

# Mitteilungen

## der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

# 11

111. Jahrgang November 2020

### Aus dem Inhalt

#### Beiträge

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>Dornis</b>    | Künstliche Intelligenz als „Erfinder“ – Perspektiven der Disruption im Patentrecht, Teil II       |
| <b>Stierle</b>   | Zum Verhältnismäßigkeitsvorbehalt im patentrechtlichen Unterlassungsrecht                         |
| <b>Wuttke</b>    | Aktuelles aus dem Bereich „Patent Litigation“   |
| <b>Bullinger</b> | Aktuelles aus dem Urheberrecht – Die Bearbeitung im Urheberrecht – Neuregelung der §§ 23, 24 UrhG |

#### Entscheidungen

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>BGH</b>          | Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung III   |
| <b>EPA</b>          | synthetisches Schmiermittel zur Verwendung als Synovialflüssigkeitersatz / von Foerster – pharmazeutischer Stoff |
| <b>LG München I</b> | Glatiramacetat – Divisional Game   |
| <b>EWHC</b>         | DABUS – Artificial intelligence as inventor<br><i>mit Anmerkung Köllner</i>                                      |

# Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

111. Jahrgang  
München, Heft 11  
November 2020  
Seiten 477 – 528  
Zitierweise: Mitt. (Jahr), (S.)

Freischaltung der  
recherchierbaren Onlineausgabe:  
Kundenservice Wolters Kluwer Online  
+ 49 (22 33) 37 60 -70 50  
onlineservice@wolterskluwer.com

## Inhalt

### Beiträge

<b>Dornis</b>	Künstliche Intelligenz als „Erfinder“ – Perspektiven der Disruption im Patentrecht, Teil II	477
<b>Stierle</b>	Zum Verhältnismäßigkeitsvorbehalt im patentrechtlichen Unterlassungsrecht	486
<b>Wuttke</b>	Aktuelles aus dem Bereich „Patent Litigation“	495
<b>Bullinger</b>	Aktuelles aus dem Urheberrecht Die Bearbeitung im Urheberrecht – Neuregelung der §§ 23, 24 UrhG	502

### Entscheidungen

#### Patent

<b>BGH</b>	Urt. vom 7.7.2020, X ZR 42/17 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung III	504
<b>EPA</b>	Entsch. vom 22.9.2020, T 0264/17 – synthetisches Schmiermittel zur Verwendung als Synovialflüssigkeitsersatz / von Foerster pharmazeutischer Stoff	507
<b>LG München I</b>	Beschl. vom 24.2.2020, 7 O 1456/20 – Glatiramercetat Divisional Game	510
<b>EWHC</b>	Entsch. vom 21.9.2020, EWHC 2412 (Pat) – DABUS Artificial intelligence as inventor <i>mit Anmerkung Köllner</i>	515 524
	Leitsätze	525
	<b>Marke – Leitsätze</b>	525

# Inhalt

---

Wettbewerbsrecht – Leitsätze	527
Berufsrecht – Leitsätze	527
Verfahrensrecht – Leitsätze	528

## Rezension

---

Smorodin	Düwel/Gabriel/Renz/Teufel: EPÜ- und PCT-Tabellen, 8. Auflage	528
----------	--	-----

### Beilagenhinweis:

Mit dieser Ausgabe verteilen wir Beilagen folgender Unternehmen:  
FORUM Institut für Management GmbH;  
Verlag C.H. Beck oHG  
Wir bitten um freundliche Beachtung.

---

## Impressum

### Schriftleitung

Verantwortlicher Schriftleiter: Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Malte Köllner, Vogelweidstraße 8, 60596 Frankfurt, Tel.: 069/69 59 60-0, Telefax: 069/69 59 60-22, E-Mail: info@kollner.eu. Weitere Mitglieder der Schriftleitung: Patentanwälte Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Stefan Schohe, München, Dipl.-Biol. Dr. phil. nat. Anastassios Pischitzis, Frankfurt. Einsendungen, die sich auf den Inhalt der Zeitschrift beziehen, sind an die obige Anschrift des verantwortlichen Schriftleiters zu richten. Aufsätze und Bemerkungen geben die Meinung des Verfassers, nicht die der Schriftleitung oder des Verlages wieder.

Beiträge werden nur zur zeitlich unbeschränkten Alleinveröffentlichung angenommen. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen. Mit der Annahme erwirbt der Verlag vom Verfasser alle Nutzungsrechte, auch zur digitalen Nutzung (z.B. auf CD und im Internet) und zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken im Wege fotomechanischer oder anderer Verfahren. Für Manuskripte, die unaufgefordert eingesandt werden, wird keine Haftung übernommen.

### Verlag

Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Carl Heymanns Verlag, Freisinger Straße 3, 85716 Unterschleißheim, Margaretha Pirzer, Telefon 089 / 3 60 07-32 59, margaretha.pirzer@wolterskluwer.com

Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Carl Heymanns Verlag, Wolters-Kluwer-Straße 1, 50354 Hürth, Telefon 0 22 33 / 37 60 – 70 00, Telefax 0 22 33 / 37 60 – 72 01, www.wolterskluwer-online.de/gwrs

Kundenservice: Telefon 02631 / 801-2222, e-mail: info-wkd@wolterskluwer.com

© 2020 Wolters Kluwer Deutschland GmbH/Carl Heymanns Verlag

Die Zeitschrift einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jeder Wertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne die Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, auch von Teilen der Zeitschrift zum innerbetrieblichen Gebrauch.

### Bezugsbedingungen

Die Zeitschrift erscheint grundsätzlich monatlich. Jahresabonnement inkl. ein Online-Zugang Gesamtpreis 269,00 € inkl. 17,60 € MwSt. zzgl. Versandkosten (18,00 € Inland/35,40 € Ausland). Bei Mehrfachlizenzen zzgl. 1,00 € je Nutzer/Monat zzgl. 7 % MwSt. Vorzugspreis für Bewerber/Studenten 50 % (zzgl. Versandkosten). Aufkündigung des Bezugs bis 30.09. zum Jahresende. Einzelheft 26,90 € inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten.

### Anzeigen

Anzeigenverkauf: Janosch Kleibrink, Telefon 022 33/37 60 – 77 19, E-Mail: Janosch.Kleibrink@wolterskluwer.com

Anzeigendisposition: Gabriele Wieneber, Telefon 022 33/37 60-7608, E-Mail: anzeigen@wolterskluwer.com

Die Anzeigen werden nach der Preisliste Nr. 39 vom 1. 1. 2020 berechnet.

Satz: rdz GmbH, Siegburg

Druck: Williams Lea & Tag GmbH, München

ISSN 0026-6884

# Zum Verhältnismäßigkeitsvorbehalt im patentrechtlichen Unterlassungsrecht

Martin Stierle\*

Das deutsche Patentrecht diskutiert seit einiger Zeit über einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt im Unterlassungsrecht. Im Januar dieses Jahres lenkte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) mit seinem Vorschlag eines § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG den Diskurs in konkrete Bahnen. Im September legte das BMJV mit einem Referentenentwurf nach, der in mancherlei Hinsicht deutlich über den ursprünglichen Diskussionsentwurf hinausgeht. Das Reformvorhaben wurde sehr unterschiedlich bewertet. Der vorliegende Beitrag greift die aktuellen Entwicklungen auf und stellt die geplanten Änderungen des Referentenentwurfs im Vergleich zum Diskussionsentwurf dar. Darüber hinaus analysiert er die jüngst in dieser Zeitschrift vertretene These der Unvereinbarkeit eines Verhältnismäßigkeitsvorbehalts mit höherrangigem Recht kritisch.

Spätestens mit der Entscheidung *eBay*<sup>1</sup> des US Supreme Court entwickelte sich auch im kontinentaleuropäischen Patentrecht eine Diskussion um die Versagung von Unterlassungsanordnungen im Einzelfall.<sup>2</sup> Sie fiel vor allem in Deutschland auf fruchtbaren Boden, wo traditionell auf die Feststellung einer Patentverletzung quasi-automatisch ein Unterlassungsanspruch und damit ein entsprechender Unterlassungstenor folgen. Nachdem die anfänglich besonders intensiv diskutierten Fälle mit kartellrechtlichem Bezug ersten Entscheidungen zugeführt wurden,<sup>3</sup> standen vor allem nicht-praktizierende Unterlassungsgläubiger sowie komplexe Verletzungsgegenstände im Mittelpunkt.<sup>4</sup> Erst seit Kurzem befasst man sich nun vermehrt auch mit solchen Fällen, in denen die Unverhältnismäßigkeit aus dem Bestehen von Drittinteressen bzw. einem öffentlichen Interesse am Verletzungsgegenstand herzurühren scheint.<sup>5</sup>

Im Januar dieses Jahres veröffentlichte nun das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) nach sehr intensiver Befassung mit den Interessen der Industrie den Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (DiskE), der unter anderem mit § 139 Abs. 1 Satz 3

PatG-DiskE einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt in das materielle Unterlassungsrecht implementieren will.<sup>6</sup> Der Vorstoß wurde sehr unterschiedlich aufgenommen. Auch in dieser Zeitschrift wurde kontrovers diskutiert.<sup>7</sup> Nach zahlreichen Stellungnahmen<sup>8</sup> aus Wissenschaft und Praxis legte das BMJV nun im September mit einem noch weitergehenden Referentenentwurf nach.<sup>9</sup> Es ist abzusehen, dass auch dieser nicht ohne Kritik bleiben wird.

Der vorliegende Beitrag wird auf Basis des Diskussionsentwurfs (sub I.) die im Referentenentwurf vorgeschlagenen wesentlichen Änderungen des § 139 Abs. 1 PatG vorstellen (sub II.). Anschließend wird er einige grundsätzliche Thesen gegen das Vorhaben eines Verhältnismäßigkeitsvorbehalts analysieren, die in dieser Zeitschrift jüngst geäußert wurden und die Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht betreffen (sub III.). Der Beitrag wird mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse schließen (sub IV.).

