

AUFSÄTZE

ANSGAR OHLY*/MARTIN STIERLE**

Unverhältnismäßigkeit, Injunction Gap und Geheimnisschutz im Prozess

Das Zweite Patentrechtsmodernisierungsgesetz im Überblick

Der Bundestag hat in der Nacht zum 11.6.2021 das Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) beschlossen. Mittlerweile wurde es verkündet (BGBl. 2021 I 3490). Einige Änderungen des PatG gelten bereits seit dem 18.8. 2021, andere treten erst zum 1.5.2022 in Kraft. Das Gesetz ergänzt § 139 I PatG um einen Einwand der Unverhältnismäßigkeit (§ 139 I 3 PatG), sieht vor, dass der qualifizierte Hinweis durch das BPatG gem. § 83 I PatG innerhalb von sechs Monaten ergehen und an Verletzungsgerichte übermittelt werden soll, erklärt den prozessualen Geheimnisschutz gem. §§ 16 ff. GeschGehG in Patentstreitsachen und im Zwangslizenzverfahren für entsprechend anwendbar (§ 145a PatG) und nimmt eine Reihe kleinerer Nachjustierungen im Patent-, Gebrauchsmuster- und Markenrecht vor. Der folgende Beitrag stellt die wesentlichen Änderungen im Überblick dar und unterzieht sie einer ersten kritischen Analyse.

Erstens hat sich der Gesetzgeber nach kontroverser rechtspolitischer Diskussion entschlossen, § 139 I PatG und entsprechen § 24 I GebrMG um einen Einwand der Unverhältnismäßigkeit zu ergänzen, der bereits am 18.8. 2021 in Kraft getreten ist. Hier handelt es sich um die wohl wichtigste, jedenfalls aber umstrittenste Änderung des PatG, die daher im Mittelpunkt des folgenden Beitrags stehen soll (II).

Zweitens unternimmt das 2. PatMoG einen vorsichtigen ersten Schritt zur Überbrückung des „Injunction Gap“, indem es vorsieht, dass ab dem 1.5.2022 der schon bisher in § 83 I 1 PatG vorgesehene qualifizierte Hinweis des BPatG über maßgebliche Gesichtspunkte nunmehr innerhalb von sechs Monaten ergehen und von Amts wegen denjenigen Gerichten übermittelt werden soll, vor denen entsprechende Verletzungsverfahren anhängig sind (III).

Drittens fehlten im deutschen Recht lange spezielle Vorschriften über den Schutz von Geheimnissen in Verfahren wegen Immaterialgüterrechtsverletzung. Die allgemeinen Vorschriften der ZPO und des GVG schützten berechnete Geheimhaltungsinteressen beider Parteien nur lückenhaft. Daher erklärt nunmehr § 145a PatG ab sofort das in §§ 16 ff. GeschGehG vorgesehene Verfahren zum

I. Hintergrund und wesentliche Inhalte der Reform

Während das UrhG in letzter Zeit fast jährlich geändert¹ und das Markenrecht 2016 auf EU-Ebene und in der Folge 2019 auch in Deutschland reformiert wurde,² lag die letzte größere Revision des PatG durch das Erste Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts von 2009³ mehr als zehn Jahre zurück. Im Laufe der Zeit war ein Paket mit zahlreichen kleinen, routinemäßigen Nachjustierungen ohnehin erforderlich geworden. Aber auf der rechtspolitischen Agenda standen auch einige weniger leicht zu meisternde Herausforderungen.

* Dr. jur., LL. M. (Cambridge), Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München, ständiger Gastprofessor an der University of Oxford.

** Dr. jur., LL. M. (Berkeley), Associate Professor für das Recht des Geistigen Eigentums an der Universität Luxemburg.

¹ Zum aktuellen Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes s. den Überblick von Hofmann GRUR 2021, 895.

² Zum Markenrechtsmodernisierungsgesetz s. den Überblick von Hacker GRUR 2019, 113 (235).

³ BGBl. 2009 I 2521; zu kleineren Änderungen kam es anschließend durch das Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes, BGBl. 2013 I 3830.

Schutz von Geheimnissen im Prozess in Patentstreitsachen und im Zwangslizenzverfahren für entsprechend anwendbar (IV).

Neben diesen drei großen und im vorliegenden Beitrag ausführlich aufzugreifenden Änderungen finden sich im 2. PatMoG auch eine Reihe kleinerer Modifikationen, die weitgehend klarstellender Natur und teilweise bereits am 18.8.2021 in Kraft getreten sind. § 16a II PatG wurde um einen Verweis auf § 64 PatG ergänzt, so dass nunmehr ergänzende Schutzzertifikate auch auf Antrag des Inhabers widerrufen werden können. Die Veröffentlichungspflicht und das Akteneinsichtsrecht werden für offensichtlich sittenwidrige Inhalte eingeschränkt (§ 31 IIIb PatG). Die von Amts wegen durchzuführende Prüfung auf offensichtliche Mängel einer Patentanmeldung wurde auf die Ausschlussatbestände der §§ 1a I, 2a I PatG erstreckt (§ 42 II Nr. 3 PatG). Außerdem ersetzt die Reform durchweg die Bezeichnung „Patentamt“ durch „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Weitere Änderungen werden erst zum 1.5.2022 in Kraft treten. Die an einer der Dienststellen des DPMA geltenden Feiertage werden insgesamt fristverlängernd anerkannt (§ 18a DPMAG mit ergänzter Verordnungsermächtigung in § 28 I PatG). Bei einer im Register vermerkten Rechtsnachfolge ist für einen Wechsel der Beteiligten im Einspruchs-, Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren eine Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten nicht mehr erforderlich (§ 30 II 3 PatG). Reicht der Anmelder mehrere Zeichnungen ein, kann die Prüfungsstelle als für die Zusammenfassung erforderliche Zeichnung diejenige aussuchen, die die Erfindung am deutlichsten kennzeichnet (§ 36 III 3 PatG). § 46 I PatG wird durch einen Verweis auf § 128a ZPO ergänzt, womit eine gesetzliche Grundlage für die Teilnahme an Online-Verhandlungen vor dem DPMA geschaffen wird. Die Neufassung des § 61 PatG erwähnt ausdrücklich verschiedene Konstellationen des Einspruchsverfahrens. Der Erfinder ist mit Namen und Ortsangabe zu benennen, die Nennung kann aber gänzlich oder hinsichtlich der Ortsangabe auf Antrag des Erfinders aus datenschutzrechtlichen Gründen unterbleiben (§ 63 I PatG). Die Fristen für die Einleitung der nationalen Phase in Art. III § 4 IntPatÜbkG werden im Anschluss an die Praxis in wichtigen ausländischen Rechtsordnungen teilweise verlängert. Außerdem werden kleinere Änderungen im GehrMG, im PatKostG, im MarkenG, im HalbleiterschutzG, im DesignG und in einigen Verordnungen vorgenommen.

II. Der Einwand der Unverhältnismäßigkeit (§ 139 I 3–5 PatG)

1. Hintergrund und Wortlaut

Nach bisherigem Recht löste jede Patentverletzung automatisch einen Unterlassungsanspruch aus, sofern Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr vorlag. Demgegenüber wurde sowohl in Teilen der Wirtschaft⁴ als auch in der Literatur⁵ darauf hingewiesen, dass die Gewährung eines Unterlassungsanspruchs im Einzelfall zu unverhältnismäßigen Ergebnissen führen kann. Der BGH erkannte in seinem Urteil „Wärmetauscher“ an, dass auch im bisherigen Patentrecht eine Aufbrauchfrist gewährt werden konnte, wenn auch nur unter strengen Voraussetzungen.⁶ In der folgenden, sehr kontrovers geführten rechtspolitischen Diskussion war man sich im Anschluss an dieses Urteil zwar im Wesentlichen einig, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung bereits im gelten-

den Recht möglich sei,⁷ doch wurden die Notwendigkeit und der Sinn einer gesetzlichen Regelung vielfach verneint.⁸ Die Befürworter einer Ergänzung des § 139 I PatG⁹ verwiesen darauf, dass das Korrektiv der Unverhältnismäßigkeit in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung bislang praktisch keine Rolle gespielt habe¹⁰ und dass diese restriktive Praxis nicht zuletzt wegen des unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes problematisch sei.¹¹ Beispielsweise erachtete der englische *High Court* eine Beschränkung der patentrechtlichen Unterlassungsanordnung in einem Fall wegen Art. 3 II DurchsetzungsRL für zwingend,¹² während im deutschen Parallelverfahren das LG Düsseldorf¹³ der Klägerin den Unterlassungsanspruch zusprach, ohne auf das Unionsrecht einzugehen.

Nach umfassender Anhörung der beteiligten Kreise nahm der Gesetzgeber einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt in den Wortlaut des § 139 I PatG auf. Die Formulierungen änderten sich im Laufe des Novellierungsprozesses mehrfach. Die nun an den bisherigen § 139 I 2 PatG angehängten S. 3 bis 5 entsprechen der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz¹⁴ und lauten:

„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“

2. Tatbestand (§ 139 I 3 PatG)

Anders als die Einrede der Unverhältnismäßigkeit in § 275 II BGB ist § 139 I 3 PatG, ebenso wie der parallele Einwand in § 9 GeschGehG,¹⁵ als von Amts wegen zu berücksichtigende Einwendung ausgestaltet.¹⁶ Allerdings sind die praktischen Unterschiede gering, denn die An-

⁴ Vgl. nur die Stellungnahme des Verbands der Automobilindustrie zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz am 24.2.2021, abrufbar unter https://www.bundestag.de/resource/blob/823678/7729ef96835943b4323db11a0f5b2618/stellungnahme-scheel_vda-data.pdf (zuletzt aufgerufen am 7.9.2021).

⁵ So schon früh Ohly GRUR Int 2008, 787; Osterrith GRUR 2018, 985; Ubrich ZGE 2009, 39; s. auch BeckOKPatentrecht/Pitz, 17. Ed., 2020, § 139 Rn. 78 ff.

⁶ BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 40 ff. – Wärmetauscher, m. Anm. Gärtner; dazu Harmsen, FS Meier-Beck GRUR 2021, 222; Schellhorn IPRB 2017, 14.

⁷ So zusammenf. Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 30; ausf. dazu Stierle GRUR 2019, 873 (880) mwN.

⁸ GRUR-Stellungnahme RefE GRUR 2020, 1278 (1279); Fitzner/Munsch Mitt 2020, 250 (255); McGuire GRUR 2021, 775; Schellhorn Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, 2020; Tilmann Mitt 2020, 245; Tochtermann ZGE 2019, 257.

⁹ Ohly, FS Meier-Beck GRUR 2021, 304; Schönbohm/Ackermann-Blome Mitt 2020, 101; Stierle GRUR 2019, 873, ders. GRUR 2020, 262.

¹⁰ Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 30, s. auch Stierle GRUR 2019, 873 (883).

¹¹ Zur anspruchsbegrenzenden Wirkung von Art. 3 II DurchsetzungsRL s. EuGH GRUR 2011, 1025 Rn. 139 ff. – L'Oréal/Bay; Ohly GRUR 2021, 304 (305) einerseits, Stierle Das nicht-praktizierte Patent, 2018, 302 ff. andererseits.

¹² EWHC Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors [2018] EWHC 1256 (Pat).

¹³ LG Düsseldorf Urt. v. 9.3.2017 – 4 a O 137/15, GRUR-RS 2017, 104657 Rn. 127 ff. – Herzklappen.

¹⁴ Begr. Aussch. f. Recht und Verbraucherschutz BT-Drs. 19/30498, 14.

¹⁵ Zur Rechtsnatur des § 9 GeschGehG Ohly in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus GeschGehG, 2020, § 9 Rn. 3; Tochtermann WRP 2019, 688 (690 f.).

¹⁶ Krit. Tochtermann Mitt 2021 253 (254 f.).

gemessenheit eines Unterlassungsgebots ist, anders als im US-Recht seit dem Grundsatzurteil *eBay v. MercExchange*,¹⁷ nicht in jedem Fall zu prüfen, sondern nur dann, wenn es besondere Umstände des Einzelfalls gebieten, für die der als Verletzer in Anspruch Genommene grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast trägt. Soweit es sich allerdings um Umstände aus der Sphäre des Rechtsinhabers handelt, kann diesen eine sekundäre Darlegungslast treffen.¹⁸

§ 139 I 3 PatG erfordert eine Interessenabwägung. Dabei sind sämtliche Umstände des Einzelfalls ebenso zu berücksichtigen wie die Gebote von Treu und Glauben. Weil alle betroffenen Interessen in die einheitliche Abwägung einfließen, handelt es sich bei der Unverhältnismäßigkeit zulasten des Verletzers und bei derjenigen zulasten von Dritten nicht um zwei unterschiedliche Tatbestände. § 139 I 3 PatG ist eine besondere Ausprägung des § 242 BGB.¹⁹ Zwar trägt dieser Verweis inhaltlich zur Konkretisierung der Norm wenig bei, aber er stellt klar, dass insbesondere die Wertungen der Grundrechte zu berücksichtigen sind.²⁰ Bei der Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit gibt es, wenn das Wortspiel erlaubt ist, keine „Patentlösungen“ oder einfache Alles-oder-nichts-Schemata. Es wäre etwa ein Missverständnis zu glauben, dass ein reiner Patentverwerter „niemals“ oder ein Patentinhaber, der dem Verletzer vor der Verletzungshandlung ein Lizenzangebot unterbreitet hat, „immer“ Unterlassung verlangen könnten. Methodisch handelt es sich um ein „bewegliches System“,²¹ innerhalb dessen verschiedene Faktoren zu gewichten und gegeneinander abzuwägen sind.

