

MARTIN STIERLE\*

## Der quasi-automatische Unterlassungsanspruch im deutschen Patentrecht

### Ein Beitrag im Lichte der Reformdiskussion des § 139 I PatG

Derzeit ist in verschiedenen ausländischen Patentsystemen sowie im allgemeinen deutschen Zivilrecht eine Entwicklung auszumachen, Unterlassungsrechte weniger zwingend zu begreifen. Diesem Diskurs lassen sich auch die aktuellen Überlegungen zuordnen, § 139 I PatG zu reformieren, der in seiner Anwendungspraxis zu einem quasi-automatischen Unterlassungsanspruch führt. Es werden momentan vier Problemkreise diskutiert: Fälle mit Nicht-Praktizierungsbezug, komplexe Verletzungsgegenstände, verletzendes Ausführungen, an denen ein erhebliches Drittinteresse besteht, und standardessenzielle Patente (SEPs). Die Beschränkung des Unterlassungsrechts aus SEPs ist in den Grundstrukturen geklärt, wohingegen erhebliche Unklarheiten bezüglich der sonstigen Problemkreise bestehen. Die Rechtsprechung verweigert in diesen Fällen eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs kategorisch oder durch eine künstlich hohe Tatbestandsschwelle zumindest faktisch, während erhebliche Teile der Literatur dem unbeschränkten Unterlassungsanspruch kritisch gegenüberstehen. Die *lex lata* bietet aus rechtsdogmatischer Perspektive – insbesondere mit § 242 BGB in Verbindung mit dem Rechtsgedanken des § 251 II BGB – hinreichende Umsetzungsmöglichkeiten, die auch eine Entschädigung für die Unterlassungsbeschränkung zulassen. Dennoch sollte § 139 I PatG zumindest aus Klarstellungsgründen eine beschränkende Ausnahmeregelung angefügt werden, die tatbestandlich flexibel ist und als Rechtsfolge eine finanzielle Kompensation erlaubt. Die parallel diskutierten zivilprozessualen Reformansätze können die materiell-rechtlich begründeten Problemkreise nicht lösen.

#### I. Einleitung

Deutschland wird im weltweiten Kontext als effizienter Gerichtsstandort für Patentverletzungsklagen wahr-

genommen. Nicht nur sind die Kosten eines Verfahrens im internationalen Vergleich gemäßigt und die Verfahrensdauer – auch wegen des Trennungsprinzips – in der Regel kurz. Vor allem steht dem Patentinhaber bei Verletzung ein quasi-automatisches Recht auf Unterlassung zu, weshalb die Bundesrepublik als Durchsetzungsparadies gilt. § 139 I PatG kennt im Fall vergangener Verletzungen neben der ohnehin vermuteten Wiederholungsgefahr keine weitere Voraussetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs. Im Grundsatz folgt auf jede gerichtlich verfolgte Rechtsverletzung ein unbeschränkter Unterlassungstenor, der auch bei erstinstanzlichen Entscheidungen regelmäßig der Vollstreckung zugänglich ist.<sup>1</sup>

Die Berechtigung dieses quasi-automatischen Rechts auf Unterlassung wurde in den vergangenen 15 Jahren mehr und mehr angezweifelt.<sup>2</sup> Hintergrund sind verschiedene tatsächliche sowie rechtliche Entwicklungen, die zunächst vor allem in Literatur und Anwaltspraxis Bedenken hervorriefen. Die Gerichtsbarkeit reagierte verhalten<sup>3</sup> und der Gesetzgeber sah lange Zeit keinen Handlungsbedarf. Zwischenzeitlich wurde von prominenter Stelle gar die Verfassungswidrigkeit der derzeitigen Praxis angemahnt.<sup>4</sup> Ende Mai diesen Jahres führte das BMJV nun ein Fachgespräch zur Vorbereitung eines Gesetzesvorhabens auf dem Gebiet des gewerblichen

\* Dr., LL.M. (Berkeley); Akad. Rat a. Z. am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

<sup>1</sup> Vgl. § 709 ZPO.

<sup>2</sup> Vgl. nur *Ohly*, GRUR Int 2008, 787; *Uhrich*, ZGE 2009, 59; *Sonnenberg*, Die Einschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall, 2014.

<sup>3</sup> Für viele symbolisch die Verurteilung aus dem SEP einer Patentverwertungsgesellschaft in *LG Mannheim*, NJOZ 2009, 1458 = GRUR-RR 2009, 222 Ls. – FRAND-Erklärung.

<sup>4</sup> *Papier*, ZGE 2017, 431 (insb. 443 ff.).

Rechtsschutzes durch, das auch den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch betraf.<sup>5</sup> Dem war massiver Druck der Praxis sowie eine Klagewelle gegen deutsche Automobilhersteller vorausgegangen.<sup>6</sup>

Mittlerweile besteht zwar ein nahezu uneingeschränkter Konsens, dass ein Unterlassungsanspruch auch im geltenden Recht trotz Verletzung und Erstbegehungs- bzw. Wiederholungsfahr dem Grunde nach versagt werden kann.<sup>7</sup> Die in der *lex lata* zur Verfügung stehenden materiell-rechtlichen Beschränkungsregelungen werden in den diskutierten Fällen von der Rechtsprechung allerdings nur stiefmütterlich bzw. letztlich gar nicht angewendet. Auch die Rechtsfolgen der Beschränkung – bloße Versagung oder Ersetzungsmodell – sind noch ungeklärt.

Ein Schwerpunkt dieses Beitrags liegt daher in der Bestandsaufnahme. Er wird zunächst den zivilrechtsdogmatischen und rechtsvergleichenden Hintergrund der aktuellen Diskussion um patentrechtliche Unterlassungsansprüche vorstellen. Anschließend werden die vier momentan diskutierten Problemkreise beleuchtet. Der Beitrag untersucht dann, ob und wie eine Beschränkung im geltenden Recht möglich ist. Abschließend befasst er sich kritisch mit den Gründen für eine Reform des § 139 I PatG und deren Umsetzung.

## II. Die allgemeine Tendenz zur Abkehr vom quasi-automatischen unbeschränkten Unterlassungsanspruch

Die Überlegungen zur Abkehr vom zwingenden Unterlassungsanspruch im deutschen Patentrecht lässt sich rechtsbereichs- und jurisdiktionsvergleichend in eine allgemeinere Entwicklung einordnen. Die Forderung nach nicht-zwingenden Unterlassungsrechten erscheint in Kenntnis dieser Entwicklung in einem natürlicheren Licht. Im Gesamtkontext relativiert sich die Tragweite der derzeitigen Überlegungen.

### 1. Emanzipation des Unterlassungsanspruchs vom Ausschließlichkeitsrecht

Der Unterlassungsanspruch wird traditionell als Kern jedes Ausschließlichkeitsrechts verstanden. Ohne Unterlassungsanordnung ist die Ausschließung von der rechtswidrigen Nutzung nur schwer vorstellbar. Der Schluss vom Rechtscharakter (Ausschließlichkeitsrecht) auf die zu gewährenden Rechtsdurchsetzungsrechte (Unterlassungsanspruch bzw. Recht auf Unterlassungsanordnung) erscheint daher vielen zwingend.<sup>8</sup>

In der jüngeren Zeit lässt sich nun jedoch eine immer stärkere Emanzipation der Verletzungsansprüche vom Stammrecht,<sup>9</sup> insbesondere des Unterlassungsanspruchs vom Ausschließlichkeitsrecht feststellen – und dies nicht nur bezogen auf das Patentrecht, sondern mindestens immaterialgüterrechtsübergreifend. Die materielle Rechtsdurchsetzung – sprich: die Verletzungsansprüche und damit auch der Unterlassungsanspruch – werden mehr und mehr als eigener Rechtskreis wahrgenommen, dessen Handhabung nicht durch die Stammrechtsebene unumstößlich vorbestimmt ist.<sup>10</sup> Im Fahrwasser dieser analytischen Aufspaltung von Stammrechts- und materiell-rechtlicher Durchsetzungsebene erscheint der quasi-automatische Unterlassungsanspruch im Fall einer Rechtsverletzung nicht mehr denknotwendig. Die ökonomische Analyse trägt diese Entwicklung unter Effizienzgesichtspunkten mit.<sup>11</sup>

### 2. Rechtsvergleich

Aufwind erfährt die Emanzipation des Unterlassungsanspruchs durch die rechtsvergleichende Perspektive. Gerade die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten – insbesondere die prominente Entscheidung „eBay vs. MercExchange“ des *US Supreme Courts* –<sup>12</sup> beeinflussten die weltweite und damit auch die deutsche Diskussion um quasi-automatische Unterlassungsansprüche bzw. Anordnungen erheblich.<sup>13</sup> Entgegen dem *Federal Circuit*, der über Jahrzehnte eine extrem patentinhaberfreundliche Rechtsprechung prägte und ähnlich dem deutschen Recht im Verletzungsfall automatisch eine Unterlassungsanordnung aussprach, betonte „eBay“ die Geltung der klassischen Equity-Grundsätze, nach denen eine permanent injunction rechtfertigungsbedürftig ist, auch für das Patentrecht und machte die Gewährung einer solchen von einem Vier-Faktoren-Test abhängig.<sup>14</sup>

Auch die englische Rechtsprechung folgt dem vorherrschenden Trend, mit uneingeschränkten Unterlassungsanordnungen restriktiver umzugehen. Obgleich Mutterland der Equity, hatte sich die dortige Rechtsprechung für das gesamte bürgerliche Recht bereits sehr früh davon verabschiedet, die Unterlassungsanordnung als eine im Einzelnen begründungsbedürftige Ausnahme zu betrachten. Stattdessen war die permanent injunction der Regelfall.<sup>15</sup> Seit Kurzem kommt es zumindest im immaterialgüterrechtlichen Zusammenhang auch in England zu einer deutlichen Flexibilisierung. Nach der jüngeren Rechtsprechung von Justice *Richard Arnold* kann ein immaterialgüterrechtliches Verletzungsgericht keine Unterlassungsanordnungen ohne zuvor deren Verhältnismäßigkeit zu überprüfen.<sup>16</sup>

### 3. Vorwurf des überbordenden Schutzes

Die Tendenz zur Abkehr vom quasi-automatischen Unterlassungsanspruch steht auch im Zusammenhang mit

<sup>5</sup> Dem war eine kleine Anfrage im Bundestag vorausgegangen (BT-Drs. 19/7591).

<sup>6</sup> Vgl. Handelsblatt v. 5.12.18 „Dax-Konzerne fordern harte Maßnahmen gegen Patent-Aufkäufer“ mit dem Untertitel „Unterlassungsanspruch“.

<sup>7</sup> BGH, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – Wärmetauscher; *Ohly*, GRUR Int 2008, 787; *Sonnenberg* (o. Fn. 2), passim. Selbst die sehr zurückhaltenden bzw. kritischen Stimmen: *LG Mannheim*, NJOZ 2009, 1458 (1461) = GRUR-RR 2009, 222 Ls. – FRAND-Erklärung; *Mehullis*, Mitt 2016, 439.

<sup>8</sup> *Cont'l Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405, 429 (1908): „From the character of the right of the patentee we may judge of his remedies.“ Ähnlich *Richardson v. Suzuki Motor Co.*, 868 F.2d 1226, 1246 f. (Fed. Cir. 1989). Bis 1936 kannte das PatG keinen kodifizierten Unterlassungsanspruch. Dieser folgte in der Praxis ua aus der Ausschließungsbefugnis.

<sup>9</sup> Zu diesem Begriff *Hofmann*, Der Unterlassungsanspruch als Rechtsbehelf, 2017, ua 185 ff.; *Stierle*, Das nicht-praktizierte Patent, 2018, 7.

<sup>10</sup> *Hofmann* (o. Fn. 9), passim.

<sup>11</sup> Für die rechtsökonomische Literatur stellvertretend *Bernieri*, Ex-Post Liability Rules in Modern Patent Law, 2010, ua 270 („liability rules can achieve objectives of dynamic as well as static efficiency“; „law and economics supports the use of patent liability rules in a wider number of cases“).

<sup>12</sup> *eBay Inc. v. MercExchange*, L. L. C., 126 S. Ct. 1837 (2006).

<sup>13</sup> So nahm sich die GRUR Jahrestagung 2008 dem Thema vor dem Hintergrund der Diskussion um so genannte Patentreolle an.

<sup>14</sup> *eBay Inc. v. MercExchange*, L. L. C., 126 S. Ct. 1837, 1839 (2006).

<sup>15</sup> *Coflexip SA v. Stolt Comex Seaway MS Ltd*, [2001] RPC 182, 186. Auch bereits *Bridson v. McAlpine* [1845] 8 Beav. 229, 230. S. aber auch die so genannte *Shelfer Exception*: *Shelfer v. City of London Lighting Co Ltd* [1895] 1 Ch 287, 322.

<sup>16</sup> *HTC Corporation v. Nokia Corporation* (No. 2) [2013] R. P. C. 30 Rn. 26 ff., 32; *Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors* [2018] EWHC 1256 (Pat) Rn. 12 ff. Zu dem dort herangezogenen Art. 3 II Durchsetzungs-RL später unten.

der Kritik an einem überbordenden Schutz geistigen Eigentums. Während in den 1980ern und 1990ern die Stärkung des Immaterialgüterrechts erklärtes Ziel gesetzgeberischen Handelns und rechtswissenschaftlicher Überlegungen war, befindet sich heute vor allem der wissenschaftliche Diskurs in einer Gegenbewegung. Von der deutschen Praxis nur bedingt wahrgenommen ist das geistige Eigentum auch in den Industrienationen umstritten wie selten zuvor.<sup>17</sup>

Der Schutz von Erfindungen durch Patente steht dem Grundsatz nach rechtspraktisch außer Frage. Die Fundamentalkritik gilt es jedoch aufzunehmen und wirksam abzufedern. Sie stützt sich häufig berechtigt auf einzelne Aspekte des Patentsystems, vor deren Hintergrund das Gesamtsystem fragwürdig erscheint. Die Möglichkeit den Unterlassungsanspruch als Kernverletzungsanspruch versagen und damit flexibler handhaben zu können (Feintuning), bietet ein systeminternes Korrektiv für die selten, aber dennoch eintretenden funktionalen oder ökonomischen Fehlergebnisse<sup>18</sup> des Patentsystems, die zur Kritik Anlass bieten können.<sup>19</sup>

### III. Die vier diskutierten Problemkreise

Die dargestellte, allgemeine Tendenz, das Recht der Unterlassung nicht zwingend quasi-automatisch zu begreifen, hat in der deutschen Patentrechtswissenschaft im Grundsatz Anklang gefunden. Die mittlerweile wohl herrschende Lehre liest bereits in die *lex lata* einen so genannten Verhältnismäßigkeitsvorbehalt, auch wenn dieser nicht unmittelbar dem Wortlaut von § 139 I PatG entspringt, sondern sich aus unterlassungsbeschränkenden Regelungen ergibt.<sup>20</sup> „Verhältnismäßigkeitsvorbehalt“ wird in dieser Diskussion untechnisch verstanden und meint im weitesten Sinne lediglich die Möglichkeit, den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch aufgrund von Umständen versagen zu können, die den konkreten Einzelfall besonders kennzeichnen. Welche Fälle dies sind, ist nicht abschließend geklärt. Aktuell werden vier Problemkreise diskutiert: Fälle mit Nicht-Praktizierungsbezug, komplexe Verletzungsgegenstände, verletzende Ausführungen, an denen ein erhebliches Drittinteresse besteht, und SEPs.