## I. Diskussionsentwurf

Am 14.1.2020 veröffentlichte das BMJV den Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts. Neben verschiedenen eher routineartigen Anpassungen und Klarstellungen beinhaltet der Entwurf drei wirkliche Nova: Erstens eine Förderung der Wirksamkeit des sog. qualifizierten Hinweises (§§ 82, 83 PatG-DiskE),<sup>10</sup> zweitens die Anwendung der §§ 16 bis 19 GeschGehG in Patentstreitsachen (§ 145 a PatG-DiskE)<sup>11</sup> und drittens die uns in diesem Beitrag interessierende Einführung eines sog. Verhältnismäßigkeitsvorbehalts im Unterlassungsrecht.<sup>12</sup> Der Wortlaut dieses § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-DiskE liest sich wie folgt:

„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

\* Akad. Rat a.Z. Dr. Martin Stierle, LL.M. (Berkeley), Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Beitrag befindet sich auf dem Stand vom 10.9.2020. Alle Internetquellen wurden zu diesem Zeitpunkt zuletzt aufgerufen.

1 *eBay Inc. v. MercExchange*, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

2 So befasste sich bereits die GRUR-Jahrestagung 2008 mit einem Teilbereich der Thematik unter dem Stichwort der sog. Patentrolle. Siehe die vortragsbasierten Veröffentlichungen *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787 und *Osterrieth*, GRUR 2009, 540.

3 Bedeutsam vor allem BGH Mitt. 2009, 338 = BGHZ 180, 312 – Orange-Book-Standard und EuGH, Urt. vom 16.7.2015, C-170/13, Mitt. 2015, 449 – Huawei/ZTE.

4 *Klopmeier*, CIP-Report 2007, 40; *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787; *Osterrieth*, GRUR 2009, 540; *Schickedanz*, GRUR Int. 2009, 901; *Ubrich*, ZGE 2009, 59; *Ann* in Liber Amicorum Joseph Straus, 2009, 355; *v. Meibom/Nack* in Liber Amicorum Joseph Straus, 2009, 495; *Hess-Blumer*, sic! 2009, 851; *Heusch* in Festschrift v. Meibom, 2010, 135; *Kessler*, Mitt. 2011, 489; *Wallot*, sic! 2011, 157; *Frick*, Patent-Trolling, 2014; *Sonnenberg*, Die Einschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall, 2014; *Schellhorn*, IPRB 2017, 14;

*Osterrieth*, GRUR 2018, 985; *Stierle*, Das nicht-praktizierte Patent, 2018; *Schellhorn*, Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, 2020.

5 *Stierle*, GRUR 2019, 873, 878 f.; *Stierle*, ZGE 2019, 334, 357 f.

6 Abrufbar auf der Internetseite des BMJV. Siehe zum Verhältnismäßigkeitsvorbehalt Art. 1 Nr. 34 des Entwurfs.

7 Siehe z.B. *Kessler*, Mitt. 2020, 108; *Schönbohm/Ackermann-Blome*, Mitt. 2020, 101; *Tilmann*, Mitt. 2020, 245; *Fitzner/Munsch*, Mitt. 2020, 250.

8 Neben den bereits genannten, in hiesiger Zeitschrift veröffentlichten Beiträgen siehe vor allem *Helwig*, IPRB 2020, 112; *Stierle*, GRUR 2020, 262. Die unmittelbar beim BMJV eingereichten Stellungnahmen sind auf der Internetseite des BMJV abrufbar.

9 Abrufbar auf der Internetseite des BMJV. Siehe zum Verhältnismäßigkeitsvorbehalt Art. 1 Nr. 35 des Entwurfs.

10 Art. 1 Nr. 29 f. 2. PatMoG-DiskE.

11 Art. 1 Nr. 37 2. PatMoG-DiskE.

12 Art. 1 Nr. 34 2. PatMoG-DiskE.

eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt.“

Mit dem vorgeschlagenen § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-DiskE entschied sich das BMJV für ein im Grundsatz materiell-rechtliches Vorgehen. Vollstreckungsrechtliche Alternativen waren in der Literatur zuvor ebenfalls diskutiert worden.<sup>13</sup> § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-DiskE hielt am Unterlassungsanspruch als absolutem Regelfall fest und sollte diesen nur in Ausnahmefällen beschränken. Zu Recht wurde kein Mechanismus entsprechend des US-amerikanischen „four-factor tests“<sup>14</sup> vorgeschlagen, der nur schwer mit der sonstigen Systematik des deutschen Unterlassungsrechts vereinbar gewesen wäre.<sup>15</sup>

In Wissenschaft und Praxis wurde dieser § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-DiskE aus entgegengesetzten Richtungen kritisiert. Einige sträubten sich wie bereits in der zuvor geführten Diskussion dem Grundsatz nach gegen eine materiell-rechtliche Reform des Unterlassungsrechts. Diesen erschien eine solche überflüssig zu sein bzw. eine vollstreckungsrechtliche Lösung ausreichend.<sup>16</sup> Andere mahnten gar die Unvereinbarkeit eines solchen Entwurfs mit höherrangigem Recht an<sup>17</sup> – ein Aspekt, der aufgrund seiner Tragweite später gesondert und detailliert aufgegriffen werden wird.<sup>18</sup>

Auch die grundsätzlichen Befürworter eines Verhält-

nismäßigkeitsvorbehalts in § 139 Abs. 1 PatG waren nicht vollständig zufrieden. Ihnen ging die Reform in verschiedener Hinsicht nicht weit genug.<sup>19</sup> Zum Teil wurde vertreten, dass der Diskussionsentwurf letztendlich eine bloße Scheinnovelle des § 139 PatG vorschlage, da nur die Entscheidung *Wärmetauscher* in Gesetzesrecht gegossen würde.<sup>20</sup>

Ich hatte mich bereits in den vergangenen Jahren mehrfach für eine materiell-rechtliche Reform ausgesprochen.<sup>21</sup> Ich will die Argumente, die im Grundsatz für eine solche streiten, deshalb an dieser Stelle nicht erneut aufwärmen. In Summe erschien mir daher auch der Vorschlag des BMJV als ein erster Schritt in die richtige Richtung, auch wenn vielfältiger Nachbesserungsbedarf bestand.<sup>22</sup> Dieser ergab sich in verschiedentlich Hinsicht bezüglich des Wortlauts des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-DiskE – auch ich kritisierte u.a. die zu starke Orientierung an *Wärmetauscher*, ohne jedoch die rechtstatsächlichen Implikationen einer Transformation des Judikats in Gesetzesrecht zu verkennen.<sup>23</sup> Darüber hinaus waren als Reaktion auf den Verhältnismäßigkeitsvorbehalt aus systematischer Sicht Änderungen im Patentstrafrecht (§ 142 PatG)<sup>24</sup> und im Gebrauchsmusterrecht (§ 24 GebrMG)<sup>25</sup> nachzuholen. Auch kritisierte ich, dass sich die Begründung des

#### Kernthesen:

1. Der Referentenentwurf geht über den im Diskussionsentwurf vorgesehenen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs hinaus.
2. Die entsprechende Regelung löst sich tatbestandlich nun deutlich von der *Wärmetauscher*-Rechtsprechung und erlaubt die Berücksichtigung von Drittinteressen in der Verhältnismäßigkeitsanalyse.
3. Das Anwendungsverhältnis des Verhältnismäßigkeitsvorbehalts zur SEP-Rechtsprechung ist noch nicht eindeutig geklärt.
4. Der Entwurf schlägt einen verschuldensunabhängigen Ausgleichsanspruchs im Fall der Beschränkung vor. Jedoch sollte der Verletzer die Unangemessenheit des Ausgleichs darlegen müssen, nicht der Rechtsinhaber dessen Angemessenheit.
5. Die Maßstäbe für die Berechnung der Ausgleichshöhe werden in Zukunft diskutiert werden müssen. Eine Orientierung an der Lizenzanalogie liegt nahe.
6. Der Schadensersatzanspruch bleibt vom Ausgleich unberührt. Zu überlegen ist jedoch, ob ein finanzieller Ausgleich bei der Schadensberechnung zu berücksichtigen ist.
7. Der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt führt nicht zur Rechtserschöpfung.
8. Der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt soll nun auch in § 24 GebrMG aufgenommen werden, wobei zunächst ein Redaktionsversehen zu korrigieren ist.
9. § 142 Abs. 7 PatG-RefE sieht einen persönlichen Strafaufhebungsgrund im Fall der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs vor, der jedoch nur für den Verletzer, nicht jedoch für die Beteiligten gilt.
10. Der angestrebte Verhältnismäßigkeitsvorbehalt ist mit dem TRIPS-Übereinkommen und der DurchsetzungsRL vereinbar.
11. Das Verhältnismäßigkeitskriterium in Art. 3 Abs. 2 Halbs. 1 DurchsetzungsRL macht einen entsprechenden Vorbehalt nicht erforderlich. Solche Erwägungen können jedoch wegen der Unionsgrundrechte geboten sein.

13 *Zhu/Kouskoutis*, GRUR 2019, 886. Siehe auch *Wuttke/Guntz*, Mitt 2012, 477, 482 und *Meier-Beck*, GRUR 2015, 929, 934. Bei Lichte betrachtet handelt es sich dabei nicht um Alternativen, da die vollstreckungsrechtlichen Lösungen eher das Problem des Injunction Gap – also die Durchsetzung fehlerhaft erteilter Patente – zu adressieren versuchten.

14 *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837, 1839 ff. (2006).