Auf der einen Seite der Waagschale fallen die Interessen des Rechtsinhabers ins Gewicht, bei dem es sich um den Patentinhaber, aber auch um den Nehmer einer ausschließlichen Lizenz handeln kann. Sie sprechen im Regelfall für den Unterlassungsanspruch, denn der Rechtsinhaber benötigt die Drohung mit dem Verbot, um mögliche Benutzer der Erfindung überhaupt zu Lizenzverhandlungen zu veranlassen. Das gilt vor allem für Rechtsinhaber, die selbst erfinden und produzieren, die in einem Wettbewerbsverhältnis zum Verletzer stehen und deren Interesse an der Absicherung ihrer Marktposition erheblich ins Gewicht fällt. Auch die Interessen der Lizenznehmer sind zu berücksichtigen,²² insbesondere diejenigen des Nehmers einer ausschließlichen Lizenz am Erhalt seiner Marktexklusivität. Demgegenüber verweist die Gesetzesbegründung darauf, dass dem Interesse reiner Patentverwerter an einer Monetarisierung im Einzelfall auch durch Schadensersatz- oder Ausgleichsansprüche genügt werden kann.²³ Das bedeutet keineswegs, dass Patentverwertern (oder gar „Patenttrollen“)²⁴ im Regelfall kein Unterlassungsanspruch zustünde – auch sie erfüllen eine wesentliche Marktfunktion –, sondern lediglich, dass im Fall nicht-praktizierter Patente die Schwelle für eine Beschränkung des Anspruchs niedriger ist.²⁵ Allerdings kann gerade bei Einzelerfindern, die ihre Erfindung selbst nicht verwerten können, das Interesse erheblich ins Gewicht fallen, marktmächtige Verwerter zu Lizenzverhandlungen zu zwingen.

Dem gegenüber stehen primär die Interessen des Verletzers. Er muss mit den normalen Folgen des Ausschließlichkeitsrechts leben.²⁶ Der Umstand allein, dass ein Unterlassungsanspruch erhebliche Umstellungskosten verursachen, möglicherweise zu einem Produktionsstillstand führen und damit im Extremfall sogar den Bestand eines Betriebs und Arbeitsplätze gefährden kann, ist für sich

allein noch nicht ausschlaggebend.²⁷ Der Einwand der Unverhältnismäßigkeit kann nur erfolgreich sein, wenn die negativen Folgen der Unterlassungspflicht aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls außergewöhnlich hoch sind. Dabei kann es ins Gewicht fallen, dass der Verletzer umfangreiche Investitionen in die Entwicklung und Herstellung eines Produkts getätigt hat, die sich im Fall eines Unterlassungsgebots nicht mehr amortisieren lassen und die völlig außer Verhältnis zum Unterlassungsbegehren stehen.²⁸ Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Erfindung in einem komplexen Produkt wie einem Mobiltelefon oder einem Kraftfahrzeug realisiert ist und aus technischen Gründen oder wegen der Notwendigkeit einer behördlichen Zulassung nicht einfach ausgetauscht werden kann.²⁹ Der Verlust, der durch die Blockierung des Gesamtprodukts entsteht, kann hier deutlich über den Wert der Erfindung hinausgehen.³⁰ Ob es sich dabei um ein funktionswesentliches Merkmal oder um eine Sonderausstattung wie etwa eine Nackenheizung für Cabrios handelt, sollte entgegen der Ansicht des BGH³¹ nicht ins Gewicht fallen,³² denn auch ein Unterlassungsgebot für einen nicht ohne Weiteres austauschbaren „Luxusbestandteil“ verhindert den Vertrieb des gesamten Produkts. Auch aus anderen Gründen kann dem Benutzer eine sofortige Umstellung auf eine nicht-verletzende Ausführungsform unmöglich oder unzumutbar sein. Ein klassischer Fall, der allerdings vorrangig kartellrechtlich gelöst wird und auf den daher zurückzukommen sein wird, sind standardessenzielle Patente.³³ Erhebliche Zweifel am Bestand des Patents begründen für sich genommen noch nicht die Unverhältnismäßigkeit; insoweit ist die Aussetzung (§ 148 ZPO) vorrangig.³⁴ Gleichwohl kann eine schlechte Prognose über den Rechtsbestand als ein Faktor im Rahmen der Abwägung berücksichtigt werden und bei einem ansonsten bestehenden Patt der Interessenlage den Ausschlag für einen Ausschluss oder eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs geben.

¹⁷ 547 U.S. 388 (2006).

¹⁸ Hierzu ausf. Kühnen HdB d. Patentverletzung, 13. Aufl. 2021, Rn. D 518 ff.

¹⁹ So, im Anschluss an BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – Wärmetauscher, die Begr. RegE, BT-Drs. 19/25821, 52.

²⁰ MüKoBGB/Schubert, 8. Aufl. 2019, § 242 Rn. 53 ff. mwN.

²¹ Begriff nach Wilburg Entwicklung eines beweglichen Systems im bürgerlichen Recht, 1950; zur Leistungsfähigkeit dieser methodischen Figur für die Konkretisierung von Generalklauseln am Beispiel des § 138 BGB MüKoBGB/Armbrüster, 8. Aufl. 2018, § 138 Rn. 27 ff.

²² Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 545.

²³ Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 53.

²⁴ Zur Kritik dieses Begriffs McGuire GRUR 2021, 775 (776f.), so bereits Ohly GRUR Int 2008, 787; Osterrieth GRUR 2009, 540; für eine Abwendung von einer akteursbezogenen Betrachtung zu einer Analyse nicht-praktizierter Patente Stierle (o. Fn. 11), 23 f. und passim; davor warnend, vor lauter Trollen die Ursachen der Problematik zu übersehen, Lemley/Melamed 113 Colum. L. Rev. 2117 (2013): Missing the Forest for the Trolls.

²⁵ Für eine dogmatische Herleitung der Berücksichtigung der Nicht-Praktizierung s. Stierle (o. Fn. 11), insb. das Drei-Stufen-Modell in Kap. 10.

²⁶ So bereits BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – Wärmetauscher, ebenso Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 52.

²⁷ Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 541.

²⁸ Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 54.

²⁹ Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 542.

³⁰ Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 54; Osterrieth GRUR 2018, 985; Schickedanz GRUR Int 2009, 901.

³¹ BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 52 – Wärmetauscher.

³² Stierle GRUR 2019, 873 (877); Schellhorn (o. Fn. 8), Rn. 533.

³³ Zum Verhältnis zwischen § 139 I 3 PatG und der SEP-Rechtsprechung u., II 5.

³⁴ Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 526.

Auf beiden Seiten sind subjektive Elemente und das Verhalten der Beteiligten zu berücksichtigen.³⁵ Von dem Benutzer einer Erfindung kann erwartet werden, dass er vor Beginn der Nutzung eine den üblichen Sorgfaltsstandards entsprechende Freedom-to-operate-Analyse durchführt. Allerdings wirkt es sich zu seinen Gunsten aus, wenn die Patentlage auf dem betreffenden Gebiet der Technik sehr unübersichtlich ist und daher auch eine sorgfältige Recherche fehleranfällig bleibt.³⁶ Teilweise wird die Ansicht vertreten, dass es dem Verletzer zum Nachteil gereicht, wenn er vom Rechtsinhaber auf die Verletzung hingewiesen wurde und er die Möglichkeit zur Umstellung seines Produkts hatte, oder wenn ihm gar ein Lizenzangebot unterbreitet wurde und er dennoch die Verletzungshandlung vorgenommen hat.³⁷ Daraus ist zutreffend, dass ein sorgfältiger Benutzer weder den Verletzungshinweis noch ein Lizenzangebot ignorieren darf. Allerdings ist auch insoweit eine Interessenabwägung erforderlich,³⁸ die auch zugunsten des Verletzers ausfallen kann. Solange noch zwischen den Parteien umstritten ist, ob eine Verletzung vorliegt,³⁹ oder es unklar ist, ob bzw. in welchem Umfang das Patent ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren übersteht, entspricht es weder der wirtschaftlichen Vernunft noch der üblichen Sorgfalt, in jedem Fall vorsorglich eine Lizenz zu nehmen. Zudem braucht sich der Benutzer auch dann, wenn der Rechtsinhaber keiner FRAND-Verpflichtung unterliegt, nicht auf eindeutig überhöhte Lizenzforderungen einzulassen. Dem Inhaber schadet es, wenn er sein Recht nicht auf dem üblichen Wege durchsetzt, sobald ihm hinreichende Anhaltspunkte für die Verletzung vorliegen, sondern zuwartet, bis der Verletzer unumkehrbare Investitionen getätigt hat,⁴⁰ oder auch ansonsten ohne triftigen Grund von der Durchsetzung seiner Rechte absieht.⁴¹ Insofern gehen der Einwand der Unverhältnismäßigkeit und der auch im Patentrecht anerkannte Verwirkungseinwand⁴² ineinander über, und Einiges spricht dafür, die Verwirkung des Unterlassungsanspruchs im Patentrecht künftig nach § 139 I 3 PatG zu beurteilen.

Die im Gesetzgebungsverfahren wohl umstrittenste Frage war, ob auch Drittinteressen die Unverhältnismäßigkeit begründen können.⁴³ Der Gesetzgeber hat diese Frage bejaht und sich damit gegen einen Vorrang der Zwangslizenz (§ 24 PatG)⁴⁴ gegenüber dem Einwand der Unverhältnismäßigkeit entschieden.⁴⁵ Unions- und verfassungsrechtlich wäre es in der Tat schwer zu vertreten gewesen, die Gerichte zur Außerachtlassung der möglicherweise grundrechtlich geschützten Interessen Dritter oder der Allgemeinheit zu zwingen.⁴⁶ Als „Dritte“ kommen einzelne Personen, etwa die Beteiligten einer Liefer- oder Vertriebskette, Personengruppen, etwa die auf ein bestimmtes Medikament angewiesenen Patienten, oder die Allgemeinheit, etwa alle Internet- oder Mobilfunknutzer in Berlin, in Betracht. Eine strikte Abgrenzung ist weder möglich noch erforderlich.⁴⁷ Auch wenn Drittinteressen berührt sind, bleibt es bei dem Grundsatz, dass die üblichen Folgen des Ausschließlichkeitsrechts hinzunehmen sind. So schränken zahlreiche Patente den Produktwettbewerb ein und führen so zu höheren Verbraucherpreisen. Auch der bloße Umstand, dass die Durchsetzung eines Pharmapatents die Kosten des Gesundheitssystems erhöht, ist für sich genommen unbeachtlich. Patienteninteressen sind aber dann hinreichend berührt, wenn nicht nur die Kosten steigen, sondern wenn die sofortige Umstellung auf ein anderes Medikament nicht möglich

oder mit Gesundheitsgefahren verbunden ist. Dasselbe gilt, wenn eine sofortige Unterlassung zu einer erheblichen Störung der Infrastruktur, etwa von Kommunikationsnetzen, führen würde. Allerdings wird die Beeinträchtigung von Drittinteressen in aller Regel nur eine befristete Aussetzung des Unterlassungsanspruchs, nicht einen völligen Ausschluss rechtfertigen, der faktisch in die Nähe einer Zwangslizenz geriete.⁴⁸

Hier zeigt sich im Übrigen, dass das BGH-Urteil im Fall „Wärmetauscher“ zwar Anlass zur Ergänzung des § 139 I PatG um den neuen S. 3 gegeben hat, dass aber zwischen dem Urteil als Entscheidung eines konkreten Einzelfalls und der darüber hinausgehenden abstrakt-generellen Gesetzesnorm zu unterscheiden ist. Die Beklagte im „Wärmetauscher“-Fall hatte sich nicht auf Drittinteressen berufen, und sie wurden im Urteil nicht thematisiert. Dem Gesetzgeber blieb es dadurch aber unbenommen, eine abstraktere und weitergehendere Regelung zu treffen. Allgemeiner bietet die Urteilsbegründung in „Wärmetauscher“, auf die sich der Gesetzgeber mehrfach bezieht,⁴⁹ zwar einen ersten Anhaltspunkt für die Auslegung, sie ist aber nicht als solche in Gesetzeskraft erstarkt. Die Neuregelung geht in mehrfacher Hinsicht (ua Drittinteressen, Ausgleichsanspruch) über das Urteil hinaus.⁵⁰ Außerdem erwähnt die Gesetzesbegründung selbst, dass das Korrektiv der Verhältnismäßigkeit bei den Instanzgerichten bislang kaum zum Tragen gekommen sei, weshalb Änderungen notwendig seien.⁵¹ § 139 I 3 PatG unterstreicht also die Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Bei seiner Anwendung sind jeweils die Umstände des Einzelfalls entscheidend, die häufig von dem Fall, den der BGH zu entscheiden hatte, abweichen werden.

