

Stellungnahme zum Gesetzentwurf eines zweiten Patentrechtsmodernisierungsgesetzes

1. Wird § 139 I 3 PatG-E etwas an der Rechtsprechung ändern?

Es ist nicht zu erwarten, dass die in § 139 I 3 PatG-E für den Unterlassungsanspruch vorgesehene Verhältnismäßigkeitsprüfung an den Grundzügen der mit der Wärmetauscher-Entscheidung beschrittenen Rechtsprechung etwas grundsätzlich ändern wird. Die Wahrscheinlichkeit für eine Bejahung beziehungsweise eine Verneinung der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall wird sich deshalb hinsichtlich der zugrunde liegenden Grundsätze nicht verändern.

Der Gesetzesentwurf greift die Leitsätze der Wärmetauscher-Entscheidung für eine Kodifizierung auf und begründet sie mit dem Bedürfnis nach einer Klarstellung. Rechtsmethodisch ist daraus nach den Grundsätzen einer historischen Gesetzesauslegung der gesetzgeberische Wille abzuleiten, nach Erlass des Gesetzes die Grundsätze der bisherigen Rechtsprechung so fortzuführen, wie sie schon vorher angelegt waren. Dies entspricht auch den Erfahrungen mit ähnlichen Gesetzesvorhaben.¹

Gleichwohl ist eine solche Kodifizierung von erheblicher Bedeutung. Es entspricht der Tradition und allgemeinen Methodik deutscher Rechtsprechung - im Gegensatz zum angelsächsischen "case-law" - die Konturen einer Rechtsprechung anhand von kodifizierten Normen auszubilden. Nach einer Kodifizierung der Verhältnismäßigkeitsprüfung gemäß § 139 I 3 PatG-E ist deshalb zu erwarten, dass die Konturen der Rechtsprechung hierzu klarer hervortreten werden und dass dies dogmatisch schärfer gelingen kann als ohne eine Kodifizierung. Da es bisher im Wesentlichen nur eine höchstrichterliche Entscheidung hierzu gibt, ist eine solche Feinjustierung äußerst wünschenswert. Solche schärferen Konturen der höchstrichterlichen Rechtsprechung nutzen insbesondere der Instanzenrechtsprechung, die damit eine Prüfung des Einzelfalls leichter und besser vornehmen kann. Auch vorgerichtliche Einigungsversuche werden davon in gleicher Weise profitieren.

¹ Zum Beispiel hat die Rechtsprechung, nachdem die aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) entwickelten Leitsätze zum Wegfall der Geschäftsgrundlage mit der Schuldrechtsreform in § 313 BGB kodifiziert wurden, diese Leitsätze identisch fortgeführt und keinen Unterschied zwischen der Rechtslage vor und nach der Kodifizierung erkennen lassen (vgl. statt vieler: BGH, Urteile vom 22.12.2004 - VIII ZR 41/04, in juris Rn. 15; vom 31. Mai 2006 - VIII ZR 159/05, in juris Rn. 19). Gleiches gilt für die Rechtsprechung nach der Kodifizierung des Arzthaftungsrechts, welche nahtlos die vorangegangene Rechtsprechung fortführt (vgl. dazu BGH, Urteil vom 28.01.2020 - VI ZR 92/19, juris, Rn. 31). Ebenso besteht z.B. für den kürzlich eingereichten Gesetzentwurf zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (Bundesrats-Drucks. 59/21) die einzige und berechtigte Erwartung, dass die zahlreichen darin kodifizierten Rechtsprechungsgrundsätze von der Rechtsprechung im Wesentlichen unverändert fortgeführt werden.

Darüber hinaus ist eine Kodifizierung der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch aus Gründen der Gesetzgebungstechnik veranlasst, denn an den Ausschluss des Unterlassungsanspruchs sollen - zu Recht - ein Ausschluss der Strafbarkeit gemäß § 142 PatG sowie Ausgleichsansprüche gemäß § 139 I 4 PatG-E geknüpft werden.