15 Für eine Orientierung an eBay jedoch z.B. *Foss Patents, Without eBay factor #2, German patent reform movement is left with nothing but Kremlinology, spin, and self-delusion: licensing vs. Injunction*, 18.1.2020, abrufbar unter <http://www.fosspatents.com/2020/01/without-ebay-factor-2-german-patent.html>. Unterlassungsanordnungen sind im US-Recht Teil der Equity, während sie in Deutschland traditionell quasi-automatisch auf jede Rechtsverletzung folgen. Gegen eine Reform à la eBay z.B. *Stierle*, GRUR 2019, 873, 884.

16 *Kessler*, Mitt. 2020, 108; Patentanwaltskammer, Stellungnahme zum Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (auf der Internetseite des BMJV verfügbar), 9.3.2020, S. 3 f.; Gemeinsame Stellungnahme von VCI und vfa zum Diskussionsentwurf

des BMJV für ein Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) (auf der Internetseite des BMJV verfügbar), 10.3.2020, S. 3 ff.; Stellungnahme der GRUR zum 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz (auf der Internetseite des BMJV verfügbar), 16.3.2020, S. 8.

17 *Tilmann*, Mitt. 2020, 245.

18 Dazu sub III.

19 So z.B. MPI für Innovation und Wettbewerb, Stellungnahme zum Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, 10.3.2020, abrufbar unter [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3553177](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3553177).

20 Vgl. nur *Foss Patents, German ministry of justice outlines patent „reform“ bill: thick but void smokescreen, designed only to cement the status quo on injunctions*, 15.1.2020, abrufbar unter <http://www.fosspatents.com/2020/01/german-ministry-of-justice-outlines.html>.

21 *Stierle*, GRUR 2019, 873, 883 ff.; *Stierle*, ZGE 2019, 334, 342. Siehe auch *Stierle* (Fn. 4), S. 420 f.

22 *Stierle*, GRUR 2020, 262.

23 *Stierle*, GRUR 2020, 262, 264.

24 *Stierle*, GRUR 2020, 262, 265.

25 *Stierle*, GRUR 2020, 262, 263.

Diskussionsentwurfs kategorisch gegen die Berücksichtigung von Drittinteressen in der Verhältnismäßigkeitsabwägung stellte<sup>26</sup> und erhoffte eine Klarstellung hinsichtlich der Möglichkeit, dem Rechtsinhaber einen finanziellen Ausgleich bei einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs zusprechen zu können.<sup>27</sup>

## II. Referentenentwurf

Der Referentenentwurf nimmt nun die mit dem Diskussionsentwurf als notwendig verbliebenen Korrekturen im Umfeld des Verhältnismäßigkeitsvorbehalts vor. Er will dem heutigen § 139 Abs. 1 Satz 2 PatG nachfolgende drei Sätze anfügen:

*„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Erfüllung aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles für den Verletzer oder Dritte zu unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteilen führen würde. In diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“<sup>28</sup>*

### 1. Tatbestand

Mit diesem Wortlaut geht der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt des Referentenentwurfs deutlich über die Fassung des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-DiskE hinaus und löst sich von der Entscheidung *Wärmetauscher*. Das zentrale, überspannende Merkmal der durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte wurde durch nicht gerechtfertigte Nachteile ersetzt, was die Tatbestandschwelle des Verhältnismäßigkeitsvorbehalts auf den ersten Blick zumindest sprachlich geringfügig abzusenken scheint. Das BMJV betont jedoch nach wie vor, dass der Vorbehalt sich auf Ausnahmefälle beschränke.<sup>29</sup> Es sei nur eine gesetzgeberische Klarstellung der ohnehin bestehenden Rechtslage.<sup>30</sup> Zumindest geht diese Klarstellung in ihrer Gesamtbetrachtung deutlich über die bisherige gerichtliche Praxis hinaus.

Gut tat dem Wortlaut die Entschlackung. Er verzichtet nun zu Recht auf die Patentinhaberinteressen und das Gebot von Treu und Glauben als konkretisierende Kriterien. Diese verkomplizierten den Wortlaut ohne nennenswerten Mehrwert.<sup>31</sup> Auch bei Verzicht auf eine ausdrückliche

Benennung müssen beide Aspekte selbstredend im Rahmen der Interessenabwägung berücksichtigt werden.<sup>32</sup> Gleichzeitig wäre mit der Aufnahme dieser Kriterien ein Ungleichgewicht einhergegangen, da andere, potentiell abwägungserhebliche Kriterien – beispielsweise der Grad des Verletzerverschuldens – keine Erwähnung im Wortlaut fanden.<sup>33</sup>

Auch der inhaltlich redundante<sup>34</sup> Einleitungssatz („soweit... unverhältnismäßig ist, weil“) des Diskussionsentwurfs wurde gestrichen. Vor allem aber wurde der missverständliche Bezug zur Durchsetzungsebene („Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig“) aufgegeben, der unmittelbar aus dem entsprechenden Leitsatz der *Wärmetauscher*-Entscheidung herührte. Zwar kann mit „Rechtsdurchsetzung“ auch die materiell-rechtliche Ebene gemeint sein, also die Verletzungsansprüche, „Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs“ legte jedoch nahe, dass bei der Prüfung Vollstreckungsmaßnahmen und nicht das materiell-rechtliche Unterlassungsgebot in den Blick zu nehmen seien.<sup>35</sup> Das Abstellen auf „die Erfüllung“ bezieht sich nun unmittelbar und eindeutig auf das materiell-rechtliche Gebot aus § 139 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 PatG.<sup>36</sup> Es findet ein sprachliches Vorbild beispielsweise in § 9 GeschGehG.<sup>37</sup>

Mit einem Paukenschlag vollzog das BMJV nun eine vollständige Kehrtwende bei der Berücksichtigung von Drittinteressen im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Der Wortlaut des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-DiskE sah diese nicht vor. Vielmehr lehnte das BMJV in seiner Begründung unter Hinweis auf die Rechtsprechung des LG Düsseldorf deren Einbezug im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsabwägungen sogar kategorisch ab.<sup>38</sup>

Zu Recht gibt das BMJV diese in der Literatur<sup>39</sup> vielfach kritisierte Haltung nun auf. Die notwendige Berücksichtigung von Drittinteressen findet sich nun sogar im Wortlaut des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-RefE wieder. Die Begründung verweist u.a. auf die unterschiedliche Wirkung von Zwangslizenz und Ausschluss der Verhältnismäßigkeit wegen Drittinteressen.<sup>40</sup> Eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs kann deshalb je nach Ausgestaltung im Einzelfall weniger intensiv als eine Zwangslizenz wirken und damit eine differenzierte Entscheidung bei der Berücksichtigung von Drittinteressen ermöglichen.<sup>41</sup>

Diese Kehrtwende des BMJV ist uneingeschränkt zu begrüßen. Gerade die grundrechtliche Perspektive gebietet die Berücksichtigung von Drittinteressen, weshalb die bis-

26 Stierle, GRUR 2020, 262, 266 f.

27 Stierle, GRUR 2020, 262, 265.

28 Art. 1 Nr. 35 2. PatMoG-RefE.

29 2. PatMoG-RefE, S. 35.

30 2. PatMoG-RefE, S. 60.

31 Dazu Stierle, GRUR 2020, 262, 264; Ohly, Stellungnahme zum Diskussionsentwurf des BMJV eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts: Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG und Einfügung eines neuen § 145 a PatG (verfügbar auf der Internetseite des BMJV), 10.3.2020, sub 3.

32 Siehe Stierle, GRUR 2020, 262, 264 m.w.N. Siehe auch Ohly (Fn. 31), sub 3.

33 Der Grad des Verletzerverschuldens wurde in der Begr. des DiskE auf S. 52 f. als wesentlich bezeichnet, nicht aber im Gesetzeswortlaut. Im RefE heißt es nun sogar ausdrücklich, dass die Berufung auf die Unverhältnismäßigkeit bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Rechtsverletzungen regelmäßig zu versagen sei (S. 63).

34 Stierle, GRUR 2020, 262, 264.

35 Daher kritisch Stierle, GRUR 2020, 262, 264.

36 Siehe dazu Stierle, GRUR 2020, 262, 264; Ohly (Fn. 31), sub 3.

37 § 9 GeschGehG erfasst jedoch auch andere Ansprüche wie Vernichtung und Auskunft. Er gibt zudem einen Katalog an Abwägungskriterien vor.

38 DiskE, S. 53 unter Verweis auf die Entscheidung LG Düsseldorf, Ur. vom 9.3.2017, Az. 4 a O 137/15, CIPR 2017, 74 – Herzklappen.

39 Stierle, GRUR 2020, 262, 266; Ohly (Fn. 31), sub 4; Schönbohm/Ackermann-Blome, Mitt. 2020, 101, 107; Schönbohm/Ackermann-Blome, GRUR Int. 2020, 578, 581, 583.

40 2. PatMoG-RefE, S. 63. Dazu ausführlich Stierle, ZGE 2019, 334, 353 ff.

41 2. PatMoG-RefE, S. 63. Dazu Stierle, GRUR 2019, 873, 879.

herige Auffassung des Ministeriums auch im Widerspruch zur Rechtsprechung in anderen Bereichen des geistigen Eigentums stand.<sup>42</sup> Dort wird nicht nur eine grundrechtlich indizierte Verhältnismäßigkeitsprüfung bisweilen für notwendig erachtet, sondern es werden auch Drittinteressen in die Abwägung eingestellt.<sup>43</sup> Gleiches muss für das Patentrecht gelten. Zwar wird immer wieder betont, dass das Institut der Zwangslizenz Drittinteressen hinreichend berücksichtige.<sup>44</sup> § 24 PatG vermag jedoch als Regelung zugunsten des Patentnutzers den Eingriff in die Rechte Dritter nicht zu rechtfertigen. Der Unterlassungstenor eines Gerichts kann zumindest mittelbar in deren Grundrechte eingreifen, beispielsweise von Patienten, die dringend auf ein patentverletzendes Arzneimittel angewiesen sind. Dem einzelnen Patienten fehlt die Möglichkeit ein Zwangslizenzverfahren mit Erfolgsaussichten anzustrengen,<sup>45</sup> weshalb der Grundrechtseingriff zur Möglichkeit des Gerichts zwingt, diese Drittinteressen in die Verhältnismäßigkeitsabwägungen einstellen zu können.

