

MARTIN STIERLE*

Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

Ein erster Schritt in die richtige Richtung

Mitte Januar legte das BMJV den Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vor. Ganz wesentlich sticht die dort vorgeschlagene Implementierung eines Verhältnismäßigkeitsvorbehalts in § 139 I PatG heraus. Der vorliegende Beitrag skizziert die Entstehungsgeschichte des Diskussionsentwurfs und setzt sich kritisch mit den Vorschlägen auseinander, die das patentrechtliche Verletzungsverfahren betreffen. Der Schwerpunkt der Analyse liegt auf dem angeregten Verhältnismäßigkeitsvorbehalt für den Unterlassungsanspruch. Das Fazit fällt im Grundsatz positiv aus. Im Detail jedoch kritisch.

I. Genese des Diskussionsentwurfs

Über zehn Jahre sind seit der letzten großen Reform des gewerblichen Rechtsschutzes im Jahr 2009 verstrichen.¹ Neben verschiedenen eher routineartigen Anpassungen und Klarstellungen, die sich über die Jahre anhäuferten,² war es daher nun an der Zeit sich mit grundsätzlicherem Reformbedarf im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes zu befassen. Dieser Aufgabe nahm sich das BMJV im vergangenen Jahr überaus sorgfältig und gründlich an. Ergebnis ist der nun seit Mitte Januar 2020 vorliegende Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts.³

Soweit es die Rechtsdurchsetzung betrifft, trugen Teile der Praxis und der Wissenschaft bereits im Vorfeld der Überlegungen einen zwar nur punktuellen, aber doch erheblichen Reformbedarf an das BMJV heran. Zum einen wurde auf der Ebene des materiellen Patentrechts der quasi-automatische Unterlassungsanspruch moniert.⁴ Nicht in jedem Verletzungsfall sei eine (sofortige) Unterlassung sachgerecht. Zwar habe sich der BGH in „Wärmetauscher“⁵ zur Gewährung von sogenannten Aufbrauchfristen im Grundsatz positiv geäußert, die Rechtsprechungspraxis nutze dieses Rechtsinstitut jedoch nicht ernsthaft.⁶ Zum anderen würde das klägerfreundliche Trennungsprinzip im Wege der vorläufigen Vollstreckbarkeit Vollstreckungsmaßnahmen ermöglichen, denen Patente zugrunde liegen, die später für nichtig erklärt werden.⁷ Dieser sogenannte Injunction Gap folge aus der mangelnden Synchronisation von schnellem Verletzungs- und langsamem Nichtigkeitsverfahren, katalysiert durch den substanziellen Anteil fehlerhaft erteilter Patente und der zu restriktiven Aussetzungspraxis der Gerichte.

Beide Gesichtspunkte wurden in der nachfolgenden Diskussion gemeinsam unter dem Stichwort der Verhältnismäßigkeit thematisiert.⁸ Dies führte letztlich zu einer etwas verzerrten Wahrnehmung. Die beiden voneinander unabhängig bestehenden Problematiken wurden von vielen unglücklich als eine einzelne begriffen, für die auch eine einheitliche Lösung zu suchen sei. In der Folge entstand der Eindruck,⁹ dass sich letztlich zwei unterschiedliche Lösungsansätze für dieses eine Problem gegenüber-

ständen: Entweder müsse der patentrechtliche Unterlassungsanspruch ausdrücklich unter einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt gestellt werden: An den bisherigen § 139 I PatG sollte ein Satz angefügt werden, der general-klauselartig definiert, wann ausnahmsweise kein Unterlassungsanspruch bestünde.¹⁰ Oder die vorläufige Vollstreckbarkeit erstinstanzlicher Urteile müsse gehemmt werden: Vorgeschlagen wurde die Herabsetzung der Tatbestandshöhe des § 712 ZPO in patentrechtlichen Zusammenhängen¹¹ ebenso wie die Gewährung der vorläufigen Vollstreckbarkeit nur in Abhängigkeit einer Entscheidung über den Bestand des Klagepatents in einem kontradiktorischen Verfahren.¹²

Bei Lichte betrachtet schlossen sich beide Vorschläge nicht gegenseitig aus. Sie versuchten jeweils nur einen der zwei derzeit bestehenden Problemkreise der Rechtsdurchsetzung aufzulösen.¹³ Unstimmigkeiten im Patentsystem durch den quasi-automatischen Unterlassungsanspruch einerseits und den Injunction Gap andererseits. Rein faktisch bestand freilich eine gewisse Konkurrenz. Die beteiligten Kreise gingen davon aus, der Gesetzgeber werde beide Lösungsansätze nicht parallel implementieren. Zu sehr würde damit an der Position der Patentinhaber gerüttelt. Zumindest soweit es das BMJV anbelangt, war diese Annahme rückblickend sehr berechtigt.

II. Kerngehalt des Diskussionsentwurfs

1. § 139 I 3 PatG-Diske

In seinem nun vorgelegten Diskussionsentwurf entschied sich das BMJV im Grundsatz für die zuvor angeregte

* 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. – Der Verfasser dankt Prof. Dr. Franz Hofmann und Prof. Dr. Ansgar Ohly für wertvolle Kommentare.

¹ Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts v. 31.7.2009 (BGBl. I 2521).

² Vgl. zB die zahlreichen Ersetzungen des Worts „Patentamt“ durch „Deutsches Patent- und Markenamt“ im Entwurf.

³ Abrufbar unter www.bmjbv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/PatMoG_2.html. Im Folgenden DiskE.

