Teil 2 Reichweite und Stellschrauben des Unterlassungsanspruchs

Kapitel 5 Mögliche Ausnahmen

Jeder Grundsatz führt zu Einseitigkeiten und Friktionen. Aufgabe des rechtlichen Systems ist es, das richtige Verhältnis von Regel und Ausnahme herzustellen. Ein rechtlicher Grundsatz kann nur dann funktionieren, wenn man diesen sachgerecht durchbrechen kann.[830]

Es ist daher zu prüfen, ob dies auch für den Grundsatz des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs gilt. Die historische Betrachtung zeigt, dass dem patentrechtlichen Unterlassungsrechtsschutz schon seit jeher Grenzen gezogen wurden. Insbesondere in der Literatur wurde schon seit dem Bestehen der patentrechtlichen Unterlassungsklage eine Debatte über mögliche Grenzfälle geführt. Vereinzelt sahen Autoren die Rechtsfolge des Unterlassens in bestimmten Fällen als dysfunktional an und plädierten für ein Abweichen von dem soeben aufgezeigten Grundsatz. Dieses Kapitel soll diese Diskussion zunächst grundlegend darstellen und die neueren Entwicklungen zusammenfassen (unter I.). Anschließend werden die sich hieraus ergebenden dysfunktionalen Fälle kategorisiert (unter II.). Dies dient der Problemfindung und der ersten Prinzipienbildung. In diesem Rahmen wird auch auf Chancen und Risiken eines solchen induktiven, kategorisierenden Denkens eingegangen (unter II. 4.).

I. Die grundlegende Diskussion

1. Ursprung der Diskussion

Ursprung der Diskussion ist der Grundsatz des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs selbst. Bei einer objektiven, rechtswidrigen Patentverletzung hat der Verletzer die verletzende Benutzungshandlung zu unterlassen. Wie zuvor dargestellt, greift das Unterlassungsgebot zeitlich und persönlich absolut: Es gilt so lange, bis entweder die Begehungsgefahr aus-

830 *Esser*, Grundsatz und Norm, S. 7.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

geräumt ist oder der Patentschutz erloschen ist. Es greift unabhängig von persönlichen Eigenschaften, subjektiven Merkmalen und der Situation, in der sich der Verletzer befindet. Der Patentinhaber erhält stets einen starken und effektiven Schutz seines Patents, auf den er sich bei der Rechtsdurchsetzung verlassen kann. Dies entspricht dem Dogma des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs.[831] Gleichwohl liegt dem Patentrecht ein Interessengeflecht zugrunde, das zumeist nicht nur den Erfinder als Patentinhaber und Anwender sowie den Konkurrenten als potentiellen Verletzer umfasst.[832] Auch die Belange der Allgemeinheit spielen im Patentrecht eine Rolle und stehen mit den anderen Interessen und wirtschaftlichen Bedingungen unweigerlich in Wechselwirkung.[833]

Anders als bei der quasi-negatorische Klage aus § 1004 Abs. 1 BGB, bei der unter anderem eine Duldungspflicht nach § 1004 Abs. 2 BGB besteht, bezog sich das Reichsgericht bei Entwicklung der patentrechtlichen Unterlassungsklage in keinem Urteil auf eine solche Duldungspflicht.[834] Dies mag der Grund sein, warum *Kohler* und *Isay* bereits im Jahr 1913 kritisierten, dass die Absolutheit des Unterlassungsanspruchs in bestimmten Situationen zu unbefriedigenden Ergebnissen führen kann.[835] So *Isay*:

> „Danach wäre der Rechtszustand, wie er sich als das Ergebnis der bisherigen Rechtsprechung darstellt in dem Satze auszudrücken: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch hat keine andere Begrenzung als durch die Fälle des § 5 [PatG 1891][836]. Indessen dies Ergebnis ist praktisch höchst unerfreulich und ungenügend, wenn nicht einfach unmöglich. Ein paar beliebige Beispiele machen das deutlich:
> Der Inhaber eines Patents betreffend irgendeiner Einrichtung an Pumpen verklagt eine Gewerkschaft wegen Patentverletzung durch ihre

831 Dazu oben Teil 1 Kapitel 3 II. 2. a) und d), S. 120, 123.

832 Häufig fällt die Person des Erfinders und Patentinhabers auseinander. Der selbstständige Einzelerfinder und -patentinhaber wird zunehmend zum Relikt vergangener Zeiten: 2019 waren nur noch 5,3 % der Anmelder und Erfinder in Deutschland personenidentisch, DPMA, Jahresbericht 2020, S. 6.

833 Vgl. allg. zur Interessenlage im Patentrecht *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 3 ff.; *Ann*, § 3 Rn. 1 ff.

834 Zu der Duldungspflicht des § 1004 Abs. 2 BGB als rechtshindernde Einwendung und den einzelnen Rechtfertigungsgründen BeckOGK-BGB/*Spohnheimer* § 1004 Rn. 202 ff.; Staudinger BGB/*Thole* § 1004 Rn. 482 ff.

835 *Isay*, GRUR 1913, 25, 27 f.; ebenso *Kohler*, MuW 1912, 394. Eingehend zu den Ansätzen oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. c), S. 67.

836 Anm.: § 5 PatG 1891 statuierte das Vorbenutzungsrecht und die Benutzungsanordnung durch den Staat; dazu oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. a), S. 63.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

> Wasserhaltungsmaschine; in erster und zweiter Instanz wird die Klage auf Grund der Gutachten von Sachverständigen abgewiesen, das Reichsgericht dagegen ändert ab und verurteilt zur Unterlassung. Soll der Patentinhaber jetzt wirklich sofort den Betrieb der Maschine verbieten können, auch wenn bei der Stillsetzung das Bergwerk ersaufen würde?
> Oder: Ein Kesselfabrikant wird rechtskräftig wegen Patentverletzung verurteilt. Sämtliche Lokomotiven der Staatsbahn sind mit genau der gleichen Kesselkonstruktion ausgerüstet. Der Patentinhaber übersendet der Bahnverwaltung das Urteil des Reichsgerichts. Soll die Bahn gezwungen werden können, ihren Betrieb so lange einzustellen, bis die Lokomotiven umgebaut sind?“[837]

Isay legte seinen Ausführungen den Gedanken zugrunde, dass jedes Recht, und damit auch ein absolutes Recht wie das des Privateigentums, „mit gewissen Einschränkungen behaftet [ist], die durch soziale Rücksichten, durch Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit, auf das Ineinandergreifen zahlreicher wirtschaftlicher Beziehungen, auf das Zusammenleben und Zusammenarbeiten innerhalb des nationalen Wirtschaftslebens bedingt sind.“[838] Dieser Satz sei für das Eigentum – und nichts anderes sei das Recht am Patent – jedoch nicht ausdrücklich geregelt.[839] Entsprechend müsse man auch im Patentrecht auf eine analoge Übertragung der Bestimmungen des BGB zurückgreifen.[840] In ähnlicher Weise äußerte sich auch *Kohler* und hielt fest „daß überhaupt jeder, der ein Privatrecht hat, es zulassen muß, daß ein Dritter in sein Recht eingreift, sofern höhere bedeutungsvolle Interessen es erheischen. Dies gilt vor allem auch von dem Patentrecht, und es wäre garnicht begreiflich, wenn man in dieser Beziehung den Rechtsatz verkümmern wollte. Was dem Eigentum recht, das ist dem Patentrecht billig […].“.[841] Gerade wenn Interessen von Leib und Leben oder große Interessen des Vermögens auf dem Spiel stünden, müsse eine Verletzung aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden.[842]

Isay plädierte angesichts möglicher Härten des Untersagungsrechts nicht für eine dauerhafte Beschränkung der Rechte aus dem Patent, sondern

---

837 *Isay*, GRUR 1913, 25, 26.
838 Ibid., 27.
839 Ibid., 27.
840 Ibid., 27 f.
841 *Kohler*, MuW 1912, 394.
842 Ibid.: „die Verletzung verliert eben den verletzenden Charakter, wenn sie stattfindet, um hochwichtige Interessen der Menschheit zu wahren.“.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

vielmehr für ein ausgleichendes, temporäres ‚Ruhen' des Unterlassungsanspruchs, das bei der Revision des Patentgesetzes ausdrücklich geregelt werden müsse. Gerade einem dauernden Ausschluss des Unterlassungsanspruchs stand *Isay* kritisch gegenüber – dies käme einer Lizenzerteilung gleich.[843]

Diesem Wunsch[844] eines solchen Korrektivs für außergewöhnliche Einzelfälle folgten jedoch weder der Gesetzgeber noch die Rechtsprechung. Dies ist darin begründet, dass für solche Lösungsansätze weder faktisch noch rechtlich ein entsprechendes Bedürfnis angenommen wurde. Die Auswertung der Rechtsprechung und Literatur zeigt, dass die damaligen Herausforderungen des Patentrechts in der Patentnutzung im Rahmen des öffentlichen Interesses verortet wurden. Das Reichsgericht bediente sich in einzelnen Fällen – heutzutage dogmatisch fragwürdig – enteignungsgleichen Eingriffen und einer Beschränkung der gesamten Wirkung des Stammrechts. Eine besondere materiell-rechtliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs sah das Gericht nicht vor.[845]

2. Renaissance des Wunsches einzelfallgerechter Lösungen

Abgesehen von den zuvor in Kapitel 2 besprochenen einzelnen Literaturstimmen blieb es lange Zeit still um den Grundsatz der Absolutheit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs. In Deutschland flammte die Diskussion um eine Grenzziehung des Unterlassungsanspruchs erst infolge des *eBay*-Verfahrens vor dem U. S. Supreme Court[846] auf.

In diesem Fall trat das Unternehmen MercExchange zwecks Lizenzierung eines Patents an eBay heran. Das Geschäftsmodell des Unternehmens bestand überwiegend darin, informationstechnologische Patente zu erwerben und diese an Unternehmen zu lizenzieren, die diese patentierte Technologie bereits nutzten. MercExchange selbst nutzte die patentierten Technologien nicht.

Nachdem die Lizenzverhandlungen mit eBay scheiterten, erhob MercExchange Patentverletzungsklage.[847] eBay wurde erst- und zweitinstanz-

---

843 *Isay,* GRUR 1913, 25, 28.

844 Ibid. empfahl deshalb bei der Revision des Patentrechts in Abgrenzung zur Zwangslizenz die Aufnahme einer eigenständigen Regelung.

845 Ausführlich oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. a), S. 63.

846 *eBay Inc v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006).

847 Zur Vorgeschichte *Ntouvas,* GRUR Int. 2006, 889 f.; *Subramanian* IIC (2008), 419, 433 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

lich zu Schadensersatz verurteilt. In Abweichung zur ersten Instanz sprach der Federal Circuit Court eine Unterlassungsverfügung aus. Es gäbe eine generelle Regel, nach der eine Unterlassungsverfügung im Falle einer Patentverletzung und bei Nichtvorliegen besonderer Voraussetzungen zu erlassen sei.[848] Der U. S. Supreme Court gewährte eBay *certiorari*[849] und verwarf sowohl die Regel des Federal Circuit Court als auch die des District Court, der eine Unterlassungsverfügung kategorisch verneint hatte. 35 U.S. Code § 283 mache deutlich, dass eine dauerhafte Unterlassungsverfügung ermessensabhängig erfolgen und die Kriterien des *four-factor test of equitable relief*[850] erfüllen muss.[851] Nach diesem Test kann der Beklagte nur zur Unterlassung verurteilt werden, wenn der Kläger kumulativ beweisen kann, dass er einen irreparablen Schaden durch die Verletzung erlitten hat (*irreparable injury*), gesetzliche Rechtsbehelfe keinen angemessenen Schadensausgleich bieten können (*inadequacy of legal remedy*), der Unterlassungspflichtige im Verhältnis zum Kläger nicht übermäßig beschwert wird (*balance of hardships*) und die Unterlassung das öffentlichen Interesse nicht beeinträchtigt.[852]

Zunächst wurden das Verfahren und die dahinterstehende Thematik in der deutschen Presse aufgegriffen.[853] Durch das vermehrte Prozessieren von *patent trolls* in den USA und die im Urteil selbst angesprochenen Tatsache, dass das angloamerikanische Recht mit der *equity* auf schnelle technische und rechtliche Veränderungen reagieren konnte,[854] wurde die Thematik auch im fachlichen Diskurs präsent. So wurde durch das The-

---

848 *MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.*, 401 F. 3d 1232, 1338, f. (Fed. Circ. 2005). Zu den weiteren Einzelheiten der Entscheidungen des District Courts und Federal Circuits *Frick,* S. 41 ff.; *Stierle,* S. 109.

849 *Certiorari* ist ein Erlass, der von einem übergeordneten Gericht an ein untergeordnetes Gericht oder an ein anderes Gericht oder einen Beamten, der eine gerichtliche Funktion ausübt, ausgestellt wird und die Beglaubigung und Rückgabe des Protokolls und des Verfahrens verlangt, damit das Protokoll in Rechtsfragen überprüft und korrigiert werden kann, vgl. 14 Am. Jur. 2d *Certiorari* § 1.

850 Dieser wurde erstmals formuliert in *Weinberger v. Romero-Barcelo,* 456 U.S. 305, 312 f. (1982), erste Ansätze enthält bereits *Continental Paper Bag Co v. Eastern Paper Bag Co.,* 210 U.S. 405, 428 f.; dazu *Stierle,* S. 99 ff. Zur Entwicklung des Tests *Schellhorn,* S. 110.

851 *eBay Inc v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837, 1389 (2006).

852 *Ntouvas,* GRUR Int. 2006, 889, 890; *Subramanian* IIC (2008), 419, 343 jeweils m. w. N.; weiterhin Fn. 850.

853 Exemplarisch zur öffentlichen Diskussion *Osterrieth,* GRUR 2009, 540; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 60 Fn. 3 m. w. N.

854 *eBay Inc v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837, 1842 (2006) (*Kennedy, J.*, concurring).