Ob die derzeitige COVID-19-Pandemie den Gesinnungswandel des BMJV beeinflusste, bleibt offen. Gerade in solchen Krisenzeiten mögen entsprechende Sachverhalte evident werden.<sup>46</sup> Abseits des Life Sciences-Bereichs sind jedoch auch Anwendungsfälle in anderen Industriezweigen denkbar, beispielsweise dem IKT-Sektor.<sup>47</sup>

Unklarheiten bleiben hinsichtlich der Anwendbarkeit des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-RefE auf standardessentielle Patente (SEP) bzw. dessen Verhältnis zur entsprechenden SEP-Rechtsprechung. Fraglich ist beispielsweise, ob sich ein Patentverletzer, der seinen *Huawei*-Obliegenheiten<sup>48</sup> nicht nachkam, dennoch erfolgreich auf den Verhältnismäßigkeitsvorbehalt des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG stützen kann.<sup>49</sup> Auch wird sich die Frage stellen, inwieweit die Wertungen dieser Rechtsprechung Einfluss auf die Auslegung von § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-RefE und damit die Konkretisierung des Verhältnismäßigkeitsvorbehalts haben werden. Rechtsprechung und Literatur werden diese Fragen in Zukunft zu beantworten haben.

## 2. Rechtsfolge

Auch im Hinblick auf die Rechtsfolgenanordnung sorgt der Referentenentwurf für erhebliche Überraschungen. § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-DiskE statuierte einen Ausschluss des Unterlassungsanspruchs „soweit“, was zweifelsohne eine Teilbeschränkung in zeitlicher Hinsicht er-

laubte (Aufbrauchfrist). Offen blieben Fragen nach der Möglichkeit einer qualitativen Teilbeschränkung, insbesondere ob ein Gericht ähnlich der „compensation in lieu of an injunction“, wie sie aus dem englischen<sup>50</sup> oder US-amerikanischen Patentrecht<sup>51</sup> bekannt ist, eine finanzielle Kompensation für den Zeitraum der Versagung einräumen kann. Teile der Wissenschaft sahen dies bereits auf Basis des Diskussionsentwurfs für möglich an.<sup>52</sup> Ich plädierte gleichzeitig jedoch zumindest für eine entsprechende Klarstellung in der Gesetzesbegründung,<sup>53</sup> während andere ausdrücklich einen entsprechenden Zusatz im Gesetzeswortlaut bevorzugten.<sup>54</sup>

Der Referentenentwurf will nun ausdrücklich in § 139 Abs. 1 PatG einen Ausgleichsanspruch implementieren. Der entsprechende Wortlaut orientiert sich wohl an einem Vorschlag von *Ohly*.<sup>55</sup> An § 139 Absatz 1 Satz 3 PatG-RefE mit seinem „soweit“ schließen sich nun zwei weitere Sätze an, die die Möglichkeit einer solchen finanziellen Ersetzung des Unterlassungsanspruchs klarstellen. Nach § 139 Absatz 1 Satz 4 PatG-RefE kann der Verletzte bei (ganzer oder teilweiser) Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs und entsprechender Versagung verschuldensunabhängig (!) einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint.

Wie § 139 Absatz 1 Satz 5 PatG-RefE klarstellt, bleibt der Schadensersatzanspruch nach § 139 Abs. 2 PatG davon unberührt. Der Zusatz besitzt lediglich deklaratorische Bedeutung, da rechtsdogmatisch ohnehin nur der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen wird, nicht das Ausschließlichkeitsrecht insgesamt. Die Verletzung wird schließlich nicht legalisiert.<sup>56</sup> Dennoch ist der Hinweis sinnvoll, zumal sich die vorgeschlagene Regelung in seiner Wirkung von den verwandten § 100 Satz 3 UrhG und § 45 Satz 3 DesignG unterscheidet. Im design- und urheberrechtlichen Parallelkonstrukt wird der Einfachheit halber eine Einwilligung fingiert und damit letztlich auch der Schadensersatz ausgeschlossen, was eher der Konstruktion einer Zwangslizenz auf Rechtsdurchsetzungsebene entspricht. Letzteres wollen § 139 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG-RefE gerade nicht sein, obwohl dies zum Teil ange-dacht wurde.<sup>57</sup>

Der Vorschlag unterscheidet sich konstruktiv von der kartellrechtlichen Beschränkung des Unterlassungsanspruchs, wie sie beispielsweise aus *Orange-Book-Standard* bekannt ist.<sup>58</sup> Dort ordnet das Gericht keinen Betrag zur Entschädigung an, sondern verlangt eine solche Leis-

42 Ausführlich *Stierle*, GRUR 2020, 262, 266. Siehe auch *Ohly* (Fn. 31), sub 4.

43 Siehe z.B. EuGH, GRUR 2014, 468 (Rdn. 47) – UPC Telekabel; EuGH, GRUR 2016, 1146 (Rdn. 82) – McFadden, und BGH, GRUR 2018, 1044 (Rdn. 34) – Dead Island, wo die Informationsfreiheit der Internetnutzer – also Drittinteressen – in die Abwägung eingestellt werden.

44 Siehe z.B. *Tilman*, Mitt. 2020, 245, 246 f.

45 *Stierle*, GRUR 2020, 262, 266.

46 Siehe z.B. LG Düsseldorf, Urt. vom 4.8.2020, 4 c O 43/19, insbesondere sub IV. 1.

47 Siehe beispielsweise den prominenten Blackberry-Fall in den USA Anfang der 2000er Jahre (dazu *Boldrin/Levine*, 27(1) JEP 3, 4, 12 (2013) m.w.N.).

48 EuGH, Urt. vom 16.7.2015, C-170/13, Mitt. 2015, 449 – Huawei/ZTE.

49 Prima facie scheinen die besseren Gründe dafür zu sprechen, da der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt seiner Natur nach einen weiteren Anwendungsbereich besitzt.

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

51 *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.*, 504 F.3d 1293, 1314 ff. (Fed. Cir. 2007). Siehe auch *Amado v. Microsoft Corp.*, 517 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008). Dazu ausführlich *Stierle* (Fn. 4), S. 114 ff.

52 *Stierle*, GRUR 2020, 262, 264 f.; *Ohly* (Fn. 31), sub 5.

53 *Stierle*, GRUR 2020, 262, 264 f.

54 *Ohly* (Fn. 31), sub 5.

55 *Ohly* (Fn. 31), sub 5.

56 So ausdrücklich der RefE, S. 64. Weiterführend zu dieser Konstruktion in der Literatur: *Köhler*, GRUR 1996, 82, 90 (zum Lauterkeitsrecht); *Stierle* (Fn. 4), S. 278 m.w.N.; *Stierle*, GRUR 2019, 873, 881. A.A. wohl noch *Bodewig*, GRUR 2005, 632, 635 nach dem bei materieller Beschränkung des Unterlassungsanspruchs wohl die Rechtswidrigkeit entfallen solle.

57 *Ohly* (Fn. 31), sub 6.

58 Zu den unterschiedlichen Beschränkungs- und Ausgleichsmöglichkeiten im Fall einer Unterlassungsbeschränkung siehe ausführlich *Stierle*, GRUR 2019, 873, 880 f.

tung vor Verletzung in Form einer unmittelbaren Zahlung oder Hinterlegung und damit auf Tatbestandsebene.<sup>59</sup> Ein solcher Mechanismus wäre für einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt unnötig kompliziert, zumal die mit ihm zu regelnden Situationen üblicherweise höchst dynamisch sind. § 139 Abs. 1 Satz 4 PatG-RefE sieht stattdessen einen eigenständigen Ausgleichsanspruch und damit Streitgegenstand vor, den der Verletzte (zumindest hilfsweise) neben seinem Unterlassungsantrag geltend machen muss.<sup>60</sup> Für patentrechtsinterne Sachverhalte ist eine solche Vorgehensweise praktikabler.

Das BMJV stellt mit § 139 Abs. 1 Satz 4 PatG-RefE Wissenschaft und Praxis vor die Frage, nach welchen Maßstäben der Ausgleichsanspruch zu berechnen ist. Die Begründung des Referentenentwurfs lässt keinerlei Anhaltspunkte erkennen. Der Gesetzgeber ist vermutlich gut beraten, die Beantwortung Rechtsprechung und Literatur zu überlassen. Im Ausgangspunkt der zukünftigen Diskussionen muss die rechtsdogmatische Erkenntnis stehen, dass der Unterlassungsanspruch ausgeglichen wird, soweit dieser beschränkt wurde. Die Festlegung des Werts „Unterlassen verlangen zu können“ bereitet allerdings Schwierigkeiten<sup>61</sup> wie aus der US-amerikanischen Rechtsprechung bekannt ist.<sup>62</sup> Bei einem vollständigen, wenn auch nur zeitlich beschränkten Ausschluss des Unterlassungsanspruchs bietet es sich daher an, für den entsprechenden Zeitraum näherungsweise auf die Lizenzanalogie abzustellen,<sup>63</sup> sozusagen als pauschalisierter Ausgleich entsprechend der Konstruktion im Schadensersatzrecht. Eine einmal zu leistende Zahlung ist theoretisch ebenso möglich wie eine regelmäßig wiederkehrende Leistungsverpflichtung, da der Ausgleichsanspruch als Substitut des Unterlassungsanspruchs ebenso (Rechtsfortsetzungsgedanke) in die Zukunft gerichtet ist.<sup>64</sup> Insofern ist eine Vorleistung denkbar. Auch hinsichtlich der sonstigen Ausgestaltung des Ausgleichsanspruchs wird man sich an branchenüblichen Maßstäben orientieren können.