⁴ So zB: das Positionspapier des VDA für ein zeitgemäßes Patentrecht zur Sicherstellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, Februar 2019, 2; IP2I, Innovationsförderung in Deutschland durch ein ausgewogenes Patentsystem, 4 ff.; Stierle GRUR 2019, 873. Vgl. auch CDU/CSU-Fraktion, Pressemitteilung „Unternehmen besser vor Patentrechtschützen“ v. 8.10.2019.

⁵ BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 41 ff. – Wärmetauscher.

⁶ IP2I (o. Fn. 4), 4 f.; Stierle GRUR 2019, 873 (874, 878). Vgl. auch Osterrieth GRUR 2018, 985 (987 f.).

⁷ VDA (o. Fn. 4), 6; IP2I (o. Fn. 4), 6 ff.

⁸ Vgl. Zhu/Kouskoutis GRUR 2019, 886; Popp, Vortrag Fachausschuss Patent- und Gebrauchsmusterrecht, GRUR Jahrestagung 2019.

⁹ Zhu/Kouskoutis GRUR 2019, 886; Popp (o. Fn. 8).

¹⁰ VDA (o. Fn. 4), 3 f.; Stierle GRUR 2019, 873 (883 ff.); vgl. auch CDU/CSU-Fraktion (o. Fn. 4). Krit. Tochtermann ZGE 2019, 257 (273 ff.).

¹¹ Zhu/Kouskoutis GRUR 2019, 886. Ausdr. für die chemische Industrie: Kouskoutis chemie report 08.2019 18, und Popp (o. Fn. 8).

¹² IP2I (o. Fn. 4), 7. S. auch Wuttke/Guntz Mitt 2012, 477 (482), und Meier-Beck GRUR 2015, 929 (934).

¹³ Vgl. Stierle GRUR 2019, 873 (884).

materiell-rechtliche Lösung. § 139 I PatG soll demnach ein Satz angehängt werden, der den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch mit nachfolgendem Wortlaut unter einen ausdrücklichen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt stellt:

„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstände unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt.“

Das BMJV beabsichtigte mit § 139 I 3 PatG-DiskE nach eigenen Angaben eine bloße Klarstellung.¹⁴ Eine Verhältnismäßigkeitsprüfung sei beim patentrechtlichen Unterlassungsanspruch zwar bereits auf der Grundlage des geltenden Rechts möglich.¹⁵ Spätestens nach „Wärmetauscher“ gelte, dass eine gerichtliche Unterlassungsverfügung bei Unverhältnismäßigkeit nicht ergehen darf.¹⁶ Das BMJV schloss sich aber der Kritik aus Praxis und Literatur an und erläuterte, dass die Instanzgerichte diesen Vorbehalt bislang nur sehr zurückhaltend berücksichtigen würden.¹⁷ Auf § 139 I 3 PatG-DiskE wird später noch im Detail zurückzukommen sein.

2. § 145a PatG-DiskE

Im Zusammenhang mit § 139 I 3 PatG-DiskE kann die vorgeschlagene Einführung des § 145a PatG-DiskE nicht unerwähnt bleiben. Diese Scharniernorm soll die §§ 16 bis 19 GeschGehG in Patentstreitsachen für entsprechend anwendbar erklären. Die dortigen Regelungen schützen streitgegenständliche Informationen innerhalb einer Geschäftsgeheimnisstreitsache, die den Erfordernissen des § 2 Nr. 1 GeschGehG genügen. Nutzung oder Offenlegung ist allen am Verfahren Beteiligten im Grundsatz verboten (§ 16 II GeschGehG). Der Anwendungsbereich des sogenannten Düsseldorfer Verfahrens soll von diesem Verweis laut BMJV nicht berührt werden.¹⁸

§ 145a PatG-DiskE ist zu begrüßen. In FRAND- oder Schadensersatzverfahren müssen fast immer sensible Informationen offengelegt werden,¹⁹ was häufig einem entsprechenden Vortrag gerade entgegensteht. Gleiches gilt für die Darlegung der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs. § 145a PatG-DiskE wird somit letztlich auch zur Wirksamkeit von § 139 I 3 PatG-DiskE beitragen.

3. §§ 82, 83 PatG-DiskE

Einer vollstreckungsrechtlichen Lösung verschloss sich das BMJV. Stattdessen soll durch verschiedene Änderungen in den §§ 82, 83 PatG die Wirksamkeit des sogenannten qualifizierten Hinweises gefördert werden. Das BMJV schlägt vor, das Verfahren vor dem *BPatG* bis zum Hinweis zu straffen, um das Patentgericht in die Lage zu versetzen, früher einen Beschluss zur vorläufigen Bewertung des Patents zur Verfügung zu stellen.²⁰ Nach § 83 I 2 f. PatG-DiskE „soll“ der Hinweis innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen und im Fall einer parallel anhängigen Patentstreitsache auch dem anderen Gericht übermittelt werden.

Das BMJV scheut sich ersichtlich vor einer intensiveren Abstimmung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren. Stattdessen versucht es sein 2009 eingeführtes Rechtsinstitut des qualifizierten Hinweises zu stärken, um dem Injunction Gap entgegenzuwirken. Ob dieser Versuch Früchte tragen wird, bleibt abzuwarten. Die

bloße Soll-Vorschrift des § 83 I 2 PatG-DiskE lässt in Verbindung mit der derzeitigen Arbeitsbelastung des Patentgerichts erhebliche Restzweifel bestehen. Sollte dieser sehr vorsichtige Lösungsansatz implementiert werden und scheitern, bliebe dem Gesetzgeber wohl nur äußerst zeitnah mit einer Vollstreckungslösung nachzulegen.