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ma der Sitzung des Fachausschusses für das Patent- und Gebrauchsmusterrecht der GRUR im Jahr 2008 plakativ die Frage aufgeworfen, ob das Patentrecht angesichts der Patent-Trolle neue Grenzen brauche.[855] Alsbald entbrannte eine umfassende Diskussion um Verhältnismäßigkeitserwägungen und anderweitige Beschränkungen der Wirkung des Unterlassungsanspruchs.[856]

Eng damit einhergehend traten weitere Konstellationen hervor, die den Diskurs intensivierten. Sei es etwa die Zweckwidrigkeit der Patentverwertung, der Missbrauch der Marktmacht, zunehmende Komplexität der Technik mit Standardisierungen, wirtschaftliche Gesichtspunkte oder dem deutschen Patentrecht immanente Systementscheidungen: In der Diskussion werden eine Vielzahl von Grenzfällen genannt. Diese von vielen als Herausforderungen des Patentrechts im 21. Jahrhundert bezeichneten Fallkonstellationen[857] scheinen in der Lage zu sein, die Interessenlage und die Ratio des Patentrechts aus der Balance zu bringen. Im Patentrecht gibt es grundsätzlich eine Vielzahl von Faktoren auf Seiten der Patentinhaber und potentieller Patentverletzer, die durch das Androhen oder Versprechen von Ansprüchen und Rechten beeinflusst werden sollen.[858] Treten weitere, bisher vom Recht nicht bedachte Faktoren hinzu beziehungsweise fällt einer dieser Faktoren weg, so kann es in dem Kreuzfeuer konkurrierender Interessen[859] schwierig sein, dieses komplexe Interessengefüge durch Ansprüche des Patentinhabers zu einem optimalen Ausgleich zu bringen.[860]

---

855 Vgl. *Osterrieth*, GRUR 2009, 540.

856 Siehe nur *Heusch*, in: FS Meibom (2010), 135; *Kessler*, Mitt. 2011, 489; *Meibom/Nack*, in: FS Straus (2009), 495; *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787; *Osterrieth*, GRUR 2009, 540; *Schickedanz*, GRUR Int. 2009, 901. Aus schweizerischer Sicht *Hess-Blumer*, sic! 2009, 851; *Wallot*, sic! 2011, 157.

857 Statt vieler zusammenfassend *Melullis*, Mitt. 2016, 433; *Osterrieth*, Rn. 19 ff.; *Id.*, GRUR 2018, 985; *Schellhorn*, S. 17 ff.; *Schönbohm/Ackermann-Blome*, Mitt. 2020, 101.

858 Ausführlich dazu *Golden*, 88 Tex. L. Rev. (2010), 505, 510 f. m. w. N.; vgl. weiterhin zur Interessenlage oben, 1S. 176.

859 *Jaeger/Lamping*, in: Europäisches Immaterialgüterrecht (2018), 191.

860 Generell zur schwierigen Ausgestaltung von Ansprüchen *Golden*, 88 Tex. L. Rev. (2010), 505, 511: „The result of the existence of such an array of relevant behaviors is a complex situation for which it is difficult, if not impossible, to draft administrable rules that optimally incentivize or disincentivize all classes of behavior." Im Übrigen liegt der Ansatz des Ausgleichs der Interessen von Rechtsinhabern, Rechtsverletzern und der Öffentlichkeit auch dem TRIPS-Übereinkommen und GATT zu Grunde, vgl. Busche/Stoll/*Vander/Steigüber* Art. 41 Rn. 5.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Durch neue Herausforderungen und Entwicklungen des Patentrechts wurde die dem Patentrecht eigentlich dienliche Stringenz des Unterlassungsanspruchs deshalb zunehmend als Rigorismus und Härte kritisiert.[861] Der Vergleich des hiesigen Unterlassungsanspruchs mit der Flexibilität der anglo-amerikanischen *remedy* in *eBay Inc. v. MercExchange* mag wohl einer der Hauptgründe hierfür gewesen sein.[862] Der schon vor über 100 Jahren von *Isay* und *Kohler* ausgesprochene und zeitweilen vergessene Wunsch nach einem differenzierten Umgang mit dem Unterlassungsanspruch als das gefährlichste Schwert[863] wurde – wenn auch nicht unter deren Bezugnahme – wieder lauter.[864] Insbesondere sollte eine flexiblere Handhabung, und damit eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs, ermöglicht werden.[865] Die bisherige Rechtslage bevorzuge den Patentinhaber und belaste den Verletzer.[866] Diese mannigfaltige Kritik am patentrechtlichen Unterlassungsanspruch breitete sich auch in der Industrie sowie Politik aus und kumulierte zuletzt in der Reform des 2. PatModG.[867]

Möchte man die Vielzahl der bisherigen Kritik und Grenzfälle zusammenfassen, so ist festzustellen, dass vielfach ein Mehr an Einzelfallgerechtigkeit in einem sich verändernden Patentsystem für solche Fälle gefordert wird, in denen Dysfunktionalitäten vorherrschen.[868] Der Unterlassungsan-

---

861 *Mes,* in: FS Hoffmann-Becking (2013), 821.

862 So auch *Schellhorn,* S. 214.

863 *Osterrieth,* GRUR 2009, 540, 541.

864 Z. B. *Heusch,* in: FS Meibom (2010), 135; *Jaeger/Lamping,* in: Europäisches Immaterialgüterrecht (2018), 191 betiteln dies als dysfunktionale Effekte des Patentschutzes; *Palzer,* InTeR 2015, 197, 198: „Patentschutz: Schrittmacher des technischen Fortschritts mit Rhythmusstörung"; kritisch *Melullis,* Mitt. 2016, 433, 441, der die gesamte Entwicklung als „plakative Angriffe auf das Patentrecht" bezeichnet.

865 Siehe bspw. nur *Haft/Nack/Lunze et al.*, GRUR Int. 2011, 927, 930; *Körber,* WRP 2013, 734, 740; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 797; *Osterrieth,* 5. Auflage, Rn. 984; *Thöle,* S. 196 f.; *Walz,* GRUR Int. 2013, 718, 728; zurückhaltender *Frick,* S. 420.

866 *Papier,* ZGE 2016, 431; *Schönbohm/Ackermann-Blome,* Mitt. 2020, 101, 102 m. w. N.

867 Vgl. nur die kleine Anfrage der Fraktion der FDP vom 11. 2. 19, BT-Drs. 19/7591 – *Reformbedarf beim Patentrecht*; *VDA*, Position des VDA für ein zeitgemäßes Patentrecht zur Sicherstellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, Februar 2019. Ausführlich zu der aktuellen Entwicklung unten, Teil 2 Kapitel 8 III. 1, S. 327.

868 So auch *Schönbohm/Ackermann-Blome,* Mitt. 2020, 101, 103; vgl. *Melullis,* in: FS Loschelder (2010), 233: „Gerechtigkeitslücke".

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

spruch in seiner bisherigen Form sei nicht mehr zeitgemäß und in der Lage, die entstandenen Spannungen aufzulösen.[869]

II. Dysfunktionale Fallkonstellationen

Aus der Diskussion lässt sich entnehmen, dass der Starrheit des Unterlassungsanspruchs und den Wirkungen seiner Durchsetzung in Einzelfällen eine gewisse Ungerechtigkeit folgt. In diesem Rahmen wurde aber noch abstrahiert und etwas opak von Herausforderungen des Patentrechts und dysfunktionalen Interessenlagen gesprochen, die eine Beschränkung der Reichweite des Unterlassungsanspruchs begründen können. Der sich nun anschließende Abschnitt dient der Problementdeckung und einer ersten Prinzipienbildung. Nachfolgend sollen die in der Wissenschaft und in der Praxis aufgeworfenen Grenzfälle des Unterlassungsanspruch kategorisiert und als Grundlage für ein Abweichen von dem zuvor dargestellten Grundsatz des Unterlassungsanspruchs festgehalten werden. Um zu bewerten, ob in bestimmten Fällen eine dysfunktionale Rechtsdurchsetzung des Unterlassungsanspruchs vorliegt und deshalb gerade ein Abweichen von dem Grundsatz erforderlich ist, sollen die in Kapitel 3 herausgearbeiteten Rahmenbedingungen wie die Ratio des Patentrechts, ökonomische Aspekte und Aspekte des Privatrechts herangezogen werden. Der deshalb anzusetzende Maßstab – das Prinzip – ist die unzulässige Rechtsausübung. Es wird sich dabei zeigen, dass nicht alle in der Diskussion stehenden Konstellationen eine dysfunktionale Rechtsdurchsetzung hervorbringen können. Auch sind unter Umständen systembedingte Dysfunktionalitäten[870] gegeben, die einer anderen Lösung als der Beschränkung des Unterlassungsanspruchs bedürfen.

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend sollen Überlegungen zur Systemverfestigung angestellt werden. Deshalb gilt es zu klären, ob und inwieweit dysfunktionale Fallkonstellationen durch eine Begrenzung des Unterlassungsanspruchs oder durch andere Stellschrauben gelöst werden können. Um eine angemessene Grenzziehung vornehmen zu können, sollen in diesem Abschnitt die zu beleuchtenden Fälle in durchsetzungs- und systembezogene Konstellationen untergliedert werden. Vorangestellt wird zunächst eine inhaberbezogene Beurteilung (unter 1.). Dieser folgen die durchset-

869 Vgl. *Stierle,* ZGE 2019, 334, 343 f.

870 *Ackermann-Blome,* S. 30 *et passim* spricht in diesem Zusammenhang von Fehlsteuerungen im Patentrecht.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

zungs- (unter 2.) und systembedingten Problemfelder (unter 3.). Es sei angemerkt, dass die besprochenen Grenzfälle natürlich nicht abschließend sein können. Die Folgen eines solchen induktiven Denkens werden anschließend besprochen (unter 4.).

1. Inhaberbezogene Beurteilung?

a) Der nicht-praktizierende Patentinhaber

Die vergessene Diskussion um die Reichweite des Unterlassungsanspruchs lebte in Deutschland mit dem Verfahren *eBay Inc v. MercExchange* vor dem U. S. Supreme Court auf. Der U. S. Supreme Court stellte fest, dass das Ausschließlichkeitsrecht aus dem Patent keinen Automatismus zugunsten einer Unterlassungsanordnung rechtfertige. Vielmehr müssen für eine Anordnung die Vorgaben des *four-factor tests* erfüllt sein.

Dreh- und Angelpunkt des Verfahrens und der Diskussion war – neben der Flexibilität des angloamerikanischen Ansatzes – das Vorgehen des Unternehmens MercExchange. Dessen Geschäftsmodell bestand vorwiegend auf Erhalt von Lizenzgebühren aus zu diesen Zwecken übertragenen Patenten, ohne dabei selbst aktiv von der patentierten Lehre Gebrauch zu machen. Der Typus eines Unternehmens mit einem solchen *Modus Operandi* wird unterschiedlich bezeichnet. In der Diskussion bekannt geworden sind beispielsweise *Non-Practicing Entity*,[871] *Patent Assertion Entity*,[872] Patentverwertungsgesellschaften[873], oder negativ konnotiert *patent shark*[874], *patent privateer*[875] oder *patent troll*[876].[877] Der Übersichtlichkeit hal-

---

871 Bspw. *Jones,* 14 Geo. Mason L. Rev. (2007), 1035; *Sonnenberg,* S. 21; *Stierle,* S. 18 f. mit eigenem Bedeutungsgehalt. Als nicht operative Patentinhaber bezeichnend *Reitboeck,* GRUR Int. 2013, 419; *Walz,* GRUR Int. 2013, 718.

872 *Harris,* 59 Antitrust Bull. (2014), 281; *Nikolic,* 14 JIPLP (2019), 477, 478; *Schellhorn,* S. 133; *Thumm/Gabison,* S. 15.

873 LG Mannheim, Urt. v. 27. 2. 2009 – 7 O 94/08, BeckRS 2009, 8150 – *FRAND-Erklärung*; *Osterrieth,* Rn. 30; *Papier,* ZGE 2016, 431. Die Gesetzesbegründung zum 2. PatModG nennt diese Patentverwerter, BT-Drs. 19/25821, S. 54.

874 *Reitzig/Henkel/Schneider,* Industrial and Corporate Change 2010, 947; vgl. weiterhin zu der Herkunft des Begriffs *Frick,* S. 34.

875 *Harris,* 59 Antitrust Bull. (2014), 281; *Sipe,* 22 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. (2016), 191.

876 Siehe nur *Ann,* in: FS Straus (2009), 355; *Meibom/Nack,* in: FS Straus (2009), 495; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787; *Osterrieth,* GRUR 2009, 540; *Schellhorn,* S. 71 ff.; *Subramanian* IIC (2008), 419, 420. Die Popularität des Begriffs des

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ber soll hier von einer *Non-Practicing Entity* (*NPE*) gesprochen werden, ohne dabei eine einschränkende Definition treffen zu wollen.

Knapp gesagt wird solchen *NPE* vorgeworfen, Patente aufzukaufen und mit diesen anschließend potentiell patentverletzende Unternehmen mittels Androhung von Rechtstreitigkeiten zu überhöhten Lizenzzahlungen zu zwingen. Das scharfe Schwert des Unterlassungsanspruch würde dabei lediglich als Druckmittel zum Abschluss von überpreisten Lizenzverträgen geschwungen;[878] das Ziel der Innovationsförderung somit verfehlt.[879]

Auch im Zuge der Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs werden missbräuchliche „Erpressungsversuche von sogenannten Patenttrollen"[880] als Rechtfertigung der Reform angeführt.[881] Der Vorwurf ist jedoch nicht nur auf das Patentrecht beschränkt[882] und auch keine gänzlich neue Erscheinung.[883] Schon im 19. Jahrhundert kauften sogenannte *patent sharks* in den ländlichen Gebieten der USA Patente auf, die unwissentlich von Landwirten genutzt wurden und verlangten im Wege

---

patent trolls ist auf *Detkins* zurückzuführen und ist – wohl – ursprünglich aus einem 1994 erschienen Aufklärungsfilm über geistiges Eigentum entnommen; so zumindest *Ubrich,* ZGE 2009, 59; vgl. weiterhin zum Begriff *Frick,* S. 32 m. w. N.

877 Hierzu auch *Schellhorn,* S. 67.

878 *Frick,* S. 32 f. m. w. N.; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787 f.; *Osterrieth,* GRUR 2009, 540; *Ubrich,* ZGE 2009, 59, 60 ff.; *Walz,* GRUR Int. 2013, 718, 728. Aus anglo-amerikanischer Sicht *Maglíocca,* 82 Notre Dame L. Rev. (2007), 1809.

879 *Lamping,* S. 371; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 791; *Sonnenberg,* S. 22.

880 *Luczak,* in: *Luczak/Jung,* Starker Patentschutz für Innovationskraft „Made in Germany", Pressemitteilung der CDU/CSU-Fraktion, 13. 6.2021, https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/starker-patentschutz-fuer-innovationskraft-made-germany (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

881 *Luczak,* in: Ibid.; weiterhin *Scheer/Fechner,* Koalitionsfraktionen einigen sich auf Patentrechtsmodernisierungsgesetz, Pressemitteilung der SPD-Fraktion, 2. 6. 2021, https://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/koalitionsfraktionen-einigen-patentrechtsmodernisierungsgesetz (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); vgl. auch *Schnekenbühl*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 20 Rn. 147.