Zwei Nachbesserungen sind dem Gesetzgeber auf zivilrechtlicher Rechtsfolgenseite zu raten. Erstens sollte § 139 Abs. 1 Satz 4 PatG-RefE im Hinblick auf die Darlegungs- und Beweislast umformuliert werden. Es spricht vieles<sup>65</sup> dafür, dem Verletzten im Fall des Ausschlusses seines Unterlassungsanspruchs eine solche Entschädigung im Grundsatz zuzugestehen, außer eine solche ist ausnahmsweise unangemessen. Aktuell legt der Wortlaut nahe, dass der Verletzte die Angemessenheit seiner Entschädigung darlegen und im Bestreitensfall beweisen müsste. Die Kompensation wird also an eine zusätzliche Voraus-

setzung – nämlich die Angemessenheit – geknüpft. Treffender wäre es vielmehr dem Rechtsverletzer die Darlegungs- und Beweislast für die Unangemessenheit aufzubürden. Die Frage besitzt praktische Relevanz wie sich an den verwandten Diskussionen zur *Huawei*-Rechtsprechung<sup>66</sup> abzeichnet, da bei der Substantiierung der Angemessenheit möglicherweise empfindliche Informationen des Verletzten preisgegeben werden müssen. Freilich könnte sich die Rechtsprechung auch mit einer indizierten Angemessenheit bei Ausschluss helfen, ähnlich wie auf die Wiederholungsgefahr bei Rechtsverletzung geschlossen wird. Sinnvoller ist es den Wortlaut einer entsprechenden Neuregelung unmittelbar passend zu formen. Dabei könnte auch das sprachlich etwas schwammige „erscheint“ durch ein „ist“ ersetzt werden.<sup>67</sup> Ein § 139 Abs. 1 Satz 4 PatG sollte daher in seinem zweiten Halbsatz „soweit dies nicht unangemessen ist“ lauten oder eine ähnliche Fassung erhalten, um dem Verletzten den Ausgleich im Grundsatz zuzusprechen.

Eine zweite Nachbesserung betrifft § 139 Abs. 1 Satz 5 PatG-RefE. Wie gezeigt stehen die Versagung des Unterlassungsanspruchs und das Bestehen des Schadensersatzanspruchs grundsätzlich unabhängig nebeneinander. Nicht abschließend geklärt ist jedoch, ob ein finanzieller Ausgleich für den versagten Unterlassungsanspruch tatsächlich keinerlei Auswirkung auf den Schadensersatzanspruch hat. Falls beide Ansprüche vollständig losgelöst nebeneinander ständen, käme es – abhängig von der Berechnung des Ausgleichs – womöglich zu einer Situation, in der neben der Lizenzanalogie über § 139 Abs. 1 Satz 4 PatG-RefE für den identischen Zeitraum der Beschränkung zusätzlich der tatsächliche Schaden, eine zweite Lizenzgebühr oder gar der Verletzergewinn über die dreifache Schadensersatzberechnung des § 139 Abs. 2 PatG verlangt werden könnte. Ob dies gewünscht ist, darf bezweifelt werden. Zumindest sollte ein solcher Schritt durch eine ausführliche Diskussion in Wissenschaft und Praxis vorbereitet sein. Vieles spricht für die Berücksichtigung der gemäß § 139 Abs. 1 Satz 4 PatG-RefE geleisteten Zahlung im Rahmen des Schadensersatzanspruchs über die sog. Differenzhypothese,<sup>68</sup> was auch mit der Durchsetzungsrichtlinie vereinbar wäre.<sup>69</sup> Danach darf der Verletzte durch den Schadensersatzanspruch nicht besser stehen als ohne Rechtsverletzung (Bereicherungsverbot);<sup>70</sup> eine eventuell geleistete Entschädigung für die Unterlassungsbeschränkung wäre insofern schadensmindernd im Rahmen des § 139 Abs. 2 PatG anzurechnen. Der Gesetzgeber würde daher gut daran tun, mit § 139

59 BGH Mitt. 2009, 338 = BGHZ 180, 312 (Rdn. 36) – Orange-Book-Standard.

60 RefE, S. 64 erwähnt die Notwendigkeit eines entsprechenden Antrags.

61 *Stierle* (Fn. 4), S. 276.

62 Vgl. *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.*, 504 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007); *Amado v. Microsoft Corp.*, 517 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008).

63 So für den Verhältnismäßigkeitsvorbehalt *de lege ferenda* vorgeschlagen bei *Stierle*, GRUR 2019, 873, 881. Einen ähnlichen Vorschlag zur *lex lata* unterbreitete für besondere Fälle der Nicht-Praktizierung: *Stierle* (Fn. 4), S. 276.

64 Man kann ihn daher den Anspruch auf finanziellen Ausgleich auch als Rechtsfortsetzungsanspruch verstehen.

65 Bereits der Grundsatz der Minimalinvasivität streitet für einen grundsätzlichen finanziellen Ausgleich (*Stierle*, GRUR 2019, 873, 881). Die Rechtsposition des Patentinhabers ist

nur soweit zu beschränken wie notwendig, um die Inventions- und Informationsanreizstruktur des Patentsystems zu schonen.

66 EuGH, Urt. vom 16.7.2015, C-170/13, Mitt. 2015, 449 – *Huawei/ZTE*.

67 Die Formulierung findet sich so leider auch in Art. 13 Abs. 3 UAbs. 1 lit. c RL 2016/943 und § 11 Abs. 1 GeschGehG.

68 Dazu *Stierle* (Fn. 4), S. 376; *Stierle*, GRUR 2019, 873, 881. Damit ist der Ausgleichsanspruch keineswegs unbedeutend. Erstens wird dieser verschuldensunabhängig garantiert. Zweitens wird durch den Vorleistungscharakter das Insolvenzrisiko des Verletzers von den Schultern des Verletzten genommen.

69 Vgl. *Stierle* (Fn. 4), S. 376.

70 *Oetker* in MüKo, BGB, 8. Aufl. 2019, § 249 (Rdn. 20); *Flume* in BeckOK, BGB, 55. Ed., 1.8.2020, § 249 (Rdn. 46).

Abs. 1 Satz 5 PatG-RefE den Schadensersatzanspruch nach § 139 Abs. 2 PatG zunächst als nur „im Grunde“ unberührt zu statuieren und auch hier die weiteren Entwicklungen in die Hände von Rechtsprechung und Literatur zu legen.

Zu Recht schlägt der Referentenentwurf keine Anwendung der Erschöpfungsgrundsätze bei Unterlassungsbeschränkung vor.<sup>71</sup> Wie bereits angesprochen wird die Rechtswidrigkeit der Patentverletzung durch den Verhältnismäßigkeitsvorbehalt nicht angetastet. Demnach kann es zu Situationen kommen, in denen sich ein Händler dem Unterlassungsanspruch des Rechtsinhabers ausgesetzt sieht, obwohl sich der ebenfalls patentverletzende Hersteller bereits erfolgreich mit § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-RefE gegen den Unterlassungsanspruch verteidigte. Diese Konstellationen sind hinzunehmen. Sie sind logische Konsequenz der nur sehr feingliedrigen Einzelfallkorrektur auf materieller Rechtsdurchsetzungsebene, die eben gerade nicht die weitergehenden Rechtsfolgen einer Zwangslizenz bewirken soll. Der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt greift nur aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls, die auf unterschiedlichen Fertigungsstufen abweichend gelagert sein können. Im Grundsatz ist bei einem anderen Rechtsverletzer daher erneut auf Unverhältnismäßigkeit zu überprüfen.<sup>72</sup>

Auch wenn Ausnahmen denkbar sind,<sup>73</sup> wird sich die Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs auf der nachfolgenden Handelsstufe in aller Regel fortsetzen. Die Gründe, auf denen im Verhältnis zwischen Rechtsinhaber und Hersteller die Unverhältnismäßigkeit beruhte, werden häufig auch im Verhältnis zum Händler vorliegen und so auch dort den Ausschluss des Unterlassungsanspruchs tragen. Damit kann die „Erschöpfungsproblematik“ auf Tatbestandsebene des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-RefE letztlich einer sachgerechten Lösung zugeführt werden. Denkbar ist aufgrund der typischen Fortsetzung der Interessenlage in der Fertigungskette, dass sich die Rechtsprechung mit einer Indizwirkung des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-RefE behilft. Wurde der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt in einem vorherigen, denselben Verletzungsgegenstand betreffenden Verfahren angewandt, so mag dies die Unverhältnismäßigkeit auch in einem Folgeverfahren zwischen dem Patentverletzer und einem Dritten – beispielsweise dem Groß- oder Einzelhändler – indizieren.

### 3. Gebrauchsmustergesetz und Nebenstrafrecht

Der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt betrifft nach dem Referentenentwurf nun ebenso das Gebrauchsmusterrecht. Das BMJV nahm den Vorschlag aus Wissenschaft<sup>74</sup> und Praxis<sup>75</sup> zum Anlass und will nun eine entsprechende

Beschränkungsregelung auch dort aufnehmen.<sup>76</sup> Dem Referentenentwurf ist zuzustimmen, dass kein sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung der systemverwandten Schutzrechte besteht und § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-RefE durch einen Rückgriff auf das Gebrauchsmusterrecht umgangen werden könnte.<sup>77</sup> Der Referentenentwurf will den entsprechenden Wortlaut allerdings § 24 GebrMG anfügen. Dabei handelt es sich augenscheinlich um ein Redaktionsversehen.<sup>78</sup> Tatsächlich müssten die Regelungen als § 24 Abs. 1 Satz 3 bis 5 GebrMG implementiert werden, also dem Absatz 1 des § 24 GebrMG angehängt werden.