## 1. Nicht-Praktizierung

### a) Anknüpfung an den nicht-praktizierenden Patentinhaber

Auslöser der Überlegungen zum Unterlassungsrecht war in vielerlei Hinsicht die patentrechtliche Diskussion um non-practicing entities bzw. so genannte patent trolls, zunächst in den USA und später auch in Deutschland. Dieser Typus Rechteinhaber führt seine Patente nicht aus, sondern nutzt häufig gezielt die partiell bestehenden strukturellen Vorteile moderner Patentsysteme, um mittels Rechtsdurchsetzung im Verletzungsfall Gewinne zu generieren.<sup>21</sup> Vor allem dem US-amerikanischen Gesetzgeber war diese Entwicklung ein Dorn im Auge, da das Phänomen in den USA durch besondere Aspekte wie maroder materieller Patentbestand, Patente auf Geschäftsmethoden und fehlende Kostenerstattungsregelungen katalysiert wurde.<sup>22</sup>

Einem patent troll-Szenario lag auch die Entscheidung „eBay“ zugrunde, in der der *U.S. Supreme Court* die Flexibilität des US-amerikanischen Unterlassungsrechts betonte. Auch wenn als faktische Konsequenz dieses Urteils nicht-praktizierenden Patentinhabern mehrheitlich

der Zugang zum Unterlassungsrecht versperrt wurde, so hebt die Entscheidung im Kern die Einzelfallabhängigkeit des Equity-basierten Unterlassungsrechts hervor; insbesondere stellt sie ein Verbot der Kategorisierung von typischen Sachverhalten oder Patentinhabern auf.<sup>23</sup> NPEs sollten daher nicht ihrer Art nach permanent injunctions versagt werden.<sup>24</sup>

Obwohl die Begründung des *Supreme Courts* auf die Eigenheiten der Equity abstellt, so überzeugt diese Kernaussage auch aus patentfunktionalem Blickwinkel und damit ebenso für das deutsche Recht. Das Patentrecht enthält wie das Sacheigentumsrecht keinerlei Anhaltspunkte, die auf eine kategorische Ungleichbehandlung unterschiedlicher Inhabertypen hindeuten. Eine solche Differenzierung ist *de lege lata* nicht angelegt und muss zwingend unterbleiben.<sup>25</sup> Der Gesetzgeber hat sich bewusst für ein akteurunabhängiges, immaterialgüterrechtliches System entschieden, anders als wir dies beispielsweise im Lauterkeitsrecht kennen, das die Aktivlegitimation vom Marktteilnehmertypus abhängig macht.

Auch *de lege ferenda* sollte auf eine solche Anknüpfung verzichtet werden. Bereits die Diskussionen um Patenttrolle im geltenden Recht zeigt, dass die Konturierung vermeintlich zu benachteiligender Rechteinhaber völlig fehlerhaft und unabhängig vom fehlerhaften Anknüpfungspunkt an den Akteur auch keine tragfähigen Abgrenzungskriterien existieren würden.<sup>26</sup>

### b) Das nicht-praktizierte Patent

Auch wenn der nicht-praktizierende Patentinhaber als akteurbezogener Anknüpfungspunkt falsch gewählt ist, so sollte dennoch die Nicht-Praktizierung im Rahmen der Rechtsdurchsetzung berücksichtigt werden. Es ist lediglich schutzrechtsbezogen konkret auf das nicht-praktizierte Patent und die Gründe für die Nicht-Praktizierung abzustellen.

Das konkrete Recht unterliegt rechtsimmanenten Beschränkungen durch seine Funktionsdetermination.<sup>27</sup>

<sup>17</sup> Vgl. *Boldrin/Levine*, *Against Intellectual Monopoly*, 2008; *diess.*, 27 (1) JEP 3 (2013); *Jaffe/Lerner*, *Innovation and Its Discontents*, 2004; *Bessen/Meurer*, *Patent Failure*, 2008. Beobachtend *Vivant*, IIC 2016, 259 („Intellectual property [...] has never been so strongly attacked“); *Gervais*, IIC 2016, 135 („IP civil war“); *Melullis*, Mitt 2016, 433 („Kritik an den Rechten des so genannten geistigen Eigentums immer lauter“).

<sup>18</sup> Nach *Krauspenhaar*, *Liability Rules in Patent Law*, 2015, 230, ist bereits der zu starke Property Rule-Ansatz des deutschen Patentrechts im Allgemeinen suboptimal. Er fordert mehr Liability-Elemente.

<sup>19</sup> So bereits *Stierle* (o. Fn. 9), 10 f. (mwN).

<sup>20</sup> *Ohly*, GRUR Int 2008, 787; *Ubrich*, ZGE 2009, 59 (78); *Heusch*, FS Meibom, 2010, 135; *Sonnenberg* (o. Fn. 2).

<sup>21</sup> Zu partiell bestehenden strukturellen Vorteilen *Stierle* (o. Fn. 9), 135 ff.

<sup>22</sup> Diesen Katalysatoren sollte zum Teil der Leahy-Smith America Invents Act (125 Stat. 284) Rechnung tragen. Hinsichtlich der Kostenerstattung vgl. nun *Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness, Inc.*, 134 S. Ct. 1749 (2014).

<sup>23</sup> *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837, 1840 f. (2006).

<sup>24</sup> Zum diesbezüglichen Verständnis der Entscheidung ausf. *Stierle* (o. Fn. 9), 112 ff.

<sup>25</sup> *Stierle* (o. Fn. 9), 3. In der Tendenz auch *Lemley/Melamed*, 113 Colum. L. Rev. 2117, 2167 f. (2013).

<sup>26</sup> Ausf. *Stierle* (o. Fn. 9), 245 ff.

<sup>27</sup> Dies entspricht der heute allgemeinen Rechtsmissbrauchslehre, die zurückgeht auf *Siebert*, *Verwirkung und Unzulässigkeit der Rechtsausübung*, 1934. Treffend *Siebert* in *Soergel/Siebert*, BGB, 1. Aufl. 1959, Vorb. § 226 Rn. 12 („Grundsatz, dass der Inhalt eines jeden Rechts [...] in der Weise immanente Grenzen aufweist, dass eine zweckfremde, funktionswidrige Ausübungshandlung durch den Inhalt des Rechts nicht mehr gedeckt ist“). Zur Fortgeltung dieser Lehre trotz ihrer Entstehungszeit *Haferkamp*, *Rechtsmissbrauchslehre*, 1995, ua 342 f.

Eine wesentliche Funktion des Patentsystems ist die Ausführung von Erfindungen zu fördern (Innovationsfunktion). Patente sollen nicht nur – wie vielfach geglaubt – zu Investitionen in die Generierung von Inventionen anspornen (so die klassische Anreiztheorie bzw. – genauer – Inventionstheorie),<sup>28</sup> sondern auch in der Phase nach Anmeldung bzw. Patenterteilung zur Schaffung technischen Fortschritts beitragen (Kommerzialisierungs- oder Innovationstheorie).<sup>29</sup>

Für die Innovationsfunktion des Patentsystems sprechen verschiedene Aspekte:<sup>30</sup> Erstens müssen in diesem Zeitraum nach Erteilung häufig höhere Investitionen getätigt werden als zuvor, so dass auch in der post grant-Phase ein dringender Schutz gegen Nachahmung besteht. Zweitens tragen nicht-praktizierte Inventionen letztlich nur bedingt zum technischen Fortschritt bei. Dieser ergibt sich erst durch Innovationen, also praktizierte Erfindungen. Drittens lassen sich für die Innovationsfunktion verschiedene Anknüpfungspunkte in der lex lata finden, beispielsweise die Erteilungsvoraussetzung der gewerblichen *Anwendbarkeit* sowie die Zweckbestimmungen in der PVÜ und der Durchsetzungs-RL.

Mit der Innovationsfunktion existiert somit eine patentrechtlich inhärente Grundlage für ein Abstellen auf den Nicht-Praktizierungsgrad des Verletzungspatents de lege lata. Immaterialgüterrechte sind besondere Funktionsrechte, was vor allem im Markenrecht<sup>31</sup> sehr deutlich wird. Freilich ist nicht jedem nicht-praktizierten Patent das Unterlassungsrecht abzuerkennen. Häufig mag es triftige Gründe geben, die eine Beschränkung ausschließen. Der Verfasser hatte an anderer Stelle ein dreistufiges Prüfungsschema entwickelt, das diese regelmäßig vorliegende Rechtfertigung aufschlüsselt.<sup>32</sup> Die Rechtsprechung berücksichtigt die Nicht-Praktizierung im materiellen Unterlassungsrecht jedoch fälschlicherweise gar nicht.<sup>33</sup> So wurde im Fall „Replagal“ – auf diesen wird zurückzukommen sein – eine Unterlassung ausgesprochen, obwohl das Patent nicht-praktiziert und lebensbedrohlich erkrankten Patienten damit das einzige Arzneimittel abgeschnitten wurde.<sup>34</sup>

## 2. Komplexer Verletzungsgegenstand

### a) Das zugrunde liegende Problem

Ein weiterer Problemkreis, in dem die zumindest zeitweise Beschränkung des Unterlassungsanspruchs angedacht wird, kann mit dem Stichwort „komplexer Verletzungsgegenstand“ beschrieben werden. Die verletzende Ausführungsform basiert hierbei auf einer Vielzahl in einem Produkt verwirklichter Erfindungen, wobei nur ein Patent verletzt wird. Durch den Unterlassungsanspruch ist faktisch das Gesamtprodukt bis zur Umstellung auf eine nicht-verletzende Ausführungsform betroffen, obwohl der Verletzungsanspruch sich letztlich nur aus einer einzelnen technischen Lehre ableitet. Hierdurch entsteht ein zumindest vorübergehender Lock-In-Effekt mit dem eine zum absoluten Wert des Verletzungspatents außer Verhältnis stehende Lizenzierungsbereitschaft des Verletzers herbeigeführt wird. Die Bereitschaft Lizenzzahlungen zu leisten orientiert sich der Höhe nach nicht mehr am eigentlichen Wert der Erfindung, sondern dem durch den Hold Up drohenden Schaden beim Verletzer, wodurch die diskutierten Summen in schwindelerregende Höhen steigen.<sup>35</sup>

Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Verletzungssituation wird rechtlich durch Unsicherheiten in der Schutz-

rechtsbreite insbesondere im Äquivalenzbereich und faktisch durch das Phänomen der so genannte Patentdickichte<sup>36</sup> katalysiert. Selbst bei Einhaltung der gebotenen Sorgfalt ist eine Rechtsverletzung und der damit drohende Anbindungseffekt nicht auszuschließen, gerade falls der Äquivalenzbereich betroffen ist. Die Vielzahl an inkorporierten Patenten macht eine tragfähige Freedom-to-Operate-Analyse bisweilen wirtschaftlich unmöglich.<sup>37</sup>

### b) Verhältnismäßigkeitsvorbehalt im engeren Sinne

Rechtlich ist in diesen Fällen eine Beschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs über den allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz angezeigt. Dieser liegt als allgemeiner Rechtsgedanke dem gesamten Zivilrecht zugrunde.<sup>38</sup> Er gilt im Patentrecht<sup>39</sup> ebenso wie in allen anderen Bereichen des Zivilrechts als ungeschriebener Grundsatz. Dass verschiedene Spezialansprüche (§§ 140a ff. PatG) *ausdrücklich* geregelte Verhältnismäßigkeitsvorbehalte kennen,<sup>40</sup> kann daher nicht e contrario entgegeng gehalten werden; zumal einem sol-

<sup>28</sup> BGHZ 130, 259 = GRUR 1996, 109 (114) – Klinische Versuche; *Machlup/Penrose*, 10 J. Econ. Hist. 1, 21 (1950); *Osterrieth*, Patentrecht, 5. Aufl. 2015 Rn. 17; *Nirk/Ullmann/Metzger*, Patentrecht, 4. Aufl. 2018, § 1 Rn. 5.

<sup>29</sup> Grundl. *Rich*, 24 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 159, 177 ff. (1942). Zudem *Scherer*, Industrial market structure and economic performance, 2. Aufl. 1980, 440; *Tönnies*, GRUR 2013, 796 (unter der Bezeichnung Investitionsschutztheorie). Ausf. *Stierle* (o. Fn. 9), 215 ff. mwN.

<sup>30</sup> Ausf. *Stierle* (o. Fn. 9), 217 ff.

<sup>31</sup> Dort wird im Rahmen der Verletzungstatbestände auf die Beeinträchtigung der Markenfunktionen abgestellt. Dazu BeckOK Markenrecht/*Mielke*, 18. Ed. 2019, § 14 MarkenG Rn. 124 ff.

<sup>32</sup> *Stierle* (o. Fn. 9), 251 ff. und 262 ff.