882 Im Markenrecht wird in diesem Zusammenhang insb. die *Classe E* Entscheidung des BGH (Urt. v. 23. 11. 2000 – I ZR 93/98, GRUR 2001, 24) genannt, vgl. dazu *Frick,* S. 153 f.; *Sonnenberg,* S. 209 ff.; zuletzt zu einer solch missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung durch den Markeninhaber BGH, Urt. v. 23. 10. 2019 – I ZR 46/19, GRUR 2020, 292 – *Da Vinci*. Zu den urheberrechtlichen Konstellationen *Czychowski,* GRUR-RR 2018, 1; *Hofmann,* GRUR 2021, 1142.

883 Zu den neueren Entwicklungen und Fällen *Ann,* in: FS Straus (2009), 355, 357 ff.; *Frick,* S. 34; *Stierle,* S. 114 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

der Klage entsprechende Lizenzgebühren.[884] Zu ähnlicher Zeit wurden auch im deutschen Raum Vorwürfe gegen sogenannte ‚Wegelagererpatente' laut.[885]

Die Spuren lassen sich jedoch auf dem europäischen Kontinent noch weiter zurückverfolgen. An dieser Stelle sei ein Fall hervorzuheben, der die wohl erste Art einer solchen Vorgehensweise auf deutschem Gebiet betrifft: Der Handwerker *Frommer* versuchte ab dem Jahre 1550 eine Holzsparkunst[886] als Erfindung umfassend im Reich mittels Privilegien schützen zu lassen. Zuvor hatte er sich jedenfalls in Teilen im Geschäft des Erfinders *Konrad Zwick* eingekauft, strebte dann aber eine alleinige Verwertung der Erfindung an.[887] Diese Versuche des ‚Privilegienverwerters' *Frommer* missbilligte auch der um eine Privilegienerteilung erfragte *Kurfürst August* in einem Brief an *Kurfürst Ottheinrich* deutlich:

> „Daß wir aber denen, denen so die Holtzsparung nicht erfunden, sondern nur um ihres eigenen nutzens willen von den Erfindern sie gekauft haben und damit fast das ganze Reich beschatzen und beschweren wollen, zu ihrem eigennützigen Vornehmen 10jährigen Consens zu geben, das haben wir unseres Erachtens billig Bedenken."[888]

---

884 Detailliert zu den Besonderheiten *Hayter,* 34 Miss. Valley Hist. Rev. (1947), 5960 ff.; zusammenfassend *Magliocca,* 82 Notre Dame L. Rev. (2007), 1809, 1811 ff.; vgl. auch *Frick,* S. 34 ff.

885 *Schroeder,* in: Recht als Infrastruktur für Innovation (2019), 127, 132; im nationalsozialistischen Kontext *Waldmann,* in: Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung (1935), 1036, 1049.

886 Hierunter sind holzsparende Technologien zu verstehen, die der im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit allgegenwärtigen Knappheit der Ressource Holz entgegenwirken sollte, dazu grundlegend *Reidegeld,* Leviathan 2014, 433, 443 ff.

887 Historischer Überblick in *Lavater,* in: FS Dellsperger (2011), 63, 82 ff. Spätere Forderungen des eigentlichen Erfinders auf Abgeltungszahlungen endeten – wie heute auch so oft – in gerichtlichen Auseinandersetzungen, *id.,* in: FS Dellsperger (2011), 63, 87 f.

888 Sächsisches HstA Cop. 277, Bl. 1, 36; hierzu *Müller,* GRUR 1939, 936, 941 im nationalsozialistischen Duktus: „Es [des Kurfürsten Missbilligung] ist aber der Ausdruck des gesunden Gedankens, die Freiheit wird dem Erfinder gewährt als Lohn, als Schutz und als Ansporn, aber sie ist keine verbriefte Kapitalanlage."

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

b) Einzelne Anknüpfungspunkte

Diese Thematik eines seine Monopolstellung in scheinbar innovationshemmender Weise ausnutzenden Patentinhabers tritt also nicht ausschließlich im hochtechnologischen Zeitalter auf, sondern ist ebenso historisch gewachsen. Der simpel anmutende Vorwurf ist jedoch vielschichtig. Die im Rahmen der Diskussion hervorgebrachten Einordnungen, Bezeichnungen und Vorwürfe dieser Problematik sind Ausflüsse eines schier unmöglichen Definitionsversuchs.[889] Die unterschiedlichen Ansätze und Eingrenzungsversuche führen zu uneinheitlichen Bestimmungsmerkmalen einer *NPE*.[890] Die hieraus resultierende, mangelnde Trennschärfe zeigt sich beispielsweise in der Frage, ob Einzelerfinder, Universitäten oder gar Start-Ups als *NPE* im ‚schlechten' Sinne zu verstehen sind.[891] Die genannten Akteure praktizieren ihre patentierten Lehren noch nicht oder sind gar nicht auf eine aktive Praktizierung ausgelegt. Möchte man diesen dann wegen der Nicht-Praktizierung oder des Rückgriffs auf die Hilfe Dritter zur Durchsetzung ihrer Rechte eine unzulässige Rechtsausübung vorwerfen?[892] Auch praktizierende Unternehmen können teilweise über nicht-praktizier-

889 Vgl. *Stierle*, S. 18 f. zu einer Vielzahl an Unterscheidungsversuchen in der US-amerikanischen Literatur. Siehe hinsichtlich der Versuche bspw. *Frick*, S. 32 f.; *Schellhorn*, S. 68 ff.; *Wallot*, sic! 2011, 157, 158, die gleichfalls auf die Breite der Ansätze und die damit zusammenhängende Unwegsamkeit hinweisen. Kritisch zu möglichen Kriterien *Ann*, in: FS Straus (2009), 355, 361 ff.

890 Stierle S. 18 f., insb. Fn. 30.

891 Zu etwaigen Eingrenzungsversuchen vgl. *Stierle*, S. 18, Fn. 31. Auch die Begründung des 2. PatModG, BT-Drs. 19/25821, S. 53 scheint die Problematik zumindest im Ansatz aufzugreifen und stellt fest, dass der Unterlassungsanspruch „ein notwendiges Korrektiv der Patentrechtsordnung [ist], wenn zum Beispiel Einzelerfinder, Universitäten oder Kleine und Mittelständische Unternehmen ihre Rechte mithilfe Dritter verwerten." Zu den Vorteilen von Start-Ups bei der Patentverwertung durch *NPE* und möglicher Beeinträchtigungen *Chien*, 17 Stan. Tech. L. Rev. (2013-2014), 461.

892 In Teilen scheint jedoch genau dies der Fall zu sein; so z. B. polarisierend hinsichtlich der Begründung eines *University Technology Licensing Programs* von 15 US-amerikanischen Universitäten *Mullin*, 15 Universities Have Formed A Company That Looks A Lot Like A Patent Troll, EFF, 10. 6. 2021, https://www.eff.org/deeplinks/2021/06/15-universities-have-formed-company-looks-lot-patent-troll (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022). Auch in BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 131 – *Wärmetauscher* nutzte ein Einzelerfinder ein nicht-praktizierendes Vehikel zur Rechtsdurchsetzung. Vgl. weiterhin zu den Abgrenzungsschwierigkeiten *Frick*, S. 356 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

te Patente verfügen.[893] Diese können beispielsweise brachliegende oder kurz vor dem Ablauf stehende Patente zur strategischen Patentverwertung nutzen.[894] Auch kann es Fälle geben, in denen technische Probleme zu einer Nicht-Praktizierung führen können.[895]

Unternimmt man ungeachtet dessen den Versuch, die wiederkehrenden Definitionsansätze zusammenfassen, so wird dies im Ergebnis auf fünf Kriterien hinauslaufen.[896] Nach *Stierle* sind dies das eigentliche Dasein als *NPE*,[897] ein fehlendes Kreuzlizenzierungsinteresse,[898] ein eigenes Lizenzierungsinteresse,[899] keine Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten[900] sowie eine hieraus resultierende, innovationsbeschränkende Rechtsdurchsetzung[901].[902]

Gleichwohl wird man bei kritischer Betrachtung der einzelnen Merkmale zu dem Ergebnis kommen, dass diese Kriterien nicht geeignet sind, als Maßstab für eine Grenzziehung des Unterlassungsanspruchs zu dienen.[903]

---

893 *Stierle*, S. 15 bezeichnet einen solchen Patentinhaber als „primarily-practicing entity".

894 Ibid., S. 16 f. Aufschlussreich zu den einzelnen Stufen der Patentverwertung in einem Unternehmen *Chien*, 62 Hastings L.J. (2010), 293, 325. Die eigenständige, strategische Patentverwertung ist dabei die abschließende Stufe vor Ende der Schutzdauer.

895 So geschehen in LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011, 2 O 75/10 (unveröffentlicht); dazu *Stierle*, S. 76 f.

896 Ausführlich hierzu ibid. S. 245 ff.

897 *Frick*, S: 160 ff.; *Hess-Blumer*, sic! 2009, 851, 864; *Heusch*, in: FS Meibom (2010), 135, 144; *Osterrieth*, GRUR 2009, 540, 542; *Sonnenberg*, S. 28.; *Stierle*, S. 246 f.; vgl. auch DPMA Schiedsstelle, Vorschl. v. 20. 11. 2018 – Arb.Erf. 35/17, S. 3.

898 *Hartmann*, S. 24; *Hofmann*, in: Macht im Zivilrecht (2013), 183, 186 f.; *Meibom/Nack*, in: FS Straus (2009), 495, 500; *Osterrieth*, GRUR 2009, 540, 542; *Stierle*, S. 247 f. *Subramanian* IIC (2008), 419, 426 f.; *Walz*, GRUR Int. 2013, 718, 728.

899 *Meibom/Nack*, in: FS Straus (2009), 495, 503; *Osterrieth*, GRUR 2009, 540, 542; *Stierle*, S. 248; *Walz*, GRUR Int. 2013, 718, 728 f.

900 *Lamping*, S. 419 ff.; *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787; *Sonnenberg*, S. 27; *Stierle*, S. 248 ff. *Uhrich*, ZGE 2009, 59, 60.

901 *Frick*, S. 121; *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787; *Stierle*, S. 250 f.

902 Zum Ganzen *Stierle*, S. 245 ff.

903 Ibid. S. 246; ebenfalls teilw. kritisch *Ann*, in: FS Straus (2009), 355, 361 f.; *Hess-Blumer*, sic! 2009, 851, 856 f.; *Melullis*, Mitt. 2016, 433, 438 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

aa) Das Dasein als NPE

Das bloße Dasein als *NPE* wird in der Literatur als *conditio sine qua non* für eine Grenzziehung des Unterlassungsanspruchs gesehen.[904] Schon die soeben angesprochene Abgrenzungsproblematik zwischen *NPE* und *primarily-practicing entities* zeigt die Schwierigkeit einer akteurbezogenen Betrachtung.[905] Die Übergänge zwischen den Phasen der Patentrechtsverwertung sind fließend. Eine simple Einordnung in dieses Kriterium ist deshalb nicht einfach. Entscheidend ist dabei, dass das Patentrecht und die Funktionen des Patentrechts gerade nicht darauf abstellen, wer die erfinderische Leistung erbringt, anmeldet und schlussendlich von dem Patent und seinem damit verbundenen Ausschließlichkeitsrecht Gebrauch macht.[906] Die Innovationsfunktion als Zweck des Patentrechts[907] fordert zwar eine Praktizierung, unterscheidet aber nicht nach einzelnen Akteuren.[908] Eine anderweitige Untergliederung ist dem Patentrecht fremd. Einziger objektiver Anknüpfungspunkt sind die Schutzvoraussetzungen einer Erfindung.[909]

bb) Fehlendes Kreuzlizenzierungsinteresse

Weiterhin wird im Gegensatz zu praktizierenden Patentinhabern ein fehlendes Kreuzlizenzierungsinteresse von *NPE* angebracht.[910] Da die Akteure nicht auf den nachgelagerten Produktmärkten in Erscheinung träten, bestünde keine Gefahr die Schutzrechte des Verletzers zu verletzen und deshalb auch kein Kreuzlizenzierungsinteresse.[911] Dieser Annahme liegt jedoch ein Zirkelschluss zugrunde.[912] Den Unterlassungsanspruch wegen eines fehlenden Kreuzlizenzierungsinteresses zu beschränken, führt im Er-

---

904 Siehe Fn. 897; *Stierle,* S. 246.
905 Dazu ausführlich ibid. S. 23 ff.
906 Ibid., S. 246 f. der Parallelen zum Markenrecht und der *Classe E* Entscheidung des BGH zieht und auf die Akteurbezogenheit des Lauterkeitsrechts hinweist.
907 Dazu oben, Teil 1 Kapitel 3 II. 1, S. 117.
908 *Stierle,* S. 246.
909 *Ann,* in: FS Straus (2009), 355, 361, der aus europäischer Sicht auf die Kriterien der Artt. 52 – 57 EPÜ hinweist.
910 Siehe Fn. 898; *Stierle,* S. 247;
911 *Meibom/Nack,* in: FS Straus (2009), 495, 500; *Stierle,* S. 247.
912 *Ann,* in: FS Straus (2009), 355, 362; *Frick,* S. 355 f.; *Melullis,* Mitt. 2016, 433, 438 f.; *Stierle,* S. 247.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

gebnis zu einer Beschränkung der Rechtsdurchsetzung allein wegen der Rechtsdurchsetzung selbst.[913] Zwar werden Rechtstreitigkeiten häufig mit Kreuzlizenzvereinbarungen abgeschlossen, das Recht selbst kennt aber keine solche Pflicht.[914]

Die mangelnde Bereitschaft, Kreuzlizenzen abzuschließen ist jedoch keine Eigentümlichkeit nicht-praktizierender Patentinhaber, sondern sowohl in Lizenzverhandlungen als auch Verletzungsstreitigkeiten weitverbreitetes Vorgehen.[915] *Stierle* bezieht sich dabei ausdrücklich auf den sogenannten *smartphone war*.[916] Anschaulich hierzu ist beispielsweise ein jüngst ergangenes Urteil des Landgerichts Mannheim.[917] Dort übermittelte die Klägerin, ein großer südkoreanischer Technologiekonzern, der Beklagten entsprechende Lizenzangebote ausdrücklich ohne Kreuzlizenzierungen.[918] Im Übrigen hat sich die damalige Klägerin mittlerweile aus dem Mobilfunkgeschäft zurückgezogen[919] und wäre somit im Sinne des ersten Kriteriums als nicht mehr praktizierend zu bewerten. Dies zeigt erneut die der inhaberbezogenen Beurteilung innewohnende Abgrenzungsproblematik.

cc) Eigenes Lizenzierungsinteresse

Das Interesse einer *NPE*, das Patent ausschließlich finanziell durch Lizenzierungen zu verwerten, ist ein weiterer Anknüpfungspunkt.[920] Hierdurch

---

913 *Stierle*, S. 247.