Auch hinsichtlich § 142 PatG reagiert das BMJV auf den in der Literatur geäußerten Nachbesserungsbedarf.<sup>79</sup> Der Diskussionsentwurf ließ diese nebenstrafrechtliche Bestimmung unangetastet. Da § 142 PatG an die Rechtsverletzung anknüpft und mit der Versagung des Unterlassungsanspruchs keine Legalisierung der Patentverletzung einhergeht, drohte der Straftatbestand trotz § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-DiskE erfüllt zu sein.

§ 142 Abs. 7 PatG-RefE sieht nun einen persönlichen Strafausschließungsgrund vor: „Ist in den Fällen des § 139 Absatz 1 Satz 3 ein Unterlassungsanspruch ausgeschlossen, wird der dort genannte Verletzer nicht nach Absatz 1, 2 oder 3 bestraft.“ Allerdings lässt dieser die Strafbarkeit möglicher Beteiligter unangetastet. Es stellt sich daher die Frage, ob diese aus Wertungsgründen nicht ebenso in den Anwendungsbereich des § 142 Abs. 7 PatG-RefE einbezogen werden sollten wie der Verletzer selbst. Die rechtspraktische Bedeutung dürfte freilich gering sein.

### 4. Resümee

In der Gesamtbetrachtung ist dem BMJV zum Referentenentwurf zu gratulieren. Konsequenterweise nahm es sich erneut und äußerst sorgfältig der in Wissenschaft und Praxis geäußerten Kritik am Diskussionsentwurf an und entwickelte diesen konsequent und nachhaltig weiter. Gerade mit der Kehrtwende in der Frage der Drittinteressen sowie der ausdrücklichen Normierung eines Ausgleichsanspruchs rechnet man vermutlich die wenigsten, auch wenn diese Mechanismen mit Recht gefordert wurden und uneingeschränkt zu begrüßen sind.

### III. Höherrangiges Recht

Das Lob an das BMJV soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die geplante Einführung eines ausdrücklichen Verhältnismäßigkeitsvorbehalts – wie bereits angedeutet – zum Teil sehr kritisch gesehen wird. So wie die Argumente

71 Siehe dazu *Obly* (Fn. 31), sub 6.

72 RefE, S. 65.

73 Beispielsweise machte die hinreichende Versorgung einer empfindlich betroffenen Patientengruppe (Drittinteresse) eine Aufbrauchsfrist von zwei Monaten im Verfahren gegen den Hersteller notwendig, der Händler vertreibt den Verletzungsgegenstand nun jedoch ausschließlich an andere Personen zu anderen Zwecken.

74 *Stierle*, GRUR 2020, 262, 263; *Obly* (Fn. 31), sub 7.

75 VDA, Stellungnahme zum Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG vom 14.1.2020) (verfügbar auf der Internetseite des BMJV), Februar 2020, S. 10; *Schönbohm/Ackermann-Blome*, Mitt. 2020, 101, 107.

76 Art. 3 Nr. 9 2. PatMoG-RefE.

77 RefE, S. 71 f.

78 Dies wird auch durch Art. 3 Nr. 10 2. PatMoG-RefE deutlich, der eine Änderung an § 25 GebrMG beabsichtigt, die auf einen § 24 Abs. 1 Satz PatG verweist.

79 *Stierle*, GRUR 2020, 262, 265; Stellungnahme der GRUR (Fn. 16), S. 15. Missbrauchspotential des § 142 PatG kritisierte unabhängig vom Verhältnismäßigkeitsvorbehalt auch die gemeinsame Stellungnahme von VCI und vfa zum Diskussionsentwurf des BMJV für ein Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) (auf der Internetseite des BMJV verfügbar), 10.3.2020, S. 9 ff.

für eine entsprechende Reform in diesem Beitrag nicht rekapituliert wurden, werden an dieser Stelle ebenso nicht erneut die zahlreichen Gegenargumente aufbereitet werden.<sup>80</sup> Ein besonders gewichtiger Einwand soll aufgrund seiner zentralen Bedeutung abschließend dennoch beleuchtet werden: die Vereinbarkeit eines solchen Vorbehalts mit höherrangigem Recht.

*Tilmann* legte vor dem Hintergrund des Diskussionsentwurfs jüngst einen äußerst engen Gestaltungsspielraum des deutschen Gesetzgebers dar und zog damit die Vereinbarkeit eines Verhältnismäßigkeitsvorbehalts mit höherrangigem Recht in Frage.<sup>81</sup> Auch wenn die angebrachte Kritik sich unmittelbar auf den Beitrag von *Schönbohm* und *Ackermann-Blome*<sup>82</sup> bzw. den Diskussionsentwurf des BMJV bezog, gelten seine Ausführungen indirekt auch für den nun vorliegenden Referentenentwurf.

### 1. Art. 30 TRIPS, Art. 31 TRIPS und Art. 44 TRIPS

Nach *Tilmann* verstößt die Einführung eines generellen Verhältnismäßigkeitsvorbehalts gegen Art. 30 des TRIPS-Übereinkommens.<sup>83</sup> Tatsächlich wurde die Regelung auch im Umfeld der *eBay*-Rechtsprechung des US Supreme Court diskutiert.<sup>84</sup> Es wurde ein Verstoß gegen das Übereinkommen befürchtet, falls das Gericht vom Grundsatz quasi-automatischer Unterlassungsanordnungen abrücken würde, wie sie der Federal Circuit<sup>85</sup> zuvor geprägt hatte. Auch der BGH spricht in *Wärmetauscher* ein mögliches Spannungsverhältnis der Aufbrauchfrist zu Art. 30 TRIPS zumindest an.<sup>86</sup> Auch in der deutschen Literatur wird ein möglicher Verhältnismäßigkeitsvorbehalt an dieser Regelung gemessen.<sup>87</sup>

Ein Verhältnismäßigkeitsvorbehalt in § 139 Abs. 1 PatG fällt jedoch ebenso wenig wie der „four-factor test“ des US-Rechts in den Regelungsbereich des Art. 30 TRIPS.<sup>88</sup> Die Regelung ist nicht auf einzelne Rechtdurchsetzungsrechte und deren Ausschluss, sondern das Ausschließlichkeitsrecht insgesamt anwendbar. Eine Regelung im Sinne des Art. 30 TRIPS nimmt die Verletzungsqualität und sperrt folglich *alle* Verletzungsansprüche.<sup>89</sup> Übersetzt in das System des deutschen Patentgesetzes gestattet Art. 30 TRIPS Ausnahmen zur Wirkung des § 9 PatG. Es handelt sich also um Fälle wie das Versuchsprivileg des § 11 Nr. 2 PatG oder das Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG.<sup>90</sup> Dies wird bereits durch die Überschrift von Art. 30 TRIPS deutlich („Exceptions to Rights Con-

ferred“), die unmittelbar an Art. 28 TRIPS („Rights Conferred“) anknüpft.<sup>91</sup> Art. 28 TRIPS gebietet einen Ausschließlichkeitsschutz im Sinne von § 9 PatG, befasst sich aber eben nicht mit Verletzungsansprüchen wie dem Unterlassungsanspruch.

Da der Diskussionsentwurf noch keinen ausdrücklichen Ausgleichsanspruch bei Unterlassungsbeschränkung vorgesehen hatte, nahm *Tilmann* freilich keine Analyse des Art. 31 TRIPS vor. Mit dem Vorschlag des Ausgleichsanspruchs in § 139 Absatz 1 Satz 4 und 5 PatG-RefE wird diese Regelung aber vermutlich Gegenstand zukünftiger Diskussionen werden. Wie jedoch das BMJV darlegt sind Zwangslizenz und finanzieller Ausgleich der Unterlassungsbeschränkung völlig unterschiedliche Rechtsinstitute.<sup>92</sup> Die Zwangslizenz betrifft nicht die Rechtdurchsetzung. Sie legalisiert wie eine Ausnahme vom Ausschließlichkeitsrecht nach Art. 30 TRIPS die Benutzung, schließt damit auch einen Schadensersatz und sonstige Verletzungsansprüche aus. Art. 31 TRIPS und seine strengen Voraussetzungen sind daher ebenso nicht einschlägig.<sup>93</sup>

Vorgaben für die Rechtdurchsetzung finden sich erst in PART III des TRIPS-Übereinkommens.<sup>94</sup> Der dortige Art. 44 TRIPS fordert allerdings nur die grundsätzliche, gerichtliche Kompetenz für Unterlassungsanordnungen.<sup>95</sup> Er sieht nicht vor, wann Unterlassungen angeordnet werden müssen, nach deutschem Verständnis also, unter welchen Voraussetzungen ein Unterlassungsanspruch bestehen muss. Erst Recht verpflichtet er die Mitgliedstaaten nicht dazu, in jedem Fall der Patentverletzung eine solche Anordnung auszusprechen.<sup>96</sup>

### 2. Art. 11 DurchsetzungsRL

*Tilmann* sieht den vorgeschlagenen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt vor dem Hintergrund der DurchsetzungsRL als problematisch an. Art. 11 DurchsetzungsRL sei eine abschließende Regelung.<sup>97</sup> In diesem „Bindungsbeereich“ lege er die Voraussetzungen für den Erlass einer endgültigen Unterlassungsverfügung eindeutig fest.<sup>98</sup> Er dürfe in diesem nicht einmal durch EU-Grundrechte „überspielt werden“. An diesen Maßstäben gemessen wäre die Praxis des High Court und ebenso *Wärmetauscher* unionsrechtswidrig. Auch § 139 Abs. 1 Satz 1 PatG wäre wohl zu überdenken, da das Kriterium der Wiederholungsfahr – obwohl diese nach der Rechtsprechung im Verletzungsfall indiziert wird – sich nicht im Wortlaut des Art. 11 DurchsetzungsRL wiederfindet.