III. Analyse des § 139 I 3 PatG-DiskE

Vor dem Hintergrund der sehr intensiven Debatte um den quasi-automatischen patentrechtlichen Unterlassungsanspruch in den vergangenen Jahren gebührt dem vorgeschlagenen § 139 I 3 PatG-DiskE freilich die größte Aufmerksamkeit in der Diskussion des nun vorliegenden Entwurfs. Der Vorschlag soll daher nachfolgend kritisch untersucht werden.

1. Einführung eines Verhältnismäßigkeitsvorbehalts

Zwar geht der Regelungsgehalt des § 139 I 3 PatG-DiskE rechtsdogmatisch in den bereits de lege lata angelegten, generalklauselartigen Schranken des allgemeinen Zivilrechts auf.²¹ Die Einführung ist dennoch zu begrüßen, um der derzeit sehr zurückhaltenden Rechtsprechungspraxis entgegenzuwirken.²² Nicht zu erwarten und für das derzeitige System auch nicht zu wünschen war ein Vorschlag des BMJV „à la ‚eBay‘“,²³ in dem der Patentinhaber positiv darlegen und gegebenenfalls beweisen muss, dass es einer Unterlassung bedarf. Ein solches Modell würde die Position des Patentinhabers über Gebühr beeinträchtigen und wäre in der Gesamtschau des deutschen Zivilrechts ein Fremdkörper in den Strukturen des Unterlassungsrechts.²⁴

Fraglich bleibt, weshalb der Diskussionsentwurf einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt nur für das PatG vorsieht. Dies scheint der zu starken Orientierung des BMJV an „Wärmetauscher“ geschuldet zu sein; eine Entscheidung, die zum Patentrecht erging. Auch in das Gebrauchsmusterrecht sollte der Gesetzgeber einen entsprechenden § 24 I 3 GebrMG einführen. Ein sachlicher Grund, auf eine solche Norm zu verzichten, ist nicht ersichtlich; sie scheint im Wege eines Erst-recht-Schlusses für das ungeprüfte Schutzrecht sogar noch zwingender als für das Patentrecht.

2. Wortlaut des § 139 I 3 PatG-DiskE

Auch hinsichtlich der Tatbestandsstruktur des § 139 I 3 PatG-DiskE orientiert sich das BMJV zu stark an den in „Wärmetauscher“ vorgezeichneten Elementen für eine Unterlassungsbeschränkung; genauer gesagt am zweiten Leitsatz der Entscheidung.²⁵ Zentrales, überspannendes Merkmal bei der Feststellung der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs ist demnach eine durch das

¹⁴ DiskE, 32, 50.

¹⁵ DiskE, 51. So auch die hL, s. zB: *Obly* GRUR Int 2008, 787 (795); *Uhrich* ZGE 2009, 59 (83 ff.); *Sonnenberg*, Die Einschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall, 2014; *Stierle* GRUR 2019, 873 (880 ff.).

¹⁶ DiskE, 32 unter Verweis auf *BGH* GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher.

¹⁷ DiskE, 32, 51.

¹⁸ DiskE, 54 letzter Abs.

¹⁹ Vgl. bei *Athie* CIPReport 2019, 29.

²⁰ DiskE, 31 f., 48 f.

²¹ Ausf. *Stierle* GRUR 2019, 873 (880 ff.) mwN.

²² Ausf. *Stierle* GRUR 2019, 873 (883).

²³ *eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006).

²⁴ *Stierle* GRUR 2019, 873 (884).

²⁵ Vgl. *BGH* GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher.

Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte bei der Rechtsdurchsetzung. Durch zwei weitere, in den Wortlaut von § 139 I 3 PatG-DiskE aufgenommene Gesichtspunkte soll dieses Element eine Konkretisierung erfahren: Erstens muss diese Härte vor dem Hintergrund des Patentinhaberinteresses und zweitens unter Berücksichtigung der Gebote von Treu und Glauben festgestellt werden.

Die deutliche sprachliche und strukturelle Orientierung an der Entscheidung „Wärmetauscher“ ist nicht zielführend. Der BGH entschied einen konkreten Einzelfall. Zwar sollten die dortigen Ausführungen auch als Richtschnur für die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes durch die Instanzgerichte dienen, nicht jedoch als Blaupause für die Grundstruktur einer Gesetzesänderung. Am Maßstab der hierfür erforderlichen Präzision weist § 139 I 3 PatG-DiskE nachfolgende Defizite auf.

Erstens formuliert der DiskE die ersten beiden Halbsätze unnötig kompliziert. Wesentlich kürzer aber inhaltlich kongruent wäre: „Er ist ausgeschlossen, soweit dessen Durchsetzung unverhältnismäßig ist, weil [...]“.

Zweitens knüpft § 139 I 3 PatG-DiskE sachwidrig an die Vollstreckungsebene an („soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs“). Gegenstand der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist aber nicht die Unverhältnismäßigkeit einer oder gar aller möglicher Vollstreckungsmaßnahmen; vielmehr ist dieser das (sofort wirkende) materiell-rechtliche Unterlassungsgebot, nämlich der Unterlassungsanspruch als solcher.²⁶ Daher sollte entsprechend der bestehenden gesetzlichen Vorbilder sprachlich auf die Unverhältnismäßigkeit der „Inanspruchnahme“,²⁷ der „Erfüllung“²⁸ oder der „Leistung“²⁹ rekuriert werden.