2. Welche Interessen gehören zu einer Verhältnismäßigkeitsprüfung?

Das Verhältnismäßigkeitsprinzip basiert auf dem Grundrechtsschutz und dem Rechtsstaatsprinzip.² Insbesondere der Grundrechtsschutz³ erfasst dabei auch eine mittelbar-faktische Wirkung gegenüber Dritten.⁴ Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist deshalb dem Wesen nach auf eine Abwägung sämtlicher in Frage kommender Interessen, mithin auch Drittinteressen bezogen. Mit ihr sollen unter anderem Maßnahmen verhindert werden, die die Interessen anderer so gravierend beeinträchtigen, dass sie nicht mehr hingenommen werden können (Übermaßverbot). Ein Ausschluss einzelner Interessen aus dieser Abwägung würde negieren, dass solche Interessen relevant sein können oder sein dürfen. Das eine wäre eine Ausblendung möglicher Realitäten und das andere wäre eine rechtliche Abwertung von Interessen, die damit einer Rechtfertigung bedürfte.

Aus diesen Gründen sind auch nach dem Recht der Europäischen Union für einen urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch und die hierfür veranlasste Verhältnismäßigkeitsprüfung die Interessen Dritter zu berücksichtigen.⁵ Die Jurisprudenz bezieht deshalb ganz allgemein die Interessen Dritter in die Abwägung von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB mit ein.⁶ Bezogen auf den Unterlassungsanspruch gemäß § 139 I PatG vertritt auch die patentrechtliche Literatur überwiegend, Drittinteressen für die Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen.⁷

In dem der Bundesgerichtshof die gegenüber einem Unterlassungsanspruch veranlasste Verhältnismäßigkeitsprüfung auf § 242 BGB stützt,⁸ wird grundsätzlich auch eine Berücksichtigung der Interessen Dritter in der Prüfung angelegt. Die "Wärmetauscher"-Entscheidung spricht solche Interessen zwar nicht ausdrücklich an, dies ist jedoch darauf

² vgl. Maunz/Dürig/Grzeszick, GG, Bearb. August 2020, Art. 20 Rn. 108

³ Im Zusammenhang mit patentrechtlichen Unterlassungsansprüchen kommen dabei vornehmlich Beeinträchtigungen gemäß Art. 2 Abs. 1 und 2 GG sowie Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG in Betracht.

⁴ vgl. BVerfGE 105, 279, 303; 110, 177, 191; 148, 40 Rn. 28

⁵ vgl. EuGH, Urteil vom 27.03.2014 - C-314/12, Rn. 47, 55 bis 63 - Telekabel Wien

⁶ vgl. MüKo-BGB/Schubert, 8. Aufl., § 242 Rn. 52; Staudinger/Looschelders/Olzen, Bearb. 2019, § 242 Rn. 151; BeckOK/Sutchet, BGB, 56. Edition, § 242 Rn. 21

⁷ Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 139 Rn. 92; Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 13. Aufl., Abschnitt D IV 1 f cc und ee Rn. 530, 543; Ohly, GRUR 2021, 304, 307; Stierle, GRUR 2019, 873, 878 ff.; zurückhaltend: Grabinski, GRUR 2021, 200, 202 zu IV 3 a

⁸ BGH, Urteil vom 10.05.2016 - X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 - Wärmetauscher

zurückzuführen, dass solche Interessen für die darin zu treffende Abwägung nicht relevant waren. Mit der Stützung dieser Prüfung auf § 242 BGB und insbesondere der dazu zitierten weiteren Entscheidung des Bundesgerichtshofs, in der eine Aufbrauchfrist mit Rücksicht auf Interessen Dritter (Arbeitnehmer des dortigen Beklagten) gewährt wurde,⁹ kam indessen ein Rechtsgrundsatz zur Anwendung, der auch die Berücksichtigung von Drittinteressen umfasst. Die Berücksichtigung von Drittinteressen gemäß 139 I 3 PatG-E ist folglich ebenfalls nur eine Klarstellung der sich aus dieser Rechtsprechung ergebenden Grundsätze.

3. Werden Drittinteressen durch Zwangslizenzen hinreichend abgedeckt?

Gemäß § 24 I PatG sind Zwangslizenzen zu gewähren, wenn der Lizenzsucher sich um eine Lizenz beim Patentinhaber angemessen bemüht hat und ein öffentliches Interesse hierfür besteht.¹⁰ Mit den öffentlichen Interessen werden auch die Interessen Dritter berücksichtigt, soweit sich darin Belange der Allgemeinheit widerspiegeln.¹¹

