen zu konkretisieren, wird es den Patentverletzungsgerichten gelingen, die Beschränkungsrelevanz nicht-praktizierter Patente anhand typisch gelagerter Konstellationen herauszuarbeiten.

⁸ Durch diese Analyse wird der hier vorgeschlagene Ansatz zu keiner interessenbezogenen Abwägung wie im US-Recht. Ausgangspunkt ist immer die Nicht-Praktizierung.

⁹ Häufig sind solche Patente mit der vormals innehabenden Gesellschaft, die aufgrund eines anderen Geschäftszweigs erworben wurde, auf den neuen Halter übergegangen.

¹⁰ Dies ist zentrale Aussage von *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S.Ct. 1837, 1839 ff. (2006).



V. In a nutshell: Prüfungsreihenfolge

In der Zusammenschau gestaltet sich die hier vorgestellte, aus den Patentfunktionen abgeleitete Prüfung wie folgt: Zunächst muss danach gefragt werden, ob das Patent durch den Patentinhaber selbst (Innovationsfunktion) oder durch einen Lizenznehmer (Transaktionsfunktion) ausgeführt wird. Ist dies nicht der Fall, kann eine Beschränkung der Rechtsdurchsetzung erfolgen, sofern der Patentinhaber im Zeitpunkt der Verletzung keinerlei Verwertungsinteresse (dann keine Rückkopplungseffekte) hatte. Dies dürfte die Ausnahme sein und regelmäßig nur bei schlafenden Patenten i.e.S. vorkommen. Hatte der Patentinhaber ein Verwertungsinteresse muss weiter geprüft werden, ob die positiven Effekte einer Beschränkung tatsächlich die negativen überwiegen. Wird dies bejaht, handelt es sich um ein „beschränkungsrelevantes Patent“.

VI. Ersetzung des Unterlassungsanspruchs

Hat man die Beschränkungsnotwendigkeit eines Patents bestimmt, stellt sich anschließend die Frage, wie eine solche Beschränkung durchzuführen ist. Die NPE-bezogene Literatur nimmt überwiegend Anstoß am Unterlassungsanspruch des nicht-praktizierenden Patentinhabers, der ebenso im Fall des nicht-praktizierten Patents problematisch ist.¹¹ Verlangt der Patentinhaber von einem Dritten die Ausführung der Erfindung zu unterlassen, obwohl weder er selbst noch ein Lizenznehmer die Erfindung praktiziert, überschreitet er die normative Funktion seines Patents. Er schützt mit dem Unterlassungsanspruch keine ihm zuzurechnende Ausführung.

Anders als es die überwiegende Literaturansicht in der Diskussion um NPEs fordert, sollte man den Unterlassungsanspruch jedoch nicht ersatzlos ausschließen. Der Patentinhaber hat zum technischen Fortschritt bereits durch Erfindung und Offenbarung direkt bzw. – falls er das Patent erworben hat – durch seine mittelbare Finanzierung indirekt beigetragen. Es besteht kein Grund ihm keinen monetären Ersatz für seinen Unterlassungsanspruch zuzusprechen. Hätte er an den Verletzer lizenziert, wäre ihm ein ähnliches Entgelt zugeflossen. Zudem erhält eine solche Zahlung die Anreize zu erfinden und zu offenbaren. Sie kann sich in der Höhe gar an der Lizenzanalogie des Schadensersatzrechts orientieren. Eine solche Rechtsfolgenanordnung ist nicht beispielsweise. Man findet sie etwa im US-Recht, wenn in NPE-Fällen „damages in lieu of an injunction“ zugesprochen werden.¹²