3. Rechtsfolgen

Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme zu einer unverhältnismäßigen Härte führen würde. Aus dieser Formulierung folgt dreierlei. Erstens handelt es sich bei § 139 I 3 PatG nicht um eine Schranke des Patentrechts, die eine Rechtfertigung der betreffenden Handlung bewirkt.⁵² Es wird lediglich der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen, aber die Handlung bleibt

35 Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 54.

36 Osterrieth GRUR 2018, 985.

37 Schacht GRUR 2021, 440 (444); Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 536 f.

38 Ebenso, wenn auch unter Betonung strenger Anforderungen an das Verletzerverhalten Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 539.

39 S. auch Schacht GRUR 2021, 440 (444): Bestreiten der Verletzung und/oder des Rechtsbestands ist dem Verletzer als solches nicht negativ anzurechnen.

40 Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 54.

41 Kühnen (o. Fn. 18), Rn. E 535.

42 BGH GRUR 2001, 323 (324 ff.) – Temperaturwächter.

43 Bejahend Ohly GRUR 2021, 304 (308 f.); Osterrieth GRUR 2018, 985 (988); Schönbohm/Ackermann-Blome Mitt 2020, 101 (107); Stierle GRUR 2020, 262 (268), und ders. Mitt 2020, 486 (488 f.); verneinend GRUR-Stellungnahme RefE GRUR 2020, 1278 (1280 f.); Busche, FS Meier-Beck GRUR 2021, 157 (160 f.); McGuire GRUR 2021, 775 (781 ff.); Schellhorn (o. Fn. 8), Rn. 535.

44 Für einen solchen zuvor LG Düsseldorf Urf. v. 9.3.2017 – 4a O 1375/15, GRUR-RS 2017, 104657 unter II 1 a (2) – Herzklappen; Busche, FS Meier-Beck GRUR 2021, 157 (160); Grabinski, FS Meier-Beck GRUR 2021, 200 (202 f.).

45 Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 54 f.

46 Stierle Mitt 2020, 486 (488 f.).

47 Krit. insoweit hingegen McGuire GRUR 2021, 775 (781).

48 Kühnen (o. Fn. 18), Rn. E 530.

49 Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 52: gesetzgeberische Klarstellung.

50 So auch Helwig IPRB 2020, 262 (265), und McGuire GRUR 2021, 775 (783), beide noch zum RegE.

51 Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 52.

52 Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 55.

rechtswidrig.⁵³ Auch § 142 VII PatG, dem zufolge der Verletzer bei Eingreifen des § 139 I 3 PatG nicht bestraft wird, regelt keinen Rechtfertigungsgrund, sondern einen Strafausschließungsgrund. An die Stelle des Unterlassungsanspruchs tritt ein Anspruch auf angemessenen Ausgleich in Geld (§ 139 I 4 PatG), von dem unten noch näher die Rede sein wird. Der Schadensersatzanspruch bleibt unberührt (§ 139 I 5 PatG), er besteht also unter den Voraussetzungen des § 139 II PatG, wobei das genaue Verhältnis von Ausgleichs- und Schadensersatzanspruch klärungsbedürftig ist und unten ebenfalls im Detail aufgegriffen wird.

Zweitens handelt es sich, ebenso wie bei der Aufbrauchfrist im Marken- und Lauterkeitsrecht⁵⁴ oder in verwandten Fällen des BGB,⁵⁵ um eine materiell-rechtliche Einwendung, nicht um eine prozessuale Einschränkung der Klagebefugnis.⁵⁶ Daraus folgt insbesondere, dass eine Abmahnung, mit der eine Unterlassungsverpflichtung verlangt wird, im Fall der Unverhältnismäßigkeit unbegründet ist. Auch der Klageantrag auf Unterlassung ist als ganz oder teilweise unbegründet abzuweisen; es handelt sich nicht um eine Frage der Zulässigkeit.

Drittens führt § 139 I 3 PatG nicht zu einer Alles-oder-nichts-Lösung, wie das Wort „soweit“ klarstellt. Wie die Begründung des Regierungsentwurfs erläutert, kann der Unterlassungsanspruch zeitlich oder sachlich beschränkt, im Einzelfall aber auch langfristig oder dauerhaft ausgeschlossen werden.⁵⁷ Im Regelfall wird eine befristete Aussetzung des Unterlassungsanspruchs zur Vermeidung unverhältnismäßiger Folgen ausreichen. Denkbar sind eine Aufbrauchfrist, die dem Verletzer den Abverkauf oder die Auslieferung verletzender Produkte (etwa einer begrenzten Zahl auslieferungsbereiter Cabrios) erlaubt, oder eine Umstellungsfrist,⁵⁸ innerhalb derer eine nicht verletzende Ausführungsform produziert werden kann oder innerhalb derer Kliniken, Ärzte und Patienten sich auf ein anderes Medikament oder Medizinprodukt umstellen können.⁵⁹ Ein dauerhafter Ausschluss des Anspruchs kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht, etwa wenn eine Umstellung aus technischen oder regulatorischen Gründen unmöglich ist oder wenn die Schutzdauer des Patents nahezu abgelaufen ist. Gerade in letzterem Fall kann allerdings eine „hold out“-Strategie, also ein bewusstes „Zeitspiel“ des Verletzers, für den Unterlassungsanspruch sprechen.

4. Der Ausgleichsanspruch (§ 139 I 4 PatG)

a) Entstehungsgeschichte und konzeptionelle Vorbilder

Wird der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen, greift der neue verschuldensunabhängige Ausgleichsanspruch (§ 139 I 4 PatG). Dem Rechtsinhaber soll zumindest eine finanzielle Kompensation gewährt werden. Im ursprünglichen Diskussionsentwurf war diese Möglichkeit noch nicht vorgesehen.⁶⁰ Sie fand ihren Weg in § 139 I PatG erst mit dem Referentenentwurf. Die endgültige Fassung wurde allerdings erst im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Bundestags ohne weitere Beteiligung der interessierten Kreise beschlossen und stellt den Rechtsanwender nun vor zahlreiche offene Fragen. So ist bereits fraglich, ob der Rechtsinhaber den Ausgleich (zumindest hilfsweise) beantragen muss. In diesem Sinne war zumindest § 139 I 4 PatG im Referenten- und Gesetzesentwurf zu verstehen.⁶¹ In der in Kraft getretenen Fassung ist dies nun weniger eindeutig.⁶²

Der finanzielle Ausgleich für die Beschränkung des Unterlassungsrechts ist ein innovatives Konzept. Bislang

sind solche Modelle als „compensation in lieu of an injunction“ vor allem aus dem anglo-amerikanischen Rechtskreis geläufig. Allerdings weist auch das hiesige Immaterialgüterrecht mit § 100 UrhG, § 45 DesignG und § 11 GeschGehG bereits finanzielle Ersetzungen des Unterlassungsanspruchs auf, und auch auf europäischer Ebene sind in Art. 12 Durchsetzungs-RL und Art. 13 III GeschGehRL entsprechende Konzepte angelegt. Die notwendige Auslegung und Anwendung des § 139 I 4 PatG wird sich aber nur sehr eingeschränkt auf Erkenntnisse im Zusammenhang mit diesen Regeln stützen lassen. Anhaltspunkte ergeben sich am ehesten noch aus dem Rechtsvergleich zu den englischen und US-amerikanischen Entscheidungen.⁶³ Naturgemäß ist durch die strukturellen Unterschiede des anglo-amerikanischen und deutschen Patentedurchsetzungssystems allerdings auch deren Aussagegehalt für § 139 I 4 PatG limitiert. Zu den deutschen und europäischen Regelungen existiert kaum gerichtliche Anwendungspraxis, und ihre Ausgestaltung weicht im Detail doch sehr von der neuen patentrechtlichen Regelungsstruktur ab.⁶⁴

b) Rechtscharakter des Ausgleichsanspruchs

Sehr deutlich ist der neue Ausgleichsanspruch vom Schadensersatz abzugrenzen. Dies zeigt bereits § 139 I 5 PatG. Vor allem aber sprechen dogmatische Gründe für eine klare Unterscheidung. Der verschuldensabhängige Schadensersatzanspruch kompensiert ausschließlich für Vermögensverluste, die bereits entstanden sind, also in der Vergangenheit liegen.⁶⁵ Der verschuldensunabhängige Ausgleichsanspruch soll hingegen auch (oder sogar

⁵³ Zum Unterschied zwischen einem Rechtfertigungsgrund und dem Ausschluss der „Rechtsfolge Unterlassen“ ausf. Hofmann Der Unterlassungsanspruch als Rechtsbehelf, 2017, 122 ff., 297 ff.

⁵⁴ Büscher in Fezer/Büscher/Obergfell UWG, 3. Aufl. 2016, § 8 Rn. 165; Köhler in Köhler/Bornkamm/Feddersen UWG, 39. Aufl. 2021, § 8 Rn. 1.89; J. B. Nordemann ZGE 2019, 309 (313), alle mwN.; aa Brüning in Harte/Henning UWG, 4. Aufl. 2016, Vorb. § 12 Rn. 236.

⁵⁵ S. zu § 275 II BGB BeckOGK BGB/Riehm, Std.: 1.4.2021, § 275 Rn. 216.

⁵⁶ Ohly GRUR 2021, 304 (305) mwN.

⁵⁷ Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 55.

⁵⁸ Ebenso Kühnen (o. Fn. 18), Rn. E 549 f.

⁵⁹ So die englische Entscheidung im „Herzklappenfall“: EWHC Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors [2018] EWHC 1256 (Pat), zum anderen Ergebnis des LG Düsseldorf s.o. Fn. 13.

⁶⁰ Krit. daher Ohly Stellungnahme zum DiskE des 2. PatMoG v. 10.3.2020, abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/PatMoG_2.html (zuletzt aufgerufen am 7.9.2021), 3; Stierle GRUR 2020, 262 (265). Eine solche Regelung bereits vor den Entwürfen fordernd: Stierle GRUR 2019, 873 (883).

⁶¹ So wohl die Begr. des RegE BT-Drs. 19/25821, 55 („bei entsprechendem Antrag“), ebenso Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 553 und, zu § 11 GeschGehG, Ohly in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus (o. Fn. 15), § 11 Rn. 18.

⁶² Es hängt davon ab, ob man die Ersetzung als ein Aliud zum Unterlassungsbegehren begreift oder als ein bloßes Minus. Für Letzteres zu § 11 GeschGehG Hofmann WRP 2018, 1 (6 f.) und für die analoge Anwendung des § 251 II BGB auf § 139 I PatG vor dem 2. PatMoG Stierle (o. Fn. 11), 276.

⁶³ US Court of Appeals, Federal Circuit, Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293, 1314 ff. (Fed. Cir. 2007); Amado v. Microsoft Corp., 517 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008); EWHC Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors [2018] EWHC 1256 (Pat). S. auch D. Alexander ZGE 2019, 279 (288 ff.).

⁶⁴ Unter anderem beziehen sie sich anders als § 139 I 4 PatG nicht nur auf den Unterlassungsanspruch, legen einen besonderen Verschuldensmaßstab an oder fingieren zum Teil eine Zustimmung zur weiteren Nutzung.

⁶⁵ Dem steht nicht entgegen, dass die Schadensersatzfeststellung auch Schäden durch Verletzungshandlungen erfassen kann, die erst nach der letzten mündlichen Verhandlung begangen werden. Dazu BGH GRUR 2004, 755 (756) – Taxameter.

ausschließlich)⁶⁶ für die Beschränkung des in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruchs entschädigen.

Eine Möglichkeit der dogmatischen Einordnung besteht darin, den Ausgleichsanspruch als Spezialfall der Eingriffskondition (§ 812 I 1 Alt. 2 BGB) anzusehen. Der Verletzer greift in ein Recht mit Zuweisungsgehalt ein und erlangt so eine Nutzung, die ihm nicht gebührt. Vor allem drängt sich die Verwandtschaft des § 139 I 4 PatG mit den in §§ 951 I, 812 BGB und § 816 I 1 BGB geregelten bereicherungsrechtlichen Rechtsfortwirkungsansprüchen auf. So verstanden ist § 139 I 4 PatG eine sinnvolle, aber nicht konstitutive Klarstellung.⁶⁷ Ein Vorzug dieser Ansicht ist, dass sie einen Maßstab für die Berechnung des Anspruchs vorgibt. Ausgangspunkt der Berechnung ist der objektive Wert der Nutzung, der einer einfachen Lizenzgebühr entspricht.⁶⁸ Zwar handelt es sich hierbei nach der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz nur um einen Mindestbetrag, der in geeigneten Fällen erhöht werden kann,⁶⁹ doch zeigt § 816 I 1 BGB, dass auch im allgemeinen Bereicherungsrecht mehr als der objektive Wert des Erlangten zu erstatten sein kann.