Gleichwohl ist unabhängig vom Bestehen eines öffentlichen Interesses eine Zwangslizenz abzulehnen, wenn der Lizenzsucher nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg versucht hat, sich mit dem Patentinhaber über eine Lizenz zu einigen.¹² Für eine Zwangslizenz, die es dem Lizenzsucher erlaubt, das Patent rechtmäßig gegen Zahlung einer einfachen Lizenzgebühr zu nutzen, ist dies eine sachgerechte Voraussetzung. Hinsichtlich eines Unterlassungsanspruchs stellt sich jedoch die Frage, ob die Interessen Dritter davon abhängen sollen, ob der Lizenzsucher zuvor hinreichend lang in angemessener Weise um eine Lizenz nachgesucht hat. Ein fehlendes angemessenes Bemühen um eine Lizenz kann auf einer falschen Taktik des Lizenzsuchers oder seiner fehlerhaften Einschätzung beruhen, er benutze das Patent nicht oder das Patent sei eigentlich für nichtig zu erklären. In diesen Fällen mag er sich nicht um eine Lizenz bemühen und eine Zwangslizenz gar nicht erst beantragen, weil er sonst eine Lizenzgebühr bezahlen müsste, die nach seiner - fehlerhaften - Einschätzung nicht gerechtfertigt wäre. Aufgrund des Trennungsprinzips werden die Fragen einer Zwangslizenz und die einer Verurteilung zu einer Unterlassung nicht im selben Verfahren behandelt.

⁹ BGH, Urteil vom 18.12.1981 - I ZR 34/80, GRUR 1982, 425 unter VII - Brillen-Selbstabgabestellen

¹⁰ vgl. dazu BGH, Urteile vom 11.07.2017 - X ZB 2/17, BGHZ 215, 214 - Raltegravir; vom 04.06.2019 - X ZB 2/19, GRUR 2019, 539 - Alirocumab

¹¹ vgl. BGH, Urteil vom 11.07.2017 - X ZB 2/17, aaO Rn. 38, 48 f. - Raltegravir

¹² BGH, Urteil vom 04.06.2019 - X ZB 2/19, aaO Rn. 20 - Alirocumab

Wenn nun eine Zwangslizenz nicht beantragt oder wegen mangelhaften Bemühens um eine konsensuale Lizenz abgelehnt wurde, aber gleichwohl ein öffentliches Interesse wegen der Interessen Dritter besteht, etwa weil von der Patentnutzung

- eine Behandlung mit lebensrettender oder weniger risikobehafteten Medikamenten,
- der Transport eines Impfstoffs mit einer minus-70°-Kühlbox oder
- der Betrieb eines Mobilfunknetzes,

mithin lebenswichtige oder systemrelevante Techniken abhängen, wird man den Drittinteressen mit dem Verweis auf eine Zwangslizenz nicht wirklich gerecht werden können. Auch wenn die Ablehnung einer Zwangslizenz in diesen Fällen gegenüber dem Patentverletzer wegen dessen mangelhafter Bemühungen eine angemessene und richtige Entscheidung ist, dürfte die Verurteilung zur Unterlassung hinsichtlich der Interessen der Dritten kaum den allgemeinen Anforderungen an eine funktionierende und interessengerechte Rechts- und Wirtschaftsordnung entsprechen. Da der in der Regel zeitlich begrenzte Ausschluss des Unterlassungsanspruchs gemäß § 139 I 3 und 4 PatG-E mit einer angemessenen Ausgleichszahlung zu verknüpfen ist, besteht auch keine Gefahr, damit eine weitere Kategorie für eine Zwangslizenz durch die Hintertür zu schaffen.

Darüber hinaus kann der Patentinhaber in einer Lieferkette wählen, wen er wegen Patentverletzung verklagt (Zulieferer, Endprodukthersteller oder Abnehmer). Der Unterlassungsanspruch gegenüber einer Ebene der Lieferkette soll diese als Ganze zusammenbrechen lassen. Der Zulieferer zum Beispiel mag für sich indessen häufig keine besondere Härte vorbringen können, um den Unterlassungsanspruch abzuwehren; diese Härte kann sich jedoch beim Endprodukthersteller (z.B. Automobilwerk) realisieren, weil dieser umfangreiche Investitionen für ein komplexes Produkt getätigt hat, die beim Zusammenbrechen der Lieferkette wegen Nutzlosigkeit drohen verloren zu gehen. Der Ausgang einer Verhältnismäßigkeitsprüfung sollte aber nicht der Auswahl des Patentinhabers überlassen bleiben, wen er verklagt. Ob ein monatelanger Produktionsstillstand als Härte geprüft werden kann, sollte nicht davon abhängen, ob das Automobilwerk selbst verklagt oder es nur ein Dritter in einem Prozess gegen einen seiner Zulieferer ist. Andernfalls würde man dem Zweck der Verhältnismäßigkeitsprüfung, gerade solche Härten zu vermeiden, nicht gerecht werden. Eine Zwangslizenz wird an dieser Situation nichts ändern können, denn die Härte für einen einzelnen Hersteller vermag als das Interesse eines einzelnen Patentverletzers kaum ein öffentliches Interesse zu begründen.

