



Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Anhörung am 24.2.2021 zu der im Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vorgeschlagenen Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG*

I. Ein Verhältnismäßigkeitsvorbehalt im Patentrecht ist als „Sicherheitsventil“ sinnvoll.

- 1 Es ist juristisch, ökonomisch und rechtspolitisch nicht zu bestreiten, dass das Patentrecht der effektiven Durchsetzung bedarf. Aber in einer veränderten technologischen und ökonomischen Landschaft mehren sich die Fälle, in denen eine solche Durchsetzung nicht kompromisslos geschehen darf, sondern mit Augenmaß und Flexibilität erfolgen muss. Das Patentrecht schützt die Interessen der Erfinderinnen und Erfinder und, als wichtiger Teil des Innovations-Ökosystems, auch dem Allgemeininteresse an technologischer Entwicklung. Aber das Patentrecht ist nicht abwägungsresistent. Es kann erforderlich sein, praktische Konkordanz mit anderen grundrechtlich geschützten Interessen herzustellen.
- 2 Nach der geplanten Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG kommt ein Ausschluss des Unterlassungsanspruchs nur in Betracht, *soweit* die Inanspruchnahme zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. Die Unverhältnismäßigkeit ist also ein seltener Ausnahmefall. Regelmäßige Folge ist dabei nicht ein dauerhafter, sondern ein befristeter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs, mit anderen Worten: die Gewährung einer Aufbrauch- oder Umstellungsfrist. Nur ausnahmsweise kann der Unterlassungsanspruch vollständig ausgeschlossen werden.
- 3 Dieser geplante Vorbehalt verhält sich zum Patentsystem wie ein Sicherheitsventil zum Dampfkessel. Der Druck mit dem Unterlassungsanspruch ist Voraussetzung dafür, dass sich Nutzungswillige auf Lizenzverhandlungen einlassen. Insofern ist er zum Funktionieren des Systems ebenso nötig wie der Druck im Dampfkessel. Der Vorbehalt dient keineswegs dazu, diesen Druck zu beseitigen, sondern dazu, in extremen Ausnahmefällen eine allgemein interessengerechte Lösung zu ermöglichen.
- 4 Das Patentrecht schützt große Unternehmen und KMU gleichermaßen. Dementsprechend können sich auch Unternehmen jeder Größe sowohl auf der Kläger- als auch auf der Beklagenseite wiederfinden. Der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt ist insofern neutral: Er begünstigt weder Große noch Kleine einseitig.

* Ergänzend reiche ich, mit freundlicher Genehmigung des Beck-Verlags, meinen soeben in GRUR 2021, 304 ff. erschienenen Aufsatz „Acht Thesen zur Verhältnismäßigkeit im Patentrecht“ ein. Dort finden sich Nachweise aus Rechtsprechung und Literatur, auf die ich in der vorliegenden Stellungnahme weitgehend verzichte.

II. Die geplante Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG durch S. 3 ändert die Rechtslage nicht, sondern macht sie nur transparent.

- 5 Die Ansprüche bei Verletzung eines Patents fallen in den Anwendungsbereich der EU-Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums. Nach deren Art. 3 Abs. 2 müssen alle Rechtsbehelfe „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ sein. Das gilt nicht nur für das System insgesamt, sondern gem. Erwägungsgrund 17 „in jedem Einzelfall“. Der EuGH versteht das Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht nur als einen Mindeststandard, sondern auch als eine Obergrenze des Schutzes (Rs. C-324/09, *L'Oréal/eBay*, Rn. 139 f.). Daher verlangt das Unionsrecht, dass Unterlassungsansprüche unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit stehen.
- 6 Auch für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch gilt der Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB), zu dessen Ausprägungen das Verhältnismäßigkeitsprinzip gehört. Zudem gilt nach verbreiteter und richtiger Ansicht auch für das Patentrecht § 275 Abs. 2 BGB, dem zufolge der Schuldner verweigern kann, wenn der Aufwand in einem groben Missverhältnis zum Leistungsinteresse des Gläubigers steht.
- 7 Der BGH hat in seinem Urteil *Wärmetauscher* (X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031) anerkannt, dass auch im Patentrecht, ebenso wie im Marken- und Lauterkeitsrecht, auf der Grundlage von Treu und Glauben eine Aufbrauchfrist gewährt werden kann, „wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.“ Nichts anderes sieht die geplante Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG durch einen Satz 3 vor.

III. Dennoch ist eine gesetzliche Klarstellung sinnvoll.

- 8 Obwohl das Urteil im Fall *Wärmetauscher* (X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031) im Jahr 2016 gefällt wurde, spielen Verhältnismäßigkeitsüberlegungen in der gerichtlichen Praxis bisher kaum eine Rolle.
- 9 Grund dafür dürfte erstens sein, dass in Rechtsprechung und Literatur die Ansicht verbreitet ist, ein Verhältnismäßigkeitsvorbehalt widerspreche dem Willen des Gesetzgebers. Weil in einigen anderen patentrechtlichen Ansprüchen, z.B. beim Anspruch auf Vernichtung, die Verhältnismäßigkeit ausdrücklich geregelt ist (§ 140a Abs. 4 PatG), scheint sie im Gegenschluss unter § 139 Abs. 1 PatG keine Rolle zu spielen. Durch die geplante Änderung des § 139 PatG würde der Gesetzgeber seinen Willen in dieser Hinsicht unzweideutig erklären. Zweitens tragen bisher die Parteien selten zur Unverhältnismäßigkeit vor, was sich nach einer gesetzlichen Klarstellung ändern dürfte.
- 10 Als Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben ist § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zu Recht offen formuliert. Angesichts der Vielzahl denkbarer Fälle erscheint ein Kriterienkatalog nicht sinnvoll, zumal die Begründung Abwägungskriterien nennt. Auch eine nähere Anlehnung an das Urteil *Wärmetauscher* ist nicht veranlasst, weil zum einen die Anlehnung an das Urteil schon jetzt aus dem vorgeschlagenen Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG deutlich wird, zum anderen das Urteil einen konkreten Einzelfall entschieden hat, während eine Gesetzesnorm abstrakt-generell formuliert werden muss.