Allerdings sprechen einige Argumente auch gegen die bereicherungsrechtliche Qualifizierung. Erstens scheint im Vordergrund des § 139 I 4 PatG weniger die Abschöpfung eines Vermögensvorteils beim Verletzer, sondern vielmehr der Ausgleich eines Verlusts beim Rechteinhaber zu stehen.⁷⁰ Zweitens würde eine bloße Klarstellungsfunktion die Bedeutung des Ausgleichsanspruchs relativieren. Der Patentinhaber erhielte für die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs im Ergebnis nur, was er auch ohne die gesetzliche Neuregelung über die Eingriffskondition erhalten hätte. Drittens geht die Gesetzesbegründung davon aus, dass sich die Anspruchshöhe nicht immer streng an der Höhe einer hypothetischen Lizenz zu orientieren hat.⁷¹ Zwar lässt sich dieser Gesichtspunkt, wie gesehen, auch bei bereicherungsrechtlichem Verständnis berücksichtigen, doch eine im Einzelfall wertungsabhängige Bestimmung des Anspruchsinhalts wäre dogmatisch zumindest ungewöhnlich. Wenn diese Einwände überzeugen, muss den Ausgleichsanspruch als einen Anspruch sui generis qualifizieren.⁷² Eine solche Klassifizierung hat den Charme, dass sie dem innovativen § 139 I 4 PatG sehr flexible Rahmenbedingungen schafft. Gleichzeitig gewährt sie allerdings kaum Hilfe bei der Auslegung und Anwendung des neuen Rechts.

c) Anspruchsausschluss

Die Fassung des § 139 I 4 PatG im Referenten- und Gesetzesentwurf sah den Ausgleichsanspruch nicht als Regelfall vor. Er konnte nur unter der zusätzlichen Voraussetzung der Angemessenheit verlangt werden. Dies wurde im Gesetzgebungsprozess mit Recht kritisiert, da der Ausgleich als Ausnahme wenig stimmig erschien.⁷³ Der Gesetzgeber erhob zu Recht die Ausgleichspflicht zur Regel, ging aber so weit, nunmehr keine Ausnahme mehr vorzusehen. Nach der Begründung sollte der Anspruch zwingend ausgestaltet werden; das Merkmal der Angemessenheit beziehe sich lediglich auf dessen Höhe.⁷⁴ Selbst in besonderen Fällen ist es den Gerichten damit verwehrt, den Ausgleich dem Grunde nach zu verneinen. Allerdings ist es über das Merkmal der Angemessenheit weiterhin denkbar, der Höhe nach auf Null zu reduzieren.

d) Berechnungszeitraum

Die Rechtsnatur des Ausgleichsanspruchs wirkt sich auch auf die Frage aus, für welche Zeitspanne dieser geltend gemacht werden kann. Unstrittig ist, dass in diesem Zeitraum der Unterlassungsanspruch nach § 139 I 3 PatG ausgeschlossen sein muss, wobei anders als beim Schadensersatzanspruch⁷⁵ Gründe für eine Karenzzeit nicht ersichtlich sind. Der Ausgleich soll den Rechteinhaber unmittelbar für die Beschränkung des Unterlassungsgebots entschädigen.

Unstrittig dürfte ebenso sein, dass sich der Ausgleichsanspruch auf die Zukunft erstrecken muss.⁷⁶ Für das Bereicherungsrecht sind in die Zukunft gerichtete Ansprüche zwar auf den ersten Blick ungewöhnlich, letztlich wohl aber konsequent, wenn bereits feststeht, dass in der Zukunft ein Eingriff erfolgen wird. Weil der Ausgleichsanspruch an die Stelle des ebenfalls zukunftsgerichteten Unterlassungsanspruchs tritt, sollte der Ausgleich auch vorleistungsorientiert abgerechnet werden.⁷⁷ Der Rechteinhaber kann dementsprechend am ersten Tag des Abrechnungszeitraums bereits Kompensation für den im Abrechnungszeitraum beschränkten Unterlassungsanspruch verlangen.

Offen ist aber, ob der Ausgleich auch für die Vergangenheit geltend gemacht werden kann.⁷⁸ Begreift man § 139 I 4 PatG als einen neuartigen Anspruch, der ausschließlich an die Stelle des Unterlassungsanspruchs tritt, so mag es konsequent sein, den Anspruch für die Vergangenheit zu versagen. Der Unterlassungsanspruch ist ausschließlich zukunftsorientiert, weshalb vielleicht auch der Ausgleich nur die Zukunft abzudecken vermag. Die Folge dieses Ansatzes mutet dramatisch an, da die Kompensation nach Zeitablauf nicht mehr verlangt werden könnte, obwohl der Anspruch möglicherweise sogar bereits ausgeurteilt wurde.⁷⁹ Der Patentinhaber fällt jedoch weich, kann er für die Vergangenheit doch die klassischen Ansprüche auf Schadensersatz und Abschöpfung der Bereicherung geltend machen.⁸⁰ Vor allem aber steht dem Rechteinhaber im Fall ausbleibender Ausgleichszahlungen die Möglichkeit offen, erneut beim Verletzungsgericht eine Unterlassungsanordnung zu beantragen; möglicherweise sogar im e. V.-Verfahren.⁸¹ Zahlt der Rechtsverletzer den Ausgleich nicht, stellt sich die Frage nach der Rechtfertigung einer Beschränkung iSd § 139 I 3 PatG erneut, und die Abwägung hat in einem anderen Licht zu erfolgen.

Versteht man den Entschädigungsanspruch hingegen als Sonderfall der Eingriffskondition, so liegt es nahe, ihn

⁶⁶ Näher zu dieser Frage u., II 4 d.

⁶⁷ Ohly GRUR 2021, 304 (308).

⁶⁸ BGH GRUR 1982, 301 (303) = NJW 1982, 1154 – Kunststoffhohlprofil II; Werner in Busse/Keukenschrijver, 9. Aufl. 2020, § 139 Rn. 203 mwN.

⁶⁹ Begr. Aussch. f. Recht und Verbraucherschutz BT-Drs. 19/30498, 61.

⁷⁰ Vgl. Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 55.

⁷¹ Begr. Aussch. f. Recht und Verbraucherschutz BT-Drs. 19/30498, 61.

⁷² So Rödiger IPRB 2021, 195 (198).

⁷³ Stierle Mitt 2020, 486 (490).

⁷⁴ Begr. Aussch. f. Recht und Verbraucherschutz BT-Drs. 19/30498, 61.

⁷⁵ Dazu Mes PatG, 5. Aufl. 2020, § 139 Rn. 124 mwN.

⁷⁶ Stierle Mitt 2020, 486 (490); Ohly GRUR 2021, 304 (308).

⁷⁷ Stierle Mitt 2020, 486 (490).

⁷⁸ Dafür i. Erg. Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 559.

⁷⁹ Der Verletzer könnte bei Zeitablauf wohl die Vollstreckungsabwehrklage (§ 767 ZPO) zu seinen Gunsten fruchtbar machen.

⁸⁰ Vgl. Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 547.

⁸¹ AA wohl Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 564, der jedoch de lege ferenda eine Tenorierungsmöglichkeit fordert, die ähnlich Druck auf die Zahlungstreu des Verletzers ausübt (Rn. D 554).

auch auf vergangene Nutzungen zu erstrecken. Das Unterlassungsgebot mag nicht erst jetzt unverhältnismäßig sein, sondern war dies vielleicht bereits für einige Zeit. Während dieses Zeitraums war der Unterlassungsanspruch bereits ausgeschlossen, und ein ungerechtfertigter Eingriff in ein Recht mit Zuweisungsgehalt ist ebenfalls gegeben. Dann stellt sich die Folgefrage, ob die Abrechnung bis an die Verjährungs- bzw. Verwirkungsgrenze möglich ist⁸² oder ob Ausgleich nur zurück bis zum Zeitpunkt der erstmaligen Geltendmachung bzw. Klageerhebung verlangt werden kann. Für eine Begrenzung auf den Zeitpunkt der erstmaligen Geltendmachung könnte man im ersten Zugriff anführen, dass der Wortlaut des § 139 I 3 PatG von der Unverhältnismäßigkeit der „Inanspruchnahme“ spricht. Die Terminologie beschreibt allerdings nur den hypothetischen Test, anhand dessen der Ausschluss des Unterlassungsanspruchs zu bestimmen ist, und nicht den Zeitpunkt des Ausschlusses.⁸³ Auch für eine Anknüpfung an die Klageerhebung ergeben sich keine unmittelbaren Bezugspunkte im Wortlaut. Eine Rückwirkungsbeschränkung auf einen dieser Zeitpunkte ist tatbestandlich jedoch über das Merkmal der „Angemessenheit“ und damit unabhängig von der Verwirkungs- oder Verjährungsgrenze denkbar.

e) Berechnung

Bereits während des Gesetzgebungsprozesses bildete sich keine einheitliche Meinung heraus, nach welchen Kriterien die Höhe des Ausgleichsanspruchs zu berechnen ist. Wenn § 139 I 4 PatG für den Ausschluss der Unterlassung entschädigen soll, so liegt es dogmatisch nahe, den finanziellen Wert des Unterlassungsanspruchs zum Ausgangspunkt zu nehmen.⁸⁴ Allerdings sind Konstellationen, in denen der Unterlassungsanspruch wegen Unverhältnismäßigkeit beschränkt werden soll, ökonomisch regelmäßig durch Lock-in-Effekte gekennzeichnet.⁸⁵ Die Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs läuft daher Gefahr, sich in einem exorbitanten, unverhältnismäßigen Wert dieses Anspruchs fortzusetzen.⁸⁶ Stellt das neue Recht bei der Höhe des Ausgleichsanspruchs nun auf den konkreten Wert des Unterlassungsrechts ab, beseitigt es das Problem der unverhältnismäßigen Rechtsdurchsetzung nicht, sondern transportiert es lediglich von der Ebene der Naturalerfüllung (Unterlassung) auf die Ebene der Kompensation (Ausgleich). Bei diesem Ansatz ist der Betrag dann wieder über das Adjektiv „angemessen“ in § 139 I 4 PatG zu reduzieren⁸⁷ oder es ist ein hypothetischer Wert zu bilden, der solche Umstände ausblendet, die die Unverhältnismäßigkeit begründen und damit den Wert unangemessen in die Höhe treiben. Dieser Wert lässt sich aber nur noch schwer vom fiktiven Lizenzentgelt unterscheiden.

Nicht zuletzt aufgrund dieser Schwierigkeiten wird daher sehr weitgehend die Lizenzanalogie als Ausgangspunkt der Höhebestimmung genommen.⁸⁸ Dieser Ansatz liegt vor allem bei bereicherungsrechtlichem Verständnis nahe.⁸⁹ Die Lizenzberechnung bezieht sich dabei nicht auf das gesamte Portfolio.⁹⁰ Es ist nur ein Lizenzentgelt für die Nutzung des konkret verletzten Patents (bzw. der verletzten Patente) anzusetzen, da die Berechnung einen Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines konkreten Rechts⁹¹ (nicht eines Portfolios) voraussetzt. Auch der Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz orientiert sich an der Lizenzanalogie. Im Regelfall sei mindestens der Betrag zu zahlen, der im Fall einer vertraglichen Einräumung des Rechts als Vergütung an-

gemessen wäre, sofern es an der Schutzwürdigkeit des Patentinhabers nicht ausnahmsweise offensichtlich mangelt.⁹² Als ein Beispiel für diese Ausnahme nennt die Begründung den Fall, dass der Rechtsinhaber das Drohpotenzial des Unterlassungsanspruchs (erwirkbarer Produktionsstopp) finanziell nutzt und damit zweckwidrig einsetzt.⁹³

Nach Auffassung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz ist aber auch eine Erhöhung der Entschädigung aufgrund der Umstände des Einzelfalls denkbar, etwa wenn es der Verletzer im Vorfeld unterlassen hat, die Patentsituation mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen.⁹⁴ Fabian Hoffmann, Richter am BGH und einer der Sachverständigen in der Anhörung vor dem Ausschuss, sah eine Verdreifachung der einfachen Lizenzgebühr gar als mögliche Regelberechnung des Ausgleichsanspruchs an.⁹⁵ Eine solche Multiplikation würde die dogmatische Grundlage des Bereicherungsrechts verlassen und sich sehr eindeutig auf eine Einordnung als Anspruch sui generis stützen.⁹⁶ Sie findet allerdings ein Vorbild in der US-amerikanischen Berechnung der „compensation in lieu of an injunction“, wo ebenfalls eine mehrfache, wenn auch nicht pauschal verdreifachte Lizenz als Ersetzungsbetrag verlangt werden kann.⁹⁷ Die deutschen und unionsrechtlichen Geschwisterregelungen wie § 100 UrhG, § 45 DesignG und § 11 GeschGehG sowie Art. 12 Durchsetzungs-RL und 13 III GeschGehRL stellen jedoch auf die einfache Lizenz ab.⁹⁸ Art. 13 III UAbs. 2 GeschGehRL untersagt gar eine Überschreitung dieser Höhe.

f) Verhältnis zum Schadensersatzanspruch

Nach § 139 I 5 PatG berührt der Ausgleichsanspruch das Verlangen des Rechtsinhabers auf Schadensersatzanspruch nicht. Selbst nach Zahlung eines Ausgleichs für die Zukunft kann der Rechtsinhaber später noch Scha-

⁸² So Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 559.

⁸³ § 139 I 3 PatG: „soweit die Inanspruchnahme ... zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde.“

⁸⁴ Vgl. Stierle Mitt 2020, 486 (490) mwN, der die Schwierigkeit einer solchen Berechnung betont.

⁸⁵ Besonders deutlich wird dies im Problemfeld der komplexen Produkte, dazu Stierle GRUR 2019, 873 (877).

⁸⁶ Wäre dies nicht der Fall, hätten die Verletzer in der Vergangenheit häufig dem Rechtsinhaber den Unterlassungsanspruch abgekauft.

⁸⁷ Nach Begr. Aussch.f. Recht und Verbraucherschutz BT-Drs. 19/30498, 61, sollte die Höhe unter dem Vorbehalt der Angemessenheit stehen.

⁸⁸ Stierle GRUR 2019, 873 (881); Ohly GRUR 2021, 304 (308).

⁸⁹ Vgl. BGH GRUR 1982, 301 (303) – Kunststoffhohlprofil II; Werner in Busse/Keukenschrijver (o. Fn. 68), § 139 Rn. 203 mwN; Osterrieth Patentrecht, 6. Aufl. 2021 Rn. 961.

⁹⁰ Offen gelassen von Makris/Tapia The Patent Lawyer July/August 2021, 46 (49).

⁹¹ Werner in Busse/Keukenschrijver (o. Fn. 68), § 139 Rn. 200 mwN.

⁹² Begr. Aussch. f. Recht und Verbraucherschutz BT-Drs. 19/30498, 61.

⁹³ Begr. Aussch. f. Recht und Verbraucherschutz BT-Drs. 19/30498, 61.

⁹⁴ Begr. Aussch. f. Recht und Verbraucherschutz BT-Drs. 19/30498, 61.

⁹⁵ Vgl. Hoffmann Stellungnahme zu einem 2. PatMoG, 19.2.2021, abrufbar unter <https://www.bundestag.de/resource/blob/823364/097add0b3fbce63e24c8aa37b2807a84/stellungnahme-Hoffmann-data.pdf> (zuletzt aufgerufen am 7.9.2021), 8 ff.

⁹⁶ Mit der schadensersatzrechtlichen Rechtsprechung wäre eine Vervielfachung vereinbar (vgl. BGH GRUR 1973, 379 – Doppelte Tarifgebühr, oder EuGH GRUR 2017, 264 – Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“/Stowarzyszenie Filmowców Polskich), allerdings bezieht sich der Schadensersatzanspruch wie oben aufgezeigt ausschließlich auf die Vergangenheit.

⁹⁷ US Court of Appeals, Federal Circuit, *Amado v. Microsoft Corp.*, 517 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008).

⁹⁸ Sie setzen zwar eine unverschuldete Rechtsverletzung voraus, ordnen jedoch auch tiefgreifendere Rechtsfolgen an (weitere Verletzungsansprüche werden ausgeschlossen, zT fingierte Zustimmung zur zukünftigen Benutzung, etc.).

densersatz für diesen Zeitraum geltend machen. Bereits auf § 139 I 4 PatG geleistete Zahlungen sind hierbei allerdings zu berücksichtigen. Es kann daher zusätzlich nur ein über die bereits geleistete Zahlung entstandener Schaden geltend gemacht werden.⁹⁹ Dieses Ergebnis folgt aus dem Schadensersatzrechtlichen Bereicherungsverbot bzw. den allgemeinen Grundsätzen der Anspruchskonkurrenz.¹⁰⁰ In der umgekehrten Situation, wenn der bereits geleistete Ausgleich höher als die Schadensersatzpflicht ausfiel, erfolgt freilich keinerlei Rückerstattung.¹⁰¹

5. Das Verhältnis zu verwandten Regelungen, insbesondere zur SEP-Rechtsprechung

Zu den Problemkreisen, die in Zukunft weiterer Diskussion bedürfen, gehört das Verhältnis zwischen dem neuen Einwand der Unverhältnismäßigkeit und dem kartellrechtlichen Zwangslizenzseinwand bei der Durchsetzung standardessenzieller Patente. Hier fehlt dem Benutzer der Erfindung die Möglichkeit, um die patentierte Erfindung herum zu planen, so dass der Rechtsinhaber mit dem Unterlassungsanspruch Konkurrenzprodukte verhindern kann. Vor allem wenn der Rechtsinhaber im Rahmen von Standardisierungsverhandlungen eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, müssen potenzielle Benutzer der Erfindung ihn an dieser Zusage festhalten können. Andererseits bleibt es dabei, dass die Erfindung geschützt ist, dass der Patentinhaber im Grundsatz den Unterlassungsanspruch zur Sicherung seiner Verhandlungsposition benötigt und vor allem davor geschützt werden muss, dass der Verletzer zwar die Erfindung benutzt, Lizenzverhandlungen aber hinauszögert.

Bisher wurde dieser Interessenkonflikt im Unionsrecht¹⁰² und im deutschen Recht¹⁰³ kartellrechtlich gelöst, während im Ausland auch vertragsrechtliche Lösungsansätze verbreitet sind.¹⁰⁴ Nunmehr kann auch § 139 I 3 PatG tatbestandlich eingreifen, denn das besondere Blockadepotenzial bei Standardisierung stellt einen besonderen, nicht zu den normalen Effekten der Ausschließlichkeit gehörenden Umstand dar, und eine Weigerung, die FRAND-Verpflichtung zu erfüllen, verstößt gegen Treu und Glauben.

Systematisch stehen beide Regelungskomplexe im Grundsatz nebeneinander. § 139 I 3 PatG stellt eine interne, der kartellrechtliche Zwangslizenzseinwand eine externe Beschränkung des Patentrechts dar. § 139 I 3 PatG kann den Rückgriff auf das Kartellrecht schon deshalb nicht sperren, weil Letzteres seine Grundlage im Unionsrecht hat, das gegenüber dem nationalen Recht Vorrang genießt. Auch wenn man § 139 I 3 PatG als Ausprägung des unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprinzips ansieht¹⁰⁵ und das Konkurrenzproblem damit auf der Ebene des EU-Rechts verortet, bleibt es dabei, dass das deutsche Recht insoweit im Lichte der Rechtsprechung des *EuGH* auszulegen ist. Andererseits stellt die Rechtsprechung zum kartellrechtlichen Missbrauchsverbot keine Spezialregelung im methodischen Sinne dar,¹⁰⁶ weil sie, anders als § 139 I 3 PatG, von spezifisch kartellrechtlichen Voraussetzungen, insbesondere dem Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung, abhängt. Vor allem entfalten die kartellrechtlichen Grundsätze außerhalb ihres Anwendungsbereichs keine Sperrwirkung in dem Sinne, dass jede kartellrechtskonforme Rechtsdurchsetzung zwangsläufig als verhältnismäßig anzusehen wäre. Beispielsweise kann der Einwand der Unver-

hältnismäßigkeit im Fall eines komplexen Produkts oder bei Gefährdung der Gesundheit von Patienten auch dann gegeben sein, wenn der Rechtsinhaber keine marktbeherrschende Stellung innehat oder diese nicht missbraucht.

Allerdings handelt es sich sowohl beim kartellrechtlichen Missbrauchsverbot als auch bei § 139 I 3 PatG um Generalklauseln, die der Ausfüllung durch weitere Wertungen, insbesondere der Funktionen des Patentrechts und die Wertungen der Grundrechte, bedürfen. Bei der Konkretisierung gilt es daher, zwischen beiden Bereichen Wertungseinheit herzustellen. Das Ping-Pong-Verfahren, das der *EuGH* in seiner Leitentscheidung „Huawei/ZTE“¹⁰⁷ vorgegeben hat, beruht weniger auf spezifisch kartellrechtlichen Erwägungen als auf einem prozeduralen Modell dessen, wie sich redliche Parteien nach Treu und Glauben verhalten. Es ist daher auch für § 139 I 3 PatG maßgeblich; insoweit unterscheidet sich das hier vertretene Ergebnis regelmäßig nicht von demjenigen bei Annahme einer Spezialität der kartellrechtlichen Grundsätze. Hat der Patentinhaber also eine marktbeherrschende Stellung inne und erteilt keine Lizenz, so greifen der kartellrechtliche Zwangslizenzseinwand und § 139 I 3 PatG kumulativ ein, wenn der Patentinhaber seine vom *EuGH* formulierten Verpflichtungen verletzt. Kommt er diesen Verpflichtungen jedoch nach, unterbreitet er insbesondere ein Angebot zu FRAND-Bedingungen, so eröffnet § 139 I 3 PatG dem Verletzer bei Fehlen weiterer, die Unverhältnismäßigkeit begründender Umstände keine zusätzliche Verteidigungsmöglichkeit.¹⁰⁸

Allerdings kann sich die Unverhältnismäßigkeit aus Gesichtspunkten ergeben, die im Rahmen der kartellrechtlichen Prüfung nicht berücksichtigt werden. Erstens setzt § 139 I 3 PatG das Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung nicht voraus. Hat beispielsweise der Rechtsinhaber im Rahmen von Standardisierungsverhandlungen ein Patent als standardessenziell angegeben, obwohl es in Wirklichkeit zur Realisierung des Standards nicht erforderlich ist, so kann seine FRAND-Erklärung im Rahmen des § 139 I 3 PatG Bedeutung erlangen.¹⁰⁹ Auch erlaubt es § 139 I 3 PatG zwanglos, eine FRAND-Erklärung des Rechtsvorgängers zu berücksichtigen, von der der Rechtsnachfolger bei Erwerb des Rechts Kenntnis hatte.¹¹⁰

⁹⁹ Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 558.

¹⁰⁰ Stierle Mitt 2020, 486 (490); Ohly GRUR 2021, 304 (308 f.).

¹⁰¹ Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 558.

¹⁰² *EuGH* GRUR 2015, 764 – Huawei Technologies/ZTE.

¹⁰³ S. nur BGH GRUR 2020, 961 – FRAND-Einwand m. Anm. Picht; GRUR 2021, 585 – FRAND-Einwand II.

¹⁰⁴ Zum französischen Recht McGuire GRUR 2018, 128 (131 f.); Tochtermann GRUR 2029, 925 (908); ebenso wegen der Anwendbarkeit des französischen Rechts auf ETSI-FRAND-Erklärungen *EWHC Unwired Planet v. Huawei* [2017] EWHC 711 (Pat) Rn. 98 ff.

¹⁰⁵ Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 52; vgl. auch *EWHC HTC Corp. v. Nokia Corp.*, [2013] EWHC 3778 Rn. 32; Kommission, COM (2017) 712 final, 12 f.

¹⁰⁶ Zur Annahme von Spezialität neigend Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 529; Schacht GRUR 2021, 440 (445).

¹⁰⁷ *EuGH* GRUR 2015, 764 – Huawei Technologies/ZTE.

¹⁰⁸ Ebenso auf anderer dogmatischer Grundlage (gerichtliches Ermessen, weil es sich bei der Injunction um einen Rechtsbehelf der Equity handelt) *UK Supreme Court Unwired Planet Int Ltd. v. Huawei Technologies (UK) Co. Ltd.*, [2020] UKSC 37 Rn. 164 ff.

¹⁰⁹ Näher hierzu Ohly GRUR 2021, 304 (308) mwN.

¹¹⁰ Ebenso i. Erg. *OLG Düsseldorf* GRUR-RS 2019, 6087 = GRUR 2019, 725 Ls. – Improving Handovers, aber krit. zur dogmatischen Begründung Tochtermann GRUR 2020, 905; Dornis GRUR 2020, 690 (692 f.).

6. Unverhältnismäßigkeit in Verletzerketten

Ist der Unterlassungsanspruch wegen Unverhältnismäßigkeit gegen einen Rechtsverletzer (ganz oder zum Teil) ausgeschlossen, hat dies grundsätzlich keine unmittelbare Auswirkung auf die Unterlassungsklage gegen einen anderen Verletzer in der Hersteller- bzw. Lieferkette. § 139 I 3 PatG entfaltet keine Drittwirkung, sondern betrachtet jedes auf Unterlassung gerichtete Schuldverhältnis einzeln. Allerdings beeinträchtigt ein solches Ergebnis die Wirksamkeit des Verhältnismäßigkeitsvorbehalts und läuft Gefahr, die beabsichtigte Regelungswirkung des Gesetzgebers in der Praxis zu unterminieren. Selbst falls sich der Rechtsverletzer bereits erfolgreich auf § 139 I 3 PatG berufen hat, kann er vom Rechtsinhaber de facto nach wie vor unterlassungsgleich getroffen werden. Nimmt der Rechtsinhaber nämlich auch den marktstarken Lieferanten oder Abnehmer des Verletzers erfolgreich auf Unterlassung in Anspruch, wird der Rechtsverletzer hiervon zwar nur mittelbar, tatsächlich aber dennoch in gleicher Intensität betroffen.¹¹¹ Seine Liefer- oder Abnehmerkette bricht weg. Der eigentlich zu seinen Gunsten streitende Verhältnismäßigkeitsvorbehalt läuft damit zumindest faktisch leer, und die Unverhältnismäßigkeit wird letztlich nicht beseitigt.

Im Laufe des Reformprozesses wurde eine Lösung dieser Problematik orientiert am Erschöpfungsgrundsatz erwogen. Beruft sich ein vorhergehendes Glied in der Kette erfolgreich auf den Verhältnismäßigkeitsvorbehalt, sei die Zustimmung des Rechtsinhabers zu Verletzungshandlungen ähnlich § 100 S. 3 UrhG zu fingieren und der Unterlassungsanspruch auch gegenüber Folgegliedern ausgeschlossen.¹¹² Der Gesetzgeber folgte diesem Vorschlag jedoch nicht, weshalb auch eine Analogie zur vergleichbaren urheberrechtlichen Regel ausscheiden muss.¹¹³ Ein solches Modell hätte sich nur sehr schwer mit der Verortung des Verhältnismäßigkeitsvorbehalts als ein reines Konzept der Rechtsdurchsetzungsebene in Einklang bringen lassen und ihn zu sehr in die Nähe der Zwangslizenz gerückt.¹¹⁴ Schließlich rekurriert der Erschöpfungsgrundsatz auf das rechtmäßige Inverkehrbringen und dockt damit an die vorgelagerte Ebene der Rechtmäßigkeit an, die § 139 I 3 PatG gerade nicht tangieren will.¹¹⁵

Das neue Recht ermöglicht in Einzelfällen jedoch eine Lösung auf Tatbestandsebene.¹¹⁶ Faktisch werden die Umstände, die eine Unverhältnismäßigkeit begründen, gelegentlich auch auf der vor- oder nachgelagerten Vertriebsstufe fortwirken und damit auch dort die Unterlassung unverhältnismäßig erscheinen lassen.¹¹⁷ Denkbar sind zum Beispiel dringende Patienteninteressen, die einen zeitweiligen Ausschluss des Unterlassungsanspruchs auf mehreren Handelsstufen gebieten. Nicht immer werden die Umstände jedoch fortwirken, insbesondere nicht, wenn sich die Unverhältnismäßigkeit auf der einen Stufe primär auf Härten gründet, die mit der konkreten Situation dieses einen Verletzers in Zusammenhang steht. Scheitert das Unterlassungsbegehren gegen den Hersteller an § 139 I 3 PatG wegen besonderer Umstände aufseiten des Herstellers und wird anschließend der marktstarke Zulieferer oder Abnehmer verklagt, so können je nach Einzelfall die Interessen dieses Herstellers als Drittinteressen im Prozess berücksichtigungsfähig sein.¹¹⁸ Rechtsprechung und Literatur werden zukünftig eine Linie zu finden haben, wie erheblich die Interessen des ursprünglichen Verletzers sein müssen, um eine hinreichende Drittbetroffenheit zu begründen. Sollte sich herausstel-

len, dass in Verletzerketten regelmäßig die Interessenlage auf vor- oder nachgelagerten Stufen im Verhältnis zwischen Rechtsinhaber und Verletzer zu berücksichtigen ist, so bietet es sich aus Gründen der Rechtssicherheit an, bei Unverhältnismäßigkeit beispielsweise auf einer vorgelagerten Stufe das Vorliegen einer Einwendung gem. § 139 I 3 PatG auf den nachgelagerten Stufen als indiziert anzusehen; ähnlich wie dies von der Wiederholungsgefahr bei § 139 I 1 PatG bekannt ist.¹¹⁹

Kommt es zu Beschränkungen des Unterlassungsanspruchs gegen verschiedene Passivlegitimierte innerhalb der Verletzerkette, stellt sich die Frage, ob der Rechtsinhaber auf allen Stufen eine finanzielle Kompensation nach § 139 I 4 PatG verlangen kann. Würden die einzelnen auf Unterlassung gerichteten Schuldverhältnisse separat betrachtet und damit auch jeder Ausgleichsanspruch für sich, so könnte der Rechtsinhaber im Extremfall von mehreren Passivlegitimierten Ausgleich mindestens in Höhe einer üblichen Lizenz verlangen. Diese Kumulation der Ansprüche würde den Rechtsinhaber über Gebühr bevorteilen und erschiene, zumindest in der Gesamtbetrachtung, nicht mehr als angemessener Ausgleich.

Aus dem Schadensersatzrecht ist dieses Problem in ähnlicher Weise bekannt. Die dortigen Grundsätze können möglicherweise auf den Ausgleichsanspruch übertragen werden. Zwar lassen der BGH¹²⁰ und das Schrifttum¹²¹ die Mitglieder einer Verletzerkette unabhängig voneinander auf Schadensersatz in Form des Verletzergewinns haften. Innerhalb der im Zusammenhang mit dem Ausgleichsanspruch einschlägigeren Berechnung über die Lizenzanalogie gesteht die herrschende Ansicht dem Rechtsinhaber allerdings nur das Verlangen nach einer Lizenzgebühr in der Verletzerkette zu.¹²² Hierfür existieren zwei Begründungsansätze: Die Zahlung von Schadensersatz berechnet nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie führt im Grundsatz zwar zu keiner Erschöpfung.¹²³ Dennoch wird zum Teil auf den Gedanken der Erschöpfung rekurriert.¹²⁴ Andere rechtfertigen dieses Ergebnis mit der gesamtschuldnerischen Haftung der Kettenglieder.¹²⁵ Eine identische Schuld sei für § 840 I BGB nicht erforderlich. Es reiche, dass die verschiedenen Rechtsgutsangriffe denselben wirtschaftlichen Schaden angerichtet bzw. vertieft haben.¹²⁶ Dann bringe die Zah-

¹¹¹ Vgl. Ohly GRUR 2021, 304 (309).

¹¹² So noch Ohly (o. Fn. 60), 3.

¹¹³ Ohly GRUR 2021, 304 (309).

¹¹⁴ Stierle Mitt 2020, 486 (491); Ohly GRUR 2021, 304 (309).

¹¹⁵ Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 55: Im Fall einer Unterlassungsbeschränkung „führt dies – anders als eine Zwangslizenz nach § 24 PatG – nicht zu einer Legalisierung der Patentverletzung.“

¹¹⁶ Dazu bereits Stierle Mitt 2020, 486 (491), und Ohly GRUR 2021, 304 (309).

¹¹⁷ Stierle Mitt 2020, 486 (491); Ohly GRUR 2021, 304 (309).

¹¹⁸ Ohly GRUR 2021, 304 (309).

¹¹⁹ So bereits Stierle Mitt 2020, 486 (491).

¹²⁰ BGH GRUR 2009, 856 – Tripp-Trapp-Stuhl.

¹²¹ Benkard/Grabinski/Zülich PatG, 11. Aufl. 2015, § 139 Rn. 75 a; Mes (o. Fn. 75), § 139 Rn. 177; Raue Die dreifache Schadensberechnung, 2017, 555 ff.; krit. Arnold/Slopek NJW 2009, 3694 (3695 f.).

¹²² Gärtner/Bosse Mitt 2008, 492 (494); Holzapfel GRUR 2012, 242 (246); Raue (o. Fn. 121), 554 f.

¹²³ BGH GRUR 2009, 856 Rn. 64 – Tripp-Trapp-Stuhl; Götz GRUR 2001, 295 (297); Allekotte Mitt 2004, 1 (5 f.); Grabinski/Zülich (o. Fn. 121), § 139 Rn. 20; Raue (o. Fn. 121), 553. Differenzierend: v. der Groeben FS Mes, 2009, 141; Mes (o. Fn. 75), § 139 Rn. 179.

¹²⁴ BeckOK Patentrecht/Pitz (o. Fn. 5), § 139 Rn. 159.

¹²⁵ Werner in Bussel/Keukenschrijver (o. Fn. 18), § 139 Rn. 132; Raue (o. Fn. 121), 554 f.

¹²⁶ Ausf. Raue (o. Fn. 121), 554 f. mwN.

lung eines Verletzers die Schadensersatzansprüche auch gegenüber den anderen in dieser Höhe zum Erlöschen (§ 422 I 1 BGB).¹²⁷

Ein weiterer Begründungsansatz, weshalb der Rechtsinhaber in der Vertriebskette die Ausgleichsansprüche nicht kumulieren kann, ergibt sich aus dem Bereicherungsrecht. Er liegt besonders nahe, wenn man den Ausgleichsanspruch als Sonderfall der Eingriffskondition ansieht. Den Verletzern steht dort nämlich eine Einwendung aus § 242 BGB zu, sobald der Rechtsinhaber ein Kettenglied erfolgreich aus § 812 I 1 Alt. 2 BGB wegen Immaterialgüterrechtsverletzung in Anspruch nimmt.¹²⁸

III. Synchronisation von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren (§§ 81 ff. PatG)

Das dem deutschen Patentrecht eigene Trennungsprinzip führt in seiner aktuellen Praxis dazu, dass die ordentlichen Gerichte oft schon über die Verletzung entscheiden, während das Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG noch schwebt.¹²⁹ So kommt es zu einer als „Injunction Gap“ bezeichneten zeitlichen Lücke zwischen einem im Verletzungsfall ausgesprochenen Unterlassungsgebot und der Klärung der Rechtsbeständigkeit.¹³⁰ Studien geben einen durchschnittlichen Zeitraum von mehr als einem Jahr an,¹³¹ in dem der Kläger bei erstinstanzlichem Klageerfolg seinen Unterlassungstitel vollstrecken kann, bevor ein fehlerhaft erteiltes Patent ganz oder in Teilen für nichtig erklärt wird. Ob dieser Status Quo noch mit dem Recht auf ein faires Verfahren des vermeintlichen Verletzers zu vereinbaren ist, wurde jüngst bezweifelt.¹³²

Weite Teile der Rechtspraxis erhofften sich vom 2. PatMoG, dass die Gesetzgebung den „Injunction Gap“ schließen würde. In der Literatur waren in der Vergangenheit vor allem Vollstreckungslösungen vorgeschlagen worden. Je nach Spielart sollte die Tatbestandshöhe des § 712 ZPO herabgesetzt werden¹³³ oder die vorläufige Vollstreckung nur bei einer vorherigen Entscheidung über den Bestand des Klagepatents ermöglicht werden.¹³⁴ Der Gesetzgeber verfolgte die Vollstreckungslösungen allerdings nicht weiter, sondern versuchte sich mit der Reform darauf zu konzentrieren, das Nichtigkeitsverfahren schneller und damit effektiver auszugestalten.

Vorrangig setzt das 2. PatMoG auf das Rechtsinstitut des qualifizierten Hinweises.¹³⁵ Erklärtes Ziel der neuen Regelungen ist es, den ordentlichen Gerichten den qualifizierten Hinweis bereits vor den erstinstanzlichen Entscheidungen über die Verletzung zur Verfügung zu stellen.¹³⁶ Nach der neuen Fassung des § 83 I PatG soll jetzt innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage ein solcher patentgerichtlicher Hinweis ergehen und im Fall einer anhängigen Patentstreitsache auch dem Verletzungsgericht von Amts wegen übermittelt werden. Damit die Sechs-Monats-Frist möglichst zeitnah anläuft, schreibt § 82 I PatG nun eine unverzügliche Klagezustellung vor. In der Vergangenheit kam es hier im Vergleich zur Zustellung der Verletzungsklage immer wieder zu Verzögerungen. § 82 IV PatG stellt zudem klar, dass für den Fall der mündlichen Verhandlung ein möglichst früher Termin zu bestimmen ist.

Um den Nichtigkeitssenaten die Einhaltung der Soll-Frist von sechs Monaten auch faktisch zu ermöglichen, versucht die Reform das Nichtigkeitsverfahren mit verschiedenen flankierenden Maßnahmen zu beschleunigen. Zentral sind die dem Beklagten auferlegten Fristenregelungen. Bereits nach dem bisherigen § 82 PatG obliegt es

dem Patentinhaber, innerhalb von einem Monat nach Klagezustellung der Nichtigkeit zu widersprechen. Zusätzlich bediente sich das BPatG in der Vergangenheit gerichtlich angeordneter Schriftsatzfristen, um auszuschließen, dass die Parteien erst zur Vorbereitung des Termins oder erst im Termin selbst vollständig vortragen und so eine Verzögerung des Verfahrens bewirken. Diese gerichtlichen Anordnungen für die Begründung sahen in der Regel vier Monate ab Zustellung der Klage vor¹³⁷ und wurden zudem großzügig verlängert. Die Reform verkürzt diese Zeiträume. § 82 III PatG schreibt nun vor, dass der rechtzeitige Widerspruch innerhalb von zwei Monaten nach Klagezustellung zu begründen ist. Der Vorsitzende kann die Begründungsfrist auf Antrag und bei Glaubhaftmachung erheblicher Gründe um maximal einen weiteren Monat verlängern. Der neue Mechanismus erhöht den Zeitdruck auf den Beklagten und die Prozessvertreter erheblich.¹³⁸ § 83 I 4 PatG ermächtigt das Patentgericht zudem, eine Frist für eine abschließende schriftliche Stellungnahme zur Vorbereitung des qualifizierten Hinweises zu setzen. Erfolgt eine solche nicht, darf der Hinweis nicht vor Ablauf der Begründungsfrist erfolgen.

Neben diesen Fristen sieht das 2. PatMoG verschiedene Mitteilungspflichten der Parteien vor, um dem Patentgericht die notwendigen Informationen für die verbesserte Synchronisation bereitzustellen. Nach § 81 V 4 PatG soll die Nichtigkeitsklage das gerichtliche Aktenzeichen eines das Streitpatent betreffenden Patentstreits und dessen Streitwert angeben. Reziprok erlegt § 82 III 5 PatG diese Obliegenheit auch dem Nichtigkeitsbeklagten auf, sofern sich die Informationen nicht schon aus der Klageschrift ergeben.¹³⁹ Der dortige Verweis bezieht sich jedoch fälschlicherweise auf den S. 3 und nicht den neuen

¹²⁷ OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358 (362) – Durastep; Gärtner/Bosse Mitt 2008, 492 (494); Raue (o. Fn. 121), 554. Der Regress des Leistenden gegenüber den übrigen Verletzern in der Kette richtet sich nach dem Binnenverhältnis (§ 426 I 1 BGB), Werner in Busse/Keukenschrijver (o. Fn. 68), § 139 Rn. 132, so dass im Regelfall der Hersteller der patentrechtsverletzenden Komponente den gesamten Schaden zu tragen hat (§§ 437 Nr. 3, 435, 280 I BGB), Raue (o. Fn. 121), 555.

¹²⁸ Holzapfel GRUR 2012, 242 (248); Lohbeck Die Haftung in Verletzungsmehrheit und Verletzungskette, 2014, 206. Götz GRUR 2001, 295 (300) will hingegen ähnlich wie bei der Schadensersatzrechtlichen Lizenzanalogie eine Gesamtschuld zulassen.

¹²⁹ BPatG Jahresbericht 2019, 73 gibt als durchschnittliche Bearbeitungszeit der sieben Nichtigkeitssenate 27,8 Monate an. Als Dauer für ein erstinstanzliches Verletzungsverfahren wird abhängig vom Gerichtsstandort üblicherweise ein Jahr angenommen.

¹³⁰ Vgl. hierzu Keussen GRUR 2021, 257 (258 f.); Meier-Beck GRUR 2015, 929; Dresel Das Trennungsprinzip im Patentrecht, 2015, 85 ff.

¹³¹ Gäßler Enforcing and Trading Patents, 2016, 80 ff.; Cremers et al. 131 JEBO (2016), 218 (234). S. auch Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 30 f.

¹³² Dijkman GRUR Int 2021, 215.

¹³³ So zB Zhu/Kouskoutis GRUR 2019, 886.

¹³⁴ Wuttke/Guntz Mitt 2012, 477 (482) schlagen vor, die vorläufige Vollstreckbarkeit von einem positiven bzw. jedenfalls neutralen Vorbescheid abhängig zu machen; Meier-Beck GRUR 2015, 929 (934) will die Klageabweisung einer innerhalb der Klagerwiderungsfrist des Verletzungsverfahrens erhobenen Nichtigkeitsklage zur Voraussetzung der vorläufigen Vollstreckbarkeit machen.

¹³⁵ Dieser wurde durch das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts v. 31.7.2009 geschaffen (BGBl. I 2521).

¹³⁶ BT-Drs. 19/25821, 51.

¹³⁷ Vgl. auch Keussen, FS Meier-Beck GRUR 2021, 257 (259): Halbierung der Regelfrist durch das 2. PatMoG.

¹³⁸ Zu bedenken ist, dass häufig umfangreiche Abstimmungen zwischen einer deutschen Prozessvertretung und ausländischer Mandantenschaft, eine ausgedehnte Analyse des Stands der Technik sowie die Abgleichung der Argumentation mit dem Verletzungsverfahren erforderlich ist.

¹³⁹ S. dazu BT-Drs. 19/25821, 50.

S. 4 des § 81 V PatG. Die Rechtsprechung wird dieses Redaktionsversehen im Wege einer teleologischen Auslegung lösen müssen.¹⁴⁰

Im Vergleich zu den Vollstreckungslösungen, die im Vorfeld der Reform vorgeschlagen wurden, adressiert der Gesetzgeber das Problem des „Injunction Gap“ äußerst zurückhaltend. Die zukünftigen Entwicklungen werden zeigen, ob diese Maßnahmen hinreichend sind. Auch wenn man der Reform nur durchgreifenden Erfolg wünschen kann, mögen diesem zwei Aspekte entgegenstehen: Erstens konzentrieren sich die dargestellten Maßnahmen primär auf die beschleunigte Beibringung des Prozessstoffs durch die Parteien. Die Soll-Frist der sechs Monate wird sich nur einhalten lassen, falls das *BPatG* diesen Prozessstoff auch zeitnah verarbeiten kann. Daher werden im Nachgang der Reform die Forderungen nach einer umfangreicheren Zuteilung personaler Ressourcen an das Patentgericht vermutlich nicht verhallen, auch wenn eine gewisse Aufstockung im Zuge des 2. PatMoG intendiert gewesen zu sein scheint.¹⁴¹ Zweitens setzt das 2. PatMoG nur an der Beschleunigung bereits eingeleiteter Nichtigkeitsverfahren an. Sofern bei Erhebung der Verletzungsklage ein Einspruch noch möglich oder bereits anhängig ist, greift nach wie vor die Subsidiaritätsregelung des § 81 II PatG. In diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass ein qualifizierter Hinweis noch vor erstinstanzlicher Verurteilung des Verletzungsgerichts ergehen wird.¹⁴²

Hinsichtlich der Subsidiaritätsregelung des § 81 II PatG erwog der Gesetzgeber im Laufe der Reform die Möglichkeit, einem Patentverletzer früher Zugang zum Nichtigkeitsverfahren zu schaffen und zu diesem Zweck dessen Subsidiarität gegenüber dem Einspruchsverfahren einzuschränken. Von dieser Idee musste er im Rahmen des aktuellen Reformpakets jedoch Abstand nehmen, da auf eine Reihe grundsätzlicher Fragen noch keine Antworten gefunden worden waren und die Verabschiedung des 2. PatMoG vor Ablauf der Legislaturperiode nicht gefährdet werden sollte.¹⁴³ Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Bundestags gab der neuen Bundesregierung auf, die in § 81 II PatG angeordnete Subsidiarität weiter zu untersuchen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Gesetzgeber zukünftig gerade an dieser Stelle nachlegen und das vorsichtige 2. PatMoG um eine weitergehendes 3. PatMoG erweitern muss. Eine solche Reform ist allerdings nicht zeitnah zu erwarten.

IV. Geheimnisschutz im Patentstreitverfahren (§ 145a PatG)

Bei der Durchsetzung materiell-rechtlicher Ansprüche zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen stellt der Geheimnisschutz im Prozess ein wesentliches Problem dar.¹⁴⁴ Der Anspruchsteller muss möglicherweise bereits im Klageantrag das Geheimnis benennen. Spätestens bei der Darlegung und dem Beweis der Anspruchsvoraussetzungen, zu denen das Bestehen eines geschützten Geheimnisses gehört, kann er gezwungen sein, dieses Geheimnis offenzulegen. Dann gerät der Kläger in ein Dilemma: Er verliert sein Geheimnis oder er verliert den Prozess.¹⁴⁵ Allerdings kann auch der Beklagte schutzwürdige Interessen an der Geheimhaltung haben, insbesondere, wenn er zu seiner Verteidigung die Unterschiede zwischen dem geschützten Geheimnis und eigenen, selbstständig generierten Informationen aufzeigen muss. Einige ausländische Rechtsordnungen lösen dieses Problem

durch einen „absoluten Geheimnisschutz“.¹⁴⁶ Er besteht in einem „in-camera-Verfahren“, bei dem die Information nur gegenüber dem Gericht, nicht aber gegenüber der anderen Partei, sondern allenfalls gegenüber deren Anwalt offengelegt wird.¹⁴⁷ Auch der Kommissionsentwurf zur Geschäftsgeheimnis-Richtlinie sah ein solches Verfahren vor,¹⁴⁸ doch Parlament und Rat nahmen hiervon Abstand, nicht zuletzt aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken der Bundesrepublik Deutschland.¹⁴⁹ Art. 9 der GeschGehRL in seiner endgültigen Fassung sieht vor, dass das Gericht Anordnungen zur Geheimhaltung treffen und den Zugang zu Verhandlungen und Unterlagen beschränken kann, dass mindestens eine natürliche Person aufseiten beider Parteien die Information erlangen muss („relativer Geheimnisschutz“).

Im Patentrecht ist die Situation des Klägers insoweit komfortabler, als er zur Begründung des Verletzungsanspruchs in der Regel nicht gezwungen ist, geheime Informationen offenzulegen. Betroffen ist primär das Geheimhaltungsinteresse des Beklagten als nicht beweisbelasteter Partei.¹⁵⁰ Ihn trifft zwar keine Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung, aber er kann Auskunftsansprüchen ausgesetzt sein, bei deren Erfüllung er Geheimnisse offenlegen müsste. Zur Lösung dieses Interessenkonflikts wurde praeter legem das Düsseldorfer Verfahren entwickelt, das auf einer Kombination eines selbstständigen Beweisverfahrens und einer Verfügung zur Duldung der Besichtigung beruht.¹⁵¹ Wenn der Beklagte geltend macht, dass Geheimnisse betroffen sind, kann das Gericht unter einer Reihe von Kautelen anordnen, dass die betreffenden Informationen nur einem Sachverständigen zur Kenntnis gelangen, nicht aber dem Kläger. Allerdings schützt das Düsseldorfer Verfahren nur das Geheimhaltungsinteresse der nicht beweisbelasteten Partei. Auch im Patentrecht kann es aber sein, dass eine der beiden Parteien zur Beweisführung Informationen offenlegen müsste, an denen sie ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse hat.¹⁵² Erstes Beispiel sind Streitigkeiten darüber, ob eine vom Inhaber eines standardessenziellen Patents angebotene Lizenz FRAND-Bedingungen entspricht. Hier trifft den Kläger die Darlegungs- und Beweislast,¹⁵³ derer er sich möglicherweise, etwa hinsichtlich der Konditionen vergleichbarer Lizenzen, nur durch Vorlage vertraulicher Informationen entledigen kann. Zweitens kann ein Beklagter, der den Einwand der Unverhältnismäßigkeit gem. § 139 I 3

¹⁴⁰ Vgl. dazu die Gesetzesbegr. BT-Drs. 19/25821, 50: „Verweis auf den neu eingefügten § 81 V 3 PatG“, obwohl S. 3 bereits bestand und S. 4 eingefügt wurde.

¹⁴¹ Dazu *Keussen* GRUR 2021, 257 (259).

¹⁴² Für eine ersatzlose Streichung *Keussen* GRUR 2021, 257 (261).

¹⁴³ S. dazu BT-Drs. 19/30498, 60.

¹⁴⁴ Hierzu ausf. und mwN *Kalbfus* in *Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus* (o. Fn. 15), vor §§ 16–20 Rn. 1 ff.

¹⁴⁵ *Stürner* JZ 1985, 453 (457); *Ann* in *Ann/Loschelder/Grosch* PraxidB Know-how-Schutz, 2010, Kap. 7 Rn. 3; *Kalbfus* in *Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus* (o. Fn. 15), vor §§ 16–20 Rn. 1.

¹⁴⁶ Begriff nach *Stürner* JZ 1985, 453 (457); *Kalbfus* in *Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus* (o. Fn. 15), vor §§ 16–20 Rn. 12 f.

¹⁴⁷ *McGuire* GRUR 2015, 424 (431).

