

## Stellungnahme zum zweiten PatModG: Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG durch einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt?

### Zusammenfassung

*Der vorliegende Regierungsentwurf zur Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG bedient ein Narrativ des Patentrolls, der seine formale Rechtsstellung treuwidrig ausnutzt und dem redlichen Verletzer ohne Not wirtschaftlichen Schaden zufügt. Damit entfernt sich der Entwurf von dem selbst gesetzten Ziel, die Rechtslage durch die Kodifikation der Rechtsprechung des BGH in der Rechtssache Wärmetauscher klarzustellen. Während der Diskussionsentwurf diese wortgetreu übernommen hatte, nennt der aktuelle Vorschlag die Interessen des Berechtigten nicht mehr explizit und verzichtet auf das Korrektiv von Treu und Glauben, eröffnet dem Verletzten aber umgekehrt die Berufung auf Interessen nicht näher bestimmter Dritter. Insbesondere Letzteres öffnet den potentiellen Anwendungsbereich erheblich und beeinträchtigt damit die Rechts- und Planungssicherheit für innovative Unternehmen. Zugleich wird die zügige Rechtsdurchsetzung – ein Markenzeichen der deutschen Patentgerichtsbarkeit – in einem Ausmaß beeinträchtigt, das von der Begründung des Entwurfs nicht getragen wird. Der vom BGH vorgezeichnete und mühsam erzielte Konsens kann nur durch Rückkehr zum Diskussionsentwurf erzielt werden.*

### Inhaltsverzeichnis

<b>1. Einleitung: Die Funktion des Patents als Anreiz und Belohnung .....</b>	<b>2</b>
a) Anlass der Diskussion .....	2
b) Das Ausschließlichkeitsrecht als Kern des Patents .....	2
c) Das Recht zur eigenen Nutzung und Lizenzierung .....	2
d) Die Amortisierung der Forschungskosten durch den Markterfolg .....	3
e) Die Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit .....	3
f) Schlussfolgerung für das Rechtsfolgensystem .....	3
<b>II. Das Narrativ vom Patentroll .....</b>	<b>4</b>
a) Gesamtabwägung nach Equity Grundsätzen .....	4
b) Non Practicing Entity .....	4
c) Patenthinterhalt .....	5
d) Komplexe Bauteile .....	5
e) Abhilfemöglichkeiten .....	5
<b>III. Die Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit durch die aktuelle Rechtsprechung .....</b>	<b>6</b>
a) Die Wärmetauscher-Entscheidung des BGH .....	6
b) Die FRAND-Rechtsprechung der Instanzgerichte .....	7
c) Schlussfolgerung für das Rechtsfolgensystem .....	9
<b>IV. Die geplante Ergänzung des § 139 Abs. 1 durch das 2. PatModG .....</b>	<b>9</b>
a) Der rechtsprechungs-basierte Diskussionsentwurf .....	9
b) Die Änderung durch den Regierungsentwurf .....	10
c) Die nach dem RegE relevanten Kriterien .....	10
(i) Interessen des Verletzten .....	10
(ii) Treu und Glauben .....	11
(iii) Die Berücksichtigung Dritter .....	12
aa) Der offene Begriff des „Dritten“ .....	12
bb) Die Einbeziehung der Lieferkette .....	13
cc) Das Interesse Dritter an der Verfügbarkeit von Produkten .....	14
d) Auswirkungen auf eV-Verfahren und Verletzungsprozess .....	14
<b>VI. Schlussfolgerung .....</b>	<b>16</b>

## I. Einleitung: Die Funktion des Patents als Anreiz und Belohnung

### a) Anlass der Diskussion

Seit Erlass der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums<sup>1</sup> im Jahr 2004, die zu einer Harmonisierung des Rechtsfolgensystems auf europäischer Ebene und in diesem Zuge zu einer Neuformulierung der §§ 139 ff. PatG geführt hat,<sup>2</sup> ist eine Diskussion entbrannt, ob auch das Rechtsfolgensystem einer Einschränkung bedarf, die verstärkt den Interessen der Allgemeinheit und des Wettbewerbs Rechnung trägt.<sup>3</sup> Anhaltspunkt hierfür war dabei die Vorgabe in Art. 3 der *Enforcement-RL*, dass die Rechtsfolgen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssten. Zugleich hat die Umsetzung der *Enforcement-RL* den Blick auf andere europäische Rechtsordnungen gelenkt, die – wie bspw. in Großbritannien<sup>4</sup> – den Unterlassungsanspruch unter einen Ermessensvorbehalt stellen. Natürlich hat auch die Notwendigkeit, im Rahmen des Einheitspatents einen Kompromiss zu finden,<sup>5</sup> die Unterschiede im Rechtsfolgensystem in den Fokus gerückt.<sup>6</sup>

### b) Das Ausschließlichkeitsrecht als Kern des Patents

Ausgangspunkt für die Diskussion um die adäquate Ausgestaltung des Rechtsfolgensystems ist das Konzept des Patents als absolutes Recht, das dem Rechtsinhaber – wie das Sacheigentum – im Kern ein Ausschließlichkeitsrecht an dem betreffenden Schutzgegenstand vermittelt. Nach § 9 S. 1 PatG hat das Patent die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es nach S. 2 verboten, die Erfindung ohne seine Zustimmung herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Wer entgegen dieser Regelung die patentierte Erfindung benutzt, kann vom Inhaber nach § 139 Abs. 1 PatG auf Unterlassung und – Verschulden vorausgesetzt – nach § 139 Abs. 2 PatG auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden.

### c) Das Recht zur eigenen Nutzung und Lizenzierung

Das Patent gewährt damit dem Rechtsinhaber das alleinige Recht, die geschützte Erfindung zu verwenden und darauf aufbauend Dritten die Nutzung entweder zu erlauben (Lizenz) oder zu verbieten (Anspruch auf Unterlassung weiterer Patentverletzung). Die Ausschließlichkeit des Schutzes hat damit einerseits eine Zuweisungsfunktion, da das Recht dem Inhaber als Belohnung für die Offenbarung seiner Erfindung gewährt wird, andererseits ist diese exklusive Stellung Voraussetzung für die rechtsgeschäftliche Verwertung. Denn kein Unternehmen wäre bereit eine Lizenz zu nehmen, d.h. für die Nutzung entweder Lizenzgebühren zu zahlen oder eigene Technik zur Verfügung zu stellen (Kreuzlizenz), wenn es die Erfindung ‚ungestraft‘ auch kostenfrei nutzen könnte. Die Ausschließlichkeit sichert damit nicht nur das Recht des Rechtsinhabers zur exklusiven eigenen Nutzung, sondern stellt auch die ökonomische Basis für den Verwertung von Schutzrechten dar.

---

<sup>1</sup> Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 29.4.2004.

<sup>2</sup> Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des Geistigen Eigentums vom 7.7.2008, BGBl I 2008, 1191.

<sup>3</sup> Vgl. exemplarisch *Obly*, GRUR Int 2008, 787; *Osterrith*, GRUR 2009, 540; *Ubrich*, ZGE 2009, 59; *Schückedanz*, GRUR Int 2009, 901; *Hofmann*, NJW 2018, 1290; *ders.*, GRUR 2020, 915; *Schönbohm/Ackermann*, GRUR Int 2020, 578; *Busche*, GRUR 2021, 157. Ausführlich *Schellhorn*, Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (2020).

<sup>4</sup> Vgl. dazu aber den Hinweis bei *Grabinski*, GRUR 2021, 200 ff., wonach trotz abweichender Rechtslage im Kern gleiche Ergebnisse wie unter Geltung des deutschen Rechts erzielt werden.

<sup>5</sup> *Tilmann*, GRUR 2021, 373, 376.

<sup>6</sup> Vgl. *L. Tochtermann*, ZGE 2019, 257 ff.

#### d) Die Amortisierung der Forschungskosten durch den Markterfolg

Beides – die eigene Nutzung und die rechtsgeschäftliche Verwertung – ist Voraussetzung dafür, dass der Rechtsinhaber durch das Patent seine Investitionen in Forschung und Entwicklung amortisieren kann und für die Offenbarung der Erfindung belohnt wird. Denn die vom Gesetzgeber intendierte Belohnung des Erfinders erfolgt nicht bereits durch die formale Erteilung eines Patents durch das DPMA oder EPA, sondern gerade in der Zuweisung des Potentials für seine exklusive Verwertung. Denn eine patentgeschützte Leistung, die keine Nachfrage erfährt, bringt ihm weder einen Wettbewerbsvorteil noch Lizenzgebühren ein. Die Belohnung erlangt er nur, wenn es gelingt, ein innovatives Produkt auf den Markt zu bringen und/oder die Werthaftigkeit der Erfindung in Vertragsverhandlungen unter Beweis zu stellen. Der Erfinder wird also nicht vom Staat, sondern vom Markt für seine Leistung belohnt. Umgekehrt trägt der Rechtsinhaber aber auch das unternehmerische Risiko für die erfolgreiche Verwertung. Als Basis für dieses wirtschaftliche Potential genießt das Ausschließlichkeitsrecht – sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene – den verfassungsrechtlichen Schutz als Eigentum. Ein wichtiger Baustein hierfür ist der Unterlassungsanspruch,<sup>7</sup> der letztlich die Selbstverständlich zum Ausdruck bringt, dass – so wie der Eigentümer einen Eindringling von seinem Grundstück verweisen kann – der Patentverletzer sein rechtswidriges Verhalten abzustellen hat.<sup>8</sup>