IV. Auch die Verletzung von Interessen Dritter kann im Einzelfall die Unverhältnismäßigkeit begründen.

- 11 Ein Unterlassungsgebot wirkt sich nicht nur auf die Interessen des Verletzers aus. Es kann in Einzelfällen auch Interessen Dritter betreffen, die ihrerseits grundrechtlich geschützt sein können. Muss ein Medikament oder Medizinprodukt vom Markt genommen werden, steht es Patienten nicht mehr zur Verfügung, die möglicherweise darauf angewiesen sind. Im Telekommunikationsbereich kann in Extremfällen bei Patentverletzung ein Unterlassungsanspruch dazu führen, dass Kommunikationsnetzwerke stillgelegt werden müssen. In Lieferketten kann der Patentinhaber nicht nur gegen den Hersteller, sondern auch gegen den Händler vorgehen, der verletzende Produkte vertreibt. Während für den Hersteller ein Vertriebsverbot unverhältnismäßige Folgen haben kann, mag es dem Händler kaum Kosten verursachen, das beanstandete Produkt aus dem Sortiment zu nehmen. Dürfen in diesem Fall die Interessen des Herstellers bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht berücksichtigt werden, droht das Verhältnismäßigkeitsprinzip teilweise leerzulaufen. Natürlich gilt auch für Drittinteressen, dass die regelmäßigen Auswirkungen von Patenten hinzunehmen sind. Daher kann die Unverhältnismäßigkeit beispielsweise nicht schon damit begründet werden, dass die hohen Kosten patentgeschützter Medikamente das Gesundheitssystem belasten.
- 12 Die Berücksichtigung von Drittinteressen steht nicht im Widerspruch zu § 24 PatG, auf dessen Grundlage das BPatG Zwangslizenzen erteilen kann, oder zu den kartellrechtlichen Grundsätzen über den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Lizenzverweigerung. Eine Zwangslizenz hat eine weitergehende Wirkung als ein (vor allem vorübergehender) Ausschluss des Unterlassungsanspruchs, weil sie zu einem vollständigen Benutzungsrecht führt, während im Fall des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG die Verletzung rechtswidrig bleibt und vor allem Schadensersatzansprüche bestehen bleiben. Sie stellt einen erheblichen Eingriff in das Patentrecht dar, daher wurde seit 1945 bisher nur eine Zwangslizenz erteilt, die höchstgerichtlich aufrechterhalten wurde. Zudem werden Zwangslizenzen in einem eigenen Verfahren vor einem eigenen Gericht (dem BPatG) erteilt. Gerade kurzzeitige Umstellungsfristen sollte dagegen das Verletzungsgeschicht gewähren können, ohne den Benutzer zu einem Verfahren vor einem anderen Gericht (dem BPatG) zu zwingen. Auch sind Fälle denkbar, in denen der Verletzer aus nachvollziehbaren Gründen nicht mit einer Verurteilung rechnet und daher das aufwändige Zwangslizenzverfahren nicht anstrengt.
- 13 Dass der BGH in seinem Urteil *Wärmetauscher* auf Drittinteressen nicht eingegangen ist, spricht nicht gegen deren Berücksichtigung, denn im dort zu entscheidenden Fall waren Drittinteressen nicht betroffen. Es bestand daher für das Gericht kein Anlass, die Frage nach ihrer Berücksichtigung aufzuwerfen.
- 14 Die geplante Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG stellt eine Ausprägung der Generalklausel von Treu und Glauben (§ 242 BGB) dar. Generalklauseln sind Einfallstore der Grundrechte. Es ist unter § 242 BGB anerkannt, dass dabei sämtliche betroffenen Grundrechte zu berücksichtigen sind. Beispielsweise kann das Eigentumsrecht des Patentinhabers mit dem Recht der Patienten auf körperliche Unversehrtheit kollidieren. Auch wichtige Allgemeininteressen (Gesundheitsversorgung, Sicherheitsinteressen, Aufrechterhaltung des Kommunikationsnetzes) können auf dem Spiel stehen. Das

Patentrecht muss, wie alle anderen Gebiete der Rechtsordnung auch, anstreben, Grundrechtskonflikte im Sinne der praktischen Konkordanz zu lösen.

- 15 Auch der EuGH berücksichtigt bei der Auslegung der Richtlinie zur Durchsetzung des geistigen Eigentums die Rechte aller Betroffener, einschließlich der Nutzer. Das hat der EuGH bisher im Wesentlichen zum weitergehend in der EU harmonisierten Urheberrecht entschieden (Beispiel: Rs. C-314/12, *UPC Telekabel/Constantin Film*), aber die Grundsätze zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums gelten in gleichem Maße für Patente. Daher ist die Berücksichtigung der Interessen Dritter auch unionsrechtlich geboten.
- 16 Ein Beispiel bietet der Fall patentverletzender künstlicher Herzklappen, über den parallel sowohl der englische High Court als auch das LG Düsseldorf zu entscheiden hatten (LG Düsseldorf, 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662; High Court, *Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors* [2018] EWHC 1256 (Pat)). Das LG Düsseldorf verurteilte zur Unterlassung, weil es sich nicht in der Lage sah, Patienteninteressen zu berücksichtigen. Der High Court verurteilte ebenfalls, obwohl auch das britische Recht Zwangslizenzen kennt, setzte die Unterlassungspflicht aber für den Zeitraum aus, den Kliniken, Ärzte und Pflegepersonal zur Umstellung auf die nicht patentverletzenden Produkte benötigten. Eine solche Flexibilität muss auch den deutschen Verletzungsgerichten zur Verfügung stehen.
- 17 Keine gangbare Kompromisslösung würde es darstellen, die Worte „oder Dritte“ aus dem Entwurf des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zu streichen, und die Frage der Rechtsprechung zu überlassen. Denn da der Regierungsentwurf die Berücksichtigung von Drittinteressen vorsieht, folgt aus der Streichung nach den juristischen Auslegungsgrundsätzen, dass Drittinteressen gar nicht berücksichtigt werden dürfen. Das Ergebnis einer Streichung wäre also ein radikaler und unionsrechtlich problematischer Ausschluss verfassungsrechtlich geschützter Interessen von der Berücksichtigung.

V. Ein verschuldensunabhängiger Anspruch auf Entschädigung für die Nutzung der Erfindung erscheint geboten.

- 18 Wenn der Verletzer die Erfindung aus Verhältnismäßigkeitsgründen (vorläufig) weiterbenutzen darf, folgt daraus nicht, dass er dafür nicht zu bezahlen braucht. Im Gegenteil verlangt das Verhältnismäßigkeitsprinzip regelmäßig, dass der Patentinhaber für die Benutzung entschädigt wird. Das kann durch einen Schadensersatzanspruch geschehen, der allerdings Verschulden voraussetzt. Es ist richtig, dass der Gesetzesentwurf im vorgeschlagenen § 139 Abs. 1 S. 4 PatG einen verschuldensunabhängigen Entschädigungsanspruch vorsieht. Insofern stellt der Regierungsentwurf Patentinhaber besser als das bisherige Recht.
- 19 Entschädigung und Schadensersatz können nicht kumuliert werden können. Die Entschädigung darf nicht dazu dienen, einen Strafschadensersatz nach US-Vorbild durch die Hintertür einzuführen. Es gilt das Bereicherungsverbot. Nach der im Schadensrecht anerkannten Differenzhypothese mindert eine Entschädigung den Schaden und ist daher bei der Berechnung des Schadensersatzanspruchs mindernd zu berücksichtigen. Insofern gilt nichts anderes als im Verhältnis zwischen Schadensersatz und Ansprüchen wegen ungerechtfertigter Bereicherung.

- 20 Der Gesetzeswortlaut lässt nicht erkennen, ob die Entschädigung als Ausgleich für den Wegfall des Unterlassungsanspruchs oder für die Nutzung gewährt wird. In ersterem Fall wäre sie im Einzelfall deutlich höher, eben weil der Unterlassungsanspruch in den Fällen der Unverhältnismäßigkeit ein überproportionales Drohpotential hat. Aus zwei Gründen sollte sich die Entschädigung an der Nutzung orientieren. Erstens zeigt die Erfahrung aus den USA, dass es nahezu unmöglich ist, das Potential des Unterlassungsanspruchs in einer bestimmten Summe zu erfassen. Der Wert der Nutzung wird von den Gerichten hingegen regelmäßig berechnet, wenn der Verletzte seinen Schadensersatz nach der Lizenzanalogie berechnet. Zweitens sind die finanziellen Folgen des Unterlassungsanspruchs in den Fällen des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ja gerade unverhältnismäßig hoch. Würden sie vollständig kompensiert, so wäre das Ergebnis wieder unverhältnismäßig. Aber die Berechnung einer Summe, die nicht mehr unverhältnismäßig hoch, aber dennoch höher als ein einfaches Nutzungsentgelt ist, ist nahezu unmöglich. Drittens drohte ein Aufschlag auf eine angemessene Lizenzgebühr, in einen Strafschadensersatz auszuarten, der im deutschen Recht schon aus verfassungsrechtlichen Gründen ausscheidet.

ANSGAR OHLY*

Acht Thesen zur Verhältnismäßigkeit im Patentrecht

Der BGH hat im Urteil „Wärmetauscher“ (GRUR 2016, 1031) zwar die Bedeutung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs betont, aber für Ausnahmefälle die Gewährung einer Aufbrauchfrist zugelassen. Der Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts sieht vor, § 139 I PatG um einen Unverhältnismäßigkeitsvorbehalt zu ergänzen. Der folgende Beitrag stimmt diesem Vorschlag zu und geht auf bisher ungeklärte Aspekte wie das Verhältnis zur FRAND-Rechtsprechung, den Entschädigungsanspruch und die Erschöpfung ein.