4. Welche Folgen hätte eine Streichung von "oder Dritte" in § 139 I 3 PatG-E?

Nachdem der Gesetzentwurf mit einer Berücksichtigung von Drittinteressen in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht wurde, müsste eine Streichung dieser Interessen im Gesetz nach der Methodik einer am historisch dokumentierten Willen des Gesetzgebers orien-

tierten Auslegung dazu führen, dass Drittinteressen bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung kategorisch nicht berücksichtigt werden dürfen. In den vorgenannten Beispielsfällen für lebenswichtige und systemrelevante Techniken würde dies die Gerichte in ein Dilemma stürzen. Denn der Zweck einer gemäß § 139 I 3 PatG-E gewollten Verhältnismäßigkeitsprüfung, eine außerordentliche Härte bei einem anderen Verletzer derselben Lieferkette zu prüfen, wenn dieser verklagt würde, lässt sich nicht vernünftig mit einer Verurteilung zur Unterlassung und einem Zusammenbrechen der Lieferkette vereinbaren, nur weil tatsächlich jemand anderes in der Lieferkette verklagt wurde. Ebenso würden Gerichte in Fällen, in denen die Unterlassung einer lebensrettenden oder systemrelevanten Technik in Frage steht, nur schwer annehmen können, dass solche Härten vom Gesetzgeber gewollt sein könnten, nur weil es sich um Drittinteressen handelt und der Beklagte ein Zwangslizenzverfahren nicht angemessen betrieben hat.

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung bezweckt, alle im Vornherein nicht vorhersehbaren Konstellationen für eine Entscheidung angemessen würdigen zu können. Deshalb sollten Drittinteressen aus dieser Prüfung nicht kategorisch ausgeschlossen werden oder von besonderen Voraussetzungen abhängen. Wenn beispielsweise Drittinteressen nur berücksichtigt werden dürften, wenn der Verletzer vor der Verletzung recherchiert hat, dann hinge die Einbuße beim Dritten von einem Verhalten des Verletzers ab. Angesichts der besonderen Härten, die für Dritte entstehen können, wäre dies keine angemessene Regelung.

5. Wie wären die Interessen Dritter nach § 139 I 3 PatG-E zu gewichten?

Befürchtungen einzelner Branchen der Industrie zufolge könnten Drittinteressen über § 139 I 3 PatG-E leichter zu einem Ausschluss des Unterlassungsanspruchs führen als dies im Ergebnis über eine Zwangslizenz erreicht werden könnte. Konkret befürchten Medikamentenhersteller, ein Patentverletzer könnte seine niedrigeren Preise am Markt für eine Unverhältnismäßigkeitseinrede instrumentalisieren.

Zunächst ist zu betonen, dass das Patentrecht gerade bezweckt, dem Patentinhaber über ein Monopol die Generierung erhöhte Preise zu ermöglichen, mit denen er seine Entwicklungskosten amortisieren kann. Der Vortrag, der Allgemeinheit geringere Preise anbieten zu können, kann deshalb weder eine Zwangslizenz noch einen Ausschluss wegen Unverhältnismäßigkeit rechtfertigen.

Vor allem aber ist auch für eine Zwangslizenz eine Interessenabwägung mithin eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit vorzunehmen.¹³ Diese soll mit dem Gewähren einer Zwangslizenz zu einer rechtmäßigen Nutzung des Patents führen. Aus rechtssystematischen Gründen kann diese Prüfung nicht strenger sein als die Verhältnismäßigkeitsprüfung für einen Unter-

¹³ vgl. BGH, Urteil vom 11.07.2017 - X ZB 2/17, aaO Rn. 38 - Raltegravir

lassungsanspruch, denn letztere würde im Falle eines Ausschlusses oder einer Begrenzung des Unterlassungsanspruchs nur zur Gestattung einer rechtswidrigen Nutzung führen. Die Rechtsordnung darf für einen rechtswidrigen Zustand keine geringeren Hürden setzen als für einen rechtmäßigen Zustand. Deshalb werden Drittinteressen, deren Gewicht für eine Zwangslizenz nicht ausreichen würde, auch nicht die Beschränkung eines Unterlassungsanspruchs rechtfertigen können, soweit diese Drittinteressen für die Prüfung eines öffentlichen Interesses überhaupt in Frage kommen, mithin nicht das besondere Interesse eines Einzelnen in der Lieferkette betreffen.