914 *Ann*, in: FS Straus (2009), 355, 362; *Frick*, S. 355 f.; *Melullis*, Mitt. 2016, 433, 438 f.

915 *Stierle*, S. 247.

916 Ibid. S. 247. Allg. zu diesem Begriff und Geschehen *Lim*, 119 Penn. St. L. Rev. (2014), 1.

917 LG Mannheim, Urt. v. 2. 3. 2021 – 2 O 131/19, GRUR-RS 2021, 6244 – *unangemessenes Gegenangebot in FRAND-Verhandlungen*.

918 LG Mannheim, Urt. v. 2. 3. 2021 – 2 O 131/19, GRUR-RS 2021, 6244 Rn. 14 – *unangemessenes Gegenangebot in FRAND-Verhandlungen*. Generell zu Kreuzlizenzen im FRAND-Bereich *Kühnen*, GRUR 2019, 665, 672 f.; *Nestler*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 19 Rn. 88.

919 *Welter*, LG verabschiedet sich aus dem Handy-Markt, FAZ, 5. 4. 2021, https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/lg-verabschiedet-sich-aus-dem-handy-markt-17278227.html (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

920 Siehe Fn. 899; *Stierle*, S. 248; vgl. auch DPMA Schiedsstelle, Vorschl. v. 20. 11. 2018 – Arb.Erf. 35/17, S. 3 zur Frage des Erfindungswert bei einer inaktiven Kreuzlizenzierung im Rahmen des *LOT Networks*. In diesem wird eine Lizenzierung eine für Patent-Trolle klassische Struktur in einem Unternehmen dann angenommen, wenn dieses nicht produziert und seine Einnahmen zu

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

wird zwar die Innovationsfunktion des Patentrechts nicht verfolgt.[921] Im Sinne der Transaktionstheorie kann eine Lizenzierung jedoch gerade erforderlich sein, um Technologietransaktionen zu ermöglichen. Drittausführungen mittels Lizenzen zu ermöglichen ist eine Kernfunktion des Patentrechts.[922] Einschränkend muss an dieser Stelle hervorgebracht werden, dass dies nicht für jede Art der Lizenzierung gilt.[923] Nichtsdestotrotz ist dies nicht in einer inhaberbezogenen Grenzziehung zu berücksichtigen.

dd) Fehlende Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten

Gleichermaßen werden überwiegend die fehlende Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten (F&E) eines *NPE* hervorgehoben.[924] Bei der Durchsetzung des Patents eines Erfinders stehe die Innovationsförderung im Mittelpunkt.[925] Die Durchsetzung eines rein derivativ erworbenen Patents könne nicht zum technischen Fortschritt beitragen.[926] Dem Patentrecht ist eine solche Differenzierung indes nicht zu entnehmen. Die rechtsgeschäftliche Übertragbarkeit ist sogar ausdrücklich in § 15 Abs. 1 S. 2 PatG geregelt.[927] Mit Blick auf die Transaktionsfunktion des Patentrechts ist es gerade von zentraler Bedeutung, Technologietransfer und Verwertung durch die Übertragung des Patents zu ermöglichen.[928]

Sei es der Einzelerfinder, der seine Erfindung zur effektiveren Durchsetzung und wegen Kostenrisiken auf eine Patentverwertungsgesellschaft überträgt,[929] sei es das forschende Start-Up, dass die Patente gewinnbringend veräußern möchte;[930] Patentübertragungen können die Innovationstätigkeit fördern und die Offenlegung von Erfindungen ermöglichen.[931]

---

mehr als 50 % aus Lizenzeinnahmen bestehen. *Colorandi causa* lesenswert sind auch die abschließenden Hinweise des Vorschlags, S. 9 f.

921 *Stierle*, S. 248.

922 Ibid.

923 Ibid.

924 Siehe Fn. 899; ibid., S. 248 f.

925 *Sonnenberg,* S. 27.

926 *Lamping,* S. 420.

927 *Ann*, in: FS Straus (2009), 355, 361; *Stierle,* S. 249.

928 *Stierle,* S. 248.

929 So geschehen in BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 131 Rn. 45 – *Wärmetauscher*.

930 *Stierle,* S. 249.

931 *Hess-Blumer,* sic! 2009, 851, 856 f.; *Melullis,* Mitt. 2016, 433, 437 f.; *Stierle,* S. 249 mit weiteren Ausführungen zu mittelbaren Investitionsanreizen.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Im Übrigen erscheint eine Anknüpfung auch dann faktisch nicht mehr möglich, wenn ein forschendes Konzernunternehmen seine Patente beispielsweise aus Steuergründen auf ein anderes Konzernunternehmen überträgt und dieses dann die Rechte durchsetzt.

ee) Innovationsbeschränkende Rechtsdurchsetzung

Als letzter Faktor werden die innovationshemmende Wirkung der Rechtsdurchsetzung durch *NPE* angebracht. Das Vorgehen von *NPE* laufe der eigentlichen Innovationsförderung durch Patente zuwider und behindere diese sogar.[932] Den durchgesetzten Patenten sei es eigen, dass diese nur aus besonderen Technologiesektoren stammen und minderer Qualität seien. Gemeint sind damit Patente mit zweifelhaftem Rechtsbestand, mit angeblich geringer Erfindungshöhe oder aufeinander aufbauenden Patenten, die in einem Patentdickicht verflochten sind.[933]

Verschiedene Punkte sind hiergegen anzubringen. Zunächst können jedem Patent und der Durchsetzung der Monopolstellung eine gewisse innovationshemmende Wirkung zugewiesen werden.[934] Darüber hinaus ist für solche innovationsblockierende Patente nicht der Inhaber selbst verantwortlich, sondern das zugrundeliegende Patentsystem.[935] Weiterhin kann man sich auch auf den Standpunkt stellen, dass die aktuelle Lehre der Patentfunktionen solche Patente bewusst akzeptiert und es sich auch gar nicht vermeiden lässt, dass es in dem aktuellen Patentsystem zu solchen vereinzelten Situationen kommt.[936]

c) Zwischenfazit: Kein taugliches Kriterium

Ein Blick in die Literatur zeigt, dass der nicht-praktizierende Patentinhaber zwar von vielen Seiten unter dem Aspekt des *patent troll* als dysfunktionale Fallgruppe angesehen wird. Um eine solche *NPE* zu definieren, wer-

---

932 Siehe Fn. 901; *Stierle,* S. 250.

933 *Frick,* S. 121, 130; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 63 m. w N.; *Sonnenberg,* S. 22; *Stierle,* S. 250.

934 *Stierle,* S. 250 bezeichnet diese als bezeichnet diese deshalb als überschießend innovationshemmende Patente.

935 *Ann,* in: FS Straus (2009), 355, 364; *Stierle,* S. 251. Ansatzpunkt wäre deshalb entsprechend das System.

936 *Stierle,* S. 251.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

den bestimmte Anknüpfungspunkte herangezogen. Diese weisen jedoch Lücken im Argumentationsgehalt auf und sind deshalb untauglich.[937] Allein aus dem Merkmal ‚*NPE*' lässt sich weder ein moralischer Vorwurf noch ein dysfunktionales Handeln konstruieren. Es ist deshalb nicht auf inhaberbezogenen Vorgaben zurückzugreifen, um Dysfunktionalitäten des Unterlassungsanspruchs zu behandeln.

2. Durchsetzungsbezogene Konstellationen

a) Der Bewertungsmaßstab: Unzulässige Rechtsausübung

Da der Fokus der anfangs beschriebenen Diskussion und der vorliegenden Arbeit auf der Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs liegt, soll der entscheidende Maßstab für eine Grenzziehung die unzulässige Rechtsausübung sein.[938] Der nachfolgend geschilderten Ordnung der Konstellationen liegt deshalb die Annahme zugrunde, dass jedes subjektive Recht eine bestimmte *ratio legis* verfolgt.[939] Jede Ausübung des Rechts hat sich dabei, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben, im Rahmen der durch ein Rechtsinstitut gesetzten Ratio zu bewegen.[940] Ein Handeln, dass sich außerhalb dieser Ratio des Rechts bewegt, ist dysfunktional und deshalb eine unzulässige Ausübung des Rechts; damit ein Handeln ohne Recht und folglich, ein Rechtsmissbrauch.[941] Dieser Grundsatz

937 *Stierle* S. 251.

938 Nicht zu verwechseln mit der empirischen Fallgruppe des Rechtsmissbrauchs in § 242 BGB! Zu dieser Verwechslungsgefahr und den Einzelheiten unten, Teil 2 Kapitel 8 II, S. 277.

939 *Stierle*, S. 251, 174 ff.

940 BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1157 mit Verweis auf BGH, Urt. v. 14. 7. 2008 – II ZR 204/07, NJW 2008, 3438 Rn. 7; *Esser/Schmidt,* S. 46 f.; *Raiser,* in: Summum ius summa iniuria (1963), 145, 152; *Stierle,* S. 175.

941 Sog. Innentheorie, BVerfG, Urt. v. 17. 2. 2004 – 1 BvR 2341/00, BeckRS 2004, 21088; BGH, Urt. v. 27. 10. 2020 – XI ZR 498/19, NJW 2021, 307 Rn. 27 m. w. N. aus der Rspr.; *Gernhuber,* JuS 1983, 764, 765; *Siebert,* S. 90; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 216 m. w. N.; *Stierle,* S. 179 f. Kritisch zu den dogmatischen Feinheiten und der Unterscheidung zwischen Innen- und Außentheorie BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1078, nach welchem die Darlegungs- und Beweislast im Ergebnis nicht von der Entscheidung zwischen Innen- und Außentheorie abhängig sei.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ist eine immanente Schranke aller Rechte und Rechtspositionen.[942] Für die Determination der unzulässigen Rechtsausübung sind also zwangsläufig die jeweiligen Zwecksetzungen des Rechtsinstituts und des jeweiligen Rechtsdurchsetzungsrechts zu ergründen.[943]

Traditionell wird zwischen einem individuellen und institutionellen Rechtsmissbrauch unterschieden.[944] Bei dem individuellen Rechtsmissbrauch befindet sich der Rechtsinhaber zwar im Rahmen des Normzwecks, die Treuwidrigkeit ergibt sich jedoch aus der speziellen Rechtsbeziehung beziehungsweise dem individuellen Verhalten der Partei.[945] Wegen dieser Interaktionsmoral ist regelmäßig, aber nicht zwingend ein Schuldvorwurf erforderlich.[946] Ein institutioneller Rechtsmissbrauch liegt hingegen dann vor, wenn die Rechtsfolgen, die sich aus einem Rechtsinstitut ergeben, zurücktreten müssen, weil sie zu einem untragbaren Ergebnis führen.[947] In diesem Fall werden Normen und Rechtsinstitute zwar ihrem objektiven Zweck nach verwendet, aber entgegen ihrer Funktion und Zwecksetzung im Rechtsgefüge.[948] Unabhängig von stamm- oder materiellen Rechtsdurchsetzungsrechten und deren Zwecksetzung ist die unzulässige Ausübung prozessualer Befugnisse zu betrachten.[949] Die dort anzusetzende Ratio ist nicht abhängig von dem materiellen Recht, sondern

---

942 BGH, Urt. v. 10. 12. 2014 – VIII ZR 9/14, NJW-RR 2015, 457 Rn. 28; BeckOK BGB/*Sutschet* § 242 Rn. 32; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 33.

943 Entsprechendes ist oben in Teil 1 Kapitel 2 II, ab S. 116 für das Patentrecht und den Unterlassungsanspruch geschehen.

944 Grundlegend *Siebert,* 68 ff. *et passim*; weiterhin BGH, Urt. v. 22. 5. 1989 – II ZR 206/99, NJW 1989, 2689, 2692; MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 203-207; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 217 jeweils m. w. N. Anders *Stierle,* S. 176 f. der zwischen allgemeinem und besonderem Rechtsmissbrauch unterscheidet. Ebenfalls kritisch BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1079 ff., der zwischen der Treuwidrigkeit des Zwecks, des Mittels, des Ergebnisses sowie der Mittel-Zweck-Relation der Rechtsausübung unterscheidet.

945 *Esser/Schmidt,* S. 46 ff.; *Heinrich,* in: FS Laufs (2006), 585, 591; MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 204; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 217.

946 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 204; *Stierle,* S. 175. Der klassischer Fall einer solchen Ausgestaltung findet sich im Schikaneverbot des § 226 BGB, das vorsätzliches Handeln erfordert, vgl. BeckOK BGB/*Dennhardt* § 226 Rn. 6.

947 *Heinrich,* in: FS Laufs (2006), 585, 592.

948 *Mader,* S. 74; *Raiser,* in: Summum ius summa iniuria (1963), 145, 151 f.; *Stierle,* S. 175.

949 *Stierle,* S. 179.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

konkret an den prozessualen Durchsetzungsrechten selbst oder rechtsordnungsimmanent orientiert.[950]

Im Ergebnis ist unter der unzulässigen Rechtsausübung nicht nur eine bewusste Zweckentfremdung des Rechts zur Schädigung der Gegenpartei zu verstehen.[951] Auch eine Ausübung des Rechts aus anderen Gründen kann deshalb unzulässig sein.[952] Der scheinbar ein subjektiv vorwerfbares Fehlverhalten verlangende Terminus des Rechtsmissbrauchs kann dahingehend missverständlich sein.[953] Die Unterteilung in individuellen und institutionellen Rechtsmissbrauch darf für die Anwendung in der Praxis aber nicht überstrapaziert werden. Bisweilen kann diese eher Verwirrung stiften.[954] Erforderlich ist jedenfalls immer eine unzulässige Rechtsausübung im Einzelfall.[955] Insgesamt ist die unzulässige Rechtsausübung in diesem Verständnis dabei nicht eine von außen einstrahlende, übergeordnete naturrechtliche Grenze, die sich an transzendentalen Werten orientiert.[956] Die Beschränkung eines positiv rechtlich normierten Rechts muss ebenfalls positivrechtlich verankert sein[957] und ist in verschiedenen Ausübungsschranken zu finden.[958] Dies können allgemeine Auffangnormen des Rechts, aber auch spezielle Normen einer Teilmaterie sein.[959]

---

950 Vgl. *Mader,* S. 149 f.; *Stierle,* S. 179; vgl. *Zeiss,* S. 50. Eine solche Klage ist dann im Ergebnis als unzulässig abzuweisen bzw. führt zur Unzulässigkeit der Ausübung der prozessualen Befugnisse BGH, Urt. v. 13. 8. 2018 – I ZR 26/17, GRUR 2018, 1166 Rn. 37 – *Prozessfinanzierer* m. w. N.