I. Einführung

Wird ein Patent verletzt, so steht dem Inhaber gegen den Verletzer bei Vorliegen von Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr grundsätzlich ein Unterlassungsanspruch zu (§ 139 I PatG). Systematisch erweist sich das Patent so als typisches Recht des geistigen Eigentums. Teleologisch ist der Unterlassungsanspruch Voraussetzung dafür, dass das Patent seine Anreizfunktion erfüllen kann. Während im US-Recht seit dem Urteil des *Supreme Courts* im Fall *eBay v. Merc Exchange*¹ das Regel-Ausnahme-Verhältnis zumindest dogmatisch umgekehrt wurde, ist es im deutschen Recht wohl unbestritten, dass dem Patentinhaber im Regelfall ein Unterlassungsanspruch zusteht und zustehen sollte.

Allerdings sind Ausnahmefälle denkbar, in denen die Wirkungen der Unterlassungspflicht außer Verhältnis zum Wert des Patents stehen.² Auch wenn es diese Fälle möglicherweise schon immer gegeben hat, sind sie doch durch die Digitalisierung und Vernetzung ebenso wie durch geänderte Patentverwertungsstrategien mittlerweile so deutlich zutage getreten, dass sie nicht mehr ignoriert werden können.³ Daher wird im Schrifttum seit einiger Zeit kontrovers darüber diskutiert, ob der patentrechtliche Unterlassungsanspruch schon de lege lata bei Unverhältnismäßigkeit eingeschränkt werden kann oder ob de lege ferenda ein Unverhältnismäßigkeitsvorbehalt in § 139 I PatG aufgenommen werden sollte. Der Regierungsentwurf (RegE) sieht nunmehr eine Ergänzung des § 139 I PatG um die folgenden Sätze 3 bis 5 vor:

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.⁴

In einem kurzen Festbeitrag ist es nicht möglich, dieses komplexe Thema, zu dem mittlerweile nicht nur zahlreiche Aufsätze und Kommentierungen,⁵ sondern auch mehrere Monografien⁶ erschienen sind, auch nur annähernd erschöpfend abzuhandeln und zu allen Argumenten detailliert den Meinungsstand nachzuweisen. Hier sollen lediglich acht Thesen zur Diskussion gestellt werden, deren Begründung notwendigerweise knapp und gelegentlich vergrößernd ausfällt. Die folgenden Überlegungen sind *Peter Meier-Beck* in Hochachtung und mit

den besten Wünschen gewidmet. Die Thesen können nicht durchweg auf die Zustimmung, wohl aber auf das Interesse des Jubilars hoffen, in dessen Amtszeit als Vorsitzender des X. *Zivilsenats* das Urteil „Wärmetauscher“⁷ fiel.

II. Der Grundsatz: Verhältnismäßigkeit und Unterlassungsanspruch

1. Die Verhältnismäßigkeit de lege lata

These 1: Eine Einschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten ist völker- und unionsrechtskonform. Darüber hinaus ist der Durchsetzungsrichtlinie insoweit ein Übermaßverbot zu entnehmen.

Art. 44 TRIPS verlangt, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten die Befugnis dazu haben („shall have the authority“), Verletzer zur Unterlassung zu verurteilen. In der Rechtsprechung der WTO ist geklärt, dass die Mitgliedstaaten dadurch nicht verpflichtet sind, in jedem Fall der Patentverletzung einen Unterlassungsanspruch vorzuschreiben.⁸ Vor allem ist die Praxis des englischen⁹ und amerikanischen Rechts völkerrechtskonform, die Unterlassung als Rechtsbehelf der Equity einem richterlichen Ermessen zu unterstellen. Weil es sich lediglich um eine Einschränkung der Rechtsfolgen handelt, die die Rechtswidrigkeit der Handlung und damit auch den Schadensersatzanspruch unberührt lässt,¹⁰ sind die TRIPS-Vorschriften über Schranken

* Prof. 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. – Der Verfasser dankt Dr. Martin Stierle, LL. M., für seine Kommentare zu einem Entwurf dieses Beitrags.

¹ 547 U. S. 388 (2006).

² Hierzu aus ökonomischer Perspektive *Cotter* ZGE 2019, 293.

³ In der Diskussion haben sich vier Fallgruppen herauskristallisiert: (1) komplexe Produkte, in denen eine Vielzahl von Erfindungen realisiert wird, (2) nicht-praktizierte Patente, (3) standardessenzielle Patente, (4) Drittinteressen, insb. im Gesundheitsbereich; s. *Stierle* GRUR 2019, 873 (875 ff.) mwN.

⁴ Der RegE und die vorangegangenen Entwürfe – Referentenentwurf (RefE) und Diskussionsentwurf (DiskE) – sind im Internet abrufbar unter www.bmjv.de.

⁵ Die Möglichkeit einer Einschränkung bei Unverhältnismäßigkeit im Grundsatz befürwortend *BeckOK PatentR/Pitz*, 17. Ed. (2020), § 139 Rn. 78 ff.; *Werner* in *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 9. Aufl. (2020), § 139 Rn. 91 f.; *Hofmann* GRUR 2020, 915; *Ohly* GRUR Int 2008, 787; *Osterrieth* GRUR 2018, 985; *Schönbohm/Ackermann-Blome* Mitt 2020, 101; *Stierle* GRUR 2019, 873; *ders.* GRUR 2020, 262; *ders.* Mitt 2020, 486; *Ubrich* ZGE 2009, 39; abl. die Stellungnahmen der GRUR zum DiskE (16.3.2020) und zum RefE (29.9.2020), abrufbar unter www.grur.de = GRUR 2020, 1278 (RefE); *Fitzner/Munsch* Mitt 2020, 250 (255); *Haedicke* in *Haedicke/Timmann*, HdB des Patentrechts, 2. Aufl. (2020), § 14 Rn. 41; *Tilmann* Mitt 2020, 245; *Tochtermann* ZGE 2019, 257.

⁶ Die Möglichkeit einer Einschränkung bei Unverhältnismäßigkeit befürwortend *Sonnenberg*, Die Einschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall, 2014; *Stierle*, Das nicht-praktizierte Patent, 2018, 302 ff., 365 ff.; krit. *Schellhorn*, Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, 2020; zur Dogmatik des Unterlassungsanspruchs im System der Rechtsdurchsetzung *Hofmann*, Der Unterlassungsanspruch als Rechtsbehelf, 2017.

⁷ BGH GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher, mit Anm. *Gärtner*; dazu *Meier-Beck* GRUR 2017, 1065 (1071).

⁸ WTO Panel Report WT/DS 79/R v. 24.8.1998 – EG/Indien, Rn. 7.66.

⁹ Hierzu *D. Alexander* ZGE 2019, 279.