6. Welche Zwecke sind mit dem Unterlassungsanspruch verbunden?

Der Unterlassungsanspruch bezweckt zunächst für den Patentinhaber, der die patentierte Technik selbst nutzen will, ein Monopol zu sichern. Er bezweckt aber darüber hinaus auch für andere Patentinhaber (z.B. Universitätsprofessoren, auf technische Entwicklung spezialisierte Unternehmen) eine präventive Drohwirkung gegenüber Patentverletzern zu entfalten.¹⁴ Mit dem Unterlassungsanspruch droht einem Patentverletzer zum Beispiel nach mangelhafter Recherche den Wert von Investitionen, die er für die patentverletzende Produktion investiert hat, wegen deren Nutzlosigkeit zu verlieren. Der Unterlassungsanspruch soll den potenziellen Patentverletzer auch dazu anhalten, von Anfang an nach Patenten zu recherchieren, die einer Produktion im Wege stehen könnten, und gegebenenfalls bei einem Patentinhaber nach einer Lizenz nachzufragen. Für den Fall, dass er dieser Anforderung nicht gerecht wurde, soll ihm vom Grundsatz her drohen, dass er angesichts der ihm drohenden Investitionsverluste einem erhöhten Druck für die Nachfrage nach einer Lizenz ausgesetzt ist und demgemäß eine höhere Lizenzgebühr dafür akzeptieren wird.

Wäre dies nicht der Fall, hätte der potenzielle Patentnutzer nur die Zahlung eines einfachen Schadensersatzes zu befürchten, welcher nicht erheblich über dem Preis einer einfachen Lizenzgebühr liegen würde. Im ökonomischen Vergleich käme ein solches Patentrecht einer Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln nahe, bei der Fahrgäste ohne Fahrschein im Falle einer Kontrolle nur einen solchen zum (annähernd) gleichen Preis zu kaufen hätten. Die Bereitschaft, eine Lizenz beim Patentinhaber nachzufragen, wäre ebenso gemindert, wie die Bereitschaft im Vornherein eine Fahrkarte zu ziehen, wenn gegenüber dem Kontrolleur nur der einfache oder ein nicht empfindlich erhöhter Preis einer Fahrkarte zu entrichten wäre. Ohne die Drohwirkung durch den Unterlassungsanspruch im Patentrecht oder das erhöhte Beförderungsentgelt beim Fahren ohne Fahrschein wäre wohl die Amortisation der Kosten, insbesondere der Entwicklungskosten in einem volkswirtschaftlich nicht mehr zu vertretendem Maße unzureichend.

¹⁴ vgl. Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 13. Aufl., D IV 1 f dd, Rn. 532

Dabei ist nicht zu verkennen, dass das Recherchieren nach für ein Produkt einschlägigen Patenten - ganz im Gegensatz zu dem Lösen eines Fahrscheins - wegen der sehr großen Vielzahl an Patenten sehr aufwändig ist. Insbesondere im Falle von komplexen Produkten (z.B. Automobile, Mobiltelefone) mag ein zuverlässiges Rechercheergebnis kaum wirklich zu erzielen sein.¹⁵ Der Rechercheaufwand für einen Patentinhaber, nach patentverletzenden Produkten fortwährend zu recherchieren, ist indessen schon deshalb ungleich höher, weil es für technische Produkte in der Regel keine Datenbank gibt, in der Patentverletzungen recherchiert werden könnten. Deshalb liegt jedenfalls für den Bereich der nicht standard-essentiellen Patente die Recherchelast beim Patentnutzer.¹⁶