951 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 216.

952 Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 33; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 216; vgl. *Stierle,* S. 176 f. m. w. N. zur Entstehung dieses objektiv-rechtlichen Verständnisses.

953 Der Bezeichnung ‚unzulässige Rechtsausübung' gibt dieses Verständnis wertneutral wieder.

954 Generell kritisch deshalb BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1079 ff.

955 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 216; vgl. auch *Stierle,* S. 177.

956 So aber die Außentheorie, *Stierle,* S. 180 f. Nach dieser bleibe der Rechtsinhalt des ausgeübten Rechts durch das Rechtsmissbrauchsverbots unberührt, nur von außenstehenden Rechten werden dem Rechtsinhaber die Ausübung untersagt, BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1070; *Stierle,* S. 179 f. mit umfassenden Nachw. zur Historie der Theorien und der sich anschließenden Debatte zwischen den Vertretern. Weitergehend zur Einordnung des Rechtsmissbrauchs als Unterfallgruppe des § 242 BGB Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 213 ff.

957 *Stierle,* S. 181.

958 Vgl. *Siebert,* S. 89; *Stierle,* S. 181; ähnlich Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 213 ff., nach denen es kein allgemeines, losgelöstes Missbrauchsverbot im Zivilrecht gibt. Dies gilt auch für das Zivilprozessrecht, vgl. *Pfister,* S. 29; *Zeiss,* S. 161 f., 202 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Kurz gesprochen: Eine zweckwidrige Rechtsausübung ist unzulässig und deshalb als dysfunktional zu bewerten. Nur dann kann eine Begrenzung über Ausübungsschranken stattfinden. In allen anderen Fällen sind die verbleibenden Dysfunktionalitäten durch andere Stellschrauben zu beseitigen.

b) Durchsetzung eines nicht-praktizierten Patents

Eine inhaberbezogene Betrachtung der Nicht-Praktizierung von Patenten ist, wie oben dargelegt, ungeeignet für eine Diskussion. Möchte man dennoch an den Überlegungen zur Nicht-Praktizierung festhalten, so wäre das von *Stierle* entwickelte System der Durchsetzung eines Patents trotz absoluter Nicht-Praktizierung ohne Rechtfertigung zielführender.[960] Gleichwohl wird sich ein solcher Ansatz wegen der Nähe zu dem im Patentrecht nicht mehr vorgesehenen Benutzungszwang Widersprüchen zu markenrechtlichen Benutzungssanktionen und dem Sacheigentum Kritik ausgesetzt sehen.[961]

Hinsichtlich des Bewertungsmaßstabes der unzulässigen Rechtsausübung ist nach dieser Ansicht zu fragen, ob die ungerechtfertigte Nicht-Praktizierung eines Patents[962] gegen die Zwecksetzungen des Patentrechts verstößt.[963]

aa) Nicht-praktiziertes Patent

Unter Berücksichtigung der Innovationsfunktion des Patentrechts und der Kommerzialisierungstheorie ist es eine Ratio des Patentrechts, dass die Erfindung spürbar umgesetzt werden soll.[964] Dies kann durch den Patent-

---

959 Stierle S. 181 f. m. w. N.; *Haferkamp,* S. 86, 102 unterscheidet zwischen allg. Schrankenbestimmungen und speziellen Rechtsmissbrauchsschranken.

960 Dazu grundlegend und ausführlich *Stierle,* S. 251 ff.

961 Ibid., S. 257 ff., der auf diese Kritik eingeht und widerlegt. Kritisch auch *Kessler,* Mitt. 2020, 108, 109. Die Rechtfertigungsmöglichkeit der Nicht-Praktizierung entschärft die von *Kessler* geäußerte Kritik jedoch. Zu den praktischen Herausforderungen dieses Ansatzes unten, Teil 3 Kapitel 10 I. 2. a), S. 450.

962 Gemeint ist der jeweils durchzusetzende Patentanspruch, *Stierle,* S. 255 f.

963 Beispielhafte Fällen bei ibid., Kapitel 11, S. 278 ff.

964 *Stierle,* S. 252 f., 216 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

inhaber geschehen.[965] Alternativ ist eine Praktizierung im Sinne der Transaktionsfunktion durch Auslizenzierung und Praktizierung des Lizenznehmers geschehen, wobei der Versuch der Lizenzierung ausreichend sein kann.[966] Entscheidend ist dabei, dass die Praktizierung ernsthaft erfolgt; sie ist nicht bloß als reiner Formalismus zu sehen.[967] Wird ein vollständig nicht-praktiziertes Patent durchgesetzt, so könnte der Patentinhaber gegen die Innovationsfunktion des Patentrechts verstoßen, die sich aus der Kommerzialisierungstheorie ergibt.[968]

bb) Durchsetzung ohne Rechtfertigung

Entscheidend ist nach dieser Ansicht weiterhin, dass die Durchsetzung eines nicht-praktizierten Patents ohne Rechtfertigung erfolgt.[969] Nicht ohne Weiteres kann etwa angenommen werden, jede Durchsetzung sei automatisch zweckwidrig und deswegen dysfunktional. Die Durchsetzung mittels Ausübungsschranken zu verhindern, führt bei gleichzeitiger Erhöhung der *post grant*-Anreize – Innovation und Transaktionsanreiz – im Ergebnis zu einer Verringerung des Inventions- und Informationsanreizes.[970] Verfolgt die Durchsetzung dennoch berechtigte Zwecke des Patentrechts, so besteht kein Grund, die *pre grant*-Anreize zu mindern.[971]

Als Rechtfertigungsgrund kann somit ein nachvollziehbares Verwertungsinteresse des Rechteinhabers greifen, das an dem Zweck des Patentrechts ausgerichtet ist.[972] Eine solche Durchsetzung ist funktional.[973] In

---

965 Wobei nach ibid., S. 256 f. sowohl die wortsinngemäße als auch äquivalente Ausführungsform des Patentinhabers als Praktizierung zu verstehen sind.

966 *Stierle*, S. 252 f., nach dem eine Hinterhaltslizenzierung wegen der drohenden Behinderung der Kommerzialisierung hingegen nicht als Praktizierung gelten soll.

967 Ibid., S. 253 f., der hier eine quantitative und zeitliche Wertung vornimmt. Gemeint sind bspw. solche Fälle, in denen die Benutzung nur kurzfristig als Alibi aufgenommen wird.

968 Ibid., S. 252 f. mit Hinweis auf *Tönnies,* GRUR 2013, 796, 798; zur Innovationsfunktion und Kommerzialisierungstheorie oben, Teil 1 Kapitel 3 II. 1, S. 117.

969 *Stierle,* S. 262 ff. mit Nachw. zum konzeptionellen Hintergrund.

970 Ibid., S. 263 f.; zu den Anreizen siehe oben, Teil 1 Kapitel 3 II. 1, S. 117.

971 Ibid., S. 263 f., der dies als Ausfluss der Anreizrückkopplung bezeichnet.

972 Über die Frage berechtigter Zwecke des Patentrechts lässt sich dabei jedoch streiten. Nach Ansicht des LG Mannheim, Urt. v. 27. 2. 2009 – 7 O 94/08, BeckRS 2009, 8150 – *FRAND-Erklärung* sowie des LG Düsseldorf, Urt. v. 24. 4. 2012 – 4b O 273/10, GRUR-RS 2012, 9682 Rn. 233 – *Zugriffsschwellenwert*

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

solchen Fällen würden durch eine Beschränkung der Durchsetzung Informations- und Inventionsanreize erheblich beeinträchtigt werden.[974] Für alle weiteren Fälle wird es bei einer dysfunktionalen Durchsetzung bleiben. Dies könnte beispielsweise bei einem durch eine Unternehmenstransaktion erlangten, schlafenden Patent der Fall sein, dessen Durchsetzung nicht aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen, sondern an einem fehlenden Verwendungsinteresse oder fehlender Kenntnis scheitert.[975]Indes scheint die fehlende Kenntnis um die Existenz eines Patents angesichts ausführlicher *Due-Diligence*-Prüfungen bei Unternehmen unwahrscheinlich. Im Übrigen würde eine Auslizenzierung des Patents wieder zu dessen Praktizierung führen.

Im Einzelfall beträfe der Rechtfertigungsgrund deshalb beispielsweise die Durchsetzung von Vorratspatenten[976] oder von Sperrpatenten.[977] Zwecks einheitlicher Definition böte sich hierbei ein Rückgriff auf die RL Nr. 18 und Nr. 21 der ARbnErfRL an.[978]

cc) Zwischenergebnis

Die Durchsetzung eines ernsthaft nicht-praktizierten Patents, die keine objektiv nachvollziehbaren Verwertungsinteressen verfolgt, kann nach dieser

---

ist die reine Lizenznahme und Verwertung nach Aufkauf eines Patentportfolios ein vom Patentrecht gedeckter Zweck. Nach den von *Stierle* intendierten Rechtfertigungsgründen würde dies nur im Falle von vorherigen Lizenzierungsbemühungen des ehemaligen Patentinhabers genügen, der das Patent praktizierte, vgl. Ibid., S. 253. Vermittelnd müsste man mit Blick auf Einzelerfinder und Universitäten auch generell die Übertragung auf ein Durchsetzungsvehikel als Rechtfertigung genügen lassen.

973 Gleichwohl mag es Fallkonstellationen geben, in denen die Durchsetzung eines nicht-praktizierten Patents trotz Rechtfertigung ausnahmsweise doch dysfunktional sein könnte. *Stierle*, S. 268 f. bezieht dies auf überwiegend positive Effekte des Ausschlusses durch die Ausübungsschranken, die in der Gesamtbewertung der jeweiligen Stellschraube zu berücksichtigen sind.

974 Ibid., S. 264 f.

975 Ibid., S. 267.

976 Ibid., S. 265 f.

977 Ibid., S. 266 f.

978 Zur arbeitnehmererfinderrechtlichen Abgrenzung zwischen Sperr- und Vorratspatent DPMA Schiedsstelle, Vorschl. V. 18. 11. 2005 – Arb.Erf. 78/04, Bl. f. PMZ 2006, 184, 185. Zum Sperr- und Vorratspatent im Rahmen der Entwicklung eines Patentportfolios siehe *Schnekenbühl*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 20 Rn. 11 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Betrachtungsweise ein dysfunktionales Handeln und damit nach obigem Verständnis eine unzulässige Rechtsausübung konstituieren. Da der Unterlassungsanspruch der Verwirklichung der abgeleiteten Regelungszwecke des Patentrechts dient, blockiert dessen Durchsetzung ebenfalls die Innovationsfunktion und stellt dann eine unzulässige Rechtsausübung dar.[979]

c) Durchsetzung eines standardessentiellen Patents

Als nächster Grenzfall ist die Durchsetzung eines standardessentiellen Patents (SEP) zu nennen. Wohl kaum ein anderer Bereich hat das Patentrecht national wie international in letzter Zeit so sehr beschäftigt und für Diskussionsstoff sowie gerichtliche Entscheidungen gesorgt wie die dysfunktionale Durchsetzung standardessentielle Patente. Entsprechend ist die Materie schon durchdrungen worden.[980]

aa) Standardisierung

Diesem Themenkomplex liegt die zunehmende Standardisierung einer Vielzahl technologischer Bereiche zugrunde.[981] In zunehmend komplexer werdenden Technologiebereichen streben die unterschiedlichen Akteure des Bereichs aus verschiedensten Gründen eine gewisse Vereinheitlichung an. Ein Standard kann sich dabei auf verschiedenste inhaltliche Charakteristika beziehen.[982] Hervorgehen kann die vereinheitlichende Wirkung der Standardisierung dabei entweder faktisch aus der Verdrängung verschiedener technischer Lösungen durch eine vom Markt bevorzugte Lösung.[983]

---

979 Etwas anderes mag für Schadensersatz- und Bereicherungsansprüche gelten. Eine dem Unterlassungsanspruch gleichkommende Blockade der Zwecke des Patentrechts liegt bei deren Durchsetzung nicht vor, *Stierle,* S. 278 ff.

980 Vgl. bspw. nur die Literaturübersicht bei *Bukow,* in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 S. 1044 f.

981 Ausführlich zu den Grundlagen der Standardisierung aus ökonomischer und rechtlicher Sicht sowie den allgemeinen Definitionsschwierigkeiten *Appl,* S. 7 ff.; *Augsburger,* S. 76 ff.; *Burghartz,* S. 32 ff.; *Fräßdorf,* S. 4 ff.; *Kübel,* S. 4 ff.; *Maaßen,* S. 9 ff., 51 ff.; *Picht,* S. 167 ff.; *Pregartbauer,* S. 3 ff.

982 *Burghartz,* S. 32 f.; *Picht,* S. 171 f., jeweils m. w. N. Von Patenten bzw. deren Nutzung werden Produktstandards, Qualitätsstandards, Schnittstellenstandards, und Sicherheitsstandards umfasst sein, *id.,* S. 172.