#### e) Die Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit

Wie das Sacheigentum ist aber auch das Geistige Eigentum einer Sozialbindung unterworfen, die gerade im Patentrecht besonders ausgeprägt ist, um dem legitimen Interesse der Allgemeinheit an Zugang zu Wissen und Innovation Rechnung zu tragen. Die Interessen der Allgemeinheit werden daher bereits im Erteilungsverfahren durch die Festlegung des möglichen Schutzgegenstandes,<sup>9</sup> durch besondere Ausschlussgründe im öffentlichen Interesse<sup>10</sup> und bei der Ausgestaltung der Schranken, die Dritten eine Nutzung erlauben (bspw. auf Basis des Forschungsprivilegs<sup>11</sup> oder eines Vorbenutzungsrechts<sup>12</sup>), gewährt.<sup>13</sup> Hinzu tritt die Besonderheit, dass die Patenterteilung zu keinem Zeitpunkt ‚rechtskräftig‘ wird, sondern Schutzhindernisse und Nichtigkeitsgründe während der gesamten Schutzdauer geltend gemacht werden können.<sup>14</sup> Dadurch wird sichergestellt, dass ein Fehler im Erteilungsverfahren nicht zu Lasten der Allgemeinheit und des Wettbewerbs eine nicht schutzfähige Leistung monopolisiert.<sup>15</sup>

#### f) Schlussfolgerung für das Rechtsfolgensystem

Das Patentrecht kann nur dann einen Innovationsanreiz setzen, wenn der Erfinder für den Fall seines Markterfolgs darauf zählen kann, dass die Erfindung gegen rechtswidrige Nutzung Dritter geschützt wird. Diesen Anforderungen wird das Patentrecht durch eine Entschädigung für bereits aufgetretene schuldhaftige Verletzungen und den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch gerecht. Kontrovers diskutiert wird nun aber, ob dieser Unterlassungsanspruch – ausnahmsweise – beschränkt und durch einen Entschädigungsanspruch ersetzt werden kann, ohne die anerkannte Funktion des Patentschutzes zu untergraben.

<sup>7</sup> Ähnlich *Kühnen*, Hdb. der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Rn. 517, wonach der Unterlassungsanspruch sinnfälliger Ausdruck des vom Gesetzgeber verliehenen Monopols ist.

<sup>8</sup> Ausf. hierzu *Fitzner/Munsch*, MittlPatAnw 2020, 250 ff., die zu Recht darauf hinweisen, dass der Unterlassungsanspruch ein zentraler und unverzichtbarer Baustein des (zivilrechtlichen) Rechtsfolgensystems ist.

<sup>9</sup> Vgl. § 1 PatG.

<sup>10</sup> Vgl. §§ 1a, 2, 2a PatG.

<sup>11</sup> Vgl. § 11 Nr. 1 PatG.

<sup>12</sup> Vgl. § 12 PatG.

<sup>13</sup> Vgl. dazu mit Blick auf den vorliegenden Kontext *Busche*, GRUR 2021, 157, 161 f.

<sup>14</sup> § 81 PatG. Vgl. zu Häufigkeit und Erfolg von Nichtigkeitsverfahren die Studie von *Hess/Müller-Stoy/Wintermeier*, MittlPatAnw 2014, 439 ff.

<sup>15</sup> Vgl. *Haedicke/Timmann/Landry*, Hdb. des Patentrechts, 2. Aufl. (2020), § 8 Rn. 1; *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 9. Aufl. 2020, § 81 PatG Rn. 17.

## II. Das Narrativ vom Patenttroll

### a) Gesamtabwägung nach Equity Grundsätzen

Nachhaltig befeuert wurde diese Diskussion durch eine Entscheidung des *U.S. Supreme Court* in der Rechtssache *Ebay v. MercExchange*<sup>16</sup>, in der dem Rechtsinhaber trotz Verletzung seines Schutzrechts ein Unterlassungsanspruch versagt wurde.<sup>17</sup> Naturgemäß ist diese Entscheidung unter Geltung des U.S. Rechts ergangen, das vom deutschen Patentrecht insoweit abweicht, als der Unterlassungsanspruch dort grundsätzlich im Ermessen des Gerichts steht. Trotzdem hat diese Entscheidung die Aufmerksamkeit auf das Phänomen gelenkt, dass eine Gesamtabwägung der Interessen des Rechtsinhabers an der unbedingten Durchsetzung seines Patents und der Interessen des Verletzers an der weiteren Nutzung es ausnahmsweise rechtfertigen können, den Unterlassungsanspruch zu versagen, wenn und weil den legitimen Interessen des Patentinhabers durch – einen entsprechend hohen<sup>18</sup> – Schadensersatzanspruch Rechnung getragen wird.

### b) Non Practicing Entity

Dass der Kläger in *Ebay v. MercExchange* die Erfindung selbst nicht genutzt hatte, war nur einer von vielen Gründen, die der *U.S. Supreme Court* bei der Entscheidung berücksichtigt hat.<sup>19</sup> Dennoch war dieser Aspekt in der öffentlichen Debatte dominant und hat die Diskussion um das Phänomen der sogenannten ‚Patenttrolle‘ wiederbelebt. Angesprochen ist damit ein Rechtsinhaber, der die Erfindung selbst nicht nutzt, also nicht produzierend am Markt tätig ist, sodass er auch auf Schutzrechte anderer Mitbewerber (Lizenzen und Kreuzlizenzen) nicht angewiesen ist. In den Händen eines Trolls sei – so der griffige Vergleich von *Osterrieth* – ein Patent schlicht eine neue Form eines Wertpapiers.<sup>20</sup> Diese Position soll ihm ermöglichen, sich in Lizenzverhandlungen unkooperativ zu verhalten und durch die drohende Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs Lizenzgebühren in einer Höhe durchzusetzen, die wirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist.<sup>21</sup> Ein Patenttroll würde – so das Argument – nicht nur keine eigene Innovationsleistung erbringen, sondern sogar Innovation Dritter behindern.<sup>22</sup>

Zwar haben Rechtsprechung und Lehre zu Recht wiederholt darauf hingewiesen, dass die Nichtausübung einer Erfindung keinerlei Indiz für eine missbräuchliche Verhaltensweise darstellt<sup>23</sup> und entsprechend den neutralen Begriff *Non Practicing Entity* (NPE) etabliert.<sup>24</sup> Trotzdem wird auch in aktuellen Beiträgen die Nichtausübung weiterhin als Argument für die geringere Schutzbedürftigkeit oder sogar als Indiz für eine missbräuchliche Verhaltensweise herangezogen.<sup>25</sup> Das Bild des Trolls ist hier ersichtlich wirkmächtiger als das Sachargument.<sup>26</sup>

---

<sup>16</sup> *eBay Inc. v. MercExchange*, L. L. C., 547 U. S. 388 (2006), GRUR Int 2006, 782.

<sup>17</sup> Vgl. die ausführliche Analyse der Entscheidung bei *Schellhorn* (oben Fn. 3), S. 110 ff.; außerdem schon *Obly*, GRUR Int 2008, 787, 798.

<sup>18</sup> So wird nach US-Recht die Motivation, ein verletzendes Verhalten abzustellen, nicht primär durch eine Unterlassungsanordnung, sondern durch den (pönalen) Schadensersatz sichergestellt.

<sup>19</sup> Ausführlich *Schellhorn* (oben Fn. 3), S. 112 ff.

<sup>20</sup> *Osterrieth*, GRUR 2009, 540.

<sup>21</sup> *Osterrieth*, GRUR 2009, 540, 542.

<sup>22</sup> *Obly*, GRUR Int 2008, 787.

<sup>23</sup> Vgl. schon den Hinweis bei *Obly*, GRUR Int 2008, 787, 790 auf Universitäten und Forschungseinrichtungen, die selbst nicht produzieren, aber durch den Technologietransfer zur Innovation beitragen.

<sup>24</sup> Vgl. Haedicke/Timmann/*Schneckenbühl*, Hdb. des Patentrechts, 2 Aufl. (2020), § 20 Rn. 144.

<sup>25</sup> *Obly*, GRUR Int 2008, 787, 795; *Hauck*, Patent Privateering, WRP 2013, 1446, 1447 ff.; *Stierle*, GRUR 2019, 873; VDA, Positionspapier Ein Zeitgemäßes Patentrecht zur Sicherstellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, Februar 2019, S. 5-8.

<sup>26</sup> Vgl. exemplarisch den Beitrag von *Anger*, DAX-Konzerne fordern harte Maßnahmen gegen Patentaufkäufer, Handelsblatt vom 5.12.2018 (zuletzt abgerufen am 18.2.2021), in dem das Argument der Komplexität mit dem Vorwurf, es würden „zusammengekaufte Patente“ geltend gemacht, vermengt wird.

### c) Patenthinterhalt

Als weitere Spielart einer potentiell missbräuchlichen Ausübung des Patentrechts wurde außerdem der Fall beschrieben, dass der Rechtsinhaber die Patentverletzung seitens eines Mitbewerbers erkennt, diesen aber nicht sofort darauf hinweist, sondern zunächst abwartet, bis dieser – bspw. durch in die Produktentwicklung oder Markteinführung getätigte Investitionen – an den eingeschlagenen Weg faktisch gebunden und deswegen bereit ist, überhöhte Lizenzgebühren zu akzeptieren.<sup>27</sup> Als missbräuchliche Strategie wird auch beschrieben, nicht den Hersteller, sondern den Importeur auf eine mögliche Verletzung hinzuweisen und ihm eine Lizenz anzubieten, weil der Importeur bei der Vielzahl vertriebener Produkte die Schutzrechtslage nicht nachprüfen, aber auch nicht alle Produkte aus dem Sortiment nehmen könne.<sup>28</sup>

### d) Komplexe Bauteile

Mit dem Aufkommen von komplexen Produkten, insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie der Industrie 4.0. wurde dann auch die Konstellation als problematisch angesehen, dass in einem einzelnen Produkt eine Fülle von Erfindungen implementiert ist und das Unternehmen für die rechtmäßige Herstellung eines Produkts folglich eine Fülle von Patentlizenzen benötigt.<sup>29</sup> Hier trete das Problem auf, dass der Hersteller die Bauteile nach ihrer technischen Leistungsfähigkeit auswähle, mit der darin implementierten Technik aber nicht im Detail vertraut sei, sodass er die Schutzrechtslage nicht überblicken könne.<sup>30</sup> Verschärft werde das Problem dadurch, dass hier die „smarten“ IKT auf tradierte „old economy“-Sektoren träfen,<sup>31</sup> die häufig auf komplexen Lieferketten aufbauen.