<sup>33</sup> Vgl. *LG Mannheim*, NJOZ 2009, 1458 (1460 f.) = GRUR-RR 2009, 222 Ls. – FRAND-Erklärung; Urt. v. 18.1.2011 – 2 O 75/10; *LG Düsseldorf*, Urt. v. 24.4.2012 – 4b O 273/10, GRUR-RS 2012, 9682 – Zugriffsschwellenwert, und Urt. v. 24.4.2012 – 4b O 274/10, BeckRS 2012, 9376 – UMTS Mobilstation. Dazu *Stierle* (o. Fn. 9), 69 ff. mwN („Paradigma der materiell-rechtlichen Durchsetzungsäquivalenz von praktizierten und nicht-praktizierten Patenten“). Im Rahmen der prozessualen Rechtsdurchsetzungsrechte besteht ein solch unumstößliches Paradigma nicht (vgl. *Stierle* [o. Fn. 9], 81 ff.).

<sup>34</sup> *LG Mannheim*, Urt. v. 18.1.2011 – 2 O 75/10.

<sup>35</sup> Vgl. Handelsblatt v. 2.11.18 „Patentstreit: Broadcom will eine Milliarde Dollar von VW“. Vgl. auch die zumindest beispielhafte Analyse von *Függemann/Danielsson/Gallagher*, Economic Implications of Automatic Injunctions in German Patent Litigation (13.8.2019) (abrufbar unter <https://www.copenhageneconomics.com/publications/publication/economic-implications-of-automatic-injunctions-in-german-patent-litigation>) zum aktuellen Broadcom-Verfahren, die einem errechneten Wert der Verletzungspatente von 28.664 Euro eine erwartete Vergleichszahlung von 533 Mio. Euro gegenüberzustellen. Soweit es sich um sicherheitsrelevante Produkte handelt, wie etwa im Bereich der Medizin- oder Automobiltechnik, können auch nachgelagerte und langdauernde Genehmigungs- und Zulassungsverfahren erforderlich werden (*Osterrieth*, GRUR 2018, 985 [986]).

<sup>36</sup> *Shapiro*, Innovation Policy and the Economy I, 2001, 119.

<sup>37</sup> *Osterrieth*, GRUR 2018, 985. Zu den überzogenen Sorgfaltspflichten *Schickedanz*, GRUR Int 2009, 901 (904). Vgl. auch *Lemley*, 2008 Mich. St. L. Rev. 19, 25, und die freilich sehr holzschnittartige Berechnung von *Landau* unter [www.patentprogress.org/2018/07/31/freedom-to-operate-istn-even-close-to-free](http://www.patentprogress.org/2018/07/31/freedom-to-operate-istn-even-close-to-free) (F-T-O eines Smartphones würde 300 Mio. Dollar kosten).

<sup>38</sup> Gesetzgeber: BT-Drs. 14/6040, 130 (li. Sp., lt. Abs.). Rspr.: *BGH*, WM 1974, 572 (573); *BGHZ* 62, 388 (393 f.) = NJW 1974, 1552 (1553); *BGHZ* 143, 1 = NJW 2000, 512 (514); *BGH*, NJW 1988, 699 (700). Lit.: *Wieacker*, FS Fischer, 1979, 567; *Medicus*, AcP 192 (1992), 35 (36 ff.); *Hanau*, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als Schranke privater Gestaltungsmacht, 2004; *Bieder*, Das ungeschriebene Verhältnismäßigkeitsprinzip als Schranke privater Rechtsausübung, 2007; *Stürner*, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Schuldvertragsrecht, 2010, 442.

<sup>39</sup> *Ohly*, GRUR Int 2008, 787 (793, 795 f.); *Heusch*, FS Meibom, 2010, 135 (139 ff., insb. 142); *Stierle* (o. Fn. 9), 171 Fn. 15 mwN.

<sup>40</sup> Vgl. §§ 140a IV, 140b IV, 140c II, 140d II PatG.

chen Umkehrschluss auch die entsprechende Entstehungsgeschichte<sup>41</sup> der Regelungen entgegensteht.

Selbst falls man einen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auf Basis des deutschen Zivilrechts nicht anerkennen will, folgt ein solcher Vorbehalt unmittelbar aus dem Unionsrecht. Die überwiegende Ansicht will Art. 3 II Durchsetzungs-RL zur Beschränkung des Unterlassungsanspruchs im Einzelfall heranziehen,<sup>42</sup> obwohl sich diese Norm erstens auf das mitgliedstaatliche Rechtsdurchsetzungssystem insgesamt und nicht auf einen einzelnen Verletzungsanspruch und die Regelung zweitens nicht zuletzt des Rechtsinhabers verstanden werden kann.<sup>43</sup> Ein Verhältnismäßigkeitsgebot folgt jedoch mittelbar über das Unionsprimärrecht und die Grundrechte. Beide sind bei der Anwendung des einfachen nationalen Rechts durch staatliche Gerichte – insbesondere bei patentrechtlichen Unterlassungsklagen –<sup>44</sup> zu beachten. Diese sind als Träger von Hoheitsgewalt daran gehindert, durch unverhältnismäßige Rechtsbehelfe in die Grundrechte Privater einzugreifen. Das entspricht der aktuellen Rechtsprechung des *EuGH*<sup>45</sup> und des *BGH*<sup>46</sup> im sonstigen Immaterialgüterrecht, die das Verhältnismäßigkeitsprinzip im Wege der grundrechtskonformen Auslegung bei der Lösung von Grundrechtskonflikten zwischen Privat<sup>47</sup> heranziehen.

### c) Die Entscheidung „Wärmetauscher“

Mit seinem obiter dictum in „Wärmetauscher“ erkennt der *BGH* zum ersten Mal die Zulässigkeit einer Aufbrauchfrist und damit von Verhältnismäßigkeitserwägungen im Recht des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs an.<sup>48</sup> Er versagte diese aber, da die Tatbestandsvoraussetzungen nicht erfüllt gewesen seien. Sowohl die Herleitung der hohen Tatbestandsschwelle als auch die Argumentation am Einzelfall erwecken erhebliche Zweifel. Die Messlatte liege im Patentrecht höher als im Markenrecht. Sei der Verletzungsgegenstand im Markenrecht für sich genommen rechtmäßig hergestellt, verletze er im Patentrecht unmittelbar.<sup>49</sup> Gerade der „Wärmetauscher“ zugrunde liegende Sachverhalt – das Patent betraf ein Heizsystem für Cabriolets – zeigt jedoch, dass zwischen beiden Verletzungen keine Unterschiede bestehen müssen. Auch die faktisch betroffenen Pkws, in die das verletzende Heizsystem eingebaut wurde, waren im Grundsatz ebenso rechtmäßig hergestellt wie ein Bekleidungsstück, auf dem eine bekannte Bekleidungs-marke angebracht wird.<sup>50</sup>

Auch die Anwendung dieser Grundsätze auf den konkreten Fall überzeugt nicht. So verneint der *BGH* die Aufbrauchfrist, da es sich bei dem angegriffenen Wärmetauscher um kein funktionswesentliches Teil des Fahrzeugs handelte.<sup>51</sup> Dieser sei eine Sonderausstattung; das Kfz könne im Grundsatz auch ohne Heizsystem bewegt werden. In der Logik des *BGH* müsste dann jedoch eine Aufbrauchfrist in den sonstigen Fällen, nämlich bei funktionswesentlichen Bauteilen gewährt werden. Dies ist bedenklich. Trägt die angegriffene Komponente zur zentralen Funktion des Produkts bei, so spiegelt sich doch gerade der innovative Gehalt der streitgegenständlichen Erfindung im verletzenden Produkt wider. Besonders in einem solchen Fall, in dem der Verletzungsgegenstand erheblich im Endprodukt zutage tritt, erscheint die Gewährung einer Aufbrauchfrist unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten fraglich. Die Eigenschaft des Patentinhabers als non-practicing entity bzw. des Verletzungs-

patents als vom Inhaber nicht-praktiziertes Patent wurde vom Gericht gar nicht thematisiert und in die Abwägung eingestellt.

Ebenso wenig überzeugt die Haltung des *BGH* die faktische Wirkung der zuvor ergangenen land- und oberlandesgerichtlichen Urteile vollständig zu negieren.<sup>52</sup> Im konkreten Fall barg die Entscheidung einer äquivalenten Patentverletzung einen nicht unerheblichen Überraschungseffekt für die Unterlassungsschuldner; hatten doch beide Vorinstanzen die angegriffene Ausführungsform als nicht patentverletzend erachtet. Dies gab laut *BGH* zu keiner günstigeren Beurteilung Anlass, da ein schutzwürdiges Vertrauen nicht bestanden habe. Durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und die Aufbrauchfrist sollen allerdings gerade rein faktisch unverhältnismäßige Rechtsfolgen eingefangen werden; auch solche die sich rein tatsächlich durch die

<sup>41</sup> AA *LG Düsseldorf*, Urt. v. 9.3.2017 – 4a O 137/15, GRUR-RS 2017, 104657 – Herzklappen, wenn auch im Zusammenhang mit Drittinteressen. Der Gesetzgeber normierte den Verhältnismäßigkeitsvorbehalt im so genannten Produktpirateriebekämpfungsgesetz aus dem Jahr 1990 jedoch nur aus verfassungsrechtlichen Gründen explizit. Da mit der Vernichtung regelmäßig die Zerstörung fremden Sacheigentums einhergeht, erforderte § 140a PatG aF einen solchen, damals in Abs. 1 aufgenommen Vorbehalt, um diese Inhalts- und Schrankenbestimmung verfassungskonform auszugestalten (*Heusch*, FS Meibom, 2010, 135 [138] unter Verw. auf BT-Drs. 11/4792, 28 r. Sp. unter D Abs. 1). Für den Auskunftsanspruch des § 140b PatG aF war dies zwar nicht in gleicher Weise erforderlich. § 140b PatG aF wurde jedoch parallel zu § 140a PatG aF eingefügt, so dass hier ein entsprechender Vorbehalt ebenfalls in Abs. 1 gleich mitaufgenommen wurde, den der Gesetzgeber jedoch nur als einen „ausdrücklichen Hinweis auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz“ verstand (BT-Drs. 11/4792, 31 r. Sp. l. Abs.). Mit der Umsetzung der Durchsetzungs-RL rutschten diese bereits in den Vorgängervorschriften enthaltenen Vorbehalte in den jeweiligen Abs. 4, um den expliziten Verhältnismäßigkeitsvorbehalten der Richtlinie zu genügen (s. BT-Drs. 16/5048, 38 l. Sp. [unter Verw. auf Art. 10 III Durchsetzungs-RL] und 39 a [unter Verw. auf Art. 8 I Durchsetzungs-RL]). Die parallel neu eingefügten § 140c und § 140d PatG folgten lediglich diesem Vorbild.

<sup>42</sup> COM(2017) 712 final, unter 3.2.; *Knaak*, GRUR Int 2004, 745 (747); *Heinze*, Einstweiliger Rechtsschutz im europäischen Immaterialgüterrecht, 2007, 278; *Amschewitz*, Die Durchsetzungsrichtlinie, 2008, 105; *Ulrich*, ZGE 2009, 59 (88 f.); *Obly*, FS Ulrich, 2009, 257 (266 ff.); *Walz*, GRUR Int 2016, 513 (521, 523).

<sup>43</sup> Ausf. *Stierle* (o. Fn. 9), 304 ff. mwN S. auch *Kamlab* in *Haedickel/Timmann*, HdB d. Patentrechts, § 10 Rn. 25; *Reetz* et al., GRUR Int 2015, 210 (211 ff.) = *Marfé* et al., (2015) 10 JIPLP 180, 181.

<sup>44</sup> *Papier*, ZGE 2017, 431 (443 ff.).

<sup>45</sup> *EuGH*, GRUR 2008, 241 Rn. 61 ff. – Promusicae; GRUR 2014, 468 Rn. 45 ff. – UPC Telekabel; GRUR 2014, 972 ua Rn. 25 – Deckmyn; GRUR 2019, 934 Rn. 49 – Funke Medien NRW GmbH (in diesem Heft unter Nr. 3).

<sup>46</sup> *BGHZ* 208, 82 = GRUR 2016, 268 Rn. 30 ff. – Störerhaftung des Access-Providers; GRUR 2017, 1233 Rn. 17 ff. – Loud.

<sup>47</sup> S. vor allem *EuGH*, GRUR 2008, 241 Rn. 68 – Promusicae; GRUR 2009, 579 Rn. 28 f. – LSG; GRUR 2014, 468 Rn. 46 – UPC Telekabel; GRUR 2016, 1146 Rn. 81 ff. – McFadden.

<sup>48</sup> *BGH*, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 ff. – Wärmetauscher.

<sup>49</sup> *BGH*, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 ff. – Wärmetauscher. Eine Rechtfertigung könnte man normativ allenfalls aus der unterschiedlichen Begründungsschwelle der verschiedenen Rechte herleiten. Im Patentrecht ist für den originären Erwerb eine Erfindungstätigkeit und Offenbarung erforderlich, während es im Markenrecht lediglich eines eintragungsfähigen Zeichens und damit keiner markenrechtlichen Vorleistung bedarf. *Hoppe*, GRUR-Prax 2016, 447, kritisiert die Argumentation des *BGH*, da die Beseitigung einer Patentverletzung deutlich aufwendiger sein könne als diejenige einer Markenverletzung.

<sup>50</sup> Da idR das verletzende Zeichen (Beispiel: Bekleidungs-marke) aus wirtschaftlicher Perspektive das Produkt mitbegründet (Beispiel: Markenpoloshirt), ist gerade im Markenrecht das Produkt als solches regelmäßig nicht rechtmäßig hergestellt. Bei komplexen patentrechtlichen Erzeugnissen – s. den Fall „Wärmetauscher“ – ist dies üblicherweise anders.

<sup>51</sup> *BGH*, GRUR 2016, 1031 Rn. 52 – Wärmetauscher. Wohl beeinflusst durch *Benkard/Grabinski/Zülch*, PatG, 11. Aufl. 2015, § 139 Rn. 136 a.