Drittens sind die vermeintlich konkretisierenden Elemente des Patentinhaberinteresses und der Gebote von Treu und Glauben für das Gesetz zu streichen. Wegen der Vielfältigkeit möglicher Konstellationen verzichtet das BMJV zu Recht auf Kriterien oder Regelbeispiele im Wortlaut des § 139 I 3 PatG-DiskE.³⁰ Ebenso sollte aber auf die im Wortlautentwurf genannten, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz scheinbar konkretisierenden Elemente verzichtet werden. Sie sind – neben anderen Aspekten wie dem drohenden Schuldnerschaden – ohnehin gewöhnlicher Gegenstand einer allgemeinen Verhältnismäßigkeitsprüfung³¹ und bieten daher kaum konkretisierende Wirkung.

Letztlich ist dem Gesetzgeber zu einer Modifizierung des § 139 I 3 PatG-DiskE zu raten. Da unverhältnismäßige Unterlassungsbegehren eine dysfunktionale Rechtsausübung darstellen und rechtsdogmatisch als eine Unterkategorie der unzulässigen Rechtsausübung gelten,³² wurde von mir an anderer Stelle nachfolgender Wortlaut eines § 139 I 3 PatG vorgeschlagen: „Er ist bei unzulässiger Rechtsausübung ganz oder teilweise ausgeschlossen.“³³ Offen stünde die Möglichkeit, die Unverhältnismäßigkeit als ein Regelbeispiel der unzulässigen Ausübung anzufügen.³⁴ Diese Fassung hätte den rechtsdogmatischen Charme, dass unter § 139 I 3 PatG neben der Unverhältnismäßigkeit ebenso sonstige Fälle der unzulässigen Rechtsausübung subsumiert werden könnten. Ein Anwendungsfall wäre beispielsweise der dolo agit-Einwand,³⁵ auf den die nach wie vor gültige³⁶ „Orange-Book-Standard“-Rechtsprechung³⁷ angewiesen ist.³⁸ Für einen § 139 I 3 PatG wäre aber auch ein unmittelbares Abstellen auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in Ablehnung an § 140a IV PatG möglich, beispielsweise: „Der

Anspruch ist ausgeschlossen, soweit dessen Erfüllung unverhältnismäßig ist.“ oder „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Unterlassung unverhältnismäßig ist.“ Die Fälle der unzulässigen Rechtsausübung müssten dann nach wie vor auf den parallel anwendbaren § 242 BGB gestützt und könnten nicht über einen neuen § 139 I 3 PatG gelöst werden.

3. Rechtsfolge

Der Wortlaut des § 139 I 3 PatG-DiskE ordnet als Rechtsfolge den Ausschluss des Unterlassungsanspruchs an, soweit eine Unverhältnismäßigkeit besteht. Es handelt sich um eine rechtsvernichtende Einwendung, die unabhängig von ihrer Erhebung oder einem entsprechenden prozessualen Antrag („ist“) den Unterlassungsanspruch erlöschen lässt.³⁹ Wie das BMJV völlig zu Recht betont, führt ein (befristeter) Ausschluss des Unterlassungsanspruchs anders als eine Zwangslizenzierung nach § 24 PatG nicht zu einer Legalisierung der Patentverletzung.⁴⁰ Auch der Schadensersatzanspruch wird daher durch die Einwendung im Grundsatz nicht angetastet.⁴¹

Ebenso wie § 275 II BGB („soweit“) ermöglicht der Wortlaut einen Teilausschluss des Unterlassungsanspruchs. Insofern ist er den Verhältnismäßigkeitsvorbehalten in den §§ 140a ff. PatG⁴² und dem neuen § 9 GeschGehG⁴³ überlegen. Die Ausführungen des BMJV zur Möglichkeit der teilweisen Beschränkung beziehen sich in der Entwurfsbegründung jedoch nur auf eine zeitliche, nicht aber auf eine qualitative Beschränkung.⁴⁴

²⁶ Zu dieser Pflicht Hofmann, Der Unterlassungsanspruch als Rechtsbehelf, 2017, 393 ff.

²⁷ Vgl. § 140a IV, § 140b IV, § 140c II, § 140d II PatG.

²⁸ Vgl. § 9 GeschGehG.

²⁹ Vgl. § 275 II 1 BGB.

³⁰ DiskE, 51 Abs. 3.

³¹ Vgl. zB die Berücksichtigung von Gläubigerinteressen im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung des § 242 BGB („Treu und Glauben“) bei MüKoBGB/Schubert, 8. Aufl. 2019, § 242 Rn. 473.

³² Ohly GRUR Int 2008, 787 (793); Stierle, Das nicht-praktizierte Patent, 2018, 171 f. (insb. Fn. 15 mwN); MüKo/Schubert (o.Fn. 31), § 242 Rn. 473; Schulze, BGB, 10. Aufl. 2019, § 242 Rn. 33 mwN. Insb. erfordert das Rechtsinstitut nach den allgemein zivilrechtlichen Grundsätzen kein besonderes subjektives oder verwerfliches Moment. Vgl. BGH NJW 2009, 1343 Rn. 41; Teichmann in Soergel, BGB, 12. Aufl. 1990, § 242 Rn. 14; Stöckel, Strategien gegen Markenmissbrauch, 2007, 14; Stierle (diese Fn. 32), 175 f.; ders. GRUR 2019, 873 (882); Kramme in Prütting/Wegen/Weinreich, BGB, 14. Aufl. 2019, § 242 Rn. 34; Palandt/Grüneberger, BGB, 79. Aufl. 2020, § 242 Rn. 39.

³³ Stierle GRUR 2019, 873 (884). Vgl. ders. (o.Fn. 32), 421.

³⁴ Stierle GRUR 2019, 873 (884). Vgl. ders. (o.Fn. 32), 421.

³⁵ Mansel in Jauernig, BGB, 17. Aufl. 2018, § 242 Rn. 39 mwN.