Werde nun aber ein Schutzrecht übersehen, so könne der Rechtsinhaber auf Basis dieses einen Schutzrechts Herstellung und Vertrieb des gesamten Produkts untersagen. Für den Fall, dass ein Austausch der betreffenden Komponente technisch oder wirtschaftlich nicht möglich sei, umfasse der Unterlassungsanspruch rechtlich nur die Unterlassung der Erfindungsbenutzung, faktisch aber die Unterlassung der Herstellung bzw. des Vertriebs des Liefergegenstands. Insoweit könne der ökonomische Wert des Unterlassungsanspruchs den Wert der Erfindung übersteigen und den Verletzer dadurch bei nachfolgenden Lizenzverhandlungen unter Druck setzen.

### e) Abhilfemöglichkeiten

Obwohl sich diese vier Konstellationen – überwiegende Verletzerinteressen, *Non Practicing Entity*, Patenthinterhalt, komplexe Bauteile – nicht nur in ihrer Häufigkeit, sondern auch hinsichtlich der Frage unterscheiden, ob der Patentinhaber durch sein Verhalten zur Situation beigetragen hat, wurde als ‚Gegengift‘ für alle Fallgruppen vorgeschlagen, den Unterlassungsanspruch ausnahmsweise entweder als rechtsmissbräuchlich oder als unverhältnismäßig zu versagen. Während ein Verstoß gegen Treu und Glauben nicht nur bei einem Patenthinterhalt, sondern insbesondere auch in Betracht kommen sollte, wenn ein nur sehr geringes Interesse des Rechtsinhabers an der Durchsetzung besteht, wurde die Einrede der Unverhältnismäßigkeit insbesondere für den Fall vorgeschlagen, dass der Verletzungsgegenstand nur einen kleinen, aber funktionswesentlichen Bestandteil eines technisch komplexen Geräts betrifft und nicht in zumutbarer Zeit durch ein patentfreies oder lizenzierbares Produkt ersetzt werden kann.<sup>32</sup>

<sup>27</sup> Vgl. *Heyers*, WRP 2014, 1253, 1257.

<sup>28</sup> Ausf. *Schickedanz*, GRUR Int 2009, 901, 902 ff.

<sup>29</sup> Ausf. hierzu *Osterrieth*, GRUR 2018, 985 ff.

<sup>30</sup> *Osterrieth*, GRUR 2018, 985 m.w. Beispielen. Zu Recht kritisch *Kessler*, MitttdtPatAnw 2020, 108 ff. mit dem Hinweis, dass unabhängig von der Erkennbarkeit (Verschulden) ein Eingriff in ein fremdes Recht vorliege, der abzustellen sei.

<sup>31</sup> So pointiert *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 223.

<sup>32</sup> Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG, 11. Aufl. (2015), § 139 Rn. 136a m.w.Nw.

Hervorzuheben ist allerdings, dass die Autoren, die für eine solche Beschränkung plädiert haben, im Kern stets drei Kriterien formuliert haben:<sup>33</sup>

1. Art und Umfang des Verschuldens des Verletzers, einschließlich der Frage, ob er sich um eine Lizenz bemüht hat;
2. das Verhalten des Berechtigten, insbesondere ob er eine Lizenz verweigert und/oder mit der Rechtsverfolgung lange zugewartet hat und
3. die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Unterlassungsanordnung.

Gemeinsam ist den Stellungnahmen aber auch, dass sie nicht für einen endgültigen Ausschluss, sondern „nur“ für eine Hemmung der Durchsetzung, d.h. die Gewährung einer Umstellungs- bzw. Aufbrauchfrist, plädiert haben.<sup>34</sup>

### III. Die Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit durch die aktuelle Rechtsprechung

#### a) Die Wärmetauscher-Entscheidung des BGH

Genau diesen Ansatz hat der BGH in seiner *Wärmetauscher*-Entscheidung<sup>35</sup> aufgegriffen. Allerdings liegt dieser Entscheidung kein Sachverhalt zu Grunde, der einer der oben genannten Konstellationen zuzuordnen wäre, sondern tatsächlich ein langwieriger Streit zwischen einem Einzelerfinder, der seine Erfindung einem Automobilhersteller vergeblich angeboten hatte. Das Unternehmen hat das Patent weder erworben noch lizenziert, die geschützte Erfindung aber später verwendet.<sup>36</sup> Ob es sich um einen *efficient breach* handelt oder lediglich der Schutzbereich falsch eingeschätzt wurde, kann dahinstehen. Für den vorliegenden Kontext ist allein relevant, dass das Unternehmen nicht deswegen in einen Verletzungsstreit verwickelt wurde, weil es eines von einer unübersehbaren Fülle von relevanten Schutzrechten übersehen hatte. Trotzdem hat der BGH den Fall genutzt, um sich mit der anhaltenden Diskussion auseinanderzusetzen und zu prüfen, ob es einer Ausnahme vom Unterlassungsanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG bedarf.

Streitgegenständlich waren in Cabriolets verbaute sog. *Airscarfs* die den Nackenbereich der Insassen wärmen. Das vom Rechtsinhaber geforderte Verbot, den *Airscarf* in Verkehr zu bringen, traf damit mittelbar auch das Cabriolet. Der Hersteller machte geltend, die Rechtsfolge sei unverhältnismäßig, nicht zuletzt, weil der Wert der Erfindung (der Wärmetauscher für den *Airscarf*) außer Verhältnis zum Gesamtprodukt (Cabriolet) stehe.

Der BGH stellte zunächst – in Abgrenzung zum UWG und Markenrecht – heraus, dass das Patentrecht nicht die Aufmachung, Werbung etc., sondern unmittelbar die Erfindung schützt. Daher sei es notwendige Folge des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs, dass der Verletzer die patentverletzende Produktion oder den patentverletzenden Vertrieb einstellen müsse und das betroffene Produkt erst dann wieder auf den Markt bringen könne, wenn er sich entweder die dafür benötigten Rechte vom Patentinhaber verschafft oder das Produkt so abgewandelt habe, dass es das Schutzrecht nicht mehr verletze. Die mit dem gegebenenfalls erheblichen Zeit- und Kostenaufwand zwangsläufig verbundenen Härten seien grundsätzlich hinzunehmen. Eine Einschränkung der Wirkung des Patents durch Gewährung einer Aufbrauchfrist sei deshalb nur dann zu rechtfertigen, wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände über die mit seinem

<sup>33</sup> Vgl. etwa *Osterrieth*, GRUR 2009, 540, 544; *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 7. Aufl. (2016), § 139 Rn. 82 sowie *Busse/Keukenschrijver/Werner*, 8. Aufl. (2020), § 139 Rn. 91; ebenso *Osterrieth*, GRUR 2018, 985, 991 ff. jeweils m.w.Nw.

<sup>34</sup> Vgl. *Busse/Keukenschrijver/Werner*, PatG, 8. Aufl. (2020), § 139 Rn. 91 m.w.Nw., wonach ein Ausschluss auf das Schikaneverbot beschränkt bleiben sollte. Ähnlich *Osterrieth*, GRUR 2009, 540, 544 f.

<sup>35</sup> BGH 10.5.2016, X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031.

<sup>36</sup> Vgl. die ausführliche Schilderung bei *Kessler*, MitttdtPatAnw 2020, 108, 110.

Ausspruch bestimmungsgemäß einhergehenden Beeinträchtigungen hinaus in einem Maße trafen und benachteiligten, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lasse.

Diese Überlegungen wurden dann in dem 2. Leitsatz zusammengefasst, in dem der BGH festgelegt hat, dass eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs schon nach geltendem Recht in Betracht kommt, wenn die sofortige Durchsetzung unter (1) Berücksichtigung der Interessen des Patentinhabers (2) aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls (3) eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher (4) treuwidrig wäre.