¹⁰ Hierzu vertiefend *Hofmann* (o. Fn. 6), 462 ff.

des Patentrechts (Art. 30 TRIPS) und Zwangslizenzen (Art. 31 TRIPS) nicht einschlägig.¹¹

Für die unionsrechtliche Umsetzung des TRIPS-Übereinkommens in der Durchsetzungsrichtlinie gilt nichts anderes.¹² Gem. Art. 3 II Durchsetzungs-RL müssen die dort geregelten Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein, und zwar, wie ErwG 17 konkretisiert, in jedem Einzelfall. Art. 11 Durchsetzungs-RL besagt nur, ebenso wie Art. 44 TRIPS, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten Unterlassungsanordnungen erlassen können, und zwar „je nach Sachlage und sofern es die Umstände rechtfertigen“ (ErwG 24), nicht aber in jedem Verletzungsfall erlassen müssen. Daher lässt sich auf die Bestimmungen der Richtlinie, die ausdrückliche Verhältnismäßigkeitsvorbehalte vorsehen, kein *argumentum e contrario* stützen. Damit steht es im Einklang, dass die unionsrechtlichen Regelungen des Unterlassungsanspruchs im Unionsmarken- und -designrecht ausdrückliche „Sicherheitsventile“ vorsehen.¹³

Weniger klar ist, ob das Unionsrecht für die Durchsetzung des geistigen Eigentums nicht nur ein Untermaß-, sondern auch ein Übermaßverbot statuiert. Im Grundsatz setzt die Durchsetzungs-RL nach ihrem Art. 2 I nur einen Mindeststandard. Aber abgesehen davon, dass das seinem Wesen nach zugunsten des Verletzers wirkende Verhältnismäßigkeitsprinzip damit weitgehend seines Sinns beraubt würde, legt der *EuGH* das Recht des geistigen Eigentums im Allgemeinen und die Durchsetzungs-RL im Besonderen im Lichte der Grundrechte und Grundfreiheiten aus und fordert einen Ausgleich zwischen kollidierenden Grundrechtspositionen.¹⁴ Auch wenn die Rechtsprechung bisher weitgehend das in großen Teilen harmonisierte Urheber- und Markenrecht, nicht das kaum harmonisierte Patentrecht betraf,¹⁵ gelten die Grundsätze des *EuGH* doch für sämtliche von Art. 17 II EU-GRCh umfassten Rechte des geistigen Eigentums, auch wenn im Einzelfall das Urheberrecht leichter Beschränkungen zugänglich sein mag als das Patentrecht. Dieser verfassungsrechtliche Einfluss und die ErwG 17, 24 Durchsetzungs-RL legen es nahe, das Verhältnismäßigkeitsgebot in Art. 3 II Durchsetzungs-RL mit dem *EuGH* nicht nur als Unter- sondern auch als Übermaßverbot zu verstehen, das nicht nur bei der gesetzgeberischen Ausgestaltung des gesamten Rechtsgebiets, sondern auch bei der Auslegung einzelner Vorschriften durch die Gerichte zu berücksichtigen ist.¹⁶

These 2: Schon de lege lata ist der patentrechtliche Unterlassungsanspruch materiell-rechtlich ausgeschlossen, soweit seine Erfüllung unverhältnismäßig wäre.

Im deutschen Recht enthält zwar § 139 I PatG bisher, anders als §§ 140a IV, 140b IV, 140c II, 140d II PatG, keinen ausdrücklichen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt. Das ändert aber weder etwas an der Notwendigkeit der unionsrechtskonformen Auslegung noch an der Geltung der allgemeinen privatrechtlichen Grundsätze. Gem. § 275 II BGB kann der Schuldner die Leistung verweigern, soweit diese „einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht“. Diese Vorschrift verdeutlicht durch die Voraussetzung des „groben Missverhältnisses“, dass der Schuldner die Leistung nur im Ausnahmefall verweigern kann. Zudem erlaubt sie eine in sachlicher und zeitlicher Hinsicht¹⁷ flexible Einschränkung

des Unterlassungsanspruchs, weil das Leistungshindernis nur geltend gemacht werden kann, „soweit“ die Unverhältnismäßigkeit besteht. Als allgemeiner Grundsatz ist § 275 II BGB nicht nur, wie seine Regelung im Zweiten Buch des BGB nahelegen könnte, im Schuldrecht, sondern auch im Sachenrecht anwendbar,¹⁸ so dass sich ihre Anwendung auch im Patentrecht anbieten würde.¹⁹

Jedenfalls aber unterliegt auch das Patentrecht der Maßgabe von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Auf dieser Grundlage können die Gerichte im Lauterkeits- und Markenrecht eine Aufbrauchfrist gewähren,²⁰ die dogmatisch nichts anderes ist als ein befristeter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs. Weitergehend stellt § 242 BGB ein Instrument dar, um den funktionswidrigen Einsatz von Rechten zu beschränken.²¹ Dabei entspricht es der ganz herrschenden Meinung, dass es sich bei der Aufbrauchfrist um eine materiell-rechtliche Beschränkung, nicht lediglich um ein prozessuales Durchsetzungshindernis handelt.²² Maßgeblich ist also, anders als gem. § 8 IV UWG, nicht, ob die Durchsetzung des Anspruchs missbräuchlich ist, sondern ob seine Erfüllung unverhältnismäßig wäre. Auch kann Unverhältnismäßigkeit bereits vor der prozessualen Geltendmachung bestehen.

Der X. *Zivilsenat* hat mittlerweile im Urteil „Wärmetauscher“ entschieden, dass auch im Patentrecht grundsätzlich eine Aufbrauchfrist gewährt werden kann, „wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.“²³ Auch wenn das Urteil zur Rechtsnatur der Aufbrauchfrist nicht eindeutig Stellung bezieht, spricht der Umstand, dass § 242 BGB als Rechtsgrundlage herangezogen wird, für ein materiell-rechtliches Verständnis. Unabhängig von der dogmatischen Einordnung und der Ausgestaltung im Einzelfall scheint

¹¹ Hierzu ausf. *Stierle* (o. Fn. 6), 399 ff.

¹² *High Court* (Arnold J.), *HTC Corp. v. Nokia Corp.* [2013] EWHC 3778 Rn. 20–32; ebenso, wenn auch zurückhaltend *BGH GRUR* 2016, 1031 Rn. 50 – Wärmetauscher („mag ... grundsätzlich in Betracht kommen“); aA *Tilmann Mitt* 2020, 245.

¹³ Art. 130 I UMGV, Art. 89 I GGV, noch deutlicher Art. 13 Geschäftsgeheimnis-RL.

¹⁴ *EuGH GRUR* 2014, 468 Rn. 46 – UPC Telekabel Wien; *GRUR* 2019, 944 Rn. 56 – Reformistischer Aufbruch.

¹⁵ Vgl. aber *EuGH GRUR* 2015, 764 Rn. 59 – Huawei Technologies/ZTE.

¹⁶ In diesem Sinne *EuGH GRUR* 2011, 1025 Rn. 139 – L'Oréal/eBay; *High Court* (Arnold J.), *HTC Corp. v. Nokia Corp.* [2013] EWHC 3778 Rn. 32; Kommission, COM(2017) 712 final, 12 f.; *Ulrich ZGE* 2009, 59 (88 f.); abl. zu Art. 3 II Durchsetzungs-RL, aber i. Erg. ebenso aufgrund des Primärrechts *Stierle GRUR* 2019, 873 (877); krit. *Schellhorn* (o. Fn. 6), Rn. 570 ff.

¹⁷ BeckOGK BGB/*Riehm*, Std. 1.2.2020, § 275 Rn. 284 f.

¹⁸ *BGH NJW* 2008, 3122; *NJW* 2010, 2341; BeckOGK BGB/*Riehm* (o. Fn. 17), § 275 Rn. 48 mwN.

¹⁹ AA *Schellhorn* (o. Fn. 6), Rn. 481; *Stierle* (o. Fn. 6), 359 ff.; *ders. GRUR* 2019, 873 (882).

²⁰ *BGH GRUR* 1982, 425 (431) – Brillen-Selbstabgabestellen; *GRUR* 1990, 522 (528) – HBV-Familien- und Wohnungsrechtsschutz; *GRUR* 2007, 1079 (1082 f.) – Bundesdruckerei; *J. B. Nordemann ZGE* 2019, 309.

²¹ *Stierle* (o. Fn. 6), 365 ff., und *ders. GRUR* 2019, 873 (881 f.); *Hofmann GRUR* 2020, 915 (919 ff.).