983 Ausführlich *Burghartz,* 36 f.; *Picht,* S. 168 m. w. N. Ein klassisches Beispiel sind die sich bei Schallplatten als Standards herausgebildeten Größen (7, 10 und 12

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Die Lösungen können dabei aus unterschiedlichsten Gründen verdrängt werden.[984] Daneben können Standards auch *de iure* durch Hoheitsträger, konsensual von einem eng umfassten Kreis von Marktteilnehmern oder durch internationale, institutionalisierte Standardisierungsorganisationen festgeschrieben werden.[985]

Die Standardisierung erfüllt dabei verschiedene Funktionen gegenüber nicht vereinheitlichten Technologien und erzeugt verschiedenste Effekte.[986] Standards fördern maßgeblich die Rationalisierung, die Vereinheitlichung, die Sicherheit und die Ordnung beziehungsweise die Koordinierung einzelner Prozesse.[987] Dies erzeugt Skaleneffekte bei den Herstellungskosten und verringert Haftungsrisiken.[988] Darüber hinaus kann die in der heutigen Technologiestruktur wichtige Interoperabilität und Komptabilität zu positiven Netzwerkeffekten führen.[989] Durch einen leichteren Informationszugang und -abgleich können die beteiligten Akteure auch Transaktionskosten senken.[990] Insgesamt kann eine Standardisierung zu beträchtlichen gesamtvolkswirtschaftlichen Vorteilen führen.[991]

Inch) und Abspielgeschwindigkeiten (33 oder 45 rpm) der Tonträger. Diese fielen in der Umstellungszeit von Schelllack auf Vinyl – je nach Plattenlabel – noch höchst unterschiedlich aus; vgl. zu dieser Standardisierung *Di Leo,* S. 56.

984 Technische Überlegenheit, erster Marktanbieter oder sonstige Marktbedingungen und -verhalten, *Burghartz,* S. 37 m. w. N. Als Beispiel für ein Zusammenwirken der einzelnen Faktoren ist der ‚Standardisierungskampf' zwischen Blu-ray und HD DVD zu nennen; dazu *Spark,* 83 S. Cal. L. Rev. (2009), 173.

985 Ausführlich auch zu den Zielen und Vorteilen *Picht,* S. 167 ff.; *Pregartbauer,* S. 6 ff. Beispiele für durch internationale Komitees festgelegte Standards sind das Datenformat *JavaScript Object Notation* (JSON), ECMA-404 oder das *Near Field Communication Wired Interface* (NFC-WI), ECMA-373.

986 Die Literatur zählt hierbei verschiedenste Effekte und Funktionen auf, dazu *Appl,* S. 48 ff. („Kernfunktionen"); *Fräßdorf,* S. 8 ff.; *Picht,* S. 179 ff. („Potentiale"); *Pregartbauer,* S. 27 ff.

987 *Appl,* S. 48 f.; *Augsburger,* S. 78 f.; *Fräßdorf,* S. 9; *Pregartbauer,* S. 28 ff.

988 *Picht,* S. 179 f.

989 *Fräßdorf,* S. 10 f. m. w. N.; *Picht,* S. 180 f. Zusammengefasst erhöht sich bei einem Netzwerkprodukt der Wert, bzw. der Nutzen eines Guts für den einzelnen Nutzer, je mehr Nutzer das Produkt nutzen. Dafür sind kompatible Güter erforderlich. Kompatibilität aber setzt aber substituierbare Güter voraus. Dies kann durch Standardisierung erreicht werden, *Fräßdorf,* S. 10 f.; vgl. auch *Picht,* S. 185 ff.; *Thum,* S. 5.

990 *Appl,* S. 49 f.; *Fräßdorf,* S. 11. Problematisch wird es, wenn die Informationslage zu unübersichtlich wird. Dann können die Transaktionskosten wieder steigen, siehe dazu oben, Teil 1 Kapitel 3 II. 3. a), ab S. 126.

991 Detailliert *Picht,* S. 181 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Abseits der ‚klassischen' Technologiebereiche hat insbesondere im Telekommunikationsbereich aus den genannten Gründen eine umfassende Standardisierung stattgefunden. Besonders im Bereich des *Internet of Things* (*IoT*)[992] haben eine Vielzahl an Standards eine überragende Bedeutung eingenommen.[993] Für das *IoT*, zu dem unter anderem *Connected Cars* und das *Smart Home* gehören,[994] ist eine Standardisierung zur Sicherung der Interoperabilität und Kompatibilität sowie der Garantie von Qualität und Sicherheit essentiell.[995] Entsprechend ist das Streitpotential in diesen Bereichen besonders hoch.[996]

bb) Dysfunktionalität

i) Im generellen Standardisierungskontext

Die Standardisierung erzeugt eine Vielzahl wirtschaftlicher Konsequenzen. Denn neben den zuvor angesprochenen Vorteilen können mit der Standardisierung gleichfalls auch negative, wettbewerbsbeschränkende Ef-

---

992 Das *IoT* sind Netzwerke verbundener und miteinander kommunizierender Geräte aus der Informations- und Kommunikationstechnologie, E03600, Contribution to the Debate on SEPs, S. 20.

993 Vgl. *Osterrieth*, GRUR 2018, 985, 986; E03600, Contribution to the Debate on SEPs, S. 37 ff.

994 Umfassende Zusammenstellung der Anwendungsbereiche und der relevanten Standards in E03600, Contribution to the Debate on SEPs, S. 20 f.; vgl. auch *Sonntag/Kalbfus*, GRUR-Prax 2018, 42. Speziell zum Teilbereich der *Connected Cars Arya*, GRUR Int. 2020, 365; *Ensthaler/Wege*, S. 1 ff.

995 Ausführlich zu den einzelnen Kernfunktionen der Standardisierung im *IoT* E03600, Contribution to the Debate on SEPs, S. 37 ff.

996 Insbesondere die sog. *Connected Car Disputes* unter Involvierung großer Automobilkonzerne haben wegen einer Vielzahl nationaler und europäischer Verfahren mediale Aufmerksamkeit erhalten, *Anger*, Neues Patentrecht: Automobilindustrie befeuert Reformprozess mit Gutachten, Handelsblatt, 22. 2. 2021, https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/unterlassungsanspruch-neues-patentrecht-automobilindustrie-befeuert-reformprozess-mit-gutachten/26931854.html (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); *Blanco*, Apple, Mercedes, and Others Complain Patent Disputes Are Delaying Connected Cars, Car and Driver, 22. 12. 2019, https://www.caranddriver.com/news/a30284185/apple-mercedes-patent-disputes-delaying-connected-cars/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); zu den aktuellen Entwicklungen *Klos*, Nokia and Daimler settle all global litigation in connected cars dispute, JUVE Patent, 1. 6. 2021, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/nokia-and-daimler-settle-all-global-litigation-in-connected-cars-dispute/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

fekte einhergehen. Durch Standards können zwar Transaktionskosten gesenkt werden. Gleichzeitig würde ein Wechsel zu Alternativen wegen der schon getätigten Investitionen zu hohen Technologiewechselkosten führen.[997] Sind diese Kosten zu hoch, so kann ein eigentlich sinnvoller Wechsel zu einer besseren, effizienteren Technologie gesperrt werden; eine wirtschaftliche *Lock-In*-Situation tritt ein.[998] Durch eine Vernetzung von standardisierten Technologien und sich daraus ergebenden Abhängigkeitsverhältnissen können komplizierte Systemarchitekturen entstehen.[999] Solche Verstrickungen können Technologiewechsel und damit wirtschaftliche *Lock-In*-Effekte zusätzlich verstärken.[1000] Eine Standardisierung kann somit zu Verlusten von möglicherweise überlegenen Technologien führen und die Technologievielfalt reduzieren.[1001] Im Ergebnis können sich diese Effekte für Wettbewerber zu Marktzutrittsbarrieren verfestigen.[1002] Dies allein kann kartellrechtliche Bedenken aufwerfen.[1003] Die positiven Effekte der Standardsetzung werden aber wohl mehrheitlich die beschränkenden Wirkungen überkompensieren und sind deshalb in diesen Fällen hinzunehmen.[1004]

ii) Im Kontext standardessentieller Patente

Ungleich kritischer kann die Situation ausfallen, wenn zur Umsetzung einer Standardisierung die technische Lehre eines Patents erfüllt werden muss. Gerade auch technische Spezifikationen können dem patentrechtlichen Schutz zugänglich sein und infolge einer Standardisierung essentiell für diesen werden.[1005] Eine solche Fusion aus einem Patent und einem im Markt etablierten Standard in Form eines SEP bietet wegen der diametral

997 *Burghartz,* S. 37 Fn. 27; *Fräßdorf,* S. 11; *Picht,* S. 184.
998 *Augsburger,* S. 81; *Burghartz,* S. 37 Fn. 27; *Fräßdorf,* S. 11; *Pregartbauer,* S. 36 f.
999 *Fräßdorf,* S. 11 f.
1000 Ibid., S. 12 bezeichnet dies als technologiebedingten *Lock-In*.
1001 *Augsburger,* S. 80 f.; *Fräßdorf,* S. 13; *Picht,* S. 183.
1002 *Fräßdorf,* S. 13; *Picht,* S. 184; *Pregartbauer,* S. 13.
1003 *Burghartz,* S. 85; *Pregartbauer,* S. 36; vgl. dazu auch *Neumann/Koenig,* WuW 2009, 382, 394, die fünf goldene Regeln zur kartellrechtskonformen Standardisierungsarbeit aufstellen.
1004 *Picht,* S. 333.
1005 Detailliert auch zu den einzelnen Schutzvoraussetzungen *Appl,* S. 217 ff.; *Fräßdorf,* S. 34 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

auseinanderlaufenden Zwecke besonderes Konfliktpotential.[1006] Während das Patent mit dem gewährten Ausschließlichkeitsrecht gerade nur die Monopolstellung des Patentinhabers sichert, soll und muss ein Standard zur Zweckerreichung eine umfassende Verbreitung und Anwendung ermöglichen.[1007]

In der Folge kann es in diesem Standardisierungskontext zu einem sogenannten *Hold-Up* kommen.[1008] Der Begriff entstammt ursprünglich der allgemeinen ökonomischen Analyse.[1009] Unter einem klassischen *Hold-Up* ist eine Situation zu verstehen, in der eine Partei vor Vertragsschluss für den Vertrag erforderliche Ausgaben getätigt hat oder bestimmte Vertragsleistungen der anderen Partei benötigt, um gewinnbringend agieren zu können. Um das Risiko des Verlusts der Ausgaben oder das Scheitern des Vertrags zu minimieren, ist die Partei bereit, sich entsprechende Mehrkosten aufzubürden, um den Vertrag abzuschließen zu können.[1010] Umgekehrt kann eine sich dieses Risikos bewusste Gegenseite eine entsprechende Risikoprämie verlangen.[1011] Dieses Szenario lässt sich nun ebenfalls auf das Patentrecht übertragen.[1012] Das Druckmittel ist nicht der Vertragsschluss, sondern die Nutzung einer patentierten Lehre. Wenn die Partei den Abschluss eines Patentlizenzvertrags wegen schon getätigter Aufwendungen oder zur Erreichung eines Gewinns benötigt, so wird die Partei zur Risikominimierung einen erhöhten Preis zahlen. Der Patentinhaber

---

1006 *Burghartz,* S. 89; *Hilty/Slowinski,* GRUR Int. 2015, 781; weiterhin ausführlich zu dem Konflikt *Appl,* S. 268 ff.; *Fräßdorf,* S. 84 ff.; *Picht,* S. 228 ff.; *Pregartbauer,* S. 39 ff.

1007 *Burghartz,* S. 88 f.; *Ullrich,* GRUR 2007, 817; *Verbruggen/Lõrincz,* GRUR Int. 2002, 815, 820.

1008 So bspw. *Farrell/Hayes/Shapiro et al.,* 74 Antitrust L. J. (2007), 603; *Lemley/Shapiro,* 85 Tex. L. Rev. (2007), 1991; *Scott Miller,* 40 Ind. L. J. (2007), 351; *Picht,* S. 235. Kritisch *Sidak,* Criterion J. on Innovation 2018, 401; vgl. weiterhin *Angwenyi/Barani,* GRUR Int. 2018, 204, 205.

1009 Grundlegend *Klein/Crawford/Alchian,* 21 J. L. & Econ. (1978), 297 *Williamson,* S. 32 ff.; vgl. weiterführend *Cotter/Hovenkamp/Siebrasse,* 74 Wash. & Lee L. Rev. (2019), 1501, 1506 Fn. 13.

1010 *Klein/Crawford/Alchian,* 21 J. L. & Econ. (1978), 297, 298 f.; *Williamson,* S. 32 ff.; zusammenfassend *Cotter/Hovenkamp/Siebrasse,* 74 Wash. & Lee L. Rev. (2019), 1501, 1514 ff.; *Picht,* S. 229.

1011 *Cotter/Hovenkamp/Siebrasse,* 74 Wash. & Lee L. Rev. (2019), 1501, 1516 f.

1012 So zuerst von *Merges/Nelson,* 90 Colum. L. Rev. (1990), 839; weiterhin *Shapiro,* in: Innovation Policy and the Economy, Vol. 1 (2001), 119; vgl. zur Entwicklung *Cotter/Hovenkamp/Siebrasse,* 74 Wash. & Lee L. Rev. (2019), 1501, 1517 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

kann angesichts des Risikos die Lizenzkosten entsprechend erhöhen oder die Verhandlungen als Druckmittel abbrechen bzw. verweigern.[1013]

Im Standardisierungskontext kann sich nun Folgendes ergeben. Der ursprüngliche, rein auf dem innovativen Mehrwert der patentierten Technologie basierte Ertrag eines Patents[1014] wird sich erhöhen, sobald das Patent Teil eines etablierten Standards ist.[1015] Hierfür entscheidende Faktoren der Wertsteigerung können frustrierte Aufwendungen des potentiellen Verwerters,[1016] steigende Umstellungskosten auf nichtverletzende Alternativen,[1017] und entgangene Gewinne durch zeitintensive Umstellungen auf Alternativen sein,[1018] die unter Umständen inkompatibel mit dem Standard sind.[1019] Der Mehrwert kann durch Netzwerkeffekte und Pfadabhängigkeiten,[1020] der Komplexität der Produkte[1021] sowie der Marktstruktur in einzelnen Technikbereichen weiter verstärkt werden.[1022] Ebenso kann das Verschweigen des Patents bis zur Etablierung im Standard wertsteigernd wirken.[1023] Insgesamt führt der nicht mehr nur auf dem innovativen Mehrwert gestützte Patentwert mit entsprechend gesteigerten Lizenzkos-

---

1013 *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. (1990), 839, 865; *Shapiro*, in: Innovation Policy and the Economy, Vol. 1 (2001), 119, 125 f.; zusammenfassend *Cotter/Hovenkamp/Siebrasse*, 74 Wash. & Lee L. Rev. (2019), 1501, 1519 ff.

1014 Dazu *Farrell/Hayes/Shapiro et al.*, 74 Antitrust L. J. (2007), 603, 662 f.; *Picht*, S. 230 f.

1015 *Picht*, S. 231; vgl. *Cotter/Hovenkamp/Siebrasse*, 74 Wash. & Lee L. Rev. (2019), 1501, 1529 ff.