Sowohl die sorgfältige Formulierung einschließlich der Verwendung des Begriffs ‚treuwidrig‘ als auch die explizite Nennung des § 242 BGB in der Entscheidung weisen zugleich darauf hin, dass der BGH hier keine neue Regelung erfinden, sondern klarstellen wollte, wie sich der allgemeine Grundsatz von Treu und Glauben für das Patentrecht konkretisieren lässt. Denn auch für § 242 BGB gilt, dass die Regelung an eine Gesamtabwägung anknüpft, die kein schuldhaftes Verhalten voraussetzt, bei der aber die Interessen und Beweggründe sowie verschiedene subjektive Merkmale beider Beteiligten ins Gewicht fallen können.<sup>37</sup> So kann eine Rechtsausübung einerseits unzulässig sein, wenn sie der Gegenseite unverhältnismäßige Nachteile zufügt, obwohl weniger schwerwiegende Maßnahmen dem Interesse des Berechtigten ausreichend Rechnung tragen würden oder jedenfalls zumutbar wären.<sup>38</sup> Andererseits wird ein Handeln bspw. als treuwidrig angesehen, wenn an einen vergleichsweise geringfügigen Fehler oder Verstoß weitreichende Rechtsfolgen geknüpft würden.<sup>39</sup> Maßgeblich sind daher die Interessen der Beteiligten, ihr Verhalten sowie die (wirtschaftlichen) Folgen der Anspruchsdurchsetzung. Die Entscheidung ist ganz überwiegend auf positive Resonanz gestoßen.<sup>40</sup>

Soweit vereinzelt kritisiert wurde, die Anforderungen seien zu hoch,<sup>41</sup> gilt es in Erinnerung zu rufen, dass der Anlassfall gerade nicht in eine der diskutierten Fallgruppen zählt. Die Gemeinsamkeit mit der hier diskutierten Problematik beschränkt sich folglich darauf, dass der Beklagte wegen gravierender wirtschaftlicher Folgen die Einrede der Unverhältnismäßigkeit erhob. Vorschnell wäre aber der Schluss, der BGH würde solche gravierenden wirtschaftlichen Folgen unberücksichtigt lassen. Im konkreten Fall sprachen jedoch zwei Aspekte gegen die Gewährung einer Aufbrauchfrist: Erstens hatte der Beklagte sich nicht um ein rechtskonformes Verhalten bemüht, sich also weder lizenzwillig gezeigt noch eine alternative Produktgestaltung entwickelt; man mag hinzufügen, obwohl zwischen der Klageerhebung vor dem LG Mannheim<sup>42</sup> und der Revisionsentscheidung des BGH fünf Jahre lagen. Zweitens handelte es sich hier gerade nicht um ein funktionswesentliches Element eines komplexen Liefergegenstands, sodass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs das Verbot des gesamten Produktvertriebs zur Folge gehabt hätte. Denn die Beklagte konnte durch vorübergehenden Verzicht auf die Sonderausstattung – eben den *Airscarf* – ihre Fahrzeuge in den Verkehr bringen.

## b) Die FRAND-Rechtsprechung der Instanzgerichte

Auch ein weiterer Fall, der aktuell in den Medien prominent diskutiert<sup>43</sup> und als Beleg für eine zu große Zurückhaltung der Rechtsprechung angeführt wird, kann bei näherer Betrachtung des Sachverhalts die Forderung nach einer Einschränkung des § 139 Abs. 1 PatG nicht stützen.

<sup>37</sup> Schubert, in MünchKomm BGB, 8. Aufl. (2019), § 242 BGB Rn. 461.

<sup>38</sup> Schubert, in MünchKomm BGB, 8. Aufl. (2019), § 242 BGB Rn. 473.

<sup>39</sup> Schubert, in MünchKomm BGB, 8. Aufl. (2019), § 242 BGB Rn. 469.

<sup>40</sup> Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG, 11. Aufl. (2015), § 139 Rn. 136a; *Hoppe*, GRUR Prax 2016, 447; *Kreye/Grunwald*, MittPatAnw 2016, 446, 452 f.; *Harmsen*, GRUR 2021, 222.

<sup>41</sup> *Gärtner*, GRUR 2016, 1031; *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D Rn. 532.

<sup>42</sup> Die Klageerhebung erfolgte am 15.8.2011, vgl. LG Mannheim, 17.1.2012 – 2 O 112/07.

<sup>43</sup> Vgl. exemplarisch LTO 26.11.2020, Patentstreit zwischen Nokia und Daimler geht zum EuGH; Redaktionsnetzwerk Deutschland, Zoff zwischen Daimler und Nokia: EuGH soll über Patentverletzungen entscheiden;

In dem vor mehreren Gerichten<sup>44</sup> ausgetragenen Streit zwischen *Nokia* und *Daimler* steht die Verletzung von IKT-Patenten im Raum. Ihre tatsächliche Grundlage findet die Auseinandersetzung zunächst darin, dass Automobilhersteller aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtet sind, ein Notrufsystem in ihren Fahrzeugen zu installieren, dieses aber patentgeschützte Komponenten enthält. Ein solches Notrufsystem sei zwar für ein Auto nicht funktionswesentlich, aber aufgrund der regulatorischen Vorgabe gleichzuhalten, sodass sich die Hersteller in derselben Situation befänden.<sup>45</sup> Hinzu trete, dass die aktuellen Modelle sogenannter *Connected Cars* diverse weitere ‚*Smart Services*‘ bereithalten, die nicht verpflichtend sind, mit Blick auf die Kunden aber einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellen. Auch für die Implementierung dieser Ausstattung ist die Nutzung von IKT-Patenten unverzichtbar. Aus beiden Gründen sehen sich die Automobilhersteller daher den Inhabern dieser Patente – und deren Vorstellungen von fairen Lizenzbedingungen – ausgeliefert. Auch hier müsste daher durch die Berücksichtigung der Unverhältnismäßigkeit ein Ausgleich geschaffen werden.

Während die Frage, ob die Klage der Patentinhaber oder die Einwände der Automobilindustrie überwiegen, umstritten ist, besteht doch Einigkeit, dass es sich bei den in Streit stehenden technischen Merkmalen um die Implementierung eines Standards handelt, sodass solche und ähnliche Fälle gerade nicht von einer Auslegung des – ggf. reformierten – § 139 Abs. 1 PatG abhängen. Denn sowohl die Frage, ob sich die Parteien redlich verhalten, als auch die angemessene Höhe einer Lizenzgebühr unterliegen vorrangig den kartellrechtlichen Regeln für standardessentielle Patente.<sup>46</sup> Da hierfür verbindliche Vorgaben des Unionsrechts sowie die Rechtsprechung des EuGH zu beachten sind, bleibt für einen patentrechtlichen Einwand der Unverhältnismäßigkeit ohnedies kein Raum.<sup>47</sup>

Tatsächlich betraf aber das Gros der von deutschen Gerichten entschiedenen Fälle, in denen eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs zur Diskussion stand – nach aktuellen Schätzungen sind es mehr als 100 –, sogenannte standardessentielle Patente. Sie unterscheiden sich von dem in diesem Gesetzgebungsverfahren diskutierten Fall der Unverhältnismäßigkeit in zweifacher Hinsicht: Erstens darin, dass Grundlage für den Vorwurf eines Missbrauchs nicht die Ausübung des Patentrechts an sich, sondern der Verstoß gegen eine Verpflichtung aus dem Standardisierungsprozess ist. Zweitens insoweit, als der Verletzer, der ein standardkonformes Produkt produziert, in der Regel weiß, dass sein Produkt standardkonform ist und folglich auch, dass er hierfür Lizenzen an den als standardrelevant gemeldeten Patenten benötigt. Die hohe Komplexität, die sich aus der Vielzahl von Patenten insbesondere im IKT-Bereich ergibt, ist daher allenfalls für den Hersteller des Endprodukts – bspw. den Hersteller eines Automobils –, der sich auf die Zulieferer der Komponenten verlässt, eine Herausforderung, nicht aber für denjenigen, der eben diese Komponente herstellt – bspw. den Hersteller des Telematik-Steuergeräts. Er muss – wie jeder, der ein Produkt in den Verkehr bringt, – die Rechtmäßigkeit prüfen, d.h. sich im Fall der Nutzung eines Standards die entsprechenden Nutzungsrechte sichern.

Allerdings muss das Kartellrecht hier nicht nur dem Verhalten der Beteiligten, sondern auch dem Interesse der Allgemeinheit Rechnung tragen. Denn auch wenn das Verbot gegen den konkreten Verletzer patentrechtlich gerechtfertigt ist, kann es doch erhebliche Auswirkungen auf den Markt entfalten, also zu einer Beschränkung der Produktvielfalt und/oder Erhöhung der Preise führen.

---

JUVE Eintrag vom 19.8.2020 [www.juve.de/nachrichten/verfahren/2020/08/connected-cars-nokia-setzt-sich-im-patentstreit-mit-arnold-ruess-gegen-daimler-durch](http://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2020/08/connected-cars-nokia-setzt-sich-im-patentstreit-mit-arnold-ruess-gegen-daimler-durch) (zuletzt abgerufen am 18.2.2020); vgl. auch den Beitrag von *Ahler* im Handelsblatt (oben Fn. 26).

<sup>44</sup> Von den vier beim LG Mannheim anhängigen Patentverletzungsklagen wurden zwei bis zur Entscheidung des BPatG ausgesetzt und eine am 18. August 2020 (nicht rechtskräftig) zugunsten von Nokia entschieden, aber – soweit ersichtlich – nicht vollstreckt. Vgl. LG Mannheim 18.8.2020 2 O 34/19, NZKart 2020, 622 – *Nokia SEP*; außerdem LG München 10.9.2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 – *LTE-Standard*.

<sup>45</sup> *Körber*, NZKart 2020, 493 f.; ähnlich *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 224.

<sup>46</sup> *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D Rn. 532.

<sup>47</sup> *Ausf. Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D Rn. 529.

Der Zugang zu den standardessentiellen Patenten ist aber auch deswegen im öffentlichen Interesse, weil die Einhaltung des Standards zugleich Voraussetzung für die – wünschenswerte – Kompatibilität von Produkten unterschiedlicher Hersteller ist.