<sup>52</sup> *BGH*, GRUR 2016, 1031 Rn. 53 – Wärmetauscher.

anderslautenden Entscheidungen der Vorinstanzen unmittelbar ergeben.<sup>53</sup>

Insgesamt entsteht der Eindruck der *BGH* wollte den Forderungen der Praxis und Literatur nach Verhältnismäßigkeitserwägungen mit seinem obiter dictum bewusst entgegenkommen, aber in jedem Fall eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs vermeiden, um den faktischen status quo des Unterlassungsrechts nicht zu verändern. Die überwiegende Literatur merkt kritisch an, dass der *Gerichtshof* mit den Anforderungen an die Gewährung der patentrechtlichen Aufbrauchfrist deren Anwendungsbereich faktisch auf Null reduziere.<sup>54</sup> Er würde nun verschiedentlich in Entscheidungen als zu berücksichtigender Grundsatz zitiert, ohne dass im Einzelfall hieraus konkrete Schlussfolgerungen gezogen wurden.<sup>55</sup> Tatsächlich ist keine Entscheidung bekannt, in der die Rechtsprechung in der Folge eine Aufbrauchfrist gewährte.<sup>56</sup> Ob diese Rechtsprechung mit dem allgemeinen zivilrechtlichen bzw. aus dem Unionsrecht und der Grundrechte hergeleiteten Verhältnismäßigkeitsvorbehalt de facto vereinbar ist, erscheint vor dem Hintergrund der wenig überzeugenden Argumentation des Gerichts äußerst fraglich.<sup>57</sup>

### 3. Erhebliche Drittinteressen

#### a) Aktuelle Fallkonstellationen

Die Anzahl der Fälle nimmt zu, in denen die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs wegen erheblicher Drittinteressen diskutiert wird. In diesen Konstellationen besitzen von den Prozessparteien unterschiedliche Personen ein substantielles Interesse an einer fortlaufenden Benutzung der patentierten Lehre, da sie auf die verletzende Ausführung angewiesen sind. Solch erhebliche Drittinteressen sind daher regelmäßig Allgemeininteressen bzw. öffentliche Interessen. Eine wiederkehrende Konstellation betrifft medizinische Produkte bzw. Pharmazeutika.<sup>58</sup>

Ein zunächst wenig beachteter, aber diskussionswürdiger Sachverhalt lag mit dem oben bereits erwähnten Fall „Replagal“ vor.<sup>59</sup> Die Rechtsinhaberin hielt ein Patent, auf dem ein Medikament zur Heilung einer schwerwiegenden monogenetischen Stoffwechselstörung basierte; nämlich der Krankheit Morbus Fabry. Da es bei der ausschließlichen Lizenznehmerin zu Herstellungsproblemen kam, drohten Morbus Fabry-Patienten nicht mehr versorgt zu werden.<sup>60</sup> Daraufhin vertrieb die Patentverletzlerin mit Replagal das neben dem Pharmazeutikum der Patentinhaberin einzig zugelassene Medikament zur Behandlung der Krankheit und verletzte so das Klagepatent. Das *LG Mannheim* verurteilte antragsgemäß unter anderem aus § 139 I PatG. Über den parallel gestellten Antrag auf Zwangslizenzerteilung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden worden. Als das *BPatG* in Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung in einem qualifizierenden Hinweis die vorläufige Auffassung des Gerichts darlegte,<sup>61</sup> verglichen sich die Parteien in allen Verfahren. Bis dahin hielt die Patentinhaberin einen gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbaren Unterlassungstenor in ihren Händen, da das Verletzungsgericht keinen Anlass sah, den Unterlassungsanspruch aufgrund der substantiellen Interessen der Morbus Fabry-Patienten zu beschränken.

Eine jüngere Entscheidung liegt mit „Herzklappen“ des *LG Düsseldorf* vor.<sup>62</sup> Verletzende Ausführungsform war eine künstliche Herzklappe, die auf dem deutschen

Markt führend war. Die Beklagte ersuchte um eine Aufbrauchfrist von sechs Monaten, da einzelne Patienten bereits auf das Einsetzen gerade dieser künstlichen Herzklappe vorbereitet wurden und das Klinikpersonal deutschlandweit auf diese künstliche Herzklappe geschult wurde; eine Umschulung hätte Monate in Anspruch genommen. Das *LG Düsseldorf* verneinte die zeitliche Aussetzung des Unterlassungsanspruchs. Das öffentliche Interesse werde abschließend durch § 24 PatG – dem Zwangslizenztatbestand – berücksichtigt und könne daher bei der Gewährung von Aufbrauchfristen keine Rolle spielen.

Ganz anders jedoch entschied der *High Court* im englischen Parallelverfahren.<sup>63</sup> Justice *Arnold* gewährte eine Aufbrauchfrist von 12 Monaten. Er begründete die Berücksichtigung von öffentlichen Interessen mit Art. 3 II Durchsetzungs-RL, der einen unmittelbar wirkenden Unterlassungsausspruch unionsrechtswidrig erscheinen lasse.<sup>64</sup> Auch im US-amerikanischen Recht würde eine permanent injunction in einem solchen Fall versagt werden. Die Unterlassungsanordnung liefe dem öffentlichen Interesse zuwider und würde damit den vierten „eBay“-Faktor nicht befriedigen.<sup>65</sup>

#### b) Wertung

Das *LG Düsseldorf* lässt sich in „Herzklappen“ zu Recht nicht dazu verleiten mit Art. 3 Durchsetzungs-RL für die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs zu argumentieren. Wie dargelegt kann diese unionsrechtliche Vor-

<sup>53</sup> Mit ähnlich wenig überzeugender Argumentation jedoch auch das *LG München I*, Urt. v. 13.6.2019 – 7 O 10261/18, BeckRS 2019, 11305, wo das Gericht die Schutzwürdigkeit des Unterlassungsschuldners für eine Aufbrauchfrist verneint, da die Verletzung bereits aus der Replik bekannt gewesen sei. Auch für eine Argumentation mit dem Rechtsgedanken der §§ 818 IV, 291, 989 BGB, wonach ein Schuldner ab Rechthängigkeit der Verletzungsklage weniger schutzwürdig ist, besteht im Rahmen dieser im Grundsatz faktischen Betrachtung kein Raum. Beachte *BGH*, GRUR 2007, 1079 (1083) – Bundesdruckerei: „Überheblich ist insoweit, dass das Verfahren bereits seit dem Jahr 2002 anhängig ist, da allein die Klageerhebung für den Schuldner kein Anlass sein muss, sich auf die Folgen eines möglichen Verbots einzustellen.“

<sup>54</sup> Vgl. *Gärtner*, GRUR 2016, 1037 (1038); *Schnellhorn*, IPRB 2017, 14 (17). Weniger krit. wohl *Helwig*, IPRB 2019, 34 (37).

<sup>55</sup> *Osterrieth*, GRUR 2018, 985 (988).

<sup>56</sup> *LG München I*, Urt. v. 13.6.2019 – 7 O 10261/18, BeckRS 2019, 11305, mit nicht tragfähiger Argumentation (dazu Fn. 53).

<sup>57</sup> In jedem Fall verkennt der *BGH* (vgl. GRUR 2016, 1031 Rn. 50 – Wärmetauscher) die Tragweite der deutlich weitgehenderen Rechtsprechung der englischen Gerichte, wenn er nur die Vereinbarkeit einer Aufbrauchfrist mit Art. 3 Durchsetzungs-RL attestiert.

<sup>58</sup> S. aber auch den Blackberry-Fall (NTP v. Research-in-Motion), in dem sich das US Justizministerium 2005 in einem Schreiben an das Verletzungsgericht wandte, da eine Untersagung der patentverletzenden Blackberry-Technologie die Tätigkeit des US Governments erheblich beeinträchtigt hätte.

<sup>59</sup> *LG Mannheim*, Urt. v. 18.1.2011 – 2 O 75/10.

<sup>60</sup> Insofern kann dieser Fall auch dem Problemkreis der Nicht-Praktizierung zugeordnet werden. Dazu *Stierle* (o. Fn. 9), 71 f., 76 f.

<sup>61</sup> *BPatG*, Hinweis v. 21.12.2011 – 3 Li 1/10 (EP).

<sup>62</sup> *LG Düsseldorf*, Urt. v. 9.3.2017 – 4a O 137/15, GRUR-RS 2017, 104657 – Herzklappen.

<sup>63</sup> *Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors* [2018] EWHC 1256 (Pat).

<sup>64</sup> *Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors* [2018] EWHC 1256 (Pat) Rn. 12 ff.

<sup>65</sup> Nach *Nichia Corp v. Everlight Americas* (Fed. Cir. 2017) handelt es sich bei den „eBay“-Faktoren nicht um einen balancing-test, in dem diese miteinander abgewogen werden können, sondern um einen Stufen- bzw. four elements-test; alle vier Voraussetzungen müssen erfüllt sein (ebenso *Siebrasse et al., Patent Remedies and Complex Products*, 2019, 115 [128]). Bereits vor „eBay“ wurden öffentliche Interessen am Verletzungsgegenstand als ausreichend für die Vergabung der sonst im Grundsatz zu gewährenden Unterlassungsanordnung angesehen (vgl. *Cont'l Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405, 430 [1908]; *Vitamin Technologists v. Wisconsin Alumni Research Found.*, 146 F.2 d 941, 946 [9th Cir. 1945]).



gabe – anders als der *High Court* annimmt – nicht zu lasten des Patentinhabers wirken. Die Geltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes folgt jedoch aus dem Unionsprimärrecht und den Grundrechten ebenso wie dem zivilrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprinzip. Weshalb Drittinteressen aus diesen Konzepten ausgeschlossen sein könnten, ist nicht ersichtlich.<sup>66</sup> Sie nehmen ebenfalls am Grundrechtskonflikt teil. Eine Verkürzung erfolgt auch nicht durch den kontradiktorischen Charakter des Verletzungsverfahrens.<sup>67</sup>

Das Gericht argumentiert gegen die Berücksichtigung von Drittinteressen mit der Wertung des § 24 PatG. Das öffentliche Interesse werde abschließend durch den Zwangslizenztatbestand berücksichtigt und könne daher bei der Gewährung von Aufbrauchfristen keine Rolle spielen.<sup>68</sup> § 24 PatG kann die dargelegten allgemeinen Grundsätze jedoch nicht verdrängen. Außerdem regelt die Norm nur die Berücksichtigung von Drittinteressen im Rahmen der zwangsweisen Erteilung von Nutzungsrechten und trifft keine Aussage für einzelne Verletzungsansprüche, insbesondere deren nur zeitweise Beschränkung. Eine erteilte Zwangslizenz schließt eine rechtswidrige Verletzung und damit jegliche Form der Rechtsdurchsetzung aus. Darüber hinaus streitet das patentfunktionale Argument für die Berücksichtigung erheblicher Drittinteressen. Das Patentrecht soll technischen Fortschritt zugunsten der Allgemeinheit schaffen.<sup>69</sup> Dieser besondere Telos ist auch im Rahmen des Rechtsdurchsetzungsrechts zu berücksichtigen.<sup>70</sup>

§ 24 PatG lässt die Berücksichtigung von erheblichen Drittinteressen auf Rechtsdurchsetzungsebene nicht unnötig erscheinen. Gelegentlich ist zu hören, das Recht der Zwangslizenz würde solche Fälle doch zumindest rein praktisch hinreichend regeln. Hiergegen spricht zum einen die Erfahrung. So kam es bereits zu Konstellationen, in denen das erhebliche Drittinteresse am Verletzungsgegenstand zwar die Voraussetzung des öffentlichen Interesses iSd § 24 PatG ausfüllte, der Patentinhaber trotz der Existenz der patentrechtlichen Zwangslizenz einen vorläufig vollstreckbaren Unterlassungstitel in Händen hielt. „Replagal“ ist ein Beispiel. Zum anderen sind erhebliche Drittinteressen nicht zwingend gleich den öffentlichen Interessen des § 24 PatG. An die – eventuell nur zeitweise – Beschränkung des Unterlassungsanspruchs sind geringere Anforderungen zu stellen als an die zwangsweise Einräumung eines Nutzungsrechts. Anders gesagt: Wo eine Zwangslizenz mangels öffentlichen Interesses iSd § 24 I Nr. 2 PatG noch nicht greift, mag durchaus eine Unterlassungsbeschränkung aufgrund erheblicher Interessen Dritter in Betracht kommen.

#### 4. Standardisierung

Der vierte Problemkreis wirft zwar nach wie vor ungelöste Detailfragen auf, ist im Grundsatz aber weitgehend durchdrungen: SEPs. Die Anwendung des Kartellrechts auf das Patentrecht ist seit der Aufgabe der so genannten Inhaltstheorie unbestritten.<sup>71</sup> Kartellrechtliche Überlegungen können daher auch zu einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs führen, was in Deutschland spätestens mit „Orange-Book-Standard“ zur vorherrschenden Ansicht wurde.<sup>72</sup> Mittlerweile liegt mit „Huawei/ZTE“ eine dezidierte *EuGH*-Rechtsprechung vor, die das Recht zu Unterlassung unter mehreren Voraussetzungen reduziert.<sup>73</sup>

Der Problemkreis der Standards unterscheidet sich damit erheblich von den Themen „Nicht-Praktizierung“, „komplexe Verletzungsgegenstände“ und „erhebliche Drittinteressen“. Über das Ob und die grundsätzliche Art und Weise der Beschränkung des Unterlassungsrechts wird nicht mehr gestritten. Rechtsprechung und Literatur sind sich im Grundsatz einig. Unsicherheit besteht derzeit nur hinsichtlich einiger Folgefragen, die die Interpretation und Anwendung der „Huawei/ZTE“-Entscheidung betreffen.<sup>74</sup> Auch ist die Rechtsprechung – anders als hinsichtlich der anderen drei bereits geschilderten Problemkreise – nicht im Grundsatz zurückhaltender als die Literatur. Man streitet lediglich konstruktiv auf der Ebene der Umsetzung der bisherigen Judikate bzw. wartet auf neue Entscheidungen der nationalen Gerichte, die die Anwendung weiter präzisieren.