³⁶ LG Mannheim Urt. v. 4.9.2019 – 7 O 115/16 unter A IV 5. Für die hL: Buntscheck NZKart 2015, 521 (523 ff.); Stierle (o.Fn. 32), 327 f. Fn. 32; Kellenter/Verhauwen GRUR 2018, 761. AA: Heinemann GRUR 2015, 855 (859); Fuchs NZKart 2015, 429 (434 ff.).

³⁷ BGHZ 180, 312 = GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard.

³⁸ Eine Regelung der „Huawei/ZTE“-Voraussetzungen (EuGH GRUR 2015, 764) im Gesetz würde hiermit freilich nicht erfolgen. Auch das BMJV schlägt zu Recht (vgl. Stierle GRUR 2019, 873 [885]) keine solche Zementierung vor.

³⁹ Ein entsprechender Sachvortrag ist freilich erforderlich.

⁴⁰ DiskE, 53 Abs. 2 unter „Rechtsfolgen“. Allerdings in gewissem Widerspruch zu DiskE, 53 Abs. 1 unter „Drittinteressen“, wo dies als Nutzungserlaubnis charakterisiert wird. Gegen eine Legalisierung der Patentbenutzung Stierle GRUR 2019, 873 (880).

⁴¹ Dazu ausf. Stierle GRUR 2019, 873 (880 f.) mwN.

⁴² Dort „wenn“ anstatt „soweit“ (vgl. § 140a IV, § 140b IV, § 140c II, § 140d II PatG). Für die Zulässigkeit eines bloßen Teilausschlusses wohl Benkard/Grabinski/Zülch, PatG, 11. Aufl. 2015, § 140a Rn. 8 d.

⁴³ Für einen Teilausschluss im Wege unionsrechtskonformer Auslegung Alexander in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 38. Aufl. 2020, § 9 GeschGehG Rn. 34. AA: BeckOK GeschGehG/Spieker, 2. Ed. 2019, § 9 Rn. 3.

⁴⁴ DiskE, 53 unter „Rechtsfolgen“.

Letztere stellt zum Beispiel die Gewährung einer Kompensation für den Ausschluss des Unterlassungsanspruchs dar. Dies ist ein weniger intensiver Eingriff in das dem Patentinhaber zur Verfügung stehende Durchsetzungsregime als ein ersatzloser Ausschluss.⁴⁵ Ein solches Vorgehen ist aus dem UK- und US-Patentrecht in Form der „compensation in lieu of an injunction“⁴⁶ bekannt und ist auch im deutschen Zivilrecht⁴⁷ nicht beispiellos. Über den Wortlaut „soweit“ wird dieser qualitative Teilausschluss im Diskussionsentwurf zugelassen.⁴⁸ Der Gesetzgeber sollte die Möglichkeit einer finanziellen Ersetzung dennoch in der Gesetzesbegründung hervorheben.

Unangetastet lässt der Entwurf § 142 PatG, der die Nutzung des Patents ohne Zustimmung mit Geld- oder Freiheitsstrafe sanktioniert. Die Regelung knüpft nicht an das Bestehen oder Ausbleiben eines Unterlassungsanspruchs an, sondern an die bloße Verletzung. Benutzungshandlungen während einer Aufbrauchsfrist erfüllen somit nach wie vor den Straftatbestand des § 142 PatG, zumal der Täter in diesem Zeitraum regelmäßig vorsätzlich (§ 15 StGB) handeln wird. Zwar mag § 142 PatG in solchen Fällen im Wege der grundrechtskonformen Auslegung aufgrund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu reduzieren sein⁴⁹ und die Norm ohnehin kaum Praxisrelevanz⁵⁰ besitzen. Ein klarstellender Zusatz im einfachen Recht erscheint aus systematischer Perspektive dennoch notwendig.

4. Aspekte der Verhältnismäßigkeitsprüfung

§ 139 I 3 PatG-DiskE beinhaltet laut BMJV bewusst keine Aufzählung der verschiedenen Gesichtspunkte, die zu einem Ausschluss des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall führen können.⁵¹ Dennoch schildert der Diskussionsentwurf ausführlich verschiedene Aspekte, denen im Rahmen der Einzelfallprüfung Relevanz zukommen kann.⁵² Diese werden nachfolgend in den Blick genommen.

a) Nicht-Praktizierung

Überschrieben mit den Worten „Interesse des Patentinhabers an der Unterlassungsverfügung“ spricht der Diskussionsentwurf den im Vorfeld intensiv diskutierten Themenkomplex der Nicht-Praktizierung an.⁵³ Wie ich an anderer Stelle ausführlich darlegte,⁵⁴ ist die Nicht-Praktizierung des Klagepatents – nicht die Eigenschaft des Klägers als NPE – aus patentrechtsdogmatischem Blickwinkel ein zentraler Gesichtspunkt, der zur Versagung des Unterlassungsanspruchs führen kann. Ein Unterlassungsverlangen ist dann nämlich im Grundsatz funktionswidrig und zu beschränken, wenn der Patentinhaber das Patent nicht selbst praktiziert. Dies folgt unmittelbar aus der Innovationsfunktion des Patentsystems, die in Abgrenzung zur reinen Inventionsfunktion die Umsetzung der technischen Lehre verlangt.⁵⁵ Auch das BMJV stellt in diesem Zusammenhang auf die Innovationsfunktion des Patentsystems ab.⁵⁶ Es behauptet dann aber ohne nähere Begründung und letztlich inkonsequent, dass die Nicht-Praktizierung als solche nicht gegen das Bestehen eines unbeschränkten Unterlassungsanspruchs spräche.⁵⁷ Mit der Anwendung der Innovationsfunktion ist allerdings nur der erste Schritt getan. Ein endgültiges Urteil über den Unterlassungsanspruch eines nicht-praktizierten Patents wurde damit noch nicht gefällt. Die Innovationsfunktion ist nur Teil eines insgesamt viergliedrigen Funktionssystems;⁵⁸ sie steht mit der Transaktions-, der Inven-

tions- sowie der Informationsfunktion in Wechselwirkung, die wiederum für einen Unterlassungsanspruch streiten können. All diese Aspekte sind in Ausgleich zu bringen.⁵⁹ Letztlich wird daher eine Nicht-Praktizierung im Ergebnis häufig zu keiner Versagung des Unterlassungsanspruchs führen. Beispielsweise muss dem Patentinhaber grundsätzlich ein Unterlassungsanspruch zustehen, obwohl er die technische Lehre selbst nicht ausführt, aber das Patent an einen praktizierenden Dritten lizenziert hat (Transaktionsfunktion).⁶⁰

Auch wenn die Nicht-Praktizierung durch die Rückbindung an die anderen Patentfunktionen in vielerlei Fällen zumindest im Ergebnis zu keiner Beschränkung des Unterlassungsanspruchs führt, so ist sie dennoch ein legitimer, primärer Anknüpfungspunkt für Beschränkungsüberlegungen. Dies mag nicht nur für das Patentrecht, sondern auch für andere Bereiche des Immaterialgüterrechts gelten, die ähnliche Mechanismen kennen.⁶¹ Die Begründung des Diskussionsentwurfs sollte daher allenfalls modifiziert als Gesetzesbegründung übernommen werden.

b) Komplexe Produkte

Der Diskussionsentwurf spricht in seiner Begründung auch die zweite, in den beteiligten Kreisen und der Wissenschaft diskutierte, typische Konstellation an: die komplexen Produkte bzw. – besser – Verletzungsgegenstände.⁶² In diesen Konstellationen seien zugunsten des Verletzers ein hoher zeitlicher und wirtschaftlicher Aufwand der Umgestaltung bei Prüfung des § 139 I 3 PatG-DiskE zu berücksichtigen,⁶³ was völlig einleuchtet und häufig zentraler Bezugspunkt der Verhältnismäßigkeitsprüfung sein dürfte.

Weniger überzeugen kann der auch hier zu starke Bezug des BMJV zur Entscheidung „Wärmetauscher“ – namentlich dem Kriterium des funktionswesentlichen Bau-

⁴⁵ Stierle (o. Fn. 32), 274; ders. GRUR 2019, 873 (880 f.).

⁴⁶ Vgl. hierzu Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293, 1314 ff. (Fed. Cir. 2007); Amado v. Microsoft Corp., 517 F.3d 1353, 1356 (Fed. Cir. 2008); Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors [2018] EWHC 1256 (Pat).

⁴⁷ Vgl. zB BGH WM 1974, 572 (573); NJW 1974, 1552 (1553).

⁴⁸ Es handelt sich bei der finanziellen Kompensation nämlich um kein Aliud, sondern ein Weniger (vgl. Stierle [o. Fn. 32], 276).

⁴⁹ Ebenso bietet sich eine teleologisch erweiternde Auslegung des § 139 I 3 PatG-DiskE an, die zur Fiktion einer beschränkt auf § 142 PatG wirkenden Benutzungserlaubnis führt.

⁵⁰ Benkard/Grabinski/Zülch (o. Fn. 42), § 142 Rn. 1; BeckOK PatG/Pitz, 14. Ed. 2019, § 142 Rn. 1.

⁵¹ DiskE, 51 Abs. 3.

⁵² DiskE, 51 ff.

⁵³ DiskE, 51 f.

⁵⁴ Stierle (o. Fn. 32), 246 ff.

⁵⁵ Ausf. Stierle (o. Fn. 32), 187 ff., zusammenfassend insb. 239 f.; ders. GRUR Newsletter 1/2018, 25 (26); ders. GRUR 2019, 873 (876); ders. ZGE 2019, 334 (348 ff.).

⁵⁶ DiskE, 51 I. Abs.

⁵⁷ DiskE, 52 oben.

⁵⁸ Stierle (o. Fn. 32), 239 ff.; ders. GRUR Newsletter 1/2018, 25 (26 ff.); ders. GRUR 2019, 873 (876); ders. ZGE 2019, 334 (348 ff.).

⁵⁹ Es bietet sich daher eine gestufte Prüfung an, bei der die Wechselwirkungseffekte die Nicht-Praktizierung rechtfertigen können. Ausf. zur Rechtfertigung Stierle (o. Fn. 32), 262 ff. Überblickartig ders. GRUR Newsletter 1/2018, 25 (28); ders. GRUR 2019, 873 (876); ders. ZGE 2019, 334 (348 ff.).

⁶⁰ Stierle (o. Fn. 32), 251 ff.; ders. GRUR Newsletter 1/2018, 25 (26 f.); ders. GRUR 2019, 873 (876).

⁶¹ Der markenrechtliche Benutzungszwang ist Ausfluss dieses Prinzips. Für das Urheberrecht s. die derzeitige Vorlagefrage 2a aus C-597/19, BeckEuRS 2019, 619747.

⁶² S. Obly GRUR Int 2008, 787 (797); VDA (o. Fn. 4), 1 ff.; Stierle GRUR 2019, 873 (876) mwN.

⁶³ DiskE, 52 unter „Komplexe Produkte“.

teils.⁶⁴ Auch wenn man dieses Merkmal (wenig überzeugend) für den damals zu entscheidenden Einzelfall für tauglich erachten mag; ist es nicht verallgemeinerungsfähig. Für die Verhältnismäßigkeitsprüfung erscheint unerheblich, ob ein Teil funktionswesentlich (zB das Rad eines Kfz) oder nicht funktionswesentlich (zB die Nackenheizung eines Kfz) ist.⁶⁵ Maßgeblich müssen die Umstellungskosten in Relation zum innovativen Beitrag der geschützten Erfindung zum Gesamtprodukt und zu dessen Gesamtkosten sein. Das Kriterium der Funktionswesentlichkeit sollte daher in der Gesetzesbegründung aufgegeben werden.

c) Drittinteressen

Ausführlich befasst sich die Begründung des Diskussionsentwurfs mit der Frage, ob Drittinteressen im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen sind.⁶⁶ Sehr deutlich verneint das BMJV eine unmittelbare Berücksichtigung. Es folgt dabei der „Herzklappen“-Entscheidung⁶⁷ des *LG Düsseldorf*; argumentiert also vor allem mit der Gefahr, die strengen Voraussetzungen des § 24 PatG zu unterlaufen. Auf die abweichende, auf Art. 3 II Durchsetzungs-RL gestützte Parallelscheidung des *High Courts*⁶⁸ geht die Begründung nicht ein.

Drittinteressen – zum Teil wird in diesem Zusammenhang auch von öffentlichen Interessen oder dem Allgemeininteresse gesprochen – sind im geltenden Recht über § 242 BGB zu berücksichtigen und wären dies ebenso im Rahmen eines neugeschaffenen, ausdrücklichen Verhältnismäßigkeitsvorbehalts.⁶⁹

Erstens bezweckt das Patentsystem die Schaffung technischen Fortschritts zugunsten der Allgemeinheit.⁷⁰ Dieses Telos muss gerade in Extremfällen auch bei der Beschränkung des Unterlassungsanspruchs Berücksichtigung finden.

Zweitens spricht das rechtsvergleichende Argument für eine Beachtung. Sowohl in den USA als auch in UK sind öffentliche Interessen schon immer – lange vor „eBay“⁷¹ und „Edwards Lifesciences“⁷² – als zentraler Grund für die Verneinung der Unterlassungsverfügung anerkannt,⁷³ obgleich es auch dort zum Teil das Institut der Zwangslizenz⁷⁴ gibt.

Drittens kann § 24 PatG die Berücksichtigung von Drittinteressen im Rahmen des § 139 I PatG nicht verdrängen nur weil der dortige Tatbestand das Bestehen öffentlicher Interessen verlangt. § 24 PatG gewährt ein Benutzungsrecht, während der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt nur den Unterlassungsanspruch – und nur diesen – (zeitweise) ausschließt.⁷⁵ Beide Konzepte sind daher auf völlig unterschiedlichen Ebenen verankert: die (Zwangs-)Lizenz auf Ebene der Verletzungsprüfung, der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt auf Ebene der materiellen Rechtsdurchsetzung. Der Diskussionsentwurf widerspricht sich diesbezüglich, indem er einerseits feststellt, der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt würde anders als eine Zwangslizenz nicht zu einer Legalisierung der Patentverletzung führen,⁷⁶ bei der Frage nach der Berücksichtigungsfähigkeit von Drittinteressen aber eine Nutzungserlaubnis durch den Verhältnismäßigkeitsvorbehalt⁷⁷ konstatieren will.

Viertens, und dies ist der zentrale Einwand gegen das Urteil des *LG Düsseldorf* und die Ausführungen des BMJV, gebietet es der Grundrechtskanon, Drittinteressen zu berücksichtigen. Hinsichtlich des urheberrechtlichen Unterlassungsanspruchs entspricht dies ständiger Rechts-

sprechung⁷⁸ und kann für das Patentrecht nicht anders gelten. Auch § 140a IV 2 PatG und § 9 Nr. 6 f. GeschGhG sind Ausfluss dieser Grundrechtsbindung. Der Unterlassungsantrag eines Gerichts ist ein Eingriff in Art. 2 II GG bzw. Art. 3 I GRCh der Patienten durch staatliche Gewalt, wenn in dessen Folge beispielsweise ein benötigtes Medizinprodukt vom Markt genommen werden muss. § 24 PatG rechtfertigt den Eingriff in die Rechte der Patienten nicht. Einem einzelnen Patient fehlt die Möglichkeit, ein Zwangslizenzverfahren mit Erfolgsaussichten anzustrengen.⁷⁹ Das Argument, man hätte eine Zwangslizenz – notfalls auch im Wege der einstweiligen Verfügung – beantragen können, mag gegenüber dem Verletzer eventuell überzeugen. Es läuft im Verhältnis zum ebenfalls betroffenen Patienten jedoch leer. Die Begründung des BMJV ist insofern nicht mit höherrangigem Recht vereinbar. Drittinteressen sind zu berücksichtigen.

d) Sonstige Gesichtspunkte

Neben den drei zuvor dargelegten Elementen, welche charakteristisch für die in der Literatur bislang diskutierten Fallgruppen sind, hebt das BMJV unter Verweis auf „Wärmetauscher“ zwei weitere Gesichtspunkte der Verletzersphäre als grundsätzlich berücksichtigungsfähige Aspekte hervor: die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Unterlassungsverfügung sowie subjektive Elemente. Beide Merkmale können in eine Gesamtabwägung sachgerecht eingestellt werden, wenn sie realistischen Maßstäben unterliegen. Hinsichtlich Art und Umfang des Verletzerverschuldens dürfen so zum Beispiel keine zu pauschalen Grundsätze Anwendung finden, dh Gerichte sollten insbesondere darauf achten, inwieweit dem Verletzer eine zielführende Freedom to Operate Analyse mit den ihm zur Verfügung stehenden und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten noch beschaffbaren Informationen

⁶⁴ DiskE, 52 unter „Komplexe Produkte“ unter Verweis auf BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 52 – Wärmetauscher. Das Merkmal stammt wohl von *Benkard/Grabinski/Zülch* (o. Fn. 42), § 139 Rn. 136 a.

⁶⁵ Krit. bereits *Stierle* GRUR 2019, 873 (877); *Hofmann* ZGE 2019, 249 (255). Abstrakt ökonom. *Cotter* ZGE 2019, 292 (301 ff.).

⁶⁶ DiskE, 53.

⁶⁷ *LG Düsseldorf* Urt. v. 9.3.2017 – 4a O 137/15, GRUR-RS 2017, 104657 – Herzklappen.

⁶⁸ *Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors* [2018] EWHC 1256 (Pat). Dazu *Alexander* ZGE 2019, 279 (285 ff.). Nach überzeugender Ansicht ist Art. 3 II DurchsetzungsRL jedoch nicht auf den einzelnen Unterlassungsanspruch anwendbar (ausf. *Stierle* [o. Fn. 32], 304 ff. mwN). Das Verhältnismäßigkeitsgebot folgt jedoch aus dem Grundrechtskonflikt. Vgl. für das Unionsrecht: *EuGH* GRUR 2008, 241 Rn. 68 – Promusicae; GRUR 2014 Rn. 46 – UPC Telekabel.

⁶⁹ Vgl. *Stierle* GRUR 2019, 873 (878 f.); *ders.* ZGE 2019, 334 (357 ff.). Krit. *Hofmann* ZGE 2019, 249 (255).

⁷⁰ Für alle *Stierle* (o. Fn. 32), 237 ff.

⁷¹ Vgl. *eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C.*, 126 S.Ct. 1837, 1839 (2006), insb. den vierten Faktor des sog. four-factor tests.

⁷² *Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors* [2018] EWHC 1256 (Pat).

⁷³ *ZB Cont'l Paper BAG Co. v. Eastern Paper BAG Co.*, 210 U.S. 405, 430 (1908); *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995); *Lawrence v. Fen Tigers Ltd* [2014] A.C. 822, 856.

⁷⁴ *ZB Sec. 48 ff. des UK Patents Act 1977.*

⁷⁵ Zu den Unterschieden ausf. *Stierle* ZGE 2019, 334 (353 ff.).

⁷⁶ DiskE, 53 Abs. 2 unter „Rechtsfolgen“.

⁷⁷ DiskE, 53 Abs. 1 unter „Drittinteressen“: Aufbrauchsfrist bewirkt Nutzungserlaubnis.

⁷⁸ *ZB EuGH* GRUR 2014, 468 Rn. 47 – UPC Telekabel; GRUR 2016, 1146 Rn. 82 – McFadden, und BGH GRUR 2018, 1044 Rn. 34 – Dead Island, wo die Informationsfreiheit der Internetnutzer – also Drittinteressen – in die Abwägung eingestellt werden.

⁷⁹ *Benkard/Rogge/Kober-Dehm* (o. Fn. 42), § 24 Rn. 10 mwN, wonach der Lizenzsucher die Erfindung selbst benutzen wollen und können muss.

tatsächlich möglich war. Gerade bei aus verschiedenen Industriesektoren zusammengesetzten Produkten – beispielsweise dem Chip im Auto – können diese Informationen limitiert sein.

IV. Fazit

Das BMJV hat sich in einem sehr sorgfältigen Prozess einem Zweiten Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts angenähert. Den Vorschlägen eines § 139 I 3 PatG sowie eines § 145a PatG kann im Grundsatz nur zugestimmt werden. Im Detail besteht jedoch noch erheblicher Nachbesserungsbedarf.

In vielerlei Hinsicht erscheint die zu einseitige Orientierung des BMJV an *BGH* „Wärmetauscher“ Grund für die erforderlichen Nachbesserungen zu sein. So ist der Wortlaut des § 139 I 3 PatG-DiskE in mehrfacher Hinsicht zu modifizieren: Zumindest sind die den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz scheinbar konkretisierenden Elemente zu streichen und der verfehlt Bezug zur Vollstreckungsebene durch eine materiell-rechtliche Terminologie zu ersetzen. Eine Gesetzesänderung müsste zudem einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt parallel in § 24 I

GebrMG aufnehmen und die strafrechtliche Vorschrift des § 142 PatG anpassen. Zudem sollte die Gesetzesbegründung klarstellend auf die Möglichkeit einer finanziellen Ersetzung hinweisen, den Aspekten der Nicht-Praktizierung und der Drittinteressen nicht das Potenzial versagen, alleinig und unmittelbar gegen einen Unterlassungsanspruch zu sprechen, und das Kriterium des funktionswesentlichen Elements im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsanalyse aufgeben. Es ist zu hoffen, dass sich der Gesetzgeber und die später rechtsanwendenden Gerichte stärker von der engen „Wärmetauscher“-Rechtsprechung lösen.

Erhebliche Restzweifel bleiben, ob die vorgeschlagene Stärkung des qualifizierten Hinweises tatsächlich zu einer spürbaren Verkürzung des Injunction Gap führen kann. Sollte die Regelung so implementiert werden, müsste der Gesetzgeber äußerst wachsam bleiben, um notfalls zeitnah mit einer progressiveren Lösung nachzubessern.

Bei all dieser Kritik ist jedoch deutlich zu machen: Im Grundsatz ist der Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts ein erster Schritt in die richtige Richtung.