Im deutschen Patentrecht ergibt sich die Sanktion für eine ungenügende Recherche und das Ausbleiben von Lizenzanfragen nicht wie z.B. in den USA und Polen aus einem erhöhten Schadenersatz.¹⁷ Vielmehr folgt nach dem deutschen Patentrecht diese Sanktion in der Form eines Unterlassungsanspruchs aus der Drohung, den Wert der bereits getätigten Investitionen wegen Nutzlosigkeit zu verlieren. In der deutschen Patentpraxis wird dieses Drohpotenzial genutzt, um beim Patentverletzer einen nach Ausspruch des Unterlassungsanspruchs erhöhten Nachfragedruck zu erzeugen. Dieser wird, sofern der Patentinhaber grundsätzlich zu einer Lizenzvergabe bereit ist, nach der ökonomischen Lehre der Spieltheorie zur Vermeidung eines Verlustes seiner Investitionen bereit sein, eine höhere Lizenz zu vereinbaren. Diese dann erhöhte Lizenzgebühr kompensiert nicht nur eine angemessene Lizenz für die Nutzung der patentierten Technologie. Sie gleicht potenziell auch den Ausfall für die ausbleibenden Lizezeinnahmen aus, die dem Patentinhaber aus weiteren Patentverletzungen seitens anderer Patentnutzer zustehen, soweit diese unentdeckt bleiben.

In diesem, jedoch nur in diesem Umfang ist das Drohpotenzial eines Unterlassungsanspruchs zur Erzielung erhöhter Lizezeinnahmen ein ökonomisch sinnvoller und durchaus leistungsgerechter Effekt. Dieser Weg ist praktikabler als eine pauschale Erhöhung des Schadenersatzes, weil die Drohung zugleich einen hohen Einigungsdruck erzeugt und damit aufwändige Ermittlungen einer genauen Schadenshöhe im Wege einer Gesamteinigung vermieden werden. Aus diesen Gründen gibt es nur sehr selten Rechtstreitigkeiten, die auch die Höhe des Schadenersatzes betreffen.

¹⁵ vgl. Landau, Freedom To Operate' Isn't Even Close To Free, <https://www.patentprogress.org/2018/07/31/freedom-to-operate-isnt-even-close-to-free/>

¹⁶ Hinsichtlich der für einen Standard essentiellen Patente geht die Rechtsprechung dahin, dass wegen der Komplexität der einschlägigen Patente, die für die Nutzung eines technischen Standards relevant sind, grundsätzlich der Patentinhaber den ersten Schritt vorzunehmen und dem Patentnutzer eine Verletzungsanzeige zu übermitteln hat (vgl. dazu EuGH, Urteil vom 16.07.2015 - C-170/13, Rn. 61 f. - Huawei ./I. ZTE).

¹⁷ vgl. zu den USA: Dreifacher Schadenersatz gemäß 35 U.S. Code § 284 - Damages; zu Polen: Doppelte Lizenzgebühr gemäß Art. 79 Abs. 1 Nr. 3 b des polnischen Gesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte - siehe dazu auch: EuGH, Urteil vom 25.01.2017 - C-367/15, Rn. 18 ff. - OTK

7. Wie kann es zu einem unverhältnismäßig hohen Druck kommen?

Da das Maß, um das sich die Lizenzgebühr aufgrund des Drucks durch einen Unterlassungsanspruch erhöht, einzig von den getätigten Investitionen seitens des Patentverletzers abhängt, ergibt sich dieser Vorteil für den Patentinhaber aus Leistungen des Patentverletzers. Aufgrund dessen ist dieser nicht mehr leistungsgerecht, sobald der Erhöhungsfaktor eine nach den vorgenannten Ausführungen angemessene Kompensation für ein Gesamtverletzungspotenzial überschreitet. Der Höhe nach kann deshalb je nach der Höhe der getätigten Investitionen ein Drohpotenzial entstehen, das zu missbräuchlich hohen Lizenzgebühren und damit zu Leistungen führt, die in einem unzumutbaren Ausmaß nicht mehr leistungsgerecht sind. Zur Vermeidung der damit einhergehenden volkswirtschaftlichen Schäden oder der Schäden für die Allgemeinheit bedarf es des Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs wegen Unverhältnismäßigkeit entsprechend § 139 I 3 PatG-E.