80 Siehe z.B. *Zhu/Kouskoutis*, GRUR 2019, 886; *Kessler*, Mitt. 2020, 108; Stellungnahme der GRUR (Fn. 16), S. 8 ff.

81 *Tilmann*, Mitt. 2020, 245.

82 *Schönbohm/Ackermann-Blome*, Mitt. 2020, 101.

83 *Tilmann*, Mitt. 2020, 245, 245.

84 Siehe z.B. *Cotropia* in Patent Law and Theory, 2008, 557, 576 ff. und 581 f.; *Subramanian*, IIC 2008, 419, 447.

85 Siehe z.B. *MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.*, 401 F.3d 1323, 1338 f. (Fed. Cir. 2005).

86 BGH, Mitt. 2016, 446 (Rdn. 47 f.) – *Wärmetauscher*. Für UK siehe *HTC Corporation v. Nokia Corporation (No. 2)* [2013] R.P.C. 30 (Rdn. 31).

87 Siehe *Tochtermann*, ZGE 2019, 257, 264, nach der sich ein gesetzlicher Verhältnismäßigkeitsvorbehalt an den engen Voraussetzungen des Art. 30 TRIPS zu orientieren habe.

88 Dazu ausführlich *Stierle* (Fn. 4), S. 399 f. und *Schellhorn* (Fn. 4), Rdn. 196. Ebenso *Sonnenberg* (Fn. 4), S. 61 ff., der Art. 30 TRIPS nur hilfsweise erläutert.

89 Siehe dazu beispielsweise WTO Panel, WT/DS114/R vom 17.3.2000 – EU/Kanada, Tz. 7.69.

90 *v. Saint-André/Taşdelen* in Busche/Stoll/Wiebe, TRIPs, 2. Aufl. 2013, Art. 30, Rdn. 28 ff.

91 WTO Panel, WT/DS114/R vom 17.3.2000 – EU/Kanada, insb. Tz. 7.19.

92 2. PatMoG-RefE, S. 63.

93 Vgl. *Stierle* (Fn. 4), S. 400. Wohl für eine Art wertende Berücksichtigung *Schellhorn* (Fn. 4), Rdn. 196.

94 Vgl. auch „remedies“ in der Überschrift der Section 2.

95 WTO Panel, WT/DS79/R vom 24.8.1998 – EG/Indien.

96 Ansonsten würde die die US-amerikanische Rechtsprechung nicht nur in Folge, sondern auch bereits vor der *eBay*-Entscheidung gegen TRIPS verstößen, was von den Vertragsstaaten nicht gewollt sein kann.

97 *Tilmann*, Mitt. 2020, 245, 245.

98 *Tilmann*, Mitt. 2020, 245, 245.

99 *Tilmann*, Mitt. 2020, 245, 246.

*Tilmann* stützt seine Argumentation primär auf die urheberrechtliche Entscheidung des EuGH in Sachen *Funke Medien* bzw. *Afghanistan Papiere*.<sup>100</sup> Diese bezog sich jedoch auf Art. 2 lit. a und Art. 3 Abs. 1 der RL 2001/29 (InfoSocRL), mit denen das sekundäre Unionsrecht Teile des urheberrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts abschließend bestimmt; patentrechtlich transkribiert also die Voraussetzungen des § 9 PatG. Aussagen zum (urheberrechtlichen) Unterlassungsanspruch wurden dort nicht getroffen.<sup>101</sup> *Tilmann* hebt hervor, dass zwischen „shall provide“ der Art. 2 und 3 InfoSocRL und „shall ensure“ des Art. 11 DurchsetzungsRL „kein rechtlich relevanter Unterschied“ besteht; im Lichte der Entscheidung ergo auch Art. 11 DurchsetzungsRL als abschließende Bestimmung gelesen werden muss.<sup>102</sup>

Richtigerweise legt Art. 11 DurchsetzungsRL nicht abschließend die Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs fest.<sup>103</sup> Er trägt den Mitgliedstaaten lediglich auf sicherzustellen, dass „die zuständigen Gerichte bei Feststellung einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums eine Anordnung gegen den Verletzer erlassen können, die ihm die weitere Verletzung des betreffenden Rechts untersagt.“<sup>104</sup> Ebenso wie sein Vorbild und großer Bruder Art. 44 des TRIPS-Übereinkommens verlangt er also nur nach der grundsätzlichen Kompetenz, eine solche Anordnung aussprechen zu können, legt aber keine Voraussetzungen für deren Erteilung fest. Deutlich wird dies auch durch einen Vergleich (argumentum e contrario) mit dem Wortlaut des Art. 13 DurchsetzungsRL, der für den Schadensersatzanspruch Voraussetzungen aufstellt, unter denen eine entsprechende Anordnung ergehen muss. *Tilmann* mag daher recht haben. „Shall provide“ der Art. 2 und 3 InfoSocRL und „shall ensure“ des Art. 11 DurchsetzungsRL mögen sprachlich gleichbedeutend sein, allerdings ist der Bezugsgegenstand ein anderer. Art. 11 DurchsetzungsRL bestimmt nur abschließend, dass eine *Kompetenz* für Unterlassungsanordnungen bestehen muss, nicht jedoch die Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs oder gar der Unterlassungsanordnung. Dieses Verständnis wird durch die urheberrechtliche Rechtsprechung gestützt, die zum Unterlassungsanspruch ergangen ist. Gerade dort wird nämlich eine Verhältnismäßigkeitskontrolle durchgeführt.<sup>105</sup> Auch die Vorbehalte in Art. 130 Abs. 1 UMV, Art. 89 I GGV oder Art. 13 GeschäftsgeheimnisRL untermauern diese Argumentation.

### 3. Art. 12 DurchsetzungsRL

Vor dem Hintergrund des verschuldensunabhängigen Ausgleichsanspruchs in § 139 Absatz 1 Satz 4 PatG-RefE wird nun auch Art. 12 DurchsetzungsRL Gegenstand der Diskussion werden. Nach diesem können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass die zuständigen Gerichte auf An-

trag des Verletzers anstelle der Anwendung der in der DurchsetzungsRL genannten Maßnahmen eine Abfindung an den Verletzten zahlen, sofern die Verletzung unverschuldet erfolgte, dem Verletzer durch die Unterlassungsanordnung ein unverhältnismäßig großer Schaden entstehen würde und die Zahlung an die geschädigte Partei als angemessene Entschädigung erscheint. § 139 Absatz 1 Satz 4 PatG-RefE forderte hingegen keine unverschuldete Rechtsverletzung zur Begründung des Ausgleichsanspruchs.

Art. 12 DurchsetzungsRL ist auf die Regelung des § 139 Absatz 1 Satz 4 PatG-RefE wohl letztlich gar nicht anwendbar. Er gestattet eine solche finanzielle Ersetzung anstelle aller Maßnahmen, die die DurchsetzungsRL im Verletzungsfall vorsieht. Es geht damit folglich nicht um die ganze oder teilweise Beschränkung des Unterlassungsanspruchs, sondern um den potentiellen Ausschluss aller Verletzungsansprüche, wie in § 100 UrhG oder § 45 DesignG vorgesehen. Tatsächlich zeigt die Entstehungsgeschichte der DurchsetzungsRL, dass Art. 12 diesen, damals bereits bestehenden deutschen Regelungen nachgebildet wurde.<sup>106</sup> Er sollte vor allem deren Vereinbarkeit mit der DurchsetzungsRL klarstellen, weshalb Art. 12 als einzige Vorgabe der gesamten Richtlinie lediglich fakultativen Charakter besitzt.

### 4. Art. 3 Abs. 2 Halbs. 1 DurchsetzungsRL und Unionsgrundrechte

Von der herrschenden Lehre wird das Kriterium der Verhältnismäßigkeit in Art. 3 Abs. 1 Halbs. 1 der DurchsetzungsRL zur Begrenzung des Unterlassungsanspruchs herangezogen.<sup>107</sup> Dabei geht es nicht um die Vereinbarkeit eines Verhältnismäßigkeitsvorbehalts mit deutschem Recht, sondern um das unionsrechtliche Gebot, einen solchen zu implementieren.

*Tilmann* tritt der herrschenden Lehre im Ergebnis völlig zu Recht entgegen.<sup>108</sup> Art. 3 Abs. 2 Halbs. 1 der DurchsetzungsRL schreibt keine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs vor. Grund hierfür ist aber – anders als er argumentiert – nicht der auf die Vollstreckung begrenzte Anwendungsbereich der Regelung.<sup>109</sup> Vielmehr bezieht sich Art. 3 Abs. 2 Halbs. 1 DurchsetzungsRL nur auf das mitgliedstaatliche, immaterialgüterrechtliche Durchsetzungssystem insgesamt und nicht auf die mögliche Unverhältnismäßigkeit eines einzelnen Verletzungsanspruchs. Die „Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe“ in der Gesamtschau müssen einen angemessenen Schutz garantieren. Würde man „verhältnismäßig“ auf einzelne Maßnahmen wie beispielsweise gerichtliche Unterlassungsanordnungen (Art. 11 DurchsetzungsRL) beziehen – wie dies die herrschende Literatur<sup>110</sup> macht –, so müsste dies gleichermaßen für die Begriffe „wirksam“ und „abschreckend“ – die zwei sonstigen Adjektive des

100 EuGH GRUR 2019, 934.

101 Vgl. die zitierten Rdn. 36 und 38 a.a.O.

102 *Tilmann*, Mitt. 2020, 245, 245 f. (siehe dort insbesondere die Fn. 8).