²² *Büscher* in *Fezer/Büscher/Obergfell*, UWG, 3. Aufl. 2016, § 8 Rn. 165; *Köhler* in *Köhler/Bornkamm/Fedderson*, UWG, 38. Aufl. 2020, § 8 Rn. 1.89; *J. B. Nordemann ZGE* 2019, 309 (313), alle mwN; aA *Brüning* in *Harte/Hemning*, UWG, 4. Aufl. 2016, Vorb. § 12 Rn. 236.

²³ *BGH GRUR* 2016, 1031 Rn. 45 u. 2. Ls.

sich ein Grundkonsens darüber herausbilden, dass der Unterlassungsanspruch auch im Patentrecht bei Unverhältnismäßigkeit zumindest zeitweise ausgeschlossen sein kann.²⁴

2. Die geplante Ergänzung des § 139 I PatG

These 3: Gleichwohl erscheint eine gesetzliche Klarstellung in § 139 I PatG sinnvoll.

Wenn eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs auf der Grundlage allgemeiner Vorschriften ohnehin möglich ist und sie zugleich eine seltene Ausnahme darstellt, so scheint sich auf den ersten Blick eine gesetzliche Regelung zu erübrigen. Sie mag überflüssig und sogar gefährlich erscheinen, weil sie die Ausnahme zur Regel machen, Verfahren verlängern und verkomplizieren, die Effektivität der Rechtsdurchsetzung untergraben und letztlich auch die Stellung des Gerichtsstandorts Deutschland schädigen könnte.²⁵

Allerdings hat es den Anschein, als würde derzeit der Einwand der Unverhältnismäßigkeit praktisch kaum erhoben und von den Gerichten kaum berücksichtigt.²⁶ Im Urteil „Wärmetauscher“ wird die Möglichkeit einer Aufbrauchfrist zwar anerkannt, aber schon die negative Formulierung des zweiten Leitsatzes mahnt zur Zurückhaltung. Zudem betraf das Klagepatent einen funktional untergeordneten Bestandteil eines komplexen Erzeugnisses, die betreffenden Fahrzeuge waren bestellt und auslieferungsreif und die beiden Vorinstanzen hatten die Klage abgewiesen. Wenn selbst in diesem Fall eine Aufbrauchfrist nicht gewährt werden kann, scheint es sich um eine eher theoretische als praktische Möglichkeit zu handeln.²⁷ Wenn die nunmehr im RegE geplante Ergänzung des § 139 I PatG die Zustimmung des Parlaments findet, so ist damit gesetzlich geklärt, dass eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs der Logik des Patentrechts, dem Wortlaut des § 139 I PatG und damit dem Willen des Gesetzgebers nicht widerspricht und im Einzelfall legitim sein kann. Das wurde vor „Wärmetauscher“ vielfach bezweifelt²⁸ und bedarf daher der gesetzlichen Bekräftigung.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass eine derartige Änderung die Prozessvertreter mancher Beklagter auch dann dazu ermutigen wird, die Unverhältnismäßigkeit auch dann geltend zu machen und dazu vorzutragen, wenn dafür keine belastbaren Anhaltspunkte bestehen. Das damit verbundene Risiko erscheint aber beherrschbar. Erstens hat es den Anschein, als seien die Patentgerichte bei Anwendung der patentrechtlichen Vorschriften, die schon jetzt unter dem Vorbehalt der Unverhältnismäßigkeit stehen, durchaus in der Lage, die Spreu vom Weizen zu trennen und unsubstanzierte Verhältnismäßigkeitsüberlegungen als solche zu erkennen. Zweitens zeigt die Erfahrung mit allgemeinen Verhältnismäßigkeitsvorbehalten in anderen Vorschriften wie Art. 130 UMV oder, im allgemeinen Zivilrecht, § 275 II BGB, dass es weder zu einer Überlastung der Gerichte noch zu Einbußen bei der Effektivität der Rechtsdurchsetzung gekommen ist.

III. Kriterien und zu berücksichtigende Interessen

These 4: In die Verhältnismäßigkeitsprüfung sollten neben den Interessen des Anspruchstellers und des Verletzers sowie ihres Vorverhaltens auch Dritt- und Allgemeininteressen einfließen.

Ausgangspunkt der Verhältnismäßigkeitsprüfung sind die Interessen des Anspruchstellers, bei dem es sich neben dem Patentinhaber auch um den Nehmer einer ausschließlichen Lizenz handeln kann, und des Verletzers. Ebenso wie § 275 II BGB auf das Leistungsinteresse des Gläubigers und den Aufwand des Schuldners unter Berücksichtigung der Natur des Schuldverhältnisses und der Grundsätze von Treu und Glauben abstellt, stehen sich das Interesse des Rechtsinhabers an der Absicherung seiner Marktposition und am Einsatz des Unterlassungsanspruchs als Voraussetzung für Lizenzverhandlungen einerseits und die Einbußen und Kosten, die der Verletzer bei Unterlassung erleidet, gegenüber.

Aus der Natur des Patentrechts als Ausschließlichkeitsrecht und aus seiner Funktion ergibt sich, dass der Verletzer die Härten hinnehmen muss, die regelmäßige Folgen einer Patentverletzung sind.²⁹ Dass eine Unterlassung zur Stilllegung einer Produktion, möglicherweise eines ganzen Betriebs führen kann, dass das Unternehmen des Verletzers dadurch erhebliche Einbußen erleidet und in der Konsequenz vielleicht sogar Standorte und Arbeitsplätze gefährdet sein können, ist für sich genommen systemkonform und begründet noch nicht die Unverhältnismäßigkeit.

Erst wenn aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls die Unterlassung Wirkungen hätte, die sich mit der Funktion des Patents nicht mehr rechtfertigen lassen, kommt eine Beschränkung des Anspruchs in Betracht. Anerkannt, wenn auch auf anderer dogmatischer Grundlage, ist das für den Fall standardessenzieller Patente.³⁰ Hier fehlt dem Verletzer, vereinfacht gesagt, die Möglichkeit, auf andere technische Lösungen auszuweichen, so dass der Rechtsinhaber mit dem Unterlassungsanspruch die Konkurrenz auf einem bestimmten Produktmarkt ausschalten kann. Auch bei komplexen Produkten, in denen eine Vielzahl von Erfindungen realisiert sind – Paradebeispiele sind Smartphones, in Zeiten zunehmender Digitalisierung und Vernetzung aber auch Kraftfahrzeuge und Maschinen – kann der Unterlassungsanspruch aus einem von vielen Patenten, der den Vertrieb des Gesamtprodukts blockiert, zu wirtschaftlichen Einbußen führen, die weit über den Betrag hinausgehen, den redliche und vernünftige Parteien als Lizenzentgelt vereinbart hätten,³¹ insbesondere wenn der Verletzer bereits umfangreiche Investitionen in die Herstellung und den Vertrieb des Produkts getätigt hat.³² Dabei kommt im Übrigen der Frage, ob die patentgeschützte Komponente für das Gesamtprodukt funktionswesentlich ist,³³ nur geringe Bedeutung zu. Zwar mag es für den Verletzer bei nicht funktionswesentlichen Bestandteilen einfacher gewesen sein, der patentgeschützten Lehre auszuweichen, aber

²⁴ Begr. RegE (o. Fn. 4), 59.

²⁵ In diesem Sinne die GRUR-Stellungnahmen (o. Fn. 5), zum DiskE (S. 5 ff.) und zum RefE GRUR 2020, 1278 (1279 f., 1282).

²⁶ Begr. RegE (o. Fn. 4), 60, und die Rechtsprechungsanalyse von Schellhorn (o. Fn. 6), Rn. 462 ff.

²⁷ Gärtner GRUR 2016, 1037 (1038); Stierle GRUR 2019, 873 (877 f.).

²⁸ Vgl. Kühnen, HdB d. Patentverletzung, 12. Aufl. 2020, Kap. D Rn. 385; Schellhorn (o. Fn. 6), Rn. 468, 472 ff.