1016 *Cotter/Hovenkamp/Siebrasse*, 74 Wash. & Lee L. Rev. (2019), 1501, 1533 f.; *Farrell/Hayes/Shapiro et al.*, 74 Antitrust L. J. (2007), 603, 614 f., 618 f. mit Beispielen; *Picht*, S. 232.

1017 *Cotter/Hovenkamp/Siebrasse*, 74 Wash. & Lee L. Rev. (2019), 1501, 1535 f.; *Lemley/Shapiro*, 85 Tex. L. Rev. (2007), 1991, 1992 f.; *Picht*, S. 233.

1018 *Cotter/Hovenkamp/Siebrasse*, 74 Wash. & Lee L. Rev. (2019), 1501, 1538 („lag time"); *Picht*, S. 232; vgl. *Scott Miller*, 40 Ind. L. J. (2007), 351, 366 f.

1019 *Cotter/Hovenkamp/Siebrasse*, 74 Wash. & Lee L. Rev. (2019), 1501, 1537.

1020 Dieser Effekt verstärkt die Wechselkosten und erhöht den Mehrwert, da Netzwerkeffekte eine entsprechende Interoperabilität voraussetzen, die bei nichtstandardisierten Alternativen nicht vorhanden sein können, *Picht*, S. 235; *Pregartbauer*, S. 41.

1021 Diese kann bei Zusammentreffen einer Vielzahl von SEP in einem Produkt zum sog. *royalty stacking*, also einer kumulierten, hohen Lizenzgebühr führen, *Lemley/Shapiro*, 85 Tex. L. Rev. (2007), 1991, 2000 m. w. N.

1022 Dazu *Pregartbauer*, S. 41 f.

1023 Sog. *Patent Ambush*, *Appl*, S. 486 f., der dies mit dem *Hold-Up* gleichsetzt; *Farrell/Hayes/Shapiro et al.*, 74 Antitrust L. J. (2007), 603, 615, 652 f.; *Picht*, S. 234; *Sonnenberg*, S. 130 ff. m. w. N.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ten[1024] zu einer erhöhten Marktmacht, die in den Lizenzverhandlungen ausgespielt werden kann.[1025]

Somit wirkt sich der im Standardisierungskontext bestehende *Hold-Up* einerseits negativ auf die durch das Patentrecht gesetzte Ratio aus.[1026] Den durch einen *Hold-Up* bedingten Anstieg von Lizenzgebühren und die hierdurch entstehenden Unsicherheiten treffen überwiegend solche Unternehmen, die für das vom Standard abhängige Produkt selbst hohe Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen getätigt haben. Dies kann die Innovationsfähigkeit dieser Unternehmen und Innovationsanreize auch für den Patentinhaber selbst schwächen.[1027] In der Gesamtbetrachtung kann die Innovationsdynamik hierdurch verloren gehen.[1028] Ein Patentinhaber, der eine *Hold-Up*-Situation bei der Durchsetzung seines SEP erzeugt und sich diese unter Verweigerung einer Lizenz zunutze macht, handelt somit entgegen der Innovationsfunktion des Patentsystems. Weiterhin könnte ein täuschendes Vorgehen des Patentinhabers und das Verschweigen der Patente unter Berücksichtigung der komplexen Lage faktisch den Informationsanreiz hemmen.

Andererseits – und hierhin liegt der Schwerpunkt der Betrachtung der SEP – kann eine solche Patentdurchsetzung unter Ausnutzung einer *Hold-Up*-Situation und entsprechender Verweigerung des Zugangs zum Standard zugleich kartellrechtliche Zwecke verletzen.[1029] Neben den generell wettbewerbsbeschränkenden, aber hinzunehmenden Wirkungen einer Standardisierung tritt eine potentielle Beschränkung des Wettbewerbs durch die Möglichkeiten des Patentinhabers, über die Nutzung des Standards und die Konditionen mittels eines Ausschließlichkeitsrechts zu ent-

---

1024 Vgl. *Cotter/Hovenkamp/Siebrasse*, 74 Wash. & Lee L. Rev. (2019), 1501, 1531 („holdup rents"); *Ullrich*, GRUR 2007, 817, 822 („Normungslohn").

1025 *Dornis*, GRUR 2020, 690, 692; *Farrell/Hayes/Shapiro et al.*, 74 Antitrust L. J. (2007), 603, 612 ff.; *Picht*, S. 233; *Ullrich*, GRUR 2007, 817, 822.

1026 Siehe hierzu unter Teil 1 Kapitel 3 II. 1, S. 117.

1027 *Love*, 60 Stan. L. Rev. (2007), 263, 279 f.; *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. (1990), 839, 866; *Picht*, S. 237.

1028 *Picht*, S. 237.

1029 Grundlegend zu den Schutzzwecken des (europäischen) Wettbewerbsrechts ibid. S. 297 ff.; *Wiedemann*, in: *Wiedemann/Dieckmann*, Handbuch KartellR, § 1 Rn. 1 ff., jeweils m. w. N. Allg. zur komplementären Förderung von Innovationsanreizen und dem Zusammenwirken von Patent- und Kartellrecht (sog. Komplementaritätsthese) *Drexl*, in: FIW Bd. 228, 21, 22 m. w. N.; *Heinemann*, S. 25 ff. *et passim*. Die Benutzung von Patenten ist nie *a priori* gegen kartellrechtliche Wertungen immun, *Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 1 Rn. 141.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

scheiden.[1030] Diese Kontrollstellung kann die Wettbewerbssituation und Handlungsfreiheit der anderen Marktakteure im Einzelfall übermäßig beeinträchtigen.[1031] Daneben kann die Innovationskraft des Wettbewerbs auf Kosten konkurrierender, potentiell leistungsfähigerer Innovationen und damit entgegen der Leistungsfunktion des Wettbewerbs geschwächt oder gar blockiert werden.[1032] Schließlich wirken sich diese Faktoren auf die nachgelagerten Märkte und die Verbraucher aus. An sie werden die höheren Lizenzkosten weitergegeben; sie müssen die Nachteile der standardbasierten Innovationsverluste tragen.[1033] Dies kann die Förderung des Konsumentenwohls gefährden.[1034]

cc) Zwischenergebnis

Konkret kann die Durchsetzung eines SEP nach obigem Verständnis gegen die Ratio des Patentrechts als auch die des Kartellrechts verstoßen, wenn zur Durchsetzung eine *Hold-Up*-Situation ausgenutzt und ein Zugang zum Standard gegen eine angemessene, die tatsächliche Innovation widerspiegelnde Lizenzgebühr verweigert wird.[1035] Informations- und Innovati-

---

1030 *Picht*, S. 334.

1031 Ibid., S. 334, der von einem verschärften Gefährdungspotential für die Schutzgüter des Wettbewerbsrechts allein durch das Potential der Kontrollstellung durch den Standard ausgeht.

1032 *Höppner*, GRUR Int. 2005, 457, 461; *Müller*, GRUR 2012, 686, 687; *Picht*, S. 334; *Pregartbauer*, S. 83; *Schmidtchen*, in: Geistiges Eigentum und Wettbewerb (2009), 27, 29; kritisch *Layne-Farrar*, S. 8.

1033 *Picht*, S. 335; kritisch *Layne-Farrar*, S. 8, die ihre Kritik an der Innovationsstagnation und der Abnehmerwohlgefährdung auf konstante Preise und ihrer Ansicht nach steigendes Innovationspotential in der Mobiltelefonbranche stützt. Die damalige Preislage zu Beginn des Jahrzehnts ist indes mit dem aktuellen Preisgefüge wegen des Halbleitermangels und der SARS-CoV-2 Pandemie nicht vergleichbar, vgl. *Wingenfeld*, Smartphone-Preise 2021: Erwarten uns neue Rekordkosten?, ZDNet, 15. 1. 2021 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022). Statistisch gesehen sind die durchschnittlichen Verkaufspreise zwischen 2016 und 2021 um 35 U. S. Dollar gestiegen, *O'Dea*, Global average selling price (ASP) of smartphones from 2016 to 2021, Statista, 7. 5. 2021, https://www.statista.com/statistics/788557/global-average-selling-price-smartphones/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

1034 *Picht*, S. 335.

1035 Abseits der beschriebenen Situation des *Hold-Up* und der damit verbundenen Zugangserschwerung ist das Durchsetzen eines SEP zulässig, vgl. EuGH, Urt. v. 16. 7. 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 53, 58 – *Huawei/ZTE*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

onsreize können gehemmt werden. Der Wettbewerb kann beschränkt, seine Innovationskraft und nachgelagerte Abnehmerinteressen gefährdet werden.

Fordert der Patentinhaber also überzogene Lizenzgebühren und setzt das SEP dann bei Scheitern oder Verweigern der Lizenzierungsverhandlungen mit dem Standardnutzer mit dem Unterlassungsanspruch durch, so handelt er dysfunktional. Da der Unterlassungsanspruch zwar seinem objektiven Zweck nach, aber entgegen seiner Funktion und Zwecksetzung im Rechtsgefüge verwendet wird, liegt in diesen Fällen ein institutioneller Rechtsmissbrauch vor.

d) Durchsetzung mit hohen wirtschaftlichen Schäden

Die nächste Fallkonstellation bezieht sich auf solche Fälle, in denen der Patentinhaber den ihm zustehenden Unterlassungsanspruch durchsetzt und hierdurch hohe wirtschaftliche Schäden beim Patentverletzer hervorrufen kann. Das Problem ist Folgendes: Der Patentverletzer hat nach dem grundsätzlichen Votum des Unterlassungsanspruchs jede Verletzungshandlung sofort und so lange zu unterlassen, bis er entweder ein entsprechendes Nutzungsrecht vorweisen kann oder eine verletzungsfreie Alternative gefunden hat. Muss der Verletzer nun deshalb wegen der drohenden Verurteilung oder Vollstreckung die Benutzungshandlungen und deshalb seine betrieblichen Tätigkeiten einstellen, so kann dies für ihn zu enormen wirtschaftlichen Einbußen bis hin zur Existenzvernichtung führen.

Konkret ist in der Fallgruppe zwischen einer allein durch den Unterlassungsanspruch ausgelösten besonderen finanziellen Härte als Grundkonstellation einerseits und dem Hinzutreten besonderer Umstände andererseits zu unterscheiden. In Letzterer sind insbesondere die in der aktuellen Diskussion vermehrt angeführten Probleme im Zusammenhang mit komplexen Produkten zu verorten.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

aa) Wirtschaftliche Härte und Existenzvernichtung

Die Grundkonstellation soll anhand eines Beispiels dargestellt werden. Als Grundlage dient der zuvor schon angesprochene, von *Isay* 1913 geschaffene Fall.[1036] Dieser bildet sich wie folgt:

Ein Patentinhaber, dessen Patent sich auf Pumpenvorrichtungen bezieht, verklagt einen Bergwerksbetreiber wegen Patentverletzung durch in seinen Bergwerken erbaute, zur Wasserhaltung verwendete und die technische Lehre des Patents verwirklichenden Pumpen. In der ersten und zweiten Instanz wird die Klage aufgrund der Sachverständigengutachten abgewiesen, in der Revisionsinstanz wird der Patentverletzer jedoch zur Unterlassung verurteilt. Mit der Verkündung des Urteils hat der Bergwerksbetreiber nunmehr die bestimmungsgemäße Verwendung der Pumpenvorrichtung zu unterlassen. Möchte er dem Unterlassungsgebot nicht zuwiderhandeln und sich den angedrohten Ordnungsmitteln aussetzen, so muss er die Pumpen abstellen und abbauen. Hierdurch würde eine Wasserlösung der Stollen nicht mehr möglich sein. Die Sohlen des Bergwerks würden absaufen. Der weitere Abbau des Rohstoffs wäre dann folglich unmöglich. Zusätzlich könnte das Grubenwasser die Grubenbaue beschädigen und eine spätere Aufwältigung der Grube eventuell ganz verhindern. Der Bergwerksinhaber müsste den Betrieb dann sogar dauerhaft einstellen. In der Folge würde dem Bergwerksbetreiber ein sehr hoher, seine betriebliche Existenz vernichtender Schaden drohen.

Gewiss mag der Fall angesichts der aktuellen Lage des Bergbaus in Deutschland antiquiert erscheinen. Er lässt sich jedoch ohne Weiteres auf moderne Situationen übertragen.[1037] Zu denken wäre beispielsweise an ein Start-up, dessen einziges Produkt patentverletzend ist. Schnell kann das vom Entrepreneur aufgebrachte Kapital ohne realisierte Gewinne für bestehende Verbindlichkeiten und die Suche nach Alternativen, sofern überhaupt vorhanden, verbraucht sein. Mit der Befolgung des Unterlassungsgebots würde das Start-up dann insolvent werden.

In solchen Fällen stellt sich sodann die Frage, ob die durch die Absolutheit und Unbedingtheit des Unterlassungsanspruchs entstehende Härten

---

1036 Siehe *Isay,* GRUR 1913, 25, 26. Ähnlich geschehen in RG, Urt. v. 3. 3. 1928 – I 242/27, RGZ 120, 264, 267. Das Reichsgericht behalf sich in diesem Fall mit einer recht pragmatischen und undogmatischen Lösung; siehe oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. a), S. 63.

1037 Weiteres Beispiel bei *Osterrieth,* in: FS Düsseldorf (2016), 415, 418.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

noch durch das Ausschließlichkeitsrecht gerechtfertigt sind.[1038] Zunächst sind nur solche Fälle zu betrachten, bei denen die finanzielle Härte und Existenzvernichtung simple und ‚reine' Nebenfolgen des Unterlassungsgebots sind und keine weiteren Aspekte hinzukommen.

Setzt man den Bewertungsmaßstab der unzulässigen Rechtsausübung an, ist deshalb zu ergründen, ob der Patentinhaber mit der Durchsetzung in solch einer Situation gegen Zwecke des Patentrechts oder des Privatrechts verstößt.

Mit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs tritt zwar ein hoher Schaden beim Patentverletzer ein. Der Patentinhaber stört hierdurch jedoch gerade nicht den Anreiz zu weiteren erfinderischen Tätigkeiten oder die weitere Innovationsumsetzung, wenn die verletzende Ausführungsform keine zusätzlichen, erheblichen Innovationsschritte beinhaltet. Der Patentverletzer ist in diesem Fall kein Drittinnovator. Dann beschränkt sich das Innovationspotential in der patentierten und durch das Monopolrecht geschützten Technologie. Auch die Offenbarung von Informationen ist in den geschilderten Fällen nicht beeinträchtigt. Inventions-, Informations-, Innovations-, und Transaktionsanreize sind folglich nicht gestört. Der Patentinhaber handelt mit der Durchsetzung daher nicht entgegen der durch das Patentrecht gesetzten Ratio, sondern gerade innerhalb dieser.

In einem nächsten Schritt ist auf die Zwecke des allgemeinen Privatrechts zu blicken. In Betracht käme hierbei möglicherweise ein Verstoß gegen den Zweck des Privatrechts, zwischen Parteien angemessene, billige Rechtsfolgen herbeizuführen.[1039] Das hierfür verantwortliche und dem gesamten Privatrecht inhärente Gebot von Treu und Glauben[1040] schränkt die an sich gesetzlich zulässige Ausübung eines Rechts aber auch nur dann ein, wenn diese ein unzumutbar unbilliges Ergebnis zur Folge hätte.[1041] In den hier beschriebenen Fällen der simplen wirtschaftlichen Härte

---

1038 Vgl. *Busche*, GRUR 2021, 157, 160; *Heusch*, in: FS Meibom (2010), 135, 145; *vom Feld/Hozuri*, in: FS Rojahn (2020), 209, 217 f.; *Osterrieth*, Rn. 930; *id.*, in: FS Düsseldorf (2016), 415, 425; alle aber auch gleichzeitig zum Einbau des patentverletzenden Teils in komplexe Produkte. Siehe auch schon *Tetzner*, Deutsches Gemein- und Wirtschaftsrecht, Ergänzungsblatt zur „Deutschen Justiz" 1942, 44; *id.*, Materielles Patentrecht, S. 87 f., dabei aber nur auf Verbindung wesentlicher Teile mit unbeweglichen Sachen bezugnehmend.

1039 So *Stierle*, GRUR 2019, 873, 881; anders BeckOK BGB/*Sutschet* § 242 Rn. 106; Grüneberg/*Ellenberger* § 242 Rn. 54.

1040 Soweit dieses Gebot positiv-rechtlich normiert ist; dazu unten Teil 2 Kapitel 8 II. 2, S. 282.

1041 BGH, Urt. v. 10. 12. 2014 – VIII ZR 9/14, NJW-RR 2015, 457 Rn. 28; weiterhin Urt. v. 27. 4. 1977 – IV ZR 143/76, NJW 1997, 1234; Urt. v. 16. 2. 2005 – IV ZR

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

wird dies jedoch gerade zu verneinen sein. Denn nicht jede übermäßige wirtschaftliche Beeinträchtigung der Gegenseite lässt eine Rechtsausübung unzulässig werden.[1042] Dem Privatrecht ist gerade kein verallgemeinertes, übergeordnetes Billigkeitsregulativ zu entnehmen, das sämtliche eventuell mögliche Konstellationen und jede Unwegsamkeit des Schuldners berücksichtigt.[1043] Durch Treu und Glauben wird lediglich ein rechtsethisches Minimum geschützt.[1044] Folglich muss der Anspruchsinhaber nicht schon deshalb von der Durchsetzung seiner Rechte absehen, weil diese den Anspruchsgegner hart treffen würde.[1045] Dies muss angesichts des Insolvenzrechts auch dann gelten, wenn die Rechtsdurchsetzung zur Zahlungsunfähigkeit führt. Wäre jede finanziell schädigende Rechtsdurchsetzung eine unzulässige Rechtsausübung, so könnte sich jeder Verletzer mit Hilfe einer geringen Kapitalmasse schützen. Der Patentinhaber, der die ihm gegebenen Möglichkeiten ausschöpft, muss deshalb auf die finanziellen Belange des Verletzers keine Rücksicht nehmen. Die zwangsläufig mit der Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs verbundenen Härten materieller und immaterieller Natur sind grundsätzlich hinzunehmen.[1046] Sie stellen gerade kein unzumutbares, grob unbilliges Ergebnis dar. Vielmehr verwirklicht sich hier lediglich das allgemeine Risiko der durch den Verletzer wahrgenommenen, unternehmerischen Freiheit.[1047]

Zusätzlich wird man in solchen Fällen grundsätzlich einwenden können, dass sich der Patentverletzer im Vorfeld über mögliche Schutzrechte hätte informieren und anschließend Lizenzverträge abschließen können.

18/04, NJW-RR 2005, 619, 620; BeckOK BGB/*Sutschet* § 242 Rn. 32; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 33.

1042 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 511.

1043 BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 222 ff. unter Bezugnahme systematischer und historischer Argumente; vgl. BeckOK BGB/*Sutschet* § 242 Rn. 106; Prütting/Wegen/*Kramme* § 242 Rn. 23; anders *Rybarz,* S. 15; vgl. weiterhin *Esser,* in: Summum ius summa iniuria (1963), 22, 29 f., der Treu und Glauben mit allgemeinen Billigkeitserwägung verbindet und auf Vernunftrecht und *equity* Bezug nimmt.

1044 BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 288; vgl. *Gernhuber,* in: FS Schmidt-Rimpler (1957), 151, 158.

1045 BGH, Urt. v. 18. 4. 1980 – V ZR 16/79, juris Rn. 7 f.; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 41.

1046 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*.; LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 61 f. – *Monoklonare Antikörper*; LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 73 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1047 *Sendrowski,* Mitt. 2020, 533, 534.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

So hätte er spätestens nach dem Verletzungshinweis genügend Zeit gehabt, sich um eine verletzungsfreie Ausführungsform zu bemühen. In den beschriebenen Konstellationen erfüllt der Unterlassungsanspruch deshalb noch den ihm zugewiesenen präventiven Zweck.[1048] Mit der Durchsetzung des Anspruchs tritt gerade keine durch die Rechtsordnung zu missbilligende Überprävention ein.[1049] Grundsätzlich besteht kein schützenswertes Interesse am Weitervertrieb patentverletzender Erzeugnisse.[1050] Die Grenze zur unzulässigen Rechtsausübung ist hierdurch nicht überschritten. Gleichwohl lässt sich – gerade bei einer drohenden Existenzvernichtung des Anspruchsgegners – eine gewisse Härte der zweckgemäßen Durchsetzung nicht abstreiten.

bb) Hinzutreten besonderer Umstände

In Fällen der Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs mit hohen wirtschaftlichen Einbußen kommt also neben Verstößen gegen die Zwecke des Patentrechts nur ein Verstoß gegen den Zweck des Privatrechts in Betracht, um im Einzelfall grob unbillige Rechtsfolgen zu vermeiden. Da die reine wirtschaftliche Härte im Grundsatz nicht hierunter zu fassen ist, müssen besondere Umstände hinzutreten, die ausnahmsweise ein unzumutbar unbilliges Ergebnis zur Folge haben.[1051] Nur dann kann ein dysfunktionales, da gegen besagte Ratio des Rechts gehendes Handeln gegeben sein. Verschiedene Ansatzpunkte sind hierbei denkbar.

i) Insbesondere: Komplexes Produkt

Im Bereich des Telekommunikationssektors trat zunächst bei Mobiltelefonen, in jüngerer Zeit in Verbindung mit modernen Fahrzeugen, eine Kon-

---

1048 Zu diesem Zweck oben, Teil 1 Kapitel 3 II. 2. c), S. 122.

1049 Dazu *Hofmann*, S. 345 ff.

1050 Vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*.

1051 So im Grundsatz schon RG, Urt. v. 27. 6. 1917 – Rep. I. 389/12, RGZ 83, 9, 14 f.; BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*; im Grundsatz schon RG, Urt. v. 3. 2. 1915 – Rep. V. 414/14, RGZ 86, 191, 194; Urt. v. 17. 3. 1932 – IV 372/31, RGZ 145, 374, 376; BGH Urt. v. 27. 4. 1977 – IV ZR 143/76, NJW 1977, 1234, 1235; BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 223; weiterhin auch Fn. 1041.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

stellation hervor, die gemeinhin unter der Bezeichnung des komplexen Produkts Bekanntheit erlangt hat.[1052]

Die einzelnen Definitionsansätze weichen dabei teilweise in den Feinheiten voneinander ab;[1053] sie lassen sich jedoch im Wesentlichen wie nachfolgend zusammenfassen. Es handelt sich hierbei um solche Fälle, in denen der eigentliche Verletzungsgegenstand nur einen kleinen Teil eines komplexeren Gesamtprodukts ausmacht. Das fertige, gelieferte Produkt ist dabei vielschichtig und umfasst verschiedene Dinge.[1054] Während Produkte im Pharma- oder Schwermaschinenbereich hauptsächlich nur aus wenigen Elementen zusammengesetzt sind,[1055] können gerade Produkte des Telekommunikations- und Informationssektors komplex werden. In diesen Sektoren können eine Vielzahl von Technologien und patentierter Erfindungen in einem Produkt(-teil) zusammentreffen und gleichzeitig sehr viele Einzelbauteile zu einem Endprodukt verarbeitet werden.[1056] Werden diese an sich hochtechnisierten und komplexen Halbleiterprodukte noch

---

1052 Prominent im Fahrzeugbereich BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 44 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*; zuletzt LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8817/19, GRUR-RS 2020, 22577 – *LTE-Standard*. Generell *Biddle/Contreras/Love et al.*, in: Patent remedies and complex products (2019), 1 f. Zu Mobiltelefonen *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 791; *Osterrieth,* GRUR 2009, 540, 544; weiterhin *Busche,* GRUR 2021, 157, 160; *Osterrieth,* GRUR 2018, 985; *Schönbohm/Ackermann-Blome,* Mitt. 2020, 101, 104; *Stierle,* GRUR 2019, 873, 876; *Tochtermann,* ZGE 2019, 362, 362; *Zhu/Kouskoutis,* GRUR 2019, 886, 887; vgl. auch VDA, Positionspapier, Februar 2019, https://www.vda.de/dam/vda/publications/2019/Positionspapier/20190221-VDA-Position-PatR-Unterl/20190221%20VDA%20Position%20PatR%20Unterl.pdf (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022), S. 4 f.

1053 Teilweise werden Komplexität und kompliziert gelagerte Fälle der Patentverletzung als getrennte Fälle verstanden, vgl. *Zhu/Kouskoutis,* GRUR 2019, 886, 887 f. Zumeist wird nur von komplexen Produkten gesprochen, bspw. *Stierle,* GRUR 2019, 873, 876; mal ist jedoch auch von hochkomplexen Produkten, *Osterrieth,* GRUR 2009, 540, oder gar von einer sehr hoher Komplexität die Rede, *Zhu/Kouskoutis,* GRUR 2019, 886, 887.

1054 *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 224, der sich der Definition des Wortes ‚komplex' aus dem Duden bedient.

1055 Vgl. *Schönbohm/Ackermann-Blome,* Mitt. 2020, 101.

1056 So beinhalten bspw. Smartphones nach Herstellerangaben zwischen 300 und 250.000 Patente, *Welchering,* Patentklagen in der IT-Branche, Deutschlandfunk Kultur, 9. 6. 2015, https://www.deutschlandfunkkultur.de/patentklagen-in-der-it-branche-in-einem-smartphone-steckt.976.de.html?dram:article_id=322179 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); *Lemley/Shapiro,* 85 Tex. L. Rev. (2007), 1991, 2009 schätzen, dass ein Mikroprozessor bis zu 5.000 Erfindungen umfassen kann.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

zusätzlich mit an sich schon komplexen Produkten anderer Sektoren über komplexe Lieferketten verbunden, so verstärkt sich diese Vielschichtigkeit weiter.[1057] Insbesondere im Bereich des *IoT* können diese hochtechnisierten, patentgeladenen Teilen des Telekommunikationssektors mit anderen, möglicherweise ebenso patentgeladenen Bauteilen zu einem besonders vielschichtigen Produkt verbunden werden.[1058]

Ein Beispiel: Ein Unternehmen stellt eine Prozessorplattform für selbstfahrende Fahrzeuge her, die das autonome Fahren überhaupt erst ermöglicht. Die dafür verwendete *System-on-a-Chip*-Lösung (*SoC*) integriert neben verschiedenen anderen Prozessoren, Schnittstellen und Komponenten auch einen Grafikprozessor. Dieser wird von einem Entwickler für Grafikprozessoren zwecks Einbaus im *SoC* hergestellt und dann an einen Auftragshersteller geliefert, der das *SoC* hiermit und mit weiterer, hoch technologisierter Peripherie wie Kameras, Sensorik und so weiter verbindet. Anschließend werden die so hergestellten Bauteile an den Fahrzeughersteller geliefert, der alle seine Fahrzeugtypen damit ausstattet und die Serienproduktion beginnt. Später stellt sich heraus, dass die Chiplet-Anordnung des Grafikprozessors ein Patent verletzt. Der Patentinhaber fordert den Fahrzeughersteller nun auf, es zu unterlassen, Kraftfahrzeuge mit den Grafikmodulen in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

Einem solchen Fall liegt dabei eine Verknüpfung mehrerer Problemkreise zu Grunde, die auf das komplexe Produkt zurückzuführen sind.

ii) Unzulässige Wahl des Anspruchsgegners?

Der Unterlassungsanspruch erfasst wegen der Verbindungen der Einzelteile zunächst faktisch das gesamte komplexe Produkt, obwohl sich der Anspruch ‚nur' aus einer technischen Lehre ableitet.[1059] Das Ausschließlichkeitsrecht würde damit *de facto* über den eigentlichen Schutzbereich des Patents hinausgehen.[1060] Kausal hierfür ist zunächst, dass der Patentinhaber den Unterlassungsanspruch in solchen Fällen gerade auf der letzten

1057 *Osterrieth*, GRUR 2018, 985; *McGuire*, GRUR 2021, 775, 777.
1058 Prägnante Übersicht dieser vertikalen Verknüpfungen bei E03600, Contribution to the Debate on SEPs, S. 20.
1059 *Stierle*, GRUR 2019, 873, 876.
1060 *Schönbohm/Ackermann-Blome*, Mitt. 2020, 101, 104.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Fertigungsstufe durchsetzt. Eine solche gezielte Durchsetzung ist jedoch nicht schädlich.[1061] Denn jeder Patentverletzer haftet dem Anspruchsinhaber persönlich und hat den Anspruch gesondert und nicht in gesamtschuldnerischer Haftung zu erfüllen,[1062] sofern der Patentinhaber ihn in Anspruch nimmt. Das Ob der Durchsetzung und die Wahl des Anspruchsgegners stehen dabei im eigenen Ermessen des Rechtsinhabers – