

Editorial



Assoc.-Professor Dr. Martin Stierle,
LL.M. (Berkeley), Luxembourg

Unterlassung und Verhältnismäßigkeit – das 2. PatMoG als Neuanfang

„**U**nterlassung und Verhältnismäßigkeit“ ist ein Begriffspaar, das in der jüngeren Vergangenheit wie kaum ein anderes das deutsche Patentrecht polarisiert hat. Spätestens seit der Entscheidung „Wärmetauscher“ (BGH GRUR 2016, 1031) hatte es zwar der allgemeinen Ansicht entsprochen, dass im Rahmen des Unterlassungsrechts auch Gesichtspunkte der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen sind. Streit herrschte jedoch, in welcher Art und Weise dies im Einzelfall zu geschehen habe. Teile von Industrie und Wissenschaft mahnten, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz trotz seiner unionsrechtlichen Vorgabe (s. zB Art. 3 II Durchsetzungs-RL) im Verletzungsfall völlig ins Leere lief und in der deutschen Praxis quasi-automatisch zur Unterlassung verurteilt würde (vgl. Stierle GRUR 2019, 873). Nach Auffassung des Gesetzgebers hatte die Rechtsprechung Verhältnismäßigkeitserwägungen bislang nur sehr zurückhaltend berücksichtigt (BT-Drs. 19/25821, 53). Die Legislative sah sich daher nach intensiven Diskussionen zu einer normativen Klarstellung veranlasst, weshalb der neue § 139 I 3 PatG den Gerichten aufträgt, mehr Verhältnismäßigkeit zu wagen.

Das 2. PatMoG normiert die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs nun als eine gesetzliche Ausnahme zum Grundsatz der Unterlassung. Man könnte daher meinen, das neue Recht hätte nun hinreichend Klarheit geschaffen und die lebhaften Debatten der vergangenen Jahre beendet. Dem ist aber nicht so. Die Diskussionen während der Reform werden auch nach der Reform fortgeführt werden – wenngleich auf anderer Grundlage. Auch zukünftig wird gestritten werden, wann der Unterlassungsanspruch zu beschränken ist, also in welchen Fällen eine entsprechende Unverhältnismäßigkeit vorliegt. Die Vorträge einzelner Richterinnen und Richter in den letzten Wochen und Monaten lassen erahnen, dass der neue § 139 I PatG die bisherige, sehr zurückhaltende Praxis nur sehr geringfügig verschieben wird. Die Kommentare mancher Industrien zeugen von Ernüchterung, während andere diese Tendenz begrüßen. Hierüber wird zu diskutieren sein. Wissenschaftlich dürfte sich der Blick dabei noch stärker auf die Methodik der Gerichte fokussieren, also welche Gesichtspunkte für eine Beschränkung erheblich sind und wie diese analysiert und angewendet werden.

Die Reform eröffnet gleichzeitig Diskussionen über völlig neue Themenbereiche, die zum Teil durch komplexe prozessuale und unionsrechtliche Fragestellungen überlagert werden (dazu bereits Ohly/Stierle GRUR 2021, 1229 (1230 ff.); McGuire Mitt 2022, 49 (51 ff.)). So ist beispielsweise das Verhältnis der Drittinteressen in

§ 139 I 3 PatG zum Zwangslizenztatbestand (§ 24 PatG) ungeklärt. Auch die Handhabung des neuen Ausgleichsanspruchs, dessen finaler Wortlaut etwas unglücklich erst ganz zum Schluss den Weg in § 139 I 4 PatG fand, ist angefangen bei der Dogmatik bis hin zur Berechnung völlig unklar. Bei Klagen aus standardessenziellen Patenten wird vor allem das Verhältnis der „Huawei“-Rechtsprechung zum Verhältnismäßigkeitsvorbehalt zu diskutieren sein. Nur um einige Themenkomplexe zu nennen.

Trotz all dieser offenen Fragestellungen kann man dem Gesetzgeber kaum vorwerfen, die Reform habe „in erster Linie Rechtsunsicherheit“ geschaffen (so jedoch Meckel GRUR-Prax 2021, 585 (587)). Nur wer meint, die Legislative wollte lediglich die „Wärmetauscher“-Rechtsprechung eins zu eins umsetzen (in der Drittinteressen, Ausgleichsanspruch, SEPs und viele andere jetzt legislativ adressierte Themen keine Rolle spielten), kann meiner Einschätzung nach zu einem solchen Ergebnis kommen. Der Gesetzgeber beschränkte sich aber nicht darauf, ein einzelnes Urteil im Patentgesetz zu verankern, sondern konturierte den bereits zuvor bestehenden, ungeschriebenen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz normativ. Es liegt in der Natur der Sache, dass ein solcher Vorgang auch einen gewissen Freiraum hinterlässt, der von Wissenschaft und Praxis zukünftig ausgefüllt werden muss. Dies gilt umso mehr, wenn die relevanten Themenbereiche auch im Einflussbereich des Unionsrechts und damit des EuGH liegen.

Dem Patentsystem kommt kein Selbstzweck zu. Es soll F&E-Anreize generieren, um so technischen Fortschritt zu fördern. Diesen Zweck kann es im aktuell vorherrschenden Gefüge nur mit einem robusten Unterlassungsanspruch erfüllen. Das deutsche Patentrecht ist stärker auf die Unterlassung ausgerichtet, als es beispielsweise die US-amerikanischen Strukturen sind (vgl. eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)), weshalb hierzulande der Unterlassungsanspruch auch als Kardinalanspruch gilt. Andererseits, und dies ist nicht weniger gewichtig, muss das System ein überbordendes, dysfunktionales Enforcement wirksam verhindern können. Rechtsdurchsetzung ohne Augenmaß wird auf lange Sicht die Rechtfertigung des Patentsystems infrage stellen und damit erhebliche Zweifel an der Notwendigkeit eines rechtlichen Erfindungsschutzes säen.

Die ökonomische und zusehends auch die gesellschaftliche Akzeptanz des Patentsystems ist weniger stark ausgeprägt als manch eine(r) glaubt. Auch wenn die Pandemie die Diskussion um Unterlassung und Verhältnismäßigkeit kaum beeinflusste (s. aber LG Düsseldorf GRUR-RS 2020, 52267 – Flexibles Atemrohr), führte die Forderung der sog. Patentfreigabe der hiesigen Praxis eine kritische Debatte vor Augen, die in Teilen von Politik und Wissenschaft geführt wird. Macht man sich bewusst, dass Verhältnismäßigkeitserwägungen letztlich zur Akzeptanz des Patentsystems beitragen, so muss man erkennen, dass effektiver Erfindungsschutz und Verhältnismäßigkeit bei Lichte betrachtet gar keine Gegensätze sind. Es besteht Zielkonkordanz.

Am 21. und 22. Oktober des letzten Jahres richteten die LMU München, die Universität Luxemburg und das Center for Intellectual Property Law, Information and Technology (CIPLITEC) die Tagung „Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch nach dem 2. PatMoG“ aus. Die Veranstaltung blickte aus unterschiedlichen Perspektiven auf einige der drängenden Fragestellungen im Nachgang der Reform. Eines der Panels widmete sich dem bislang noch weitestgehend unerforschten Ausgleichsanspruch. Die Schriftleitung der GRUR entschloss sich, dessen Beiträge in diesem Heft zu veröffentlichen. Zudem findet der Leser auch einen Tagungsbericht, der über die weiteren Vorträge und Diskussionen der Veranstaltung informiert. Bereits während dieser Tagung im Herbst 2021 zeigte sich: Das 2. PatMoG ist nicht das Ende der Diskussionen um Verhältnismäßigkeit und Unterlassung, sondern ein Neuanfang unter veränderten Vorzeichen. ■