²⁹ BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – Wärmetauscher.

³⁰ Näher hierzu u., These 5.

³¹ Begr. RefE (o. Fn. 4), 62 f.; Osterrieth GRUR 2018, 985; Schickedanz GRUR Int 2009, 901.

³² Begr. RegE (o. Fn. 4), 61.

³³ Hierauf maßgeblich abstellend BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 52 – Wärmetauscher; krit. ebenfalls Stierle GRUR 2019, 873 (877); Schellhorn (o. Fn. 6), Rn. 533.

andererseits fällt die Erfindung im Vergleich zum Wert des Gesamtprodukts weniger ins Gewicht. Auch wenn schließlich keineswegs jedem nicht-praktizierten Patent die Durchsetzung versagt bleiben kann, kann doch das Interesse des Patentinhabers an der Unterlassung vermindert sein, wenn er nicht einen Produktmarkt absichern, sondern lediglich das Patent durch Lizenzeinnahmen optimal verwerten möchte.³⁴

Ebenso wie unter § 275 II BGB muss auch bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Patentrecht das Vorverhalten der Parteien berücksichtigt werden.³⁵ Wartet der Patentinhaber unredlich lange mit der Durchsetzung seines Rechts, um zu erreichen, dass der Verletzer bereits unumkehrbare Vorbereitungen für die Vermarktung eines Produkts getroffen hat, so kann das für einen Ausschluss des Unterlassungsanspruchs sprechen. Auf Verletzerseite wirkt sich aus, ob er eine „freedom to operate“-Analyse durchgeführt hat, ob eine solche Recherche wegen der unübersichtlichen Patentlage kaum zuverlässig möglich war,³⁶ oder ob er umgekehrt sehenden Auges die Verletzung in Kauf genommen hat.

Während unumstritten ist, dass die Interessen der Parteien Ausgangspunkt der Verhältnismäßigkeitsprüfung sind, herrscht Streit darüber, ob auch Dritt- und Allgemeininteressen³⁷ berücksichtigt werden sollten und dürfen.³⁸ Gegen die Berücksichtigung derartiger Interessen spricht hier auf den ersten Blick, dass § 24 PatG die Erteilung von Zwangslizenzen vorsieht und damit gleichermaßen die Durchbrechung des Patentrechts im öffentlichen Interesse materiell und verfahrensrechtlich abschließend regelt.³⁹ Allerdings geht die Zwangslizenz in ihren Wirkungen über den Ausschluss des Unterlassungsanspruchs hinaus. Sie verschafft dem Lizenznehmer ein Recht zur Benutzung der Erfindung. Dementsprechend streng sind die Voraussetzungen. Auch wenn kürzlich in einem Fall eine Zwangslizenz erteilt und vom BGH aufrechterhalten wurde,⁴⁰ handelt es sich doch eher um eine theoretische als eine praktische Möglichkeit. Die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs greift niederschwelliger ein, zumal gerade die Berücksichtigung des Patientenwohls regelmäßig nur die Gewährung einer Umstellungsfrist, nicht den völligen Ausschluss des Anspruchs rechtfertigen wird. Das Verletzungsgericht sollte diese Möglichkeit ohne Verfahrensspaltung haben. Dogmatisch folgt dieses Ergebnis daraus, dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip generalklauselartigen Charakter hat und damit Einfallstor für die Wertungen der Grundrechte ist. Damit sind auch die Grundrechte Dritter zu berücksichtigen, in die durch ein Unterlassungsgebot ebenfalls eingegriffen wird.⁴¹ Art. 17 II EU-GRCh, Art. 14 I 1 GG streiten für einen starken, nicht aber für einen abwägungsresistenten Patentschutz.⁴²

These 5: Bei der Durchsetzung standardessenzieller Patente sollte sich die Verhältnismäßigkeitsprüfung an den Kartellrecht anerkannten Grundsätzen orientieren. Allerdings kann Unverhältnismäßigkeit bei Fehlen einer marktbeherrschenden Stellung oder bei der Geltendmachung von Patenten, zu denen eine FRAND-Erklärung abgegeben wurde, durch Rechtsnachfolger des Erklärenden in Betracht kommen.

Gäbe es die Rechtsprechung des *EuGH*, des *BGH* und der Instanzgerichte zur Durchsetzung standardessenzieller Patente nicht, so läge hier ein typischer Anwendungsfall für einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt. Das Druckpotenzial des Patentinhabers ist überproportional, wenn der Benutzer nicht ausweichen kann,⁴³ und wenn der

Patentinhaber sogar eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, so ist dieses Vorverhalten völlig unabhängig von seiner rechtsgeschäftlichen Beurteilung⁴⁴ bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen. Damit stellt sich in aller Deutlichkeit die Frage, ob § 139 I 3 PatG idF des RegE, sollte er Gesetz werden, dem Nutzer standardessenzieller Patente Verteidigungsmöglichkeiten bietet, die über den kartellrechtlichen Zwangslizenzvorbehalt in seiner durch die Rechtsprechung anerkannten Form hinausgehen.

Ausgangspunkt für die Antwort ist, dass sowohl der kartellrechtliche Missbrauchstatbestand als auch der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt Generalklauseln darstellen. Außerdem beruht auch die kartellrechtliche Beurteilung auf einer Abwägung zwischen dem angemessenen Patentschutz, den Interessen des Nutzers und dem Allgemeininteresse an der innovationsfördernden Wirkung einerseits des Patentrechts, andererseits der Standardisierung. Das spricht dafür, unter beiden Vorschriften grundsätzlich gleich zu werten. Sowohl das Modell redlicher Verhandlungen, das der *EuGH* in „Huawei/ZTE“⁴⁵ vorgegeben hat, als auch die strengeren Voraussetzungen der „Orange Book“-Rechtsprechung⁴⁶ für den Fall, dass keine FRAND-Erklärung abgegeben wurde, lassen sich zwanglos auf § 139 I 3 PatG idF des RegE übertragen. Das entspricht der Tendenz des *EuGH*, seine Rechtsprechung zu Teilbereichen des Wirtschaftsrechts bei vergleichbarer Interessenlage zu generalisieren. Die Drohung mit einem Unterlassungsanspruch ist selbst nach Abgabe einer FRAND-Erklärung nicht per se unverhältnismäßig. Im Gegenteil überzeugt es, dass der *UK Supreme Court* im seinem jüngst ergangenen Urteil im Fall *Unwired Planet v. Huawei* den wenig substantiierten Unverhältnismäßigkeitseinwand der Beklagten mit der Begründung zurückgewiesen hat, der Unterlassungsanspruch sei geradezu zwingende Voraussetzung dafür, dass der vom *EuGH* skizzierte Verhandlungsmechanismus funktioniert.⁴⁷

Allerdings unterläge ein Verhältnismäßigkeitsvorbehalt in § 139 I PatG weder den spezifischen Voraussetzungen

³⁴ Begr. RegE (o. Fn. 4), 60; krit. Kühnen (o. Fn. 28), Kap. D Rn. 384; ein Dreistufenmodell zur Modifikation der Ansprüche bei nicht praktizierten Patenten entwickelt Stierle (o. Fn. 6), 271 ff.

³⁵ Begr. RegE (o. Fn. 4), 61.

³⁶ Hierzu Osterrieth GRUR 2018, 985.

³⁷ Beides lässt sich nicht eindeutig trennen. Sind beispielsweise einzelne Patienten betroffen, handelt es sich eher um Drittinteressen, geht es um den Impfschutz der Bevölkerung vor dem Corona-Virus Allgemeininteressen.