#### 5. Zwischenergebnis

In allen vier Problemkreisen kann eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs erforderlich werden. Für nicht-praktizierte Patente erfolgt dies aus patentfunktionalen Erwägungen, für komplexe Verletzungsgegenstände und erhebliche Drittinteressen aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und im Fall der Standardisierung aus dem

<sup>66</sup> So im Ergebnis auch COM(2017) 712 final, unter 3.2.; *Osterrith, FS Fezer*, 2016, 1035 (1039, 1046). Für das Wettbewerbsrecht ebenso *MüKoUWG/Fritzsche*, 2. Aufl. 2014, § 8 Rn. 131; *Bornkamm in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG*, 37. Aufl. 2019 Rn. 1.95.

<sup>67</sup> Auch bei der zivilprozessualen Einkleidung als kontradiktorisches Verfahren können Interessen berücksichtigt werden, die über die Sphäre der Parteien hinausgehen. Dies wird beispielhaft in der urheberrechtlichen Rechtsprechung des *BGH* deutlich. Dort wird regelmäßig das Recht der Internetnutzer auf Informationsfreiheit eingestellt (vgl. nur *BGH, GRUR* 2018, 1044 Rn. 34 – Dead Island). Auch das patentrechtliche Zwangslizenzverfahren ist kontradiktorisch gem. § 81 I PatG (*BeckOK Patentrecht/Schnekenbühl*, 12. Ed. 2019, § 81 PatG Rn. 7); entscheidungserheblich ist dennoch das öffentliche Interesse (§ 24 I Nr. 2 PatG).

<sup>68</sup> *LG Düsseldorf*, Urt. v. 9.3.2017 – 4a O 137/15, *GRUR-RS* 2017, 104657 unter II 1 a (2) – Herzklappen.

<sup>69</sup> Für alle *Stierle* (o. Fn. 9), 237 ff. mwN.

<sup>70</sup> Zu der Funktionsdetermination von Rechtsdurchsetzungsrechten im Allgemeinen *Stierle* (o. Fn. 9), 178 f.

<sup>71</sup> Ausf. zur Inhaltstheorie und deren Überwindung *Heinemann*, Immaterialgüterrecht in der Wettbewerbsordnung, 2002, 145 ff. und 162 ff., und *ders.*, *MR-Int.* 2014, 85 (87 f.), jew. mwN.

<sup>72</sup> *BGHZ* 180, 312 = *GRUR* 2009, 694 Rn. 26 – Orange-Book-Standard. So bereits zuvor *Kühnen*, *FS Tilmann*, 2003, 513 (523); *Wirtz/Holzbäuser*, *WRP* 2004, 683 (693 f.); *Heinemann*, *ZWeR* 2005, 198 (200 f.); AA: *LG Düsseldorf*, *InstGE* 2, 168 Rn. 27; v. *Merveldt*, *WuW* 2004, 19 (21 ff.); *Maassen*, *Normung, Standardisierung und Immaterialgüterrechte*, 2006, 258; *Rombach*, *FS Hirsch*, 2008, 311 (321 f.).

<sup>73</sup> *EuGH*, *GRUR* 2015, 764 – Huawei Technologies/ZTE.

<sup>74</sup> Dazu *Picht*, *WuW* 2018, 234, und *ders.*, *WuW* 2018, 300, oder *Leistner*, *FRAND patents in Europe in the post-Huawei era*, in: *SEPs, SSOs and FRAND*, im Erscheinen. Unklar ist beispielsweise, ob die Gerichte eine Gesamtanalyse des Parteiverhaltens vornehmen können oder „Huawei/ZTE“ eher als striktes step-by-step-Verfahren zu verstehen ist (für eine Gesamtanalyse *Unwired Planet/Huawei* [2017] *EWHC* 711 [Pat] Rn. 743, und *Unwired Planet/Huawei* [2018] *EWCA* Civ 2344 Rn. 95 Rn. 230 ff. S. dazu *Picht*, *Mitt* 2019, 146 (146 f.). Für eine strikte Anwendung der Voraussetzungen hingegen die deutsche Rechtsprechung: *OLG Düsseldorf*, *Beschl.* v. 13.1.2016 – I-15 U 65/15, *GRUR-RS* 2016, 1679 Rn. 19 ff. – Zwangsvollstreckung; *OLG Karlsruhe*, *Beschl.* v. 31.5.2016 – 6 U 55/16, *GRUR-RS* 2016, 10660 Rn. 27 ff. – Informationsaufzeichnungsmedium [Pioneer/Acer]). Auch ist umstritten, ob „Huawei/ZTE“ nur für de jure- oder auch für de facto-Standards Geltung beansprucht (nach wohl hM wird „Orange-Book-Standard“ durch „Huawei/ZTE“ nicht verdrängt: *Palzer*, *EuZW* 2015, 702 [705 f.]; *Buntscheck*, *NZKart* 2015, 521 [523 ff.]; *Stierle* [o. Fn. 9], 327 [insb. Fn. 32]; *Kellenter/Verhauwen*, *GRUR* 2018, 761 [763]; eingeschränkt *Hauck*, *NJW* 2015, 2767 [2770]; vor „Huawei/ZTE“, aber bereits auf die Schlussanträge des GAs zurückgreifend *OLG Düsseldorf*, *GRUR-RR* 2015, 326 Rn. 17 – Mobiltelefone. AA: *Bode-wig*, *GRUR Int* 2015, 626 [634 insb. Fn. 61]; *Heinemann*, *GRUR* 2015, 855 [859]; *Fuchs*, *NZKart* 2015, 429 [434 ff.]; *ders.*, *FS Ahrens*, 2016, 79 [96 ff.]).

Kartellrecht. Diese vier typischen Konstellationen lassen sich nicht immer trennscharf abgrenzen – es handelt sich nicht um diskrete Fallgruppen –, sondern um sich zum Teil überlagernde Sachverhalte. So mag der Fall „Replagal“ als ein solcher gelten, in dem aufgrund von Herstellungsproblemen zumindest zeitweise nicht-praktiziert wurde und gleichzeitig erhebliche Drittinteressen an der verletzenden Ausführung bestanden. Ähnliches gilt für „Wärmetauscher“, da hier nicht nur der Verletzungsgegenstand aus einer Vielzahl an Komponenten bestand, sondern die Patentinhaberin das Patent zumindest nicht selbst ausführte.

Auch wenn nach wie vor Detailfragen offen sind, wurden für die Fälle der Standardisierung grundsätzliche Lösungen bereits gefunden. Erhebliche Unklarheit herrscht hinsichtlich der drei sonstigen Problemkreise vor. Diese Fälle drängen nach zumindest zeitweiser Einschränkung des Unterlassungsanspruchs zur Abmilderung von Unverhältnismäßigkeiten bzw. während der Nicht-Praktizierung. Entsprechende Rechtsprechung existiert für Deutschland nicht. Die Gerichte lehnen die zentralen Aspekte unberechtigt als Anknüpfungspunkte zu Beschränkungsüberlegungen ab bzw. hängen die Anforderungen wie im Fall „Wärmetauscher“ mit wenig überzeugender Argumentation so hoch, dass eine Beschränkung faktisch ausgeschlossen ist. Die Literatur ist in der Tendenz einer Abkehr vom quasi-automatischen Unterlassungsanspruch mit Recht deutlich stärker zugeneigt. Hinsichtlich der verbleibenden Problemkreise stellt sich daher die dringende Frage, ob die Rechtsprechung etwa gehindert ist, befriedigende Unterlassungsbeschränkungen im geltenden Recht umzusetzen.

#### IV. Verfügbares Beschränkungsregime im derzeitigen deutschen Recht

Die *lex lata* besitzt hinreichende materiell-rechtliche Möglichkeiten vom quasi-automatischen Unterlassungsanspruch in den Fällen der Nicht-Praktizierung, des komplexen Verletzungsgegenstands und erheblicher Drittinteressen abzurücken. Die unterschiedlichen Tatbestände bieten partiell unterschiedliche Rechtsfolgen. Nachfolgend soll zunächst überlegt werden, in welcher Weise eine materiell-rechtliche Unterlassungsbeschränkung erfolgen sollte, bevor anschließend auf die möglichen Beschränkungsregelungen eingegangen wird.

##### 1. Rechtsfolge der materiell-rechtlichen Unterlassungsbeschränkung

###### a) Arten der materiell-rechtlichen Unterlassungsbeschränkung

Abseits der Einteilung in dilatorische Beschränkung – wie bei der Aufbrauchsfrist – und unmittelbar wirkende Beschränkung stehen im Grundsatz zwei Arten der Rechtsfolge einer materiell-rechtlichen Unterlassungsbeschränkung zur Verfügung: Zum einen ist eine Versagung des Unterlassungsanspruchs ohne jeglichen Ausgleich möglich. Diesem Konzept folgt die lauterkeits- und markenrechtliche Rechtsprechung.<sup>75</sup> Da durch die Beschränkung der Vorwurf einer Verletzung nicht genommen wird – es wird anders als bei einer erteilten Zwangslizenz nur ein Verletzungsanspruch ausgeschlossen und nicht die Rechtswidrigkeit der Benutzung aufgehoben –, kann der Patentinhaber nur rückwirkend für den Zeitraum der

Unterlassungsbeschränkung Schadensersatz verlangen. Der Schadensersatzanspruch ist von einer Unterlassungsbeschränkung unabhängig.<sup>76</sup>

Zum anderen ist eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs in Form der Ersetzung möglich. Dem Patentinhaber wird der Unterlassungsanspruch verwehrt. Er erhält jedoch einen Ausgleich. Dieses Konzept ist nicht mit einer Zwangslizenz zu verwechseln.<sup>77</sup>

Drei Formen der Ersetzung sind denkbar: erstens eine Vergütung zur Ablösung des Unterlassungsanspruchs. Diese ist nicht Rechtsfolge der Unterlassungsbeschränkung, sondern tatbestandliche Voraussetzung. Bekannt ist dieses Konzept durch § 100 S. 1 UrhG, der nach seinem Wortlaut dem Verletzer erlaubt „zur Abwendung der Ansprüche [...] den Verletzten in Geld [zu] entschädigen“.<sup>78</sup> Zudem statuiert die Rechtsprechung zum so genannten kartellrechtlichen Zwangslizenzinwand eine ähnliche Verpflichtung.<sup>79</sup> Auch wird das Modell für das Patentrecht diskutiert.<sup>80</sup>

Eine zweite Möglichkeit ist die Ersetzung der Rechtsfolge „Unterlassen“ des Unterlassungsanspruchs durch eine finanzielle Vergütung. Der Patentinhaber verlangt Unterlassung, erhält stattdessen jedoch finanzielle Kompensation. Dieses Vorgehen ist mit der „compensation in lieu of an injunction“ aus dem US-amerikanischen Patentrecht bekannt.<sup>81</sup> Erlangt der Patentinhaber infolge des four factor-tests keine permanent injunction, so spricht ihm die dortige Rechtsprechung eine vom Schadensersatzanspruch strikt zu unterscheidende finanzielle Kompensation zu.<sup>82</sup> Das deutsche Recht kennt mit der Anwendung der Wertung aus § 251 II BGB auf § 1004 BGB ein vergleichbares Institut, das die sachenrechtliche Rechtsprechung prägte.<sup>83</sup> Die Ersetzung ist eine Teilverwirklichung des Unterlassens und damit vom selben Streitgegenstand umfasst.<sup>84</sup>

Die dritte Form der Ersetzung ist die Beschränkung unter Gewährung eines separaten Ersatzanspruchs. Der Patentinhaber erlangt als Kompensation für den ausbleibenden Unterlassungsanspruch einen finanziellen Anspruch gegen den eigentlichen Unterlassungsschuldner. Einer solchen Logik folgt die Beschränkung von § 1004 BGB

<sup>75</sup> Vgl. *BGH*, GRUR 1974, 735 (737) – Pharmamedan; GRUR 1982, 420 (423) – BBC/DDC.

<sup>76</sup> Vgl. nur zur Aufbrauchsfrist: *BGH*, GRUR 1974, 735 (737) – Pharmamedan; *Köhler*, GRUR 1996, 82 (90); *Bodewig*, GRUR 2005, 632 (635); *Benkard/Grabinski/Zülch* (Fn. 51), § 139 Rn. 136a; *Bähr in Ahrens*, Der Wettbewerbsprozess, 8. Aufl. 2017, Kap. 38 Rn. 16; *Osterrieth*, FS Fezer, 2016, 1035 (1040, 1046 f.). AA noch *Spätgens*, WRP 1994, 693 (695).

<sup>77</sup> Dazu ausf. *Stierle*, ZGE 2019 (im Erscheinen). Vgl. auch *Stierle* (o. Fn. 9), 120, 277.

<sup>78</sup> Die Zahlung ist Voraussetzung für das Eintreten der Ersetzungswirkung, also die eigentliche (Um-)Gestaltung des Unterlassungsanspruchs (wohl hM, vgl. *Walchner*, Beseitigungsanspruch, 1996, 130 f.; *Wimmers in Schrickler/Loewenheim*, Urheberrecht, 5. Aufl. 2017, § 100 Rn. 9 mwN; *Meckel in Dreier/Kotthoff/Meckel*, UrhG, 4. Aufl. 2018, § 100 Rn. 9; *Stierle* [o. Fn. 9], 315; aA noch *v. Gamm*, UrhG, 1968, § 101 Rn. 6, nach dem mit Abwendung ein rein obligatorischer Anspruch auf Vergütung entstehe u. dem noch folgend wohl *Berlit*, Aufbrauchsfrist, 1997 Rn. 169; ebenso *Ubrich*, ZGE 2009, 59 [84]).

<sup>79</sup> Vgl. die Hinterlegung bzw. Bankgarantie in *BGHZ* 180, 312 = GRUR 2009, 694 Rn. 36 – Orange-Book-Standard, bzw. *EuGH*, GRUR 2015, 764 Rn. 67, 71 – Huawei Technologies/ZTE.

<sup>80</sup> *Bodewig*, GRUR 2005, 632 (635): „Nichts hindert die Gerichte daran, im Rahmen der Interessenabwägung zur Begründung der Aufbrauchsfrist diese von einer Ausgleichszahlung abhängig zu machen.“

<sup>81</sup> *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.*, 504 F.3d 1293, 1314 ff. (Fed. Cir. 2007). S. auch *Amado v. Microsoft Corp.*, 517 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008).

<sup>82</sup> Dazu *Stierle* (o. Fn. 9), 120 ff.

<sup>83</sup> *BGH*, WM 1974, 572 (573); *NJW* 1974, 1552 (1553).