Wie schon der BGH in der Entscheidung *Orange Book*<sup>48</sup> hat auch der EuGH<sup>49</sup> angenommen, dass die Abwägung der Interessen der beiden Parteien sowie insbesondere auch der Öffentlichkeit zur Folge hat, dass der Unterlassungsanspruch nicht gegen einen lizenzwilligen Nutzer geltend gemacht werden kann, wenn und weil dieser bereit ist, für die Nutzung eine angemessene Lizenz zu entrichten. Dass der Rechtsinhaber aber sein Recht zur exklusiven Nutzung aufgibt und daher die Zustimmung zu einer Lizenz nicht verweigern kann, ist der Einbringung in den Standardisierungsprozess und namentlich der FRAND-Erklärung immanent. Der EuGH hat hier durch die Entscheidung *Huawei/ZTE* eine Roadmap aufgezeigt, die von der Rechtsprechung befolgt<sup>50</sup> und in der Wissenschaft<sup>51</sup> ganz überwiegend als sachgemäß angesehen wird. Auch wenn Details sich noch in Diskussion befinden,<sup>52</sup> ist für diese Konstellation ein Einschreiten des deutschen Gesetzgebers weder geboten noch möglich, weil die Lösung auf einer Auslegung des europäischen Kartellrechts beruht.<sup>53</sup>

### c) Schlussfolgerung für das Rechtsfolgensystem

Sieht man von dieser in der Praxis dominanten kartellrechtlichen Konstellation ab, ist seit Aufkommen der Diskussion vor mehr als 15 Jahren kaum eine Handvoll Patentverletzungsprozesse in Deutschland bekannt geworden, in denen der Vorwurf eines Rechtsmissbrauchs im Raum stand. Dass es sich dabei aber sprichwörtlich um Einzelfälle handelt, wird deutlich, wenn man ihnen die Statistik der Justiz gegenüberstellt, wonach vor den deutschen Gerichten pro Jahr etwa 800 Patentverletzungsprozesse verhandelt und entschieden werden.<sup>54</sup> Vor diesem Hintergrund mag eine Klarstellung zweckmäßig sein, ein dringender Reformbedarf ist indes nicht ersichtlich.

## IV. Die geplante Ergänzung des § 139 Abs. 1 durch das 2. PatModG

### a) Der rechtsprechungsbasierte Diskussionsentwurf

Im Zuge der anstehenden Patentrechtsmodernisierung hat sich das BMJV entschlossen, die vom BGH auf Basis des § 242 BGB entwickelte *Wärmetauscher*-Doktrin gesetzlich festzuschreiben.<sup>55</sup> Das Vorhaben soll der Rechtsklarheit dienen, nämlich außer Streit zu stellen, dass diese vom BGH mit Augenmaß vorgenommene Beschränkung des Unterlassungsanspruchs dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Sie kann zugleich für sich in Anspruch nehmen, dass sie insbesondere für ausländische Nutzer des deutschen Patentsystems, die mit der Rechtsprechung zu § 242 BGB nicht vertraut sein mögen, mehr Transparenz mit sich bringt.

---

<sup>48</sup> BGH 6.5.2009 – KZR 39/06, GRUR Int 2009, 747 – *Orange Book Standard*.

<sup>49</sup> EuGH 16.7.2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 – *Huawei/ZTE*.

<sup>50</sup> Eine aktuelle Recherche in der Datenbank BeckOnline zeigt mehr als 100 Entscheidungen an, in denen deutsche Gerichte (insb. LG Mannheim, LG Düsseldorf und LG München) auf die Entscheidung *Huawei/ZTE* verweisen.

<sup>51</sup> Vgl. exemplarisch *Fuchs*, NZKart 2015, 429, 431; *Hauck/Kamlab*, GRUR Int. 2016, 420; *McGuire*, MittPatAnw 2018, 297 m.w.Nw.

<sup>52</sup> Vgl. Vorlage des LG Düsseldorf 26.11.2020 – 4 c O 17/19, NZKart 2021, 61 – *Nokia SEP*.

<sup>53</sup> *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D Rn. 529.

<sup>54</sup> Vgl. Bericht des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 10, Rechtspflege/Zivilgerichte 2019 (2020), S. 48.

<sup>55</sup> Kritisch *Harmsen*, GRUR 2021, 222, der eine solche Gesetzesänderung angesichts der klaren Ausführungen des BGH in der Entscheidung *Wärmetauscher* für höchst fraglich hält. Kritisch auch *Tilmann*, MittPatAnw 2020, 245, der die Regelung für nicht TRIPS-konform hält, sowie *Haedicke/Timmann/Schneckenbühl*, Hdb. des Patentrechts, 2. Aufl. (2020), § 20 Rn. 144, der die Stigmatisierung von NPEs kritisiert.

Der Gesetzgeber hat damit das Ziel der Reform klar benannt und im Diskussionsentwurf die Rechtsprechung des BGH in der Entscheidung *Wärmetauscher* fast 1:1 in einen Gesetzestext gegossen.<sup>56</sup> Vorgesehen war die Ergänzung des § 139 Abs. 1 um folgenden Satz 2:

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

Danach sollte der Anspruch im Einklang mit der BGH-Rspr. eingeschränkt werden können, wenn die Gesamtabwägung nach Berücksichtigung von vier Kriterien dafür spricht, dass ein Unterlassungsgebot unverhältnismäßig ist: (1) Es liegen besondere Umstände des Einzelfalls vor, (2) nach dem Gebot von Treu und Glauben (3) müssen die Interessen des Patentinhabers hinter denen des Verletzers zurückstehen und (4) die Durchsetzung würde für Letzteren eine Härte darstellen, die durch den Zuweisungsgehalt des Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigt ist.

### **b) Die Änderung durch den Regierungsentwurf**

Diese konsequente Umsetzung wurde nun durch den Regierungsentwurf in mehrfacher Hinsicht verändert. In der nun vorliegenden Fassung ist vorgesehen, § 139 Abs. 1 um folgende Regelung zu ergänzen:<sup>57</sup>

*„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte 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.“*

Neben vielen redaktionellen Änderungen fallen insbesondere drei Abweichungen ins Gewicht: Erstens werden die Interessen des Patentinhabers als Kriterium für die Abwägung nicht mehr explizit benannt. Damit in engem Zusammenhang steht zweitens, dass die Bezugnahme auf Treu und Glauben entfallen ist. Drittens wurde die Wortfolge ‚gegenüber dem Verletzer‘ getilgt und durch ‚für den Verletzer oder Dritte‘ ersetzt, sodass auch die Auswirkungen auf Dritte dem Anspruch gegen den Verletzer entgegenstehen können. Neu hinzugekommen ist schließlich ein Entschädigungsanspruch, der allerdings nicht stets bei Versagung der ‚Inanspruchnahme‘, sondern nur dann verlangt werden kann, wenn dies angemessen erscheint.

### **c) Die nach dem RegE relevanten Kriterien**

#### **(i) Interessen des Verletzten**

Kritikwürdig erscheint zunächst, dass die Interessen des Verletzten nach dem Wortlaut in die Abwägung nicht einbezogen werden, obwohl diese nicht nur vom BGH in der Entscheidung *Wärmetauscher* zu Recht berücksichtigt wurden, sondern auch im Rahmen des § 242 BGB ein anerkanntes Kriterium darstellen. Besonders problematisch ist in diesem Kontext zudem die in der Begründung zum Ausdruck kommende Bewertung, wonach ein Patent bei Nichtausübung in der Regel allein monetären Interessen dient, sodass das Patent hier nicht dem Innovationsanreiz dient.<sup>58</sup> Auch der Vorbehalt zu Gunsten von Universitäten, Start-Ups und KMU<sup>59</sup> ändert nichts daran, dass hier die ökonomische Funktion von nicht praktizierenden Patentinhabern<sup>60</sup> missver-

---

<sup>56</sup> Vgl. DiskE S. 9.

<sup>57</sup> Vgl. RegE S. 58.

<sup>58</sup> RegE S. 60.

<sup>59</sup> RegE S. 60.

<sup>60</sup> Ausführlich hierzu Haedicke/Timmann/*Schnekenbühl*, Hdb. des Patentrechts, 2 Aufl. (2020), § 20 Rn. 137 ff., die zu Recht darauf hinweisen, dass ein Einzelerfinder schlicht nicht über die Ressourcen verfüge, um ein Schutzrecht gegen (s)ein Unternehmen durchzusetzen.

standen wird. Beruht aber die Anreizfunktion des Patentwesens darauf, dem Erfinder einen Lohn für die Erfindung zu gewähren, wird diese auch dann erfüllt, wenn der Erfinder diese Belohnung nicht durch Lizenzgebühren, sondern aus dem Verkaufserlös an einen Patentverwerter erhält. Dass dieser – einem Makler oder Vermittler gleich – das Patent selbst nicht praktiziert, sondern ‚nur‘ rechtsgeschäftlich verwertet, macht ihn nicht zu einem Patentinhaber zweiter Klasse.<sup>61</sup> Tatsächlich trifft eine geduldete Verletzung den nicht praktizierenden Patentinhaber besonders hart, weil er bestehende ausschließliche Lizenzverträge nicht erfüllen kann und kaum neue Lizenznehmer gewinnen wird, wenn das Patent im Markt nicht respektiert wird. Es droht ein Preisverfall sowohl auf dem Lizenz- als auch auf dem Produktmarkt.<sup>62</sup> Dass der Patentinhaber seine Position treuwidrig ausnutzt, um überhöhte Gebühren zu fordern, mag bei nicht praktizierenden Patentinhabern statistisch häufiger vorkommen. Zwischen diesen beiden Kriterien gibt es aber keinen zwingenden logischen Zusammenhang.

Die Problematik ist daher – wie im Diskussionsentwurf vorgesehen – besser über das Kriterium der Treuwidrigkeit der Geltendmachung zu lösen. Gegen den Verzicht auf das Kriterium Treu und Glauben spricht zudem, dass andernfalls auch das redliche Verhalten des Rechtsinhabers, bspw. dass er ein vernünftiges Lizenzangebot gemacht hat und die Rechtsverfolgung deswegen nicht treuwidrig erscheint, keine Berücksichtigung mehr finden würde.