C) Anwendungsbeispiel abseits der NPE-Diskussion

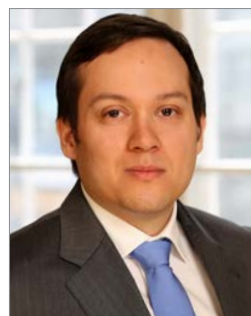
Beherrzt man die hier dargestellte Prüfung, treten gänzlich abseits der NPE-Diskussion liegende Konstellationen in das Blickfeld; beispielsweise der Fall *Replagal*.¹³ Dort hielt die Klägerin ein Patent auf einen Wirkstoff zur Behandlung einer seltenen, aber lebensbedrohlichen Stoffwechselerkrankung. Wegen technischer Probleme musste die Lizenz-

nehmerin die Herstellung des Medikaments über einen längeren Zeitraum aussetzen und die zirka 700 in Deutschland lebenden Patienten konnten nicht mehr versorgt werden. Eine Wettbewerberin nahm daraufhin ohne Lizenz die Produktion auf. Bevor das BPatG über den Antrag auf Erteilung einer Zwangslizenz entscheiden konnte, musste sich das LG Mannheim mit der Verletzungsklage befassen und sprach eine Unterlassungsanordnung aus.

Nach der hier vertretenen Ansicht wäre der Unterlassungsanspruch zu ersetzen gewesen. In der Sache handelte es sich um ein absolut nicht-praktiziertes Patent, da im Verletzungszeitpunkt weder eine Ausführung durch die Patentinhaberin noch deren Lizenznehmerin erfolgte. Zwar hatte die Patentinhaberin ein objektiv nachvollziehbares Verwertungsinteresse; sie lizenzierte es gegen Lizenzzahlungen. Aber die Abwägung der Effekte spricht klar für eine Beschränkung. Erstens scheint es ausgeschlossen, dass die Patentinhaberin aufgrund dieser zeitweiligen Beschränkung ihr eigenes Verhalten – Erfindungstätigkeit und Offenbarung – bei dynamischer Betrachtung ändern würde. Gelänge der Lizenznehmerin erneut die Herstellung würde der Unterlassungsanspruch mangels absoluter Nicht-Praktizierung sofort wieder aufleben. Zweitens würde die Patentinhaberin während der Ersetzung des Unterlassungsanspruchs eine finanzielle Vergütung durch die Verletzerin erfahren. Drittens würde eine Rechtsfolgenbeschränkung erhebliche positive statische Effekte erzeugen. Die betroffenen Patienten erhielten Zugang zur dringend benötigten Arznei.

In diesem Fall lag freilich auch eine Zwangslizenz nahe, da der Versorgungsstopp die Erkrankten sehr intensiv betraf. Deren Erteilung dürfte aber alles andere als sicher gewesen sein. Auch wäre es ein Leichtes, einen Sachverhalt zu skizzieren, in dem das öffentliche Interesse (§ 24 I Nr. 1 PatG) nicht betroffen sein dürfte;¹⁴ beispielsweise mit noch niedrigerer Patientenzahl oder weniger einschneidender Erkrankung. Dessen bedarf es jedoch gar nicht. Gerade der sich zugetragen Sachverhalt zeigt doch bereits, dass es trotz § 24 PatG zu Unterlassungsanordnungen kommen kann und eine Berücksichtigung der Nicht-Praktizierung im Verletzungsrecht daher zwingend ist.

Die Nicht-Praktizierung beeinflusste das LG Mannheim in diesem Fall freilich nicht. Es verurteilte antragsgemäß. Wieder wurde die Innovationsfunktion des Patentrechts nicht hinreichend berücksichtigt. Abermals wurde dem tradierten Paradigma materieller Durchsetzungsäquivalenz praktizierter und nicht-praktizierter Patente uneingeschränkt gefolgt.



Dr. Martin Stierle, LL.M. (Berkeley)
Wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Recht des Geistigen Eigentums und
Wettbewerbsrecht, Ludwig-Maximilians-Universität München

¹¹ Für viele: *Uhrich*, Fn. 4; *Sonnenberg*, Fn. 4.

¹² Siehe *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.*, 504 F.3d 1293, 1313 ff. (Fed. Cir. 2007) u. *Amado v. Microsoft Corp.*, 517 F.3d 1353, 1356 (Fed. Cir. 2008), wobei der Federal Circuit Vorbehalte gegen eine pauschale Orientierung an der Schadensersatzberechnung hegt.

¹³ LG Mannheim, Urt. v. 18.1.2011, 2 O 75/10.

¹⁴ Auch nach BPatG, GRUR 2017, 373 – *Isentress* m. Anm. Stierle und BGH, GRUR 2017, 1017 – *Raltegravir*.