<sup>84</sup> *Stierle* (o. Fn. 9), 276.



mittels § 275 II BGB im allgemeinen Zivilrecht.<sup>85</sup> Der Verletzer ist aufgrund der Beschränkung zwar nicht der Rechtsfolge des § 1004 BGB ausgesetzt, muss jedoch über §§ 275 IV, 283 S. 1 BGB Schadensersatz für die ausgebliebene Unterlassungsfolge leisten; wegen § 280 I 2 BGB in diesem Fall sogar nur verschuldensabhängig.

Die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs sollte dem Grundsatz der Minimalinvasivität folgen.<sup>86</sup> Demnach ist dem Patentinhaber der Anspruch auf Unterlassung nur dann und insoweit zu nehmen, wenn und insoweit dies tatsächlich erforderlich ist. Geht man mit dem traditionell deutschen Verständnis davon aus, dass das bestehende Anreizsystem des Patentrechts und damit der quasi-automatische Unterlassungsanspruch im Grundsatz solide technischen Fortschritt fördert und sich das geltende System damit grundsätzlich bewährt hat, so muss das Beschränkungsinstrument auf Tatbestandsseite (wann Beschränkung?) sowie auf Rechtsfolgenseite (wie Beschränkung?) so zurückhaltend wie möglich agieren. Trotz des Eingriffs in die Rechtsdurchsetzung werden damit die Anreize zur Inventionsgenerierung und Inventionsoffenbarung am wenigsten betroffen.<sup>87</sup> Insofern sollte anders als im Fall der marken- oder lauterkeitsrechtlichen Aufbrauchfrist eine Ersetzungslösung verfolgt werden.<sup>88</sup>

Von den Ersetzungslösungen ist das Modell der Notwendigkeit einer finanziellen Ablösung bereits zur Herbeiführung der Beschränkung am minimalinvasivsten. Allerdings drohen in dieser ersten Variante regelmäßig Unsicherheiten hinsichtlich der angemessenen Höhe einer Ersetzungszahlung, um den Unterlassungsanspruch abzuwenden. Ein ähnliches faktisches Problem ergibt sich mit der notwendigen Hinterlegung eines angemessenen Betrags infolge „Orange-Book-Standard“. Mangels Praktikabilität ist daher auf die zweite Variante auszuweichen.<sup>89</sup> Die Nachteile gegenüber einer tatbestandlichen Berücksichtigung der Kompensation können durch die Anordnung einer Kompensation mit Vorleistungscharakter gemindert werden.<sup>90</sup>

#### b) Höhe der Vergütung und Wirkung auf den Schadensersatzanspruch

Aus rein rechtsdogmatischem Blickwinkel muss sich die Höhe der finanziellen Ersetzung am Wert der Unterlassungsbeschränkung orientieren.<sup>91</sup> Rechtspraktisch ist eine solche Bemessung mit großen Schwierigkeiten verbunden. Anhaltspunkte für die Festlegung des Werts eines Rechts auf Unterlassung existieren abstrakt kaum und müssten in einer komplexen Berechnung anhand der Umstände des Einzelfalls geklärt werden. Die einhergehenden Schwierigkeiten dieser Vorgehensweise werden durch die US-Rechtsprechung verdeutlicht.<sup>92</sup> Es bietet sich daher ähnlich wie im Rahmen der dreifachen Schadensersatzberechnung an, auch im Fall der Unterlassungsersetzung Lizenzierungsgrundsätze heranzuziehen. Entsprechend der Lizenzanalogie ist demnach geschuldet, was vernünftige Parteien ex ante für eine Lizenz vereinbart hätten.

Der Schadensersatzanspruch bleibt im dogmatischen Ausgangspunkt durch die diskrete Beschränkung des Unterlassungsanspruchs unberührt.<sup>93</sup> Die Verletzung erfolgt auch nach Beschränkung des Unterlassungsanspruchs rechtswidrig wie bei der Aufbrauchfrist. Allerdings ist die bereits geleistete Ersetzungszahlung bei der auf der Differenzhypothese basierenden Schadensersatzberechnung zu berücksichtigen, so dass nach der Lizenzanalogie kein

zusätzliches fiktives Nutzungsentgelt verlangt werden kann. Entsteht dem Patentinhaber jedoch ein darüberhinausgehender tatsächlicher Schaden, so kann er diesen freilich geltend machen.<sup>94</sup>

## 2. Materiell-rechtliche Beschränkungsnorm

### a) § 242 BGB iVm dem Rechtsgedanken des § 251 II BGB

Die herrschende Literatur nutzt § 242 BGB zur Beschränkung des Unterlassungsanspruchs.<sup>95</sup> Dem entspricht die Entscheidung „Classe E“ des BGH hinsichtlich des markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs bei zu Spekulationszwecken angemeldeten Marken.<sup>96</sup> Auch in Fällen lauterkeits- und markenrechtlicher Aufbrauchfristen zieht die Rechtsprechung diese Generalklausel heran.<sup>97</sup> Ebenso zitiert der BGH diese Judikatur und § 242 BGB in „Wärmetauscher“, bevor er die Zulässigkeit der patentrechtlichen Aufbrauchfrist bejaht, ohne diese jedoch ausdrücklich auf § 242 BGB zu stützen.<sup>98</sup> Die Regelung kann auch den Unterlassungsanspruch diskret beschränken ohne andere Verletzungsansprüche auszuschließen.<sup>99</sup> Gegen die Anknüpfung an § 242 BGB in den drei verbleibenden Problemkreisen bestehen keine durchgreifenden Einwände. Dogmatisch fällt die Beschränkung aufgrund patentfunktionaler Erwägungen (Problemkreis „Nicht-Praktizierung“) ebenso wie die Beschränkungen wegen Unverhältnismäßigkeit<sup>100</sup> (Problemkreise „komplexer Verletzungsgegenstand“ und „erhebliche Drittinteressen“) in den Anwendungsbereich des Rechtsmissbrauchsverbots. Rechtsmissbrauch im weiteren Sinne versteht sich letztlich allein als eine dysfunktionale Ausübung des Rechts, was in beiden Fällen gegeben ist. Im Fall nicht-praktizierter Patente kann es zu einer Rechtsdurchsetzung entgegen der Soll-Funktion des Patentrechts in Form der Innovationsfunktion kommen (spezieller Rechtsmissbrauch). Im Fall unverhältnismäßiger Rechtsfolgen kollidiert der Unterlassungsanspruch mit der allgemeinen Soll-Funktion des Zivilrechts zwischen Privatpersonen angemessene, billige Rechtsfolgen zu setzen (allgemeiner Rechtsmissbrauch).<sup>101</sup> Allein diese Dysfunktionalität ist ausreichend, um eine Rechtsdurchsetzung für unzulässig zu erklären, da die rechtsinhärenten

<sup>85</sup> BGH, NJW 2008, 3122 Rn. 17.

<sup>86</sup> Dazu ausf. Stierle (o. Fn. 9), 272, 274.

<sup>87</sup> Dies folgt aus den negativen Rückkopplungseffekten einer Beschränkung. Dazu Stierle (o. Fn. 9), 159 f., 241, 275.

<sup>88</sup> Dies auch für das Lauterkeitsrecht fordernd: Köhler, GRUR 1996, 82 (90 f.).

<sup>89</sup> Für das Beschränkungskonzept nicht-praktizierter Patente bereits Stierle (o. Fn. 9), 275, insb. mit patentfunktionaler Argumentation.

<sup>90</sup> Hierdurch wird insbesondere das Risiko durch eine Verletzerinsolvenz gemindert.

<sup>91</sup> Dazu Stierle (o. Fn. 9), 276.

<sup>92</sup> Vgl. die Entscheidungen in Fn. 81.

<sup>93</sup> S. dazu die Nachw. hinsichtlich der Aufbrauchfrist in Fn. 76. Stierle (o. Fn. 9), 279, vertritt für die beschränkungsrelevante Nicht-Praktizierung eines Patents jedoch den Ausschluss der Gewinnherausgabe.

<sup>94</sup> Dazu Stierle (o. Fn. 9), 278 ff.

<sup>95</sup> Ohly, GRUR Int 2008, 787 (793 ff.); Uhrich, ZGE 2009, 59 (82); Sonnenberg (o. Fn. 2), 220 ff.; Stierle (o. Fn. 9), 365 ff.

<sup>96</sup> BGH, GRUR 2001, 242 (243 ff.) – Classe E.

<sup>97</sup> BGH, GRUR 1974, 735 (737) – Pharmamedan; GRUR 1974, 474 (476) – Großhandelshaus; GRUR 1982, 425 (431) – Brillen-Selbstabgabestellen; GRUR 2007, 1079 (1083) – Bundesdruckerei.

<sup>98</sup> BGH, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – Wärmetauscher.

<sup>99</sup> AA Uhrich, ZGE 2009, 59 (82). Dagegen ausf. Stierle (o. Fn. 9), 369.

<sup>100</sup> Auch unter dem Gedanken des Rechtsmissbrauchs können Verhältnismäßigkeitserwägungen angestellt werden. Vgl. BGH, WM 1974, 572 (573); OLG München, NJW-RR 1990, 332 (333); Siebert in Soergel/Siebert (o. Fn. 27), § 242 Rn. 160; Ohly, GRUR Int 2008, 787 (793, 795 f.); Frick, Patent-Trolling, 2014, 345 f.

<sup>101</sup> Zu dieser Unterscheidung bereits Stierle (o. Fn. 9), 176 ff.

Schranken des Rechts – hier des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs – ansonsten überschritten würden. Insbesondere erfordert das Rechtsinstitut nach den allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen kein besonderes subjektives oder verwerfliches Moment.<sup>102</sup>

§ 242 BGB schließt den Unterlassungsanspruch nicht zwingend dauerhaft und ohne Ersatz aus.<sup>103</sup> Die Möglichkeit des vorübergehenden Ausschlusses verdeutlicht die marken- und lauterkeitsrechtliche Judikatur der Aufbrauchfrist.<sup>104</sup> Eine finanzielle Ersetzung ist mit der Heranziehung des Rechtsgedankens aus § 251 II BGB möglich, den der BGH bereits mehrfach auf § 1004 BGB anwandte.<sup>105</sup>

### b) § 275 II BGB

Eine prominente Literaturmeinung will den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch in den angesprochenen Problemkreisen über § 275 II BGB beschränken.<sup>106</sup> Im Bürgerlichen Recht ist umstritten, ob § 275 II BGB auf § 1004 BGB Anwendung findet. Der BGH wendet die Regelung zumindest auf den sachenrechtlichen Beseitigungsanspruch aus § 1004 I BGB an.<sup>107</sup> Die herrschende Lehre kritisiert diese Vorgehensweise.<sup>108</sup> Da der Rechteinhaber aufgrund der nur verschuldensabhängigen Entschädigung regelmäßig keine finanzielle Ablösung erlangt, fordern Teile der Literatur eine teleologische Reduktion des Verschuldenserfordernisses.<sup>109</sup>

Eine Beschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs aus § 275 II BGB muss demnach ausscheiden. Eine fehlende finanzielle Ablösung würde dem Grundsatz der notwendigen Minimalinvasivität zuwiderlaufen. § 242 BGB in Verbindung mit dem Rechtsgedanken des § 251 II BGB und die neue geschaffene Regelung des § 275 II BGB stehen nach der Intention des Gesetzgebers in einem Stufenverhältnis.<sup>110</sup> Der Gesetzgeber verstand die Tatbestandsschwelle des § 275 II BGB höher liegend, weshalb er die einschneidendere Rechtsfolge für angebracht hielt.<sup>111</sup> Eine teleologische Reduktion des Verschuldenserfordernisses ist dementsprechend nicht angezeigt, da diese zusätzliche Voraussetzung überzeugend im Regelungssystem angelegt ist. Die Abgrenzung der Anwendungsbereiche des weniger beschränkenden § 242 BGB in Verbindung mit dem Rechtsgedanken des § 251 II BGB einerseits und dem stärker einschneidenden § 275 II BGB andererseits erfolgt über die general-klauselartigen Tatbestände und führt so zu treffenden Ergebnissen.

Da die Prüfung des Tatbestands von § 275 II BGB einen wertenden Rückgriff auf den „Inhalt [...] des Schuldverhältnisses“ notwendig macht – hier ein solches basierend auf dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch, der wie dargelegt wegen des Grundsatzes der Minimalinvasivität nur bei finanzieller Ersetzung beschränkt werden kann –, ist bereits der Tatbestand der Regelung im Patentrecht regelmäßig nicht erfüllt.<sup>112</sup> Die im Fall von Nicht-Praktizierung, komplexer Verletzungsgegenstände oder erheblicher Drittinteressen möglichen Probleme eines unbeschränkten Unterlassungsanspruchs werden durch den minderinvasiven § 242 BGB in Verbindung mit dem Rechtsgedanken aus § 251 II BGB gelöst, die eine verschuldensunabhängige Entschädigung vorsehen. Eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs durch § 275 II BGB erscheint nur in solchen Fällen tatbestandlich einschlägig, wenn eine Ersetzung aufgrund des Schuldverhältnisses nur verschuldensabhängig geleistet werden sollte.

### c) Sonstige Beschränkungsregelungen

Daneben werden im Schrifttum viele weitere materielle Beschränkungsregeln diskutiert. So wird vorgeschlagen, den patentrechtlichen Zwangslizenztatbestand dem Unterlassungsanspruch entgegenzuhalten, wenn dessen Voraussetzungen erfüllt sind. Dieser Ansatz dürfte nur für den Problembereich „erhebliches Drittinteresse“ Relevanz besitzen. Er ist durch die Anwendung des *dolo agit*-Grundsatzes in der Rechtsprechung des BGH zur so genannten kartellrechtlichen Zwangslizenz inspiriert.<sup>113</sup>

Dieser Weg ist jedoch versperrt. Anders als in der Konstellation der kartellrechtlichen Zwangslizenz trifft den Patentinhaber vor Erteilung einer Zwangslizenz keine Unterlassungsverpflichtung.<sup>114</sup> Die Zwangslizenzerteilung und damit das rechtsgestaltende Urteil des *BPatG* haben hier konstitutive Wirkung. Zuvor hält der Patentverletzer schlichtweg keinerlei Anspruch in Händen, den er dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers entgegenhalten könnte.