³⁸ Pro: Begr. RegE (o. Fn. 4), 62 unter Hinw. auf die Mitteilung der Kommission, COM(2017) 708 final, 23; Stierle GRUR 2020, 262 (268); Osterrieth GRUR 2018, 985 (988); Schönbohm/Ackermann-Blome Mitt 2020, 101 (107); contra: GRUR-Stellungnahme RefE GRUR 2020, 1278 (1280 f.); Schellborn (o. Fn. 6), Rn. 535.

³⁹ So im „Herzklappen“-Fall: LG Düsseldorf Urt. v. 9.3.2017 – 4 a O 137/15, GRUR-RS 2017, 104657; dagegen im englischen Parallelverfahren High Court, *Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors* [2018] EWHC 1256 (Pat).

⁴⁰ BGH GRUR 2017, 1017 – Raltegravir; öffentliches Interesse aber verneint in BGH GRUR 2019, 1038 – Alirocumab.

⁴¹ Stierle GRUR 2020, 262 (266).

⁴² So für Art. 14 GG Papier ZGE 2017, 431.

⁴³ Vgl. aus der umfangreichen Lit. nur Dornis GRUR 2020, 690; Haedicke GRUR Int 2017, 661; Hilty/Slowinski GRUR Int 2015, 781, alle mwN.

⁴⁴ Hierzu McGuire GRUR 2018, 128 (11 ff.); Dornis GRUR 2020, 690 (493 f.); Tochtermann GRUR 2020, 905 (907 f.), alle mwN.

⁴⁵ *EuGH* GRUR 2015, 764 – Huawei/ZTE.

⁴⁶ BGH GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard; vgl. auch BGH GRUR 2020, 961 – FRAND-Einwand, mit Anm. Picht.

⁴⁷ *UK Supreme Court, Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies (UK) Co. Ltd.* [2020] UKSC 37 Rn. 164 ff.

des Kartellrechts noch denen des Vertragsrechts. Auch wenn im Großen die Abwägung zwischen Patentschutz und Zugänglichkeit nach gleichen Kriterien stattfinden muss, ist doch in dreifacher Hinsicht denkbar, dass § 139 I 3 PatG idF des RegE in FRAND-Fällen über das Kartellrecht hinausgeht. Erstens erscheint die Voraussetzung einer marktbeherrschenden Stellung nicht zwingend. Jedenfalls wenn der Patentinhaber eine Erfindung als standardessenziell angemeldet hat, spricht für die Verhältnismäßigkeitsprüfung Einiges dafür, ihn auch dann an dieser Anmeldung festzuhalten, wenn sich das Patent als nicht essenziell erweist oder für das betreffende Produkt keine wesentliche Bedeutung hat. Damit könnte in Standardisierungsverhandlungen ein sinnvoller Anreiz gegen Über-Deklarationen geboten werden.⁴⁸ Zweitens hat das OLG Düsseldorf⁴⁹ im Ergebnis überzeugend, aber mit dogmatisch anfechtbarer Begründung⁵⁰ entschieden, dass auch der Rechtsnachfolger des Patentinhabers, der eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, an dieser wegen ihrer gleichsam dinglichen Wirkung gebunden sei. Dieses Ergebnis ließe sich über § 139 I 3 PatG erreichen, ohne eine quasi-dingliche Wirkung zu postulieren. Drittens ist möglicherweise die Schwelle der Unverhältnismäßigkeit dann niedriger, wenn der Verletzer nur eine kurze Aufbrauch- oder Umstellungsfrist beantragt, während die Rechtsfolge des kartellrechtlichen Einwands derjenigen einer Zwangslizenz entspricht. Diese Punkte bedürfen sicherlich noch der weiteren Diskussion, zeigen aber das Potenzial des Verhältnismäßigkeitsvorbehalts, ebenso wie die allgemeinen Überlegungen zu standardessenziellen Patenten seine Grenzen aufgezeigt haben.

IV. Auswirkungen der Unverhältnismäßigkeit

These 6: Der Unterlassungsanspruch ist ausgeschlossen, soweit seine Erfüllung unverhältnismäßig wäre. In aller Regel ist nur die Gewährung einer Aufbrauch- oder Umstellungsfrist, nicht aber ein dauerhafter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs veranlasst.

Das Verhältnismäßigkeitsprinzip erlaubt es, Alles-oder-nichts-Lösungen zu vermeiden. Es ermöglicht eine flexible Reaktion auf Verletzungen. In aller Regel ist den Interessen des Verletzers hinreichend Rechnung getragen, wenn ihm eine Frist gewährt wird, innerhalb derer er verletzende Produkte abverkaufen kann, oder die er benötigt, um eine technische Lösung zu finden, die das Patent nicht verletzt. Das gilt auch für Drittinteressen. Wenn beispielsweise der Rechtsinhaber und der Verletzer konkurrierende Medizinprodukte herstellen und Kliniken ein halbes Jahr dafür benötigen, auf das Produkt des Patentinhabers umzustellen, so ist dem Verhältnismäßigkeitsprinzip mit einer entsprechenden Umstellungsfrist genügt.⁵¹ Dass dem Verletzer möglicherweise diese Frist nicht ausreicht, um ein nicht verletzendes Produkt zu entwickeln, fällt nicht ins Gewicht, wenn die Unverhältnismäßigkeit nur mit dem Interesse der betroffenen Patienten begründet werden kann. Ein dauerhafter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs wird eine seltene Ausnahme sein, die vor allem in Fällen vorliegen kann, in denen das Patent kurz vor dem Ablauf steht.

These 7: Bei Ausschluss des Unterlassungsanspruchs sollte dem Patentinhaber ein verschuldensunabhängiger Entschädigungsanspruch zustehen, sofern der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dem nicht ausnahmsweise entgegensteht. Schadensersatzansprüche bleiben hierdurch dem Grunde

nach unberührt. Aber eine doppelte Kompensation kommt nicht in Betracht.

Der Ausschluss des Unterlassungsanspruchs ändert nichts an der Rechtswidrigkeit der Verletzungshandlung. Deshalb bleibt auch der Schadensersatzanspruch unberührt, wie erneut der Vergleich mit § 275 II, IV BGB zeigt. Der Rechtsinhaber muss also hinnehmen, dass die Erfindung benutzt wird, er kann für die Benutzung aber eine Kompensation in Form von Schadensersatz verlangen.

Allerdings gewähren die meisten Vorschriften des BGB, die einen Ausschluss des Unterlassungsanspruchs aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten vorsehen, einen verschuldensunabhängigen Entschädigungsanspruch,⁵² ebenso § 100 UrhG und § 11 GeschGehG. Dem entspricht im common law der Gedanke der „compensation in lieu of an injunction“.⁵³ Tatsächlich lässt sich in der Regel nur mithilfe eines solchen Entschädigungsanspruchs ein verhältnismäßiges Ergebnis erzielen. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip beschränkt die übermäßige Wirkung der Unterlassung, rechtfertigt aber nicht, dass der Verletzer die Erfindung kostenfrei nutzen darf.

Schon de lege lata dürfte sich dieses Ergebnis mit der Eingriffskondition (§ 812 I 1 Alt. 2 BGB) erreichen lassen,⁵⁴ die dem Rechtsinhaber bei einem rechtswidrigen Eingriff in das Schutzrecht zur Verfügung steht.⁵⁵ Allerdings besteht die Besonderheit, dass der Unterlassungsanspruch für die Zukunft ausgeschlossen wird und daher schon ex ante der Eingriff zu erwarten ist. Schon deshalb bietet sich eine gesetzliche Klarstellung an, wie sie in der Tat in § 139 I 4 PatG idF des RegE beabsichtigt ist. Außerdem ist die Entschädigung Teil der flexiblen Verhältnismäßigkeitsprüfung, so dass er zwar in der Regel,⁵⁶ nicht aber in jedem Fall zuzusprechen ist.⁵⁷ Dogmatisch handelt es sich dabei um einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung, der auf den objektiven Wert der Bereicherung geht.⁵⁸ Die Höhe des Anspruchs ist also auf der Grundlage der Lizenzanalogie zu bestimmen, nicht etwa aufgrund des Werts, den der Unterlassungsanspruch im konkreten Fall für den Patentinhaber hat – denn dieser Wert ist ja gerade unverhältnismäßig hoch.⁵⁹ Daraus folgt auch zwanglos, dass der Entschädigungsanspruch und der Schadensersatzanspruch ebenso wenig kumuliert werden können, wie schon derzeit der Schadensersatz- und der Bereicherungsanspruch. Lediglich ein weitergehender Schaden kann geltend gemacht werden.⁶⁰ Es herrscht Anspruchskonkurrenz, und es besteht das

⁴⁸ So, allerdings zum Vertragsrecht, *Leistner/Kleeberger* GRUR 2020, 1241 (1245).