## (ii) *Treu und Glauben*

Die Bezugnahme auf Treu und Glauben ist aber auch deswegen als Korrektiv erforderlich, weil sich auf Treu und Glauben nur berufen kann, wer sich selbst entsprechend verhält. Zu Recht weist der BGH in der Entscheidung *Wärmetauscher* darauf hin, dass eine Ausnahme nur in Betracht komme, wenn sich der Beklagte um ein rechtskonformes Verhalten bemühe, sich insbesondere also lizenzwillig gezeigt habe.<sup>63</sup> Demgegenüber nennt die Begründung des Regierungsentwurfs die Bemühung um eine Lizenz nicht als Voraussetzung, sondern bloß als zu berücksichtigenden Grund.<sup>64</sup> Damit weicht der Regelungsvorschlag aber ohne Not von dem Grundkonsens ab, dass eine (gerichtliche) Bewilligung der Nutzung eines fremden Patents nur dann in Betracht kommt, wenn der Verletzer sich lizenzwillig zeigt. Sowohl die patentrechtliche Zwangslizenz als auch die Leitentscheidungen in *Orange Book*, *Huawei/ZTE* und *Wärmetauscher* greifen uniform die Verpflichtung beider Seiten auf, einen Ausgleich im Wege von Verhandlungen zu finden.<sup>65</sup> Würde der Einwand der Unverhältnismäßigkeit hiervon eine Ausnahme machen, drohte nicht nur ein Wertungswiderspruch, sondern auch eine bewusste Umgehung der dann insoweit strengeren Regelungen.

Auch die vom BGH in der *Wärmetauscher*-Entscheidung angesprochene Alternative, auf eine nicht verletzende Produktform umzustellen, darf nicht *per se* unberücksichtigt bleiben. Zwar mag sich eine zeitweise Aussetzung des Unterlassungsanspruchs daraus rechtfertigen, dass eine rechtzeitige Umstellung aus technischen oder regulatorischen Gründen nicht möglich war. Umgekehrt kann eine Beschränkung zu Lasten des Patentinhabers aber jedenfalls dann nicht in Betracht kommen, wenn die Möglichkeit bestand, aber nicht genutzt wurde.<sup>66</sup> Hier ist daran zu erinnern, dass ein Unterlassungsgebot den Verletzer – anders als in den Medien gelegentlich dargestellt – in der Regel nicht aus heiterem Himmel trifft. Zwischen der Verletzungsanzeige bzw. Klageerhebung und dem gerichtlichen Ausspruch eines Unterlassungsgebots erster Instanz liegt ein Verfahren erster Instanz, das in der Regel ein Jahr, in komplexen Fällen häufig auch länger in

<sup>61</sup> So auch *Kühnen*, Hdb. der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Rn. 533 „vollwertige Schutzrechtsinhaber“.

<sup>62</sup> *Schellborn* (oben Fn. 3), S. 42 f.

<sup>63</sup> *Kühnen*, Hdb. der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Rn. 522, 540.

<sup>64</sup> RegE S. 61.

<sup>65</sup> *P. Tochtermann*, GRUR 2021, 377, 379.

<sup>66</sup> Vgl. den Hinweis bei Busse/Keukenschrijver/*Werner*, PatG. 8. Aufl. (2020), § 139 Rn. 92, dass der Verletzer ab dem Verletzerhinweis beginnen müsse, für den Fall der Verurteilung eine Umstellung vorzubereiten, und er sich so früh wie möglich um eine Lizenz bemühen müsse; außerdem: *Schellborn* (oben Fn. 3), S. 230 ff.

Anspruch nimmt.<sup>67</sup> Dieser Zeitraum steht damit dem Beklagten zur Verfügung, um sich auf die Folgen einer möglichen Verurteilung einzustellen und die Produktion entweder umzustellen oder durch die Erlangung eines Nutzungsrechts den Vorwurf der Rechtswidrigkeit zu beseitigen.

Folglich kann der bloße Hinweis, dass eine Umstellung einer gewissen Zeit bedarf, für sich genommen noch keine Ausnahme vom Unterlassungsanspruch rechtfertigen. Ergeht der Unterlassungsanspruch – ausnahmsweise – im einstweiligen Verfügungsverfahren, so sieht das Prozessrecht durch die Forderung einer Sicherheitsleistung seitens des Antragsstellers, die Widerspruchsmöglichkeit des Verletzers sowie die Möglichkeit eines Antrags auf Vollstreckungsschutz ausreichende Tools vor, um eine unverhältnismäßige Durchsetzung des noch vorläufigen Unterlassungsgebots zu verhindern.<sup>68</sup>

### (iii) Die Berücksichtigung Dritter

Noch gravierender ist die vorgesehene Einfügung, wonach auch eine Härte für Dritte einen Abschluss zu rechtfertigen vermag.<sup>69</sup> Die Änderung ist einerseits problematisch, weil der Begriff „Dritter“ unscharf ist und den potentiellen Anwendungsbereich der Norm damit erheblich erweitert. Andererseits kann die Ausdehnung auf Dritte in der Lieferkette zu unbilligen Ergebnissen führen, die das Recht des Patentinhabers in einem Maß einschränken, das vom Regelungsziel der ‚Verhältnismäßigkeit‘ nicht mehr umfasst wäre.

#### aa) Der offene Begriff des „Dritten“

Unklar ist schon der Begriff des ‚Dritten‘. So weisen sowohl die Verwendung in der bisherigen Diskussion<sup>70</sup> als auch die Beispiele in der Gesetzesbegründung darauf hin, dass mit ‚Dritten‘ nicht individuelle Personen, sondern die Summe der Dritten, letztlich also Interessen der Allgemeinheit angesprochen sind.<sup>71</sup> So wird etwa der Fall beschrieben, dass die Versorgung von Patienten mit einem Medikament durch das Herstellungs- oder Vertriebsverbot gefährdet werden könnte.<sup>72</sup> Dieses Interesse an der Versorgung mit Medikamenten einer – auch kleinen – Patientengruppe zählt jedoch ebenso zum öffentlichen Interesse wie das generelle Interesse an Wettbewerb und Produktvielfalt und sollte dann auch so benannt werden. Ihm wird zudem bereits durch die Benutzungsanordnung<sup>73</sup> und die Zwangslizenz<sup>74</sup> Rechnung getragen.<sup>75</sup>

Demgegenüber deutet der in der Regierungsbegründung neu ergänzte Hinweis, dass auch Lieferanten und Abnehmer des beklagten Verletzers sich auf die Unverhältnismäßigkeit berufen könnten,<sup>76</sup> darauf hin, dass hier konkrete Dritte gemeint sind; konkret insoweit, als die Interessen der Dritten ‚im Lager‘ des Verletzten berücksichtigt werden. Das wirft zunächst die Frage auf, warum nicht auch die Auswirkungen auf Dritte, die – wie der Rechtsinhaber – ein Interesse am Unterlassungsanspruch haben, zu berücksichtigen sind. Dazu zählen bspw. Lizenznehmer aber auch Mitbewerber, die aufgrund des streitgegenständlichen Patents in *Workarounds* investiert oder ihr Produkt abgewandelt haben, um sich rechtskonform zu verhalten.

---

<sup>67</sup> Vgl. den oben genannten Fall *Wärmetauscher*, in dem die Klage beim LG Mannheim bereits 2010 anhängig gemacht wurde, die Entscheidung des BGH aber erst 2016 erging.

<sup>68</sup> Dazu unten d).

<sup>69</sup> Ablehnend auch *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 226 sowie *Busche*, GRUR 2021, 157, 160 mit dem Hinweis, dass die Rechtsfolgebestimmungen allein darauf abzielten, das Verhältnis zwischen Rechtsinhaber und Verletzer zu ordnen.

<sup>70</sup> *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Rn. 543; *Schönbohm/Ackermann*, GRUR Int 2020, 578, 579; *Ohly*, GRUR 2021, 304, 306.

<sup>71</sup> So auch die Lesart von *Stierle*, GRUR 2020, 262, 266 und *Harmsen*, GRUR 2021, 222 f.

<sup>72</sup> Vgl. *Stierle*, MittPatAnw 2020, 486, 489.

<sup>73</sup> § 13 PatG.

<sup>74</sup> § 24 PatG, Art. 102 AEUV.

<sup>75</sup> *Busse/Keukenschrijver/Werner*, PatG. 8. Aufl. (2020), § 139 Rn. 92; *Schellhorn* (oben Fn. 3), S. 377.

<sup>76</sup> RegE S. 63.

Denn die Lizenznehmer des Patentinhabers haben – im Gegensatz zum Verletzer – Investitionen getätigt, um durch die Nutzung der patentierten Lehre eine Vorzugsstellung am Markt zu erhalten. Um diese wirtschaftlich werthaltige Position für die Dauer der Nutzungsbefugnis halten und ihre Investitionen amortisieren zu können, sind sie auf die Respektierung des Patents durch die übrigen Marktteilnehmer, also die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs, angewiesen. Umgekehrt kann die Beeinträchtigung der Position der Lizenznehmer durch die Blockade des Unterlassungsanspruchs das Vertragsverhältnis zwischen dem Patentinhaber als Lizenzgeber und dem Lizenznehmer beeinträchtigen. Der Lizenzgeber kann dem Lizenznehmer die geschuldete Vorzugsstellung nicht mehr vollumfänglich gewähren und kommt damit seinen Hauptleistungspflichten nicht ausreichend nach.<sup>77</sup> Bei einem dauerhaften Ausschluss des Unterlassungsanspruchs liegt es nahe, dass der (ausschließliche) Lizenznehmer versuchen wird zu mindern oder gar den Lizenzvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen.<sup>78</sup> Dadurch sind zugleich die Interessen des Rechtsinhabers unmittelbar betroffen.