Zum Teil werden auch Analogien zu § 100 UrhG, § 45 DesignG und § 8 IV UWG angedacht.<sup>115</sup> Diese scheitern jedoch an einer planwidrigen Regelungslücke. Sie alle sind Ausprägungen des Rechtsmissbrauchsverbots. Da hier subsidiär die allgemeine Rechtsmissbrauchsschranke des § 242 BGB greift, sind diese Normen unabhängig von anderen Bedenken, die einer hinreichenden Beschränkung des Unterlassungsanspruchs entgegenstehen<sup>116</sup> bereits nicht analogiefähig.

Aus dem Lauterkeitsrecht wendet die Literatur zudem § 4 Nr. 4 UWG an. Ein Verstoß gegen diesen Unlauterkeitstatbestand begründet einen lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruch über § 8 I UWG, der mittels des *dolo agit*-Einwands § 139 I PatG entgegengehalten werden könne.<sup>117</sup> Aufgrund des weiten Mitbewerberbegriffs der Rechtsprechung bestehen hinsichtlich § 2 I Nr. 3

<sup>102</sup> Vgl. BGH, NJW 827, 828; NJW 2009, 1343 Rn. 41; *Teichmann* in *Soergel*, BGB, 12. Aufl. 1990, § 242 Rn. 14; *Stöckel*, Strategien gegen Markenmissbrauch, 2007, 14; *Stierle* (o. Fn. 9), 175 f.; *Kramme* in *Prütting/Wegen/Weinreich*, BGB, 14. Aufl. 2019, § 242 Rn. 34; *Palandt/Grüneberg*, BGB, 78. Aufl. 2019, § 242 Rn. 39.

<sup>103</sup> BGHZ 52, 365 (368) = GRUR 1970, 27 – Ein-Tannen-Zeichen; *Teichmann* in *Soergel* (o. Fn. 102), § 242 Rn. 28 („zeitweilig oder auf Dauer“); *Kramme* in *Prütting/Wegen/Weinreich* (o. Fn. 102), § 242 Rn. 32 („Die Unzulässigkeit der Rechtsausübung ist nicht notwendig unabänderlich, vielmehr kann sie [...] nachträglich entfallen [...].“).

<sup>104</sup> Dazu Fn. 97.

<sup>105</sup> Dazu Fn. 83.

<sup>106</sup> Auf *Ohly*, GRUR Int 2008, 787 (796 ff.) zurückgehend. *Uhrich*, ZGE 2009, 59 (86 f. insb. Fn. 144); *Heusch*, FS Meibom, 2010, 135 (140 f.); *Zech*, Herausforderung Innovation, 2012, 81, 95.

<sup>107</sup> BGH, NJW 2008, 3122 Rn. 17.

<sup>108</sup> *Gsell*, LM 2008, 266937; *Korth*, ZJS 2008, 647 (653 ff.); *Katzenstein*, JZ 2010, 633 (634 ff.).

<sup>109</sup> *Stürmer*, Jura 2015, 164 (171). Für eine Gesamtanalogie zu §§ 906 II 2, 912 II, 917 II BGB *Riehm*, Naturalerfüllung, 2015, 423 ff.

<sup>110</sup> Mit der Einführung des § 275 II BGB wurde die Rechtsprechung zur Anwendung von § 242 BGB in Verbindung mit dem Rechtsgedanken des § 251 II BGB nicht verdrängt. AA wohl ohne nähere Begründung BGH, NJW 2008, 3122 Rn. 17. Vgl. BT-Drs. 14/6040, 130.

<sup>111</sup> BT-Drs. 14/6040, 130.

<sup>112</sup> Dazu *Stierle* (o. Fn. 9), 362.

<sup>113</sup> Vgl. *Wallot*, sic! 2011, 157, 163, unter Verw. auf BGH, GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass; GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard.

<sup>114</sup> *Stierle* (o. Fn. 9), 301.

<sup>115</sup> *Ohly*, GRUR Int 2008, 787 (796); *Uhrich*, ZGE 2009, 59 (84 f.); *Frick* (Fn. 100), 413 ff.; *Sonnenberg* (o. Fn. 2), 168 ff.

<sup>116</sup> *Stierle* (o. Fn. 2), 317 ff.

<sup>117</sup> Zuerst *Ohly*, GRUR Int 2008, 787 (795). S. auch *Uhrich*, ZGE 2009, 59 (81); *Lamping*, Patentschutz, 2010, 439 f.; *Sonnenberg* (o. Fn. 2), 156 ff.; *Frick* (o. Fn. 100), 435 ff.

UWG regelmäßig keinerlei Probleme.<sup>118</sup> Allerdings kann § 4 Nr. 4 UWG die drei patentrechtlichen Problemkreise nur bedingt sachgerecht lösen.<sup>119</sup> Die Generalklausel der gezielten Behinderung ist primär wettbewerbsrechtlich aufzuladen. So muss im Ausgangspunkt auf wettbewerbsbezogene Aspekte wie eine eventuelle Behinderungsabsicht oder die verbleibenden Entfaltungsmöglichkeiten des Mitbewerbers auf dem Markt abgestellt werden, was insbesondere die Prüfung der Verhältnismäßigkeit zu sehr einengt und nicht alle relevanten Fälle erfasst.

## V. Notwendigkeit einer Reform des § 139 I PatG?

### 1. Gründe

Die Problemkreise „Nicht-Praktizierung“, „komplexer Verletzungsgegenstand“ und „erhebliche Drittinteressen“ können im Einzelfall wo nötig über § 242 BGB in Verbindung mit dem Rechtsgedanken aus § 251 II BGB zutreffend gelöst werden. Ein Aufbruch des Unterlassungsautomatismus in § 139 I PatG erscheint daher aus rein rechtsdogmatischer Perspektive überflüssig.

Auch wenn einer entsprechenden Novelle keine konstitutive Bedeutung zukäme, so sprechen drei Argumente dennoch für eine – wenn auch nur deklaratorisch wirkende – Reform: Erstens wurden die drei Problemkreise noch keiner überzeugenden Behandlung durch die Judikatur zugeführt. Überwiegend lehnt die Rechtsprechung eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs in diesen Fällen im Grundsatz ab. Für den Fall „komplexer Verletzungsgegenstand“ hat der *BGH* die Möglichkeit einer Aufbrauchfrist in „Wärmetauscher“ zwar theoretisch zugestanden, die Voraussetzungen jedoch gleichzeitig so hoch gehängt, dass eine Beschränkung rechtspraktisch nur schwer vorstellbar erscheint und Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem allgemein zivilrechtlichen, dem grund- und dem primärrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bestehen. Eine Reform hätte legitimierende bzw. bekräftigende Funktion, in den derzeit diskutierten Problemkreisen einen Unterlassungsanspruch zu versagen bzw. eingeschränkt zu gewähren.

Zweitens würde eine Ausnahme zur tatbestandlichen Rechtsanwendungsklarheit beitragen. Rechtsdogmatisch besteht zwar kein Unterschied, ob eine Beschränkung über § 242 BGB oder über einen Vorbehalt innerhalb von § 139 I PatG erfolgt. Rechtspraktisch dürfte es die Rechtsanwendung aber entlasten auf einen unmittelbaren Bezugspunkt innerhalb des Patentgesetzes abstellen zu können, anstatt die bürgerlich-rechtliche Generalklausel des § 242 BGB verbunden mit den rechtsdogmatischen Erwägungen des Instituts der unzulässigen Rechtsausübung zur Anwendung zu bringen. Ein Vorbehalt in § 139 I PatG würde der Judikatur eine regelungstechnisch eindeutigere Norm an die Hand geben, um den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch im Einzelfall zu verneinen. Gleichzeitig wäre § 139 I PatG damit über jeden Vorwurf erhaben, nicht im Einklang mit höherrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen aus dem Unionsrecht oder den Grundrechten zu stehen.

Drittens könnte eine ausdrückliche Regelung des Vorbehalts in § 139 I PatG auch zu einer Rechtsanwendungsklarheit auf Rechtsfolgenebene beitragen. Ein Vorgehen entsprechend der „compensation in lieu of an injunction“ wie in den USA und UK hätte den Vorteil die Interessen von Patentinhaber und Verletzer bzw. Dritten auf ein größtmögliches Maß auszugleichen. Zwar existiert

mit der Rechtsprechung des *BGH* zum Rechtsgedanken des § 251 II BGB<sup>120</sup> ein Bezugspunkt und § 100 UrhG kennt einen zumindest ähnlichen Fall der finanziellen Ablösung des Unterlassungsrechts. Die entsprechende Judikatur des *BGH* zu § 1004 BGB stammt jedoch bereits aus den 1970er Jahren und liegt damit länger zurück. Rechtsprechung zu § 100 UrhG ist kaum bekannt.<sup>121</sup> Zudem tendieren die Gerichte in den Fällen marken- und lauterkeitsrechtlicher Aufbrauchfristen den Unterlassungsanspruch ersatzlos zu beschränken, ohne die Möglichkeit einer finanziellen Ablösung in Erwägung zu ziehen. Selbst falls die Gerichte im Einzelfall den Unterlassungsanspruch auf Basis des geltenden Rechts beschränken würden, liegt es also nahe, dass sie keinerlei Kompensation zusprechen würden.

Die Schaffung einer Regelung zur kompensierten Beschränkung des § 139 I PatG wäre nicht vorbildlos. Auch § 100 UrhG basierte ursprünglich auf einer kammergerichtlichen Rechtsprechung, die den Rechtsgedanken des § 251 II PatG auf den urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch zur Anwendung brachte.<sup>122</sup> Die Entwicklung von speziell kodifizierten rechtsmissbrauchsbeschränkenden Regelungen, die zuvor durch Rechtsprechung oder Literatur aus der allgemeinen Generalklausel entwickelt wurden, ist keine Seltenheit.<sup>123</sup>

### 2. Zivilprozessuale Alternativen zur materiellrechtlichen Beschränkung

Immer wieder werden zivilprozessuale Alternativen zur materiell-rechtlichen Beschränkung des Unterlassungsanspruchs ins Feld geführt. Bereits zum geltenden Recht thematisiert die Literatur § 712<sup>124</sup> und § 719 ZPO.<sup>125</sup> Auch wird ein stärkerer Gebrauch der Aussetzungsmöglichkeit und die Festlegung höherer Sicherheitsleistungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit verlangt. Die Forderungen de lege ferenda umfassen eine Herabsetzung der Tatbestandshöhe von § 712 ZPO<sup>126</sup> oder die Gewährung vorläufiger Vollstreckbarkeit nur in Abhängigkeit der Entscheidung über den Bestand des Klagepatents.<sup>127</sup>

Die prozessualen Mechanismen adressieren allesamt Probleme, die vom Trennungsprinzip herrühren und den

<sup>118</sup> AA *Sonnenberg* (o. Fn. 2), 158 ff. Vgl. jedoch *BGH*, GRUR 2014, 1114 – nickelfrei. Zum Ganzen *Stierle* (o. Fn. 9), 335 ff.

<sup>119</sup> *Stierle* (o. Fn. 9), 340 ff.

<sup>120</sup> *BGH*, WM 1974, 572 (573); NJW 1974, 1552 (1553).

<sup>121</sup> Vgl. *BGH*, GRUR 1976, 317 (321) – Unsterbliche Stimmen. S. zur fehlenden praktischen Bedeutung *Dreier* in *Dreier/Schulze*, UrhG, 6. Aufl. 2018, § 100 Rn. 4.

<sup>122</sup> BT-Drs. 4/270, 105, unter Verw. auf KG, UFITA 11 (1938), 287 (289) – Sefira. § 100 UrhG erfordert zwar eine unverschuldete Verletzung. Eine solche Voraussetzung würde der Ersetzungsbefugnis im Patentrecht aber jeden denkbaren Anwendungsbereich rauben.

<sup>123</sup> S. die Entstehungsgeschichte von § 275 II BGB (BT-Drs. 14/6040, 130 unter Verw. auf die vorangegangene Rspr.), von § 100 UrhG (s. die Nachw. in Fn. 121), von § 8 II Nr. 14 MarkenG (BT-Drs. 15/1075, 67 r. Sp. unter Verw. auf *BGH*, GRUR 2001, 242 – Classe E) und § 8 IV UWG (BT-Drs. 10/5771, 22 r. Sp.).

<sup>124</sup> *Osterrieth*, GRUR 2009, 540 (543 ff.); *Uhrich*, ZGE 59, 64; *Sonnenberg* (o. Fn. 2), 104 ff.; *Frick* (o. Fn. 100), 440 ff.

<sup>125</sup> *Sonnenberg* (o. Fn. 2), 108 ff.

<sup>126</sup> So zB *Zhu/Kouskoutis*, GRUR 2019, 886 (in diesem Heft).

<sup>127</sup> *Wutke/Guntz*, Mitt 2012, 477 (482), schlagen vor, die vorläufige Vollstreckbarkeit von einem positiven bzw. jedenfalls neutralen Vorbescheid abhängig zu machen; *Meier-Beck*, GRUR 2015, 929 (934), will die Klageabweisung einer innerhalb der Klageerwiderungsfrist des Verletzungsverfahrens erhobenen Nichtigkeitsklage zur Voraussetzung der vorläufigen Vollstreckbarkeit machen will. Nach dem Industrieverband IP21 soll die vorläufige Vollstreckbarkeit grundsätzlich von einer positiven Entscheidung über den Patentbestand abhängig sein (vgl. [http://www.ip2innovate.eu/wp-content/uploads/2019/06/IP21\\_White-Paper-for-Germany-German-translation\\_290419.pdf](http://www.ip2innovate.eu/wp-content/uploads/2019/06/IP21_White-Paper-for-Germany-German-translation_290419.pdf)).

fraglichen Bestand der durchzusetzenden Verletzungspatente betreffen. Sie mildern Härten in Konstellationen, in denen eine erstinstanzlich vorläufig vollstreckbare Entscheidung des Verletzungsgerichts auf einem Patent beruht, dass zeitlich später im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens vernichtet wird. Durch die Aussetzung des Verletzungsverfahrens bzw. die fehlende vorläufige Vollstreckbarkeit wird der so genannte Injunction Gap<sup>128</sup> abgemildert bzw. beseitigt. Auch die Wirkung fehlerhaft ergangener erstinstanzlicher Entscheidungen des Verletzungsgerichts können mit den Vollstreckungshemmungen abgemildert werden.