¹⁴⁸ Art. 8 II des Kommissionsvorschlages, COM (2013) 813 final.

¹⁴⁹ Hierzu *Kalbfus* in *Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus* (o. Fn. 15), vor §§ 16–20 Rn. 8 mwN.

¹⁵⁰ Zu dieser zentralen Unterscheidung *Stürner* JZ 1985, 453 (457); *Kalbfus* in *Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus* (o. Fn. 15), vor §§ 16–20 Rn. 15 ff.

¹⁵¹ Vgl. die Darstellung bei *Deichfuß* GRUR 2015, 436.

¹⁵² Zu den im Folgenden genannten Beispielen Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 57.

¹⁵³ *Kühnen* (o. Fn. 18), Rn. E 415 mit Hinw. auf die Gegenauffassung des LG Mannheim Urt. v. 24.1.2017 – BeckRS 2017, 156266.

PatG erhebt, gezwungen sein, geheime Informationen vorzutragen, um darzulegen, warum die Unterlassungspflicht unverhältnismäßige Folgen haben würde. Drittens erwähnt § 139 III 2 PatG ausdrücklich, dass die Geheimhaltungsinteressen des Beklagten zu berücksichtigen sind, wenn dieser es unternimmt, die Vermutung des § 139 III 1 PatG zu widerlegen. Schließlich können Informationen, die zur Begründung eines Antrags auf Erteilung einer Zwangslizenz vorgetragen werden, vertraulich sein. Auch wenn sich diese Probleme möglicherweise anders lösen ließen und, im Fall der Offenlegung von Lizenzbedingungen, auch bereits gelöst wurden,¹⁵⁴ erweitert der neue § 145a PatG mit seinem Verweis auf §§ 16 bis 20 GeschGehG die Möglichkeit gerichtlicher Geheimhaltungsanordnungen („protective orders“).

Der Verweis gilt für das Zwangslizenzverfahren und Patentstreitverfahren, also die Geltendmachung von Verletzungsansprüchen oder Vindikation einschließlich des einstweiligen Rechtsschutzes und des Prozesskostenhilfverfahrens,¹⁵⁵ auch wenn – wie in FRAND-Konstellationen – kartellrechtliche Fragestellungen entscheidungserheblich sind oder Kartellgerichte entscheiden.¹⁵⁶ Die §§ 16 bis 20 GeschGehG sehen einen zweistufigen prozessualen Geheimnisschutz vor. Auf einer ersten Stufe kann das Gericht auf Antrag einer Partei Informationen für geheimhaltungsbedürftig erklären. Es muss sich um „streitgegenständliche“ Informationen handeln, wofür aber nicht der prozessuale Begriff des Streitgegenstands ausschlaggebend ist: Erfasst sind grundsätzlich alle von den Parteien in den Prozess eingeführten Tatsachen.¹⁵⁷ § 16 I GeschGehG setzt voraus, dass es sich bei den geheimhaltungsbedürftigen Informationen um Geschäftsgeheimnisse handelt, und verweist damit auf die Definition des § 2 Nr. 1 GeschGehG einschließlich des Erfordernisses der angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen (§ 2 Nr. 1 Buchst. b GeschGehG),¹⁵⁸ das vielen Praktikern derzeit Sorge bereitet.¹⁵⁹ Allerdings ist die Funktion des Geheimnisbegriffs in § 16 GeschGehG eine andere als im Verletzungsfall. Während in § 4 GeschGehG der Geheimnisbegriff zu den haftungsbegründenden Voraussetzungen gehört und die Voraussetzung der „angemessenen Maßnahmen“ damit eine Abgrenzungs- und Warnfunktion gegenüber potenziellen Verletzern erfüllt, regeln die §§ 16 ff. GeschGehG, wann die andere Partei und Dritte Kenntnis erlangen. Das spricht zumindest dafür, dass Gerichte die Anordnung in Grenzfällen nicht schon daran scheitern lassen sollten, dass die vom Geheimnissinhaber getroffenen Maßnahmen möglicherweise unzureichend sind.¹⁶⁰ Antragsberechtigt sind beide Parteien, § 16 GeschGehG kann also sowohl dem Schutz der beweisbelasteten als auch der nicht beweisbelasteten Partei dienen.

Erlässt das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen die Anordnung, so unterliegen alle Verfahrensbeteiligten einer Geheimhaltungspflicht und einem Nutzungsverbot (§ 16 II GeschGehG). Die Anordnung wird durch ein – allerdings recht moderates¹⁶¹ – Ordnungsgeld von bis zu 100.000 Euro oder Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten bewehrt (§ 17 GeschGehG). Nicht abschließend geklärt ist bisher, ob das Gericht über die Rechtsfolgen der §§ 16 bis 18 GeschGehG hinaus dem Empfänger der Information vor vollständiger Akteneinsicht ein durch Vertragsstrafe abgesichertes Verschwiegenheitsversprechen und Nutzungsverbot abverlangen kann¹⁶² und ob in diesem Fall die Vertragsstrafe über die in § 17 GeschGehG gesetzte Obergrenze hinausgehen kann.¹⁶³ Die

Pflicht besteht grundsätzlich auch nach Abschluss des Verfahrens fort (§ 18 GeschGehG).

Auf der zweiten Stufe kann das Gericht, erneut nur auf Antrag einer Partei und nach Feststellung der Geheimhaltungsbedürftigkeit gem. § 16 I GeschGehG,¹⁶⁴ den Zugang zu Dokumenten oder zur mündlichen Verhandlung und dem Protokoll hierüber „ganz oder teilweise auf eine bestimmte Anzahl von zuverlässigen Personen“ beschränken (§ 19 I 1 GeschGehG). Damit hat das Gericht ein Auswahlmessen hinsichtlich möglicher Schutzmaßnahmen¹⁶⁵ und kann insbesondere über § 172 Nr. 2 GVG hinaus nicht nur die Öffentlichkeit ausschließen, sondern auch die Anzahl der Personen beschränken, die für die Parteien am Verfahren teilnehmen. Allerdings erlaubt § 19 I GeschGehG, wie bereits erwähnt, kein „in-camera-Verfahren“: Mindestens eine natürliche Person aufseiten jeder Partei muss neben dem Prozessvertreter Zugang erhalten (§ 19 I 3 GeschGehG). Außerdem muss das Gericht in seine Ermessensentscheidung das Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehör, auf effektiven Rechtsschutz und ein faires Verfahren einstellen (§ 19 I 2 GeschGehG).

Die Einführung eines eigenen patentverfahrensrechtlichen Geheimnisschutzes ist sicherlich nicht revolutionär. Dass der Gesetzgeber aus nachvollziehbaren verfassungsrechtlichen Gründen kein „in-camera-Verfahren“ vorgesehen hat, schränkt die Effektivität des Geheimnisschutzes ein. Auch bleibt das Düsseldorf Verfahren unberührt:¹⁶⁶ § 145a PatG nimmt das selbstständige Beweisverfahren ausdrücklich vom Verweis auf §§ 16 bis 20 GeschGehG aus, was auch bedeutet, dass dort § 19 I 3 GeschGehG nicht gilt und nach wie vor die Weitergabe der Information an den Kläger ausgeschlossen werden kann. Dennoch ist die Neuregelung sinnvoll. Auch wenn sich Interessenkonflikte im Zusammenhang mit vertraulichen Informationen auch anderweitig lösen ließen, erweitern die Anordnungsmöglichkeiten gem. § 145a PatG, §§ 16, 19 GeschGehG doch die gerichtlichen Möglichkeiten des „case management“ und stellen sie auf eine transparente und sichere gesetzliche Grundlage. Damit wird auch der Versuch entbehrlich, im Patentverletzungsverfahren zusätzlich Ansprüche aus dem GeschGehG vorzuschieben, um so eine Hintertür für die Anwendung der §§ 16 bis 20 GeschGehG zu eröffnen.¹⁶⁷

¹⁵⁴ OLG Düsseldorf Beschl. v. 25.4.2018 – 2 W 8/18, BeckRS 2018, 7036; GRUR-RS 2019, 6087 = GRUR 2019, 725 Ls. – Improving Handovers.

¹⁵⁵ Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 108.

¹⁵⁶ Kühnen GRUR 2020, 576 (577) unter Hinw. auf BGH GRUR 2011, 662 – Patentstreitsache, gegen Zhu/Popp GRUR 2020, 338 (344).

¹⁵⁷ Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 57; Kalbfus in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus (o. Fn. 15), § 16 Rn. 20.

¹⁵⁸ Hierzu mit Fallgruppen Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 128 ff.

¹⁵⁹ Hierzu zuletzt Leister WRP 2021, 835.

¹⁶⁰ Kalbfus in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus (o. Fn. 15), § 16 Rn. 23.

¹⁶¹ So zu Geschäftsgeheimnisstreitsachen Kalbfus in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus (o. Fn. 15), § 16 Rn. 12.

¹⁶² So die bisherige Düsseldorf Praxis in FRAND-Fällen, s. OLG Düsseldorf Beschl. v. 17.1.2017 – 2 U 31/16, BeckRS 2017, 156523; Beschl. v. 25.4.2018 – I-2 W 8/18, GRUR-RS 2018, 7036 – Akteneinsicht im FRAND-Verfahren; dazu Haedicke Mitt 2018, 249 (253 ff.).

¹⁶³ Beides bejahend Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 188.

¹⁶⁴ Zur Einstufung als geheimhaltungsbedürftig gem. § 16 GeschGehG als Voraussetzung der weiteren Beschränkungen Kalbfus in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus (o. Fn. 15), § 16 Rn. 18.

¹⁶⁵ Zu den möglichen Maßnahmen ausf. Kühnen (o. Fn. 18), Rn. D 138 ff.

¹⁶⁶ So bereits auf der Grundlage des RefE, der die Klarstellung noch nicht enthielt, Kühnen GRUR 2020, 576 (577 f.) gegen Zhu/Popp GRUR 2020, 338 (343 f.).

¹⁶⁷ Zur Möglichkeit solcher „Türöffner-Anträge“ Zhu/Popp GRUR 2020, 338 (339 ff.).

V. Fazit

1. Der neue Einwand der Unverhältnismäßigkeit (§ 139 I 3 PatG) verschafft dem patentrechtlichen Rechtsfolgenregime die notwendige Flexibilität, die angesichts eines veränderten technologischen Umfelds und einer damit veränderten Interessenlage notwendig erschien. Die Regelung geht in mehrfacher Hinsicht über die „Wärmetauscher“-Rechtsprechung hinaus und ist als Auftrag an die Gerichte zu verstehen, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch im privatrechtlichen Kontext ernst zu nehmen. Allerdings bleibt es dabei, dass der Unterlassungsanspruch die Regel, die Unverhältnismäßigkeit die Ausnahme darstellt. § 139 I 3 PatG wird nur in besonders gelagerten Fällen eingreifen.

2. Der neu eingefügte, verschuldensunabhängige Ausgleichsanspruch (§ 139 I 4 PatG) ist in dieser Form ein Novum im deutschen Zivilrecht. Er soll den Rechtsinhaber für die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs kompensieren, wirft jedoch zahlreiche offene Fragen auf. Die Auslegung und Anwendung von § 139 I 4 PatG dürfte eine der großen Aufgaben sein, mit denen sich Wissenschaft und Praxis zukünftig beschäftigen müssen.

3. Bisher ungeklärt ist das Verhältnis zwischen § 139 I 3 PatG und den kartellrechtlichen Grundsätzen über die Durchsetzung standardessenzieller Patente. Systematisch

stehen beide Regelungskomplexe nebeneinander, doch ist Wertungseinheit anzustreben. Vor allem bietet § 139 I 3 PatG den Parteien kein Schlupfloch, um die Pflichten, die ihnen durch die FRAND-Rechtsprechung auferlegt werden, zu umgehen.

4. Weiterer Diskussion bedarf auch die Frage, wie sich der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt und der Ausgleichsanspruch in Verletzerketten auswirken. § 139 I 3 und 4 PatG bieten jedoch die notwendige Flexibilität, um sachgerechte Ergebnisse zu erzielen.

5. Das Problem des „Injunction Gap“ wurde nur vorsichtig angegangen. Der qualifizierte Hinweis durch das *BPatG* soll nun innerhalb von sechs Monaten ergehen. Hier besteht vermutlich weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Denkbar erscheinen eine Streichung des § 81 II PatG oder eine Modifizierung der vorläufigen Vollstreckbarkeit erstinstanzlicher Urteile.

6. Mit § 145a PatG iVm §§ 16 bis 20 GeschGehG bestehen nunmehr spezielle patentrechtliche Vorschriften zum Geheimnisschutz im Verletzungs- und Zwangslizenzverfahren. Sie ergänzen sinnvoll die Vorschriften des allgemeinen Verfahrensrechts und das von der Rechtsprechung *praeter legem* entwickelte Düsseldorfer Verfahren, vor allem im Hinblick auf die Geheimhaltungsinteressen der beweisbelasteten Partei.