8. Bedarf es eines Ausgleichsanspruchs im Falle der Unverhältnismäßigkeit?

Ohne einen Ausgleichsanspruch würde der Patentinhaber bei einer zeitlichen Beschränkung oder einem Ausschluss des Unterlassungsanspruchs im Falle einer Unverhältnismäßigkeit nur den einfachen Schadensersatz erhalten. Dieser wird entweder anhand einer Lizenzanalogie (einfache Lizenzgebühr) oder dem Verletzergewinn berechnet. Letzteres wird schätzungsweise etwas über einer einfachen Lizenzgebühr liegen. Bis zum Erreichen der Schwelle einer Unverhältnismäßigkeit wird der Patentinhaber indessen aufgrund des Drohpotenzials des Unterlassungsanspruchs eine mehrfach höhere Lizenzgebühr erzielen können. Wenn er bei Überschreiten dieser Schwelle nur einfachen Schadensersatz geltend machen kann, erhält er weniger als vor Erreichen dieser Schwelle bei geringerem Drohpotenzial. Insbesondere bleibt dann eine Kompensation dafür aus, dass es die Aufgabe der Patentnutzer ist, nach dem Patent zu recherchieren und um eine Lizenz nachzufragen.

Der Sinn und Zweck eines Unterlassungsanspruchs, damit auch eine Sanktion für mangelhafte Recherchen oder für das bewusste Ausbleiben einer Lizenzanfrage zu erzielen, würde ohne einen Ausgleichsanspruch verfehlt. Es könnte obendrein der - sicherlich falsche - Eindruck entstehen, systemrelevante Patentnutzer müssten nicht recherchieren und bräuchten eine Inanspruchnahme durch den Patentinhaber nicht zu fürchten. Eine Kompensation nur in Höhe eines einfachen Schadensersatzes wäre hinsichtlich einer Gesamtbeurteilung des Patents und sämtlicher in Bezug darauf möglicher Verletzungen nicht leistungsgerecht, weil der Patentinhaber wegen der möglichen Vielzahl von unaufklärbaren Patentnutzungen darauf angewiesen ist, über die aufgedeckten Patentverletzungen eine im angemessenen Maße höhere Lizenzgebühr zu erzielen. Aus diesem Grunde folgt daraus in seiner Wirkung auch kein unangemessener Strafschadensersatz. Diese Form einer erhöhten und damit erst leistungsgerechten Kompensation ist vielmehr nicht nur von den erhöhten

Beförderungsentgelten im öffentlichen Nahverkehr, sondern auch aus dem Urheberrecht gemäß der Rechtsprechung zu einer doppelten GEMA-Gebühr bekannt.¹⁸

Wenn der Ausgleichsanspruch nicht nur die Nutzung des Patents, sondern vor allem auch den Wegfall oder die zeitliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs kompensieren soll, und auf letzteres deutet der Satzanfang in § 139 I 4 PatG-E "In diesem Fall ..." hin, dann dürfte eine einfache Lizenzgebühr dafür regelmäßig nicht ausreichen, selbst wenn diese unter den besonderen Maßgaben für einer Zwangslizenz bemessen würde.¹⁹ Eine solche Gebühr würde nicht die Funktion des Unterlassungsanspruchs kompensieren, damit auch einer mangelhaften Recherche oder einem bewussten Ausbleiben von Lizenzanfragen entgegen zu wirken. § 139 I 4 PatG-E sollte deshalb, entsprechend seiner systematischen Stellung direkt hinter dem Ausschluss des Unterlassungsanspruchs wegen Unverhältnismäßigkeit, dahin verstanden werden, dass der Ausgleichsanspruch den Ausschluss des Unterlassungsanspruchs hinsichtlich sämtlicher Zwecke und Funktionen eines solchen Anspruchs zu kompensieren hat. In der Gesetzesbegründung könnte dies noch einmal verdeutlicht werden.

Freilich darf der Ausgleichsanspruch den Wert eines Unterlassungsanspruchs nicht in voller Höhe kompensieren, soweit dieser Wert sich aus dem unverhältnismäßig hohen Druckpotenzial ergibt, wegen dem der Unterlassungsanspruch auszuschließen oder zeitlich zu begrenzen ist. Dem beugt indessen der zweite Halbsatz in § 139 I 4 PatG-E vor, mit dem der Ausgleichsanspruch auf ein angemessenes Maß begrenzt wird. Die Angemessenheitsgrenze ermöglicht damit einen insgesamt leistungsgerechten Ausgleich unter Berücksichtigung aller hierfür in Frage kommenden Aspekte.

9. Wie ist der Ausgleichsanspruch der Höhe nach zu bestimmen?

Die Bestimmung einer angemessenen Höhe für den Ausgleichsanspruch dürfte sich ebenso wie schon die Bemessung einer Lizenzgebühr für eine Zwangslizenz im Einzelfall als komplex und aufwändig erweisen. Angesichts der Seltenheit solcher Fälle dürfte dies indessen hinzunehmen sein, die Justiz insgesamt nur geringfügig belasten und bezogen auf den Einzelfall gleichwohl angemessen sein. Für das Gericht kommt auch in Frage, über den Ausgleichsanspruch zunächst dem Grunde nach zu entscheiden, so dass die Parteien die Möglichkeit haben, sich über dessen Höhe zu vergleichen.