103 Ausführlich dazu *Stierle* (Fn. 4), S. 389 f.

104 Lies Art. 11 DurchsetzungsRL.

105 Siehe die Nachweise in Fn. 43.

106 Vgl. KOM (2003) 46 endg., S. 25, wo Art. 12 DurchsetzungsRL – im Entwurf noch als Art. 16 bezeichnet – § 101 UrhG a.F. – dem heutigen § 100 UrhG – nachgebildet wird. Siehe *Ellard*, Cri 2004, 65, 69.

107 Siehe z.B. *Ubrich*, ZGE 2009, 59, 88 f.; *Obly* in *Technology and Competition*, 2009, 257, 266 ff.; *Walz*, GRUR Int. 2013, 718 (728 f.); *Frick*, Patent-Trolling, 2014, S. 415.

108 *Tilmann*, Mitt. 2020, 245, 247.

109 Er führt hierfür die bereits oben kritisierte Bindungswirkung des Art. 11 DurchsetzungsRL im materiell-rechtlichen Bereich an. Zudem den Passus „müssen so angewendet werden“ in Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL, der sich allerdings nur auf den dortigen zweiten Halbsatz und damit nicht auf das Verhältnismäßigkeitskriterium bezieht.

110 Siehe die Nachweise in Fn. 107.

Trikolons aus § 3 Abs. 2 Halbs. 1 DurchsetzungsRL – und alle anderen Maßnahmen der DurchsetzungsRL gelten. In dieser Lesart würde Art. 3 Abs. 2 Halbs. 1 DurchsetzungsRL auch „abschreckende Beweissicherungsmaßnahmen“ (Art. 7 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 Halbs. 1 DurchsetzungsRL) und „abschreckende Auskunftsansprüche“ (Art. 8 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Halbs. 1 DurchsetzungsRL) verlangen, was die Absurdität eines solchen Verständnisses deutlich vor Augen führt.<sup>111</sup>

Zweitens kommt Art. 3 Abs. 2 Halbs. 1 DurchsetzungsRL kein rechtsbegrenzender Charakter zulasten des Patentinhabers zu. Dies folgt bereits aus Art. 2 Abs. 1 DurchsetzungsRL, der eine bloße Mindestharmonisierung vorschreibt.<sup>112</sup> Demnach kann die Richtlinie den Mitgliedstaaten einen stärkeren Schutz des Rechtsinhabers nicht verwehren. Art. 3 Abs. 2 Halbs. 1 DurchsetzungsRL will lediglich einen angemessenen Schutz zugunsten des Verletzten sicherstellen. Gestützt wird dieses Argument zusätzlich durch das Regelungssystem und die Entstehungsgeschichte. Der Begriff „verhältnismäßig“ ist umrahmt von den Merkmalen „wirksam“ und „abschreckend“, die beide eindeutig für einen hohen Schutz streiten. Zudem entstand die DurchsetzungsRL als Maßnahme der Produktpirateriebekämpfung.<sup>113</sup> Das Unionsrecht hatte zu dieser Zeit vor zirka 20 Jahren einen zu weit reichenden Schutz nicht im Blick. Das Merkmal der Verhältnismäßigkeit in Art. 3 Abs. 1 Halbs. 1 DurchsetzungsRL will daher bei richtiger Lesart lediglich einen angemessenen Schutz zugunsten des Rechtsinhabers durch das nationale Immaterialgüterrecht sicherstellen.

Damit ist letztlich nur gesagt, dass Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL keinen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt im Unterlassungsrecht erfordert. Dass die Verhältnismäßigkeit jedoch zumindest bei der Anwendung des Rechts berücksichtigt werden muss, folgt aus den Unionsgrundrechten, also dem Unionsprimärrecht, die auch Einfluss auf privatrechtliche Rechtsverhältnisse entfalten können.<sup>114</sup> Dies wird abseits aller Grundrechtsdogmatik rechtspraktisch in den neueren urheberrechtlichen Judikaten des EuGH und BGH sehr deutlich.<sup>115</sup> Warum dies im Patentrecht anders sein sollte, erschließt sich nicht. Auch hier sind zahlreiche Grundrechte betroffen. Diese mögen zwar auch ohne ausdrücklichen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt von den Gerichten zu berücksichtigen sein. Das Vorhaben des BMJV schafft jedoch eine höhere Rechtsanwendungsklarheit.

#### IV. Zusammenfassung

Der Referentenentwurf entwickelt den im Diskussionsentwurf vorgesehenen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt in § 139 Abs. 1 PatG konsequent weiter. Das BMJV hat sich äußerst sorgfältig den in Wissenschaft und Praxis geäußerten Vorschlägen angenommen. Tatbestandlich löst

sich das Rechtsinstitut im Referentenentwurf sehr deutlich von der bisherigen *Wärmetauscher*-Rechtsprechung. Dabei wurde die Tatbestandsschwelle zumindest sprachlich herabgesetzt, obwohl die Beschränkung nach wie vor auf Ausnahmefälle begrenzt sein soll.

Eine besondere Kehrtwende vollzog das BMJV in der Frage der möglichen Berücksichtigung von Drittinteressen. Auch Interessen Dritter sind nach dem Wortlaut des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-RefE nun in die Abwägung einzustellen. Eine begrüßenswerte Änderung im Vergleich zum Diskussionsentwurf.

Das Verhältnis des Vorbehalts zur SEP-Rechtsprechung bleibt unklar. Im Fall einer Einführung des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-RefE werden Rechtsprechung und Literatur dieses konkretisieren müssen.

Auf Rechtsfolgenseite implementierte der Referentenentwurf mit § 139 Abs. 1 Satz 4 PatG-RefE ein System ähnlich der „compensation in lieu“ im anglo-amerikanischen Rechtskreis. Dieser Vorstoß ist zu begrüßen. Dem Verletzten wird bei Beschränkung seines Unterlassungsanspruchs ein verschuldensunabhängiger Ausgleichsanspruch eingeräumt, soweit dieser angemessen ist. Der Gesetzgeber sollte das Regel-Ausnahme-Verhältnis jedoch umkehren und im Grundsatz einen solchen Ausgleich vorsehen und die Unangemessenheit als bloße Ausnahme formulieren. Die Berechnungsmechanismen werden zukünftig diskutiert werden müssen. Bei der Höhe des Ausgleichs wird sich die Rechtspraxis vermutlich an der Lizenzanalogie orientieren müssen.

§ 139 Abs. 1 Satz 5 PatG-RefE erklärt den Ausgleichsanspruch als vom Schadensersatzanspruch unabhängig. Im Ausgangspunkt erscheint dies richtig. Dennoch ist zu überlegen, ob ein geleisteter Ausgleich bei der Schadensersatzberechnung zu berücksichtigen ist. Dem Gesetzgeber ist zu raten, den Schadensersatz daher nur „dem Grunde nach“ als unberührt zu erklären und die weiteren Ausformungen den Gerichten und der Literatur zu überlassen.

Der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt führt nicht zur Erschöpfung der Rechte. In der Fertigungskette ist § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-RefE daher möglicherweise erneut zu prüfen, was hinzunehmen ist.

Notwendige Änderungen erfuhren auch das Gebrauchsmuster- und das Patentstrafrecht. Der gebrauchsmusterrechtliche Unterlassungsanspruch wird ebenfalls unter ausdrücklichem Verhältnismäßigkeitsvorbehalt gestellt. Allerdings ist dem BMJV hier ein Redaktionsversehen unterlaufen, das vor Gesetzesverabschiedung noch zu korrigieren sein wird. § 142 PatG soll nun im Fall der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs einen persönlichen Strafaufhebungsgrund vorsehen, der nach seinem Wortlaut jedoch nur den Verletzer, nicht jedoch mögliche Beteiligte erfasst.

Der angestrebte Verhältnismäßigkeitsvorbehalt ist mit höherrangigem Recht vereinbar. Sowohl Art. 30 als auch

111 Dazu *Stierle* (Fn. 4), S. 305.

112 Detaillierter zu diesem und zu weiteren Argumenten *Stierle* (Fn. 4), S. 306 ff.

113 So ausdrücklich KOM(2003) 46, S. 3. Die Richtlinie basiert danach auf dem Grünbuch der Kommission zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- und Dienstleistungs- und Produktpiraterie im Binnenmarkt (KOM(98) 569 endg.).

114 Zur Ausstrahlungswirkung von Grundrechten auf das einfache Patentrecht ausführlich *Papier*, ZGE 2017, 431, 443 ff. A.A. *Tilmann*, Mitt. 2020, 245, 246. Im Übrigen liegt auch dem Zivilrecht ein allgemeiner Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz zugrunde. Siehe beispielsweise 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. Literatur: *Wieacker* in 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; *Stürmer*, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Schuldvertragsrecht, 2010, 442.

115 Siehe die Nachweise in Fn. 43.

Art. 31 des TRIPS-Übereinkommen sind auf diesen nicht anwendbar. Für die Beschränkung von Unterlassungsansprüchen im Einzelfall macht das Abkommen keine Vorgaben.

Auch Art. 11 und Art. 12 der DurchsetzungsRL engen den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei der Aus-

gestaltung des Vorbehalts nicht ein. Entgegen der herrschenden Lehre verlangt zwar das Kriterium der Verhältnismäßigkeit in Art. 3 Abs. 2 Halbs. 1 DurchsetzungsRL keinen solchen Vorbehalt. Er ist jedoch durch die Unionsgrundrechte angezeigt und kann daher auch ausdrücklich in § 139 Abs. 1 PatG aufgenommen werden.