### **bb) Die Einbeziehung der Lieferkette**

Besonders problematisch ist aber, dass der Begriff des Dritten – bei einem Verständnis als konkretem Dritten – auch solche umfasst, die selbst durch die Herstellung oder Abnahme der patentverletzenden Produkte dem Vorwurf der Patentverletzung ausgesetzt sind. Diese Einbeziehung hätte zur Folge, dass die Unverhältnismäßigkeit gegenüber einem Glied der Kette den Unterlassungsanspruch gegenüber allen Gliedern der Lieferkette sperren könnte, auch wenn im jeweils bilateralen Verhältnis eine solche Beschränkung nicht gerechtfertigt wäre. Hier ist etwa an das Beispiel des funktionswesentlichen Elements eines komplexen Produkts zu denken. Denn die Tatsache, dass ein Produkt aus einer Vielzahl von Bauteilen zusammengesetzt ist und eine Vielzahl von Patenten implementiert, kann – im Einzelfall – zu einer unübersichtlichen Lage führen, sodass bei Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ein kleiner Fehler<sup>79</sup> gravierende Folgen hätte. Unklar ist aber, warum sich in diesem Fall auch derjenige, der das konkret verletzende Bauteil geliefert hat, auf Unverhältnismäßigkeit berufen können soll, obwohl hier nicht bloß ein Element, sondern das vom Zulieferer vertriebene Produkt patentverletzend ist.<sup>80</sup> Soweit in der Begründung vorgeschlagen wird, auch den Abnehmern eine Berufung auf die in der Person des Beklagten vorliegende Unverhältnismäßigkeit zuzubilligen, ist dies also überschießend.<sup>81</sup>

Hier würde sich der geplante Ausschluss des Unterlassungsanspruchs in Widerspruch zu der bewährten Systematik des deutschen Zivilrechts setzen, weil er ein rechtswidriges Handeln für die Zukunft billigt. Im Ergebnis würde eine „kleine Zwangslizenz“ eingeführt, die die reguläre Zwangslizenz<sup>82</sup> sowie den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand<sup>83</sup> zu unterlaufen droht. Dass es sich im Ergebnis um ein richterlich gewährtes Zwangsnutzungsrecht handelt,<sup>84</sup> wird dadurch bestätigt, dass der vorgesehene Entschädigungsanspruch in Form eines vorweggenommenen Schadensersatzanspruchs nach der dreifachen Schadensberechnung berechnet werden und damit

<sup>77</sup> Vgl. dazu Busse/Keukenschrijver/*McGuire*, PatG. 8. Aufl. (2020), § 15 Rn. 219 f. sowie Rn. 246.

<sup>78</sup> Zu Hauptleistungspflichten und Minderung bei Patentlizenzverträgen Busse/Keukenschrijver/*McGuire*, PatG. 8. Aufl. (2020), § 15 Rn. 215, 235, 246.

<sup>79</sup> Mit *Kessler*, MitttdtPatAnw 2020, 108, 112 ist allerdings darauf hinzuweisen, dass hier das Verschulden gering sein mag, aber deswegen der Fehler nicht entschuldigt ist. Würde man sogar den hier beteiligten großen Unternehmen, die i.d.R. selbst das Patentsystem nutzen, zubilligen, dass die Patentverletzung nicht erkennbar war, müsste dasselbe umso mehr für KMU gelten. Das hätte weitreichende Folgen für das gesamte Patentsystem und würde dessen Geltungsanspruch untergraben.

<sup>80</sup> Vgl. zu dieser Differenzierung *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 223. Im Ergebnis ähnlich nimmt auch *Stierle*, MitttdtPatAnw 2020, 486, 490 an, dass die Frage der Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs auf den unterschiedlichen Fertigungsstufen auch unterschiedlich beantwortet werden muss.

<sup>81</sup> RegE S. 62.

<sup>82</sup> § 24 PatG.

<sup>83</sup> Art. 102 AEUV.

<sup>84</sup> So auch *Kühnen*, Hdb. der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Rn. 530.

i.d.R. die Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr haben soll.<sup>85</sup> Der dem Rechtsinhaber aus dem Entzug der Dispositionsbefugnis über sein Geistiges Eigentum drohende Nachteil – bspw. die Unmöglichkeit der Vertragserfüllung, der Verlust der Marktposition<sup>86</sup> oder Einbußen im Lizenzmarkt – wird damit allerdings nur unzureichend kompensiert.

Die unspezifische Nennung des Dritten ist schließlich problematisch, wenn ein Hersteller viele Dritte beliefert. Die Möglichkeit, deren Belange geltend zu machen, führt nicht nur zu einer größeren Komplexität des Rechtsstreits, sondern auch zu einer Verlängerung des Prozesses, die wiederum zu Lasten des Rechtsinhabers ausschlägt, der – selbst wenn der Verletzer mit seiner Einrede nicht durchdringt – auf den Unterlassungsanspruch warten muss. Die Interessen Dritter sind damit kein geeignetes Kriterium für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit.

### **cc) Das Interesse Dritter an der Verfügbarkeit von Produkten**

Aber auch die pauschale Berücksichtigung der Interessen der ‚Summe der Dritten‘, die bspw. einen Nachteil aus einem Produktionsstopp erleiden, geht fehl. Denn eine solche Ausnahme hätte immer dann einen besonders breiten potentiellen Anwendungsbereich, wenn die Erfindung eine besonders gefragte Innovation enthält und auf breites Nachfrageinteresse stößt. Dies ist insbesondere im Bereich IKT und Pharma und damit in zwei Sektoren zu erwarten, in denen die Allgemeinheit und der wirtschaftliche Fortschritt besonders auf Innovationen angewiesen sind. Die mit § 139 Abs. 1 i.d.F. des RegE verbundene Unsicherheit würde damit den Innovationsanreiz gerade in diesen Kernbereichen gefährden.

### **d) Auswirkungen auf eV-Verfahren und Verletzungsprozess**

Ein prominenter Kritikpunkt an § 139 Abs. 1 PatG in der geltenden Fassung ist, dass er einen ‚quasi-automatischen‘ Unterlassungsanspruch gewähre.<sup>87</sup> Diese griffige Formulierung ist zwar formal zutreffend, weil der Unterlassungsanspruch mit der Verletzung automatisch entsteht. Sie ist aber zugleich irreführend, weil der Unterlassungsanspruch nur automatisch gewährt, nicht auch automatisch durchgesetzt wird. Das Gegenteil ist der Fall.

Verurteilt das Gericht den Verletzer zur Unterlassung hat der Patentinhaber zunächst nur den Prozess gewonnen. Will er sich nun nicht auf die freiwillige Befolgung durch den unterlegenen Verletzer verlassen, sondern die Einhaltung sicherstellen, bedarf es der Vollstreckung. Sofern die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist, setzt diese Vollstreckung neben dem zwingenden Antrag regelmäßig eine entsprechende Sicherheitsleistung voraus.<sup>88</sup> Zudem muss der Rechtsinhaber das Risiko auf sich nehmen, dass er im Fall der späteren Aufhebung des Vollstreckungstitels dem – wie sich nun herausstellt – zu Unrecht zur Unterlassung gezwungenen Gegner seine Schäden ersetzen muss.<sup>89</sup>

Würde die Unterlassung also zu einem Produktionsstopp oder ähnlich gravierenden Nachteilen führen, ist auch das Haftungsrisiko entsprechend hoch. Das gilt umso mehr, als die Haftung verschuldensunabhängig ist. Der Rechtsinhaber trägt also das Risiko der fehlerhaften Beurteilung durch das Erstgericht.<sup>90</sup> Wird der Unterlassungstitel von einem Berufungsgericht ausgeurteilt,

<sup>85</sup> Dazu *Stierle*, MitttdtPatAnw 2020, 486, 490.

<sup>86</sup> Vgl. OLG Düsseldorf 16.11.1978, GRUR 19789, 188 – *Flachdachabläufe*.

<sup>87</sup> So der Titel des Beitrags von *Stierle*, GRUR 2019, 873; vgl. auch *Schönbohm/Ackermann*, GRUR Int 2020, 578, 579.

<sup>88</sup> § 709 S. 1 ZPO, wobei sich die Höhe am Vollstreckungsschaden orientiert, vgl. *Cepl/Voß*, § 2. Aufl. 2018, § 709 Rn. 6.

<sup>89</sup> Vgl. § 717 Abs. 2 S. 1 ZPO: Wird ein für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil aufgehoben oder abgeändert, so ist der Kläger zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dem Beklagten durch die Vollstreckung des Urteils oder durch eine zur Abwendung der Vollstreckung gemachte Leistung entstanden ist.

<sup>90</sup> Vgl. hierzu auch *Schellborn* (oben Fn. 3), S. 335 ff.

dann aber vom BGH in der Revisionsinstanz abgewiesen, trifft ihn immerhin noch eine Bereicherungshaftung.<sup>91</sup> Selbst wenn der Rechtsinhaber in der Lage ist, die Sicherheitsleistung zu erbringen und sich trotz der Risiken für die Vollstreckung entscheidet, kann der Verletzer zudem Vollstreckungsschutz beantragen,<sup>92</sup> wenn ihm durch die vorläufige Vollstreckung nicht zu ersetzende Nachteile drohen.<sup>93</sup> Das Prozessrecht enthält also eine Reihe von Vorkehrungen, die die auf den ersten Blick scharfe Klinge des § 139 Abs. 1 PatG abschleifen.