In rechtsvergleichender Hinsicht mag die US-amerikanische Gesetzgebung, die einen Schadensersatz in dreifacher Höhe insbesondere bei bewussten Patentverletzungen ohne Lizenzanfrage seitens des Verletzers vorsieht, einen Anhaltspunkt bieten, der mit einem Ausgleichsanspruch angestrebt werden könnte. Äußerungen von Patentanwälten ist zu ent-

¹⁸ vgl. statt vieler: BGH, Urteil vom 10.03.1972 - I ZR 160/70, BGHZ 59, 286 - Doppelte Tarifgebühr

¹⁹ vgl. dazu: BPatGE 56, 70 unter I 2 - Isentress II

nehmen, dass diese Verdreifachung insbesondere angesichts der in den USA im Vergleich zu Deutschland geringeren Hürden, einen Unterlassungsanspruch abwehren zu können, hierfür als eine angemessene Kompensation angesehen wird. Gleichwohl sollte der Gesetzesentwurf zumindest im Gesetzestext hierzu keine konkreten Vorgaben enthalten, um der Rechtsprechung die Möglichkeit zu belassen, anhand des Einzelfalls die nötigen Konturen zu bestimmen. Zu diesen Maßgaben für den Einzelfall könnte nicht zuletzt auch gehören, in welchem Ausmaß einerseits seitens des Patentverletzers zuvor nach für sein Produkt einschlägigen Patenten recherchiert wurde und wie leicht andererseits ein solches Patent angesichts der Komplexität des Falls oder der Formulierung des Patents zu erkennen war.

10. Wie wirkt sich die Unverhältnismäßigkeit auf den Unterlassungsanspruch aus?

§ 139 I 3 PatG-E bringt deutlich zum Ausdruck, den Unterlassungsanspruch nur insoweit, mithin nur solange auszuschließen, wie dies aufgrund einer unverhältnismäßigen Härte erforderlich ist. In der Regel wird die Unverhältnismäßigkeit deshalb nur zu einer Aufbrauch- oder Umstellungsfrist oder zu einer Frist zur Durchführung eines Zwangslizenzverfahrens führen. Ein dauerhafter Ausschluss dürfte nur äußerst selten erforderlich sein.

Bereits bei einer verbleibenden Restdauer des Patents von fünf Jahren sind kaum Sachverhalte denkbar, bei denen ein Verletzer diese gesamte Restzeit bräuchte, um die bereits hergestellten Produkte aufzubreuchen oder um seine Produktion umzustellen. Lediglich wenn die Umstellungskosten selbst so hoch sind, dass sie insbesondere im Verhältnis zu einer nur kurzen Restlaufzeit des Patents eine unangemessen hohe Härte darstellen würden, käme ein zeitlich unbegrenzter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs in Betracht.²⁰

Wenn der Unterlassungsanspruch wegen Drittinteressen zu beschränken ist, die nicht einen Beteiligten in der Lieferkette betreffen, ist vom Patentinhaber zu erwarten, nach einem entsprechenden Urteil im Verletzungsstreit ein ggf. erneutes Zwangslizenzverfahren anzustrengen und damit die rechtswidrige Patentnutzung durch eine rechtmäßige zu ersetzen.²¹ Handelt es sich bei dem Dritten um das Einzelinteresse eines Unternehmens in der Lieferkette, dann ist auf die Aufbrauch- oder Umstellungsfristen abzustellen, die sich für dieses Unternehmen eröffnen.

²⁰ Dies könnte z.B. für eine Konstellation wie im Wärmetauscher-Fall gelten. Wenn die Restlaufzeit nur noch sieben Monate andauert und für die Umstellung der Produktion vielleicht sechs Monate anzusetzen wären, könnte es eine unverhältnismäßige Härte darstellen, nur wegen des einen verbleibenden Monats erhebliche Umrüstungen vornehmen zu müssen.

²¹ Wie bereits oben ausgeführt, vermögen solche Drittinteressen nur dann eine Unverhältnismäßigkeit zu begründen, wenn sie so schwerwiegend sind, dass sie auch eine Zwangslizenz rechtfertigen würden.