Die prozessualen Mechanismen können die drei Problemkreise „Nicht-Praktizierung“, „komplexer Verletzungsgegenstand“ und „erhebliche Drittinteressen“ jedoch nicht lösen.<sup>129</sup> Diese ergeben sich unmittelbar aus der (vermeintlichen) materiellen Rechtslage, nämlich dem unbeschränkten Unterlassungsanspruch in diesen Fällen, und basieren nicht auf fehlerhaften Entscheidungen der Patentämter oder der Instanzgerichte. Solche Fehlentscheidungen können lediglich verstärkend hinzutreten.<sup>130</sup>

Durch die zivilprozessualen Vorschläge würde auch keine de facto-Aufbrauchsfrist geschaffen werden. Zwar wird der Zeitpunkt der erstmaligen Vollstreckbarkeit nach hinten verschoben. Der Zeitraum zwischen der endgültigen Feststellung einer Verletzung und der anschließenden Wirkung des Unterlassungstitels verlängert sich aber nicht. Aufgrund häufig erheblicher Kosten der Umstellung ist es dem Unterlassungsschuldner erst nach endgültiger Feststellung zuzumuten, sein Handeln entsprechend auszurichten, da vorherige verletzungserkennende Entscheidungen in den Folgeinstanzen nicht notwendigerweise aufrechterhalten bleiben.<sup>131</sup>

Wendet man die Einschränkung der vorläufigen Vollstreckbarkeit bzw. eine intensivere Handhabung der Aussetzung auch auf Fälle mit parallelem Zwangslizenzverfahren an, könnte dem Problemkreis erheblicher Drittinteressen am Verletzungsgegenstand zumindest eine Teillösung angeboten werden. Ein vorläufig vollstreckbarer Unterlassungstenor trotz bestehender öffentlicher Interessen an einer Zwangslizenzerteilung wie in „Replagal“ wäre damit undenkbar, sofern parallel Klage auf Zwangslizenzerteilung erhoben wird. Allerdings müssen die für eine Unterlassungsversagung hinreichenden erheblichen Drittinteressen – wie oben dargelegt – nicht zwingend die Intensität des öffentlichen Interesses iSd § 24 I Nr. 2 PatG erreichen. Solche Fälle können durch den Aufschub der vorläufigen Vollstreckbarkeit nicht gelöst werden. Der Unterlassungsschuldner wäre gezwungen eine letztendlich unbegründete Zwangslizenzklage zu erheben, die an der hohen Hürde der öffentlichen Interessen später scheitern würde, nur um den dennoch bestehenden erheblichen Drittinteressen nachzukommen.<sup>132</sup>

Letztlich erscheint eine materiell-rechtliche Beschränkung mit Ersetzung in manchen Fällen sogar minderinvasiv zu sein. Während infolge einer Aussetzung oder des Aufschubs der vorläufigen Vollstreckbarkeit der Patentinhaber entweder noch gar nichts bzw. maximal einen nicht vollstreckbaren Unterlassungstenor in den Händen hält, erlangt er im Fall einer finanziellen Ersetzung des Unterlassungsanspruchs einen unmittelbar vorläufig vollstreckbaren Zahlungsanspruch gegen den Patentverletzer. Freilich wird durch die Notwendigkeit der Kompensationsfestlegung der Erlass der Entscheidung hinausgezögert.

## VI. Mögliche Ausgestaltung eines § 139 I PatG nF

Konzeptionell sollte die Änderung des § 139 I PatG, soweit es geht, an der bisherigen Rechtslage festhalten, also für den Fall der Rechtsverletzung bei (vermuteter) Wiederholungsgefahr bzw. bei erstmalig drohender Rechtsverletzung im Grundsatz einen Unterlassungsanspruch vorsehen. Problematische Fallgruppen können über eine Ausnahmeregelung adressiert werden. Eine solche Reform würde sich nur soweit wie notwendig vom Status Quo entfernen, der sich im Grundsatz bewährt hat. Die Alternative, den Patentinhaber à la „eBay“ in jedem Fall positiv darlegen und im Bestreitensfall gar beweisen zu lassen, weshalb er zu einer Unterlassung berechtigt sein sollte, würde dessen Rechtsstellung unnötig beeinträchtigen und das Verletzungsverfahren zudem unnötig in die Länge ziehen. Nur wenn der Patentverletzer ausnahmsweise hinreichende Gründe für eine Beschränkung darlegt bzw. beweist,<sup>133</sup> kommt es zu einer Rechtsbeschränkung, was die absolute Ausnahme sein sollte. Zudem steht ein solches Regelungsregime prinzipiell im Einklang mit dem vorherrschenden Unterlassungsrecht im allgemeinen Zivilrecht, das bei Rechtsverletzung Unterlassungsansprüche im Grundsatz vorsieht und nur im Einzelfall ausschließt. Selbst die neuen §§ 6, 9 des GeschGehG weisen eine ähnliche Regelungsstruktur auf. Es wird folglich nicht mit der allgemeinen Dogmatik gebrochen. Zudem trägt der Grundsatz, in der Regel Unterlassungsansprüche zuzugestehen, erheblich zur Rechtssicherheit bei und folgt dem Prinzip der Minimalinvasivität.

Wie an anderer Stelle bereits vorgeschlagen bietet es sich an einen Zusatz als S. 3 an § 139 I PatG anzuhängen, der damit nur den Unterlassungsanspruch betrifft: „Er ist bei unzulässiger Rechtsausübung ganz oder teilweise ausgeschlossen.“<sup>134</sup> Sowohl die Nicht-Praktizierung als auch die zwei Problemkreise der Unverhältnismäßigkeit (komplexer Verletzungsgegenstand und erhebliches Drittinteresse) sind dysfunktionale und damit rechtsmissbräuchliche und unzulässige Rechtsausübung. Rein aus Klarstellungsgründen könnten die drei Problemkreise jedoch zusätzlich auch als Regelbeispiele aufgenommen werden, zB:

„[...] insbesondere solange der Patentinhaber das Patent ungerechtfertigt nicht selbst oder durch einen Dritten praktiziert oder der Unterlassungsanspruch im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Die berechtigten Interessen Dritter sind zu berücksichtigen.“

Ein Hinweis in den Gesetzesmaterialien dürfte jedoch für eine entsprechende Auslegung genügen.

<sup>128</sup> In Fällen einer antragsgemäßen Verletzungsentscheidung und anschließender Nichtigerklärung des Patents kann der Rechtsinhaber im Durchschnitt mehr als ein Jahr seinen Unterlassungstitel vorläufig vollstrecken (Gäßler, Enforcing and Trading Patents, 2016, 80 ff.; Cremers et al., 131 JEBO [2016], 218 [234]).

<sup>129</sup> Zudem muss die Beschränkung aus rechtsdogmatischer Perspektive auf materiell-rechtlicher Rechtsdurchsetzungsebene erfolgen und nicht auf zivilprozessualer (vgl. Stierle [o. Fn. 9], 272).

<sup>130</sup> S. darüber hinaus krit. Stierle (o. Fn. 9), 346 ff. zu prozessualen Lösungen der Nicht-Praktizierung.

<sup>131</sup> Zu den Abweichungen im Instanzenzug vgl. „Wärmetauscher“. Dort erkannte erst die Revisionsinstanz auf eine Patentverletzung.

<sup>132</sup> Abseits aller rechtstheoretischer Erwägungen stellt sich zudem rechtspraktisch die Frage wie ein ohnehin überlastetes Gericht mit der dann drohenden Flut an Zwangslizenzklagen zurecht kommen sollte.

<sup>133</sup> Zu den Darlegungs- und Beweislastgrundsätzen bei der Nicht-Praktizierung s. jedoch Stierle (o. Fn. 9), 283 f.

<sup>134</sup> Stierle (o. Fn. 9), 421.

Eine abschließende Aufzählung der Fallgruppen sollte in jedem Fall unterbleiben. Zum einen überlagern sich die unterschiedlichen Problemkreise, so dass im Rahmen des Ausnahmetatbestands auch eine Gesamtabwägung möglich sein sollte. Zum anderen sind zukünftige, eventuell noch hinzutretende Fallgruppen noch nicht zu überschauen und würden dann ohne Not ausgeklammert werden. Auch sollte auf die Aufnahme des Problemkreises „Standardisierung“, insbesondere der „Huawei“-Voraussetzungen, gänzlich verzichtet werden. Erstens ist die Rechtslage in diesem Bereich aktuell sehr dynamisch und der deutsche Gesetzgeber würde Gefahr laufen, § 139 I PatG aufgrund neuerer Rechtsprechung des *EuGH* zeitnah erneut ändern zu müssen oder ein Vertragsverletzungsverfahren zu riskieren. Zweitens ist die Beschränkbarkeit des Unterlassungsanspruchs in diesem Problemkreis wie oben dargelegt ohnehin hinreichend anerkannt und die derzeitige Weiterentwicklung durch die Rechtsprechung zu begrüßen. Ein gesetzgeberisches Handeln ist diesbezüglich unnötig.

Durch den Einschub „ganz oder teilweise“ wird klar gestellt, dass der Unterlassungsanspruch nicht schlichtweg versagt werden muss. Das Gericht kann abhängig vom Einzelfall in zeitlicher oder in qualitativer Hinsicht auch nur teilweise beschränken, also eine Aufbrauchfrist oder Kompensationszahlung gewähren. Letzteres könnte durch einen zusätzlichen Satz („Das Gericht kann eine angemessene Kompensation bestimmen.“ oÄ) klar gestellt werden, wobei auch hier ein entsprechender Hinweis in den Gesetzesmaterialien genügen würde. In jedem Fall sollten die weiteren Entwicklungen der Ersetzungsmethodik der Rechtsprechung überlassen werden, die durch einige wenige Präzedenzfälle hinreichende Anhaltspunkte entwickeln wird.

Eine solche Reform ist mit höherrangigem Recht vereinbar. Eine Konformität mit Art. 28 AEUV,<sup>135</sup> der PVÜ<sup>136</sup> und TRIPS<sup>137</sup> steht außer Frage. Auch hinsichtlich der Durchsetzungs-RL bestehen keine Bedenken.<sup>138</sup> In jedem Fall wird eine solche Ausnahmeregelung von Art. 3 II Hs. 2 Alt. 2 Durchsetzungs-RL abgedeckt. Im Übrigen legt Art. 11 Durchsetzungs-RL ohnehin nur allgemein fest, dass den zuständigen Gerichten die Kompetenz zur Anordnung von Unterlassungsanordnungen zustehen muss. Er regelt nicht den Unterlassungsanspruch als solchen.<sup>139</sup> Auch würde die BRD nach wie vor ein wirksames, verhältnismäßiges und abschreckendes System zugunsten der Patentinhaber bereithalten (Art. 3 II Hs. 1 Durchsetzungs-RL).

## VII. Fazit

1. Die Diskussion um eine Abkehr von quasi-automatischen Unterlassungsansprüchen ist keine Besonderheit

des deutschen Patentrechts. Im Ausland und in der deutschen wissenschaftlichen Diskussion besteht die allgemeine Tendenz trotz Verletzung eines Ausschließlichkeitsrechts den Unterlassungsanspruch weniger zwingend zu betrachten. Auch kann die Versagung des Unterlassungsrechts dazu dienen, im Einzelfall eine überbordende Schutzrechtsgewährung durch funktionsorientierte Begrenzung auszugleichen („Feintuning“).

2. In der derzeitigen Diskussion können vier Problemkreise ausgemacht werden: Nicht-Praktizierung, komplexer Verletzungsgegenstand, erhebliche Drittinteressen und Standardisierung. Auch wenn nach wie vor Detailfragen offen sind, wurden für die Fälle der Standardisierung bereits grundsätzliche Lösungen gefunden. Erhebliche Unklarheit herrscht hinsichtlich der drei sonstigen Problemkreise vor, da die Rechtsprechung hier unberechtigt eine Beschränkung grundsätzlich versagt bzw. die Tatbestandsanforderungen zweifelhaft hoch hängt.

3. Eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs ist in den drei verbleibenden Problemkreisen de lege lata über § 242 BGB zeitweise bzw. dauerhaft möglich. Über den Rechtsgedanken des § 251 II BGB sollten Gerichte eine finanzielle Ersatzzahlung des Verletzers für den Zeitraum der Beschränkung anordnen, die sich an der Lizenzanalogie orientieren kann. Damit ist keine Zwangslizenz verbunden.

4. Obgleich das geltende Recht bereits hinreichende Lösungsmittel bereithält, sollte § 139 I PatG nicht zuletzt aus Klarstellungsgründen reformiert werden. Die derzeit vorgeschlagenen zivilprozessualen Reformansätze können die hier diskutierten Problemkreise keiner hinreichenden Lösung zuführen, mögen aber neben einer Änderung des § 139 I PatG überlegt werden.

5. Konzeptionell sollten im Grundsatz quasi-automatische Unterlassungsansprüche fortbestehen, jedoch sollte in einem S. 3 eine Ausnahme für deren rechtsmissbräuchliche Durchsetzung § 139 I PatG angefügt werden. Der Ausnahmetatbestand sollte offen gestaltet werden und die derzeitigen Problemkreise nicht enumerativ aufzählen. Eine Aufnahme von Regelbeispielen ist jedoch möglich. Der Problemkreis der Standardisierung ist dort nicht zu adressieren. Die Möglichkeit der finanziellen Ersetzung muss gegeben sein. Eine Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht steht außer Frage.

<sup>135</sup> Vgl. *Stierle* (o. Fn. 9), 383 ff.

<sup>136</sup> Vgl. *Stierle* (o. Fn. 9), 396 f.

<sup>137</sup> Vgl. *Stierle* (o. Fn. 9), 397 ff.

<sup>138</sup> Ausf. *Stierle* (o. Fn. 9), 389 ff.

<sup>139</sup> So jedoch vielfach angenommen. Jüngst *Helwig*, IPRB 2019, 34 (36).