Auch im eV-Verfahren finden sich entsprechende Vorkehrungen. Denn ein erfolgreicher Antrag auf eine eV setzt voraus, dass der Patentinhaber Verfügungsanspruch und Verfügungsgrund glaubhaft machen kann.<sup>94</sup> Das Gericht prüft also vor Erlass einer Unterlassungsverfügung neben der Dringlichkeit,<sup>95</sup> ob mit überwiegender Wahrscheinlichkeit<sup>96</sup> eine Patentverletzung und zugleich eine positive Bestandsprognose vorliegen.<sup>97</sup> Da eine Unterlassungsverfügung aber streng genommen nicht nur sichernden Charakter hat, sondern für den betreffenden Zeitraum bereits zu einer Befriedigung des Anspruchs aus § 139 Abs. 1 PatG für den Schutzrechtsinhaber führt, wird zusätzlich eine Interessenabwägung vorgenommen.<sup>98</sup> Diese berücksichtigt schon bisher neben dem Interesse des Rechtsinhabers an der Durchsetzung auch die drohenden Nachteile für den angeblichen Verletzer, u.a. auch die wirtschaftliche Härte.<sup>99</sup> Kommt das Verfügungsgericht folglich zur Überzeugung, dass die Geltendmachung im Einzelfall unverhältnismäßig sei, wird der Unterlassungsanspruch bereits nach geltendem Recht nicht gewährt.

Das wirft nicht nur die Frage auf, ob die dem Verletzer drohenden Nachteile nun doppelt geprüft werden sollen, sondern zeigt auch, dass der RegE nicht auf das Prozessrecht abgestimmt ist. Würde die vom Verfügungsgericht im Rahmen des § 940 ZPO zu prüfende Verhältnismäßigkeit nun nämlich zusätzlich als Tatbestandsmerkmal in § 139 Abs. 1 PatG verankert, müsste bereits die Glaubhaftmachung,<sup>100</sup> dass – bspw. aufgrund von Interessen Dritter – ein Ausnahmefall vorliegt, ausreichen, um den Erlass einer Verfügung zu verhindern. Dies gilt umso mehr, als die im RegE vorgesehene Ausnahme nicht als Einrede, die entsprechend vom Antragsgegner darzulegen und glaubhaft zu machen wäre,<sup>101</sup> sondern als von Amts wegen wahrzunehmender Ausschlussgrund formuliert ist. Die geplante Neuregelung kann sich damit insbesondere im einstweiligen Verfügungsverfahren als weitere Hürde und damit als Störfaktor erweisen.

Schließlich werden auch die Auswirkungen auf den regulären Verletzungsprozess von der Regierungsbegründung nicht adressiert. Die stete Betonung, dass es sich um ‚extrem seltene‘ Ausnahmefälle<sup>102</sup> handeln würde,<sup>103</sup> ändert nichts daran, dass Beklagte diese neue Einrede der Verhältnismäßigkeit nutzen können, um einen Unterlassungsanspruch zu verhindern oder zu verzögern. Gerade die Öffnung, sich auch auf Interessen Dritter zu berufen, dehnt den potentiellen Streit-

<sup>91</sup> § 717 Abs. 3 ZPO, vgl. hierzu auch *Schellhorn* (oben Fn. 3), S. 339.

<sup>92</sup> § 712 ZPO; vgl. dazu den Vorschlag von *Zhu/Koukoutis*, GRUR 2019, 886 ff., diesen für das Patentrecht zu konkretisieren und die Anforderung auf einen „erheblichen Nachteil“ abzusenken.

<sup>93</sup> Richtig ist, dass die Rechtsprechung an diese Voraussetzung traditionell (zu) hohe Anforderungen stellt. Hier wäre aber eine systemkonforme Lösung sowohl im Rahmen der ZPO als auch durch eine Sonderregelung für Patentstreitsachen möglich, dazu *Zhu/Koukoutis*, GRUR 2019, 886 ff.

<sup>94</sup> *Mes*, PatG, § 139, 5. Aufl. (2020), Rn. 549.

<sup>95</sup> Vgl. dazu die ablehnende Entscheidung LG Düsseldorf 8.7.1999, GRUR 2000, 692 – *NMR Kontrastmittel*, in der die Dringlichkeit verneint wurde, weil der Antragsteller das Patent nur durch Lizenzvergabe verwertet habe, sodass ihm das Abwarten des Hauptsacheprozesses zugemutet werden könne.

<sup>96</sup> *Vofß*, BeckOK PatentR, vor § 139 Rn. 314.

<sup>97</sup> *Cepl/Vofß*, § 940 ZPO, Rn. 116.

<sup>98</sup> *Grabinski/Zühlch*, in: Benkard, PatG, § 139, Rn. 153a.

<sup>99</sup> LG Düsseldorf 8.7.1999, GRUR 2000, 692 – *NMR-Kontrastmittel*; *Pitz*, in BeckOK PatR, § 139 Rn. 76.

<sup>100</sup> Vgl. §§ 935, 936, 920 Abs. 2 ZPO.

<sup>101</sup> *Drescher*, in MünchKomm ZPO, 6. Aufl. (2020), § 920 Rn. 21; *Vofß*, in BeckOK PatentR, vor § 139 Rn. 312.

<sup>102</sup> Vgl. RegE, S. 60/63.

<sup>103</sup> Vgl. RegE S. 63.

stoff erheblich aus. Die geplante Regelung provoziert damit geradezu, dass sie routinemäßig geltend gemacht wird. Daraus resultiert eine Kostenbelastung für die Parteien und eine Arbeitsbelastung für die Gerichte. Zugleich würde einer der zentralen, international anerkannten Vorteile der deutschen Patentgerichtsbarkeit, nämlich die kurze Prozessdauer, aufs Spiel gesetzt.

## VI. Schlussfolgerung

Das 2. PatModG hat sich zum Ziel gesetzt, die geltende, durch die Entscheidung *Wärmetauscher* konkretisierte Rechtslage durch Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG zu kodifizieren. Der vorliegende RegE geht allerdings weit über diese klar kommunizierte Intention hinaus:

1. Das Patent ist als verfassungsrechtliches Eigentum geschützt. Solange sich der Inhaber nicht treuwidrig verhält, ist es für die Legitimität der Durchsetzung daher ohne Belang, ob er das Patent selbst nutzt oder nur verwertet. Die unterschiedliche Behandlung verschiedener Inhaber ist in der *Wärmetauscher*-Entscheidung nicht angelegt, im Schrifttum nicht konsentiert. Sie sollte entgegen der Begründung des RegE kein relevantes Kriterium sein.
2. Eine Versagung des Unterlassungsanspruchs kann ihrerseits nur verhältnismäßig sein, wenn sie erforderlich ist. Sie darf folglich nur in Betracht kommen, wenn der Verletzer alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um eine Verletzung zu vermeiden. Dazu zählt die angemessene Reaktion auf den Verletzungshinweis des Rechtsinhabers, die sich in einer Umstellung der Produktion oder einer Lizenzierungsbitte äußern kann.
3. Die Berücksichtigung der Interessen ‚Dritter‘ ist einseitig, weil sie auch Interessen von Dritten einschließt, die ‚im Lager‘ des Verletzers stehen. Die Ausdehnung des Ausschlusses auch auf die Lieferkette verkennt, dass die zu Gunsten des Beklagten zu berücksichtigenden Faktoren (bspw. Komplexität) hier nicht notwendig vorliegen.
4. Eine breite Berücksichtigung des Interesses Dritter an der Verfügbarkeit der vom Verletzer hergestellten Produkte würde gerade bei solchen Erfindungen häufig zur Anwendung kommen, bei denen – wie im Bereich Telekommunikation oder Pharma – ein breites Nachfrageinteresse besteht. Gerade hier ist der Schutz aber als Innovationsanreiz unverzichtbar.
5. Der geplante Ausschluss des Unterlassungsanspruchs setzt sich in Widerspruch zur bewährten Systematik des deutschen Zivilrechts, weil sie ein rechtswidriges Handeln – über den anerkannten Tatbestand der rechtsmissbräuchlichen Durchsetzung – für die Zukunft billigt. Es würde eine ‚kleine Zwangslizenz‘ eingeführt, die die reguläre patentrechtliche Zwangslizenz sowie den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zu unterlaufen droht.
6. Der vorliegende Entwurf ist nicht mit dem geltenden Prozessrecht abgestimmt. Das bewährte eV-Verfahren würde beeinträchtigt, die Prozessdauer im Hauptsacheverfahren potentiell verlängert und dadurch ein anerkannter Standortfaktor aufs Spiel gesetzt.

Trotz des auf den ersten Blick ähnlichen Wortlauts von § 139 Abs. 1 i.d.F. des Diskussionsentwurfs hätte der aktuelle Vorschlag eine gravierende Verschiebung zu Lasten des Rechtsinhabers zur Folge, die durch die – nahezu unveränderte – Begründung nicht näher erläutert wird. Die Beispiele und die exemplarische Bewertung der einzelnen Faktoren nähren zudem den Verdacht, dass die Regelung – dem Narrativ des Patenttrolls folgend – auf einen konkreten Fall zugeschnitten wurde, obwohl die geplante Regelung auf diesen gar nicht zur Anwendung kommen würde, weil das (europäische) Kartellrecht insoweit Vorrang beansprucht.

Das Ziel, die ausgewogene Lösung des BGH gutzuheißen und im Patentgesetz zu verankern, spricht dafür, zu der systematisch und wertungsmäßig vorzugswürdigen Fassung des Diskussionsentwurfs zurückzukehren.