⁴⁹ OLG Düsseldorf GRUR 2019, 6087 – Improving Handovers.

⁵⁰ Vgl. die Kritik von *Tochtermann* GRUR 2020, 905 (910); *Dornis* GRUR 2020, 690 (692 f.).

⁵¹ So die englische Entscheidung im „Herzklappenfall“: *High Court, Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors* [2018] EWHC 1256 (Pat).

⁵² Vgl. §§ 251 II, 906 II, 912 II BGB.

⁵³ Hierzu *D. Alexander* ZGE 2019, 279.

⁵⁴ *Schellhorn* (o. Fn. 6), Rn. 611.

⁵⁵ Hierzu im Einzelnen *Zurth* GRUR 2019, 143.

⁵⁶ *Stierle* Mitt 2020, 486 (490).

⁵⁷ Sachgerecht daher die im RegE im Anschluss an § 11 GeschGehG gewählte Formulierung, aA *GRUR-Stellungnahme RefE* GRUR 2020, 1278 (1281). Allenfalls ließe sich das Regel-Ausnahme-Verhältnis umkehren, hierfür *Stierle* Mitt 2020, 486 (490).

⁵⁸ So hinsichtlich des Anspruchsumfanges die allg. Ansicht zu § 11 GeschGehG: *C. Alexander* in *Köhler/Bornkamm/Feddersen* (o. Fn. 22), § 11 GeschGehG Rn. 20; *Obly* in *Harte-Bavendamm/Obly/Kalbfus*, GeschGehG, 2020, § 11 Rn. 19.

⁵⁹ *Stierle* GRUR 2019, 873 (881).

⁶⁰ *Stierle* GRUR 2019, 873 (881); *ders.* Mitt 2020, 486 (490).

schadensrechtliche Bereicherungsverbot. Prozessual kann der Entschädigungsanspruch hilfsweise zum Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden.⁶¹ Wird eine Entschädigung ausgeurteilt, dann ist sie nach der Differenzhypothese auf einen Schadensersatzanspruch, über den möglicherweise erst später summenmäßig entschieden wird, anzurechnen.

These 8: Wird der Anspruch auf Unterlassung hinsichtlich der Herstellung und des Vertriebs bestimmter Produkte ausgeschlossen und wird der Patentinhaber hierfür durch Entschädigung oder Schadensersatz kompensiert, so sollte auch der Weitervertrieb der Produkte grundsätzlich zulässig sein.

Weil trotz Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs die Rechtswidrigkeit der Verletzung unberührt bleibt und der Rechtsinhaber der Nutzung nicht zugestimmt hat, greift auch der Erschöpfungsgrundsatz nicht ein. Der Weitervertrieb von Produkten, deren Herstellung und Erstverkauf durch den Rechtsinhaber nicht verhindert werden kann, bleibt also rechtswidrig. Wenn nunmehr der Rechtsinhaber den Weitervertrieb untersagen könnte, würde das den Verhältnismäßigkeitsvorbehalt weitgehend entwerten. Wäre etwa, in Abweichung vom Urteil des BGH, im Fall „Wärmetauscher“ der Unterlassungsanspruch hinsichtlich der auslieferungsfertigen Cabrios ausgeschlossen gewesen, so wäre für den Hersteller wenig gewonnen, wenn der Patentinhaber anschließend den Händlern den Weiterverkauf hätte untersagen können. Für dieses Problem gibt es zwei denkbare Lösungen. Erstens könnte de lege ferenda über eine Regelung nachgedacht werden, wie sie § 100 S. 3 UrhG vorsieht: Mit der Zahlung der Entschädigung gilt die Einwilligung des Verletzten zur Verwertung im üblichen Umfang als erteilt. Eine derartige spezielle Erschöpfungsregelung⁶² würde Rechtssicherheit schaffen und dafür sorgen, dass Unverhältnismäßigkeit im Verhältnis zwischen Patentinhaber und Hersteller nicht durch Unterlassungsansprüche auf weiteren Vertriebsstufen unterlaufen werden. Der RegE sieht eine derartige Regelung allerdings nicht vor. In der Tat kann man gegen sie einwenden, dass die Unverhältnismäßigkeit nicht zur Rechtfertigung der Verletzungshandlung führt, so dass eine Rechtfertigung des Weitervertriebs systemwidrig wäre und in die Nähe zur Zwangslizenz geriete.⁶³ Eine analoge Anwendung des § 100 S. 3 UrhG käme hingegen, wenn § 139 I PatG idF

des RegE Gesetz würde, nicht in Betracht. Zum einen fehlt es an einer planwidrigen Regelungslücke, weil davon ausgegangen werden kann, dass dem Gesetzgeber die Möglichkeit einer dem § 100 S. 3 UrhG vergleichbaren Normierung vor Augen stand. Zum anderen unterscheidet sich die Interessenlage, weil § 100 UrhG schon tatbestandlich nur schuldlose Verletzungen erfasst.

Damit bleibt die zweite Lösung, nach der auch auf allen weiteren Stufen die Unverhältnismäßigkeit zu prüfen ist. Dabei werden häufig die Gründe, die im Verhältnis zwischen Patentinhaber und Hersteller die Unverhältnismäßigkeit begründet haben, auch im Verhältnis zum Händler vorliegen. Zwingend ist dies jedoch nicht. Gerade marktmächtige Händler könnten sich schlicht entscheiden, das verletzende Produkt aus dem Sortiment zu nehmen, und könnten den Verlust dabei weitgehend auf den Hersteller abwälzen. Jedenfalls ist im Verhältnis zum Händler auch das Interesse des Herstellers ein beachtliches Drittinteresse, das in aller Regel den Ausschlag dafür geben wird, dass Ansprüche gegen Unternehmen entlang der Vertriebskette ebenso beschränkt oder ausgeschlossen sind wie Ansprüche gegen Händler.

V. Fazit

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unterliegt dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Das gilt bereits de lege lata, wie der X. Zivilsenat, wenn auch sehr vorsichtig, im Urteil „Wärmetauscher“ anerkannt hat. Eine gesetzliche Klarstellung erscheint gleichwohl veranlasst. Es ist dogmatisch, ökonomisch und rechtspolitisch nicht zu bestreiten, dass das Patentrecht der effektiven Durchsetzung bedarf. Aber in einer veränderten technologischen und ökonomischen Landschaft mehren sich die Fälle, in denen eine solche Durchsetzung nicht kompromisslos geschehen darf, sondern mit Augenmaß und Flexibilität erfolgen muss. Nicht mehr und nicht weniger ermöglicht ein Unverhältnismäßigkeitsvorbehalt als „Sicherheitsventil“.

⁶¹ So zu § 11 Ohly in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus (o.Fn. 58), § 11 Rn. 18; aA Hofmann WRP 2018, 1 (6f.): Gericht kann anstelle des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs Abfindung zusprechen.

⁶² Zur Erschöpfung bei kartellrechtlichen Zwangslizenzen Bodewig GRUR Int 2015, 626.

⁶³ Stierle Mitt 2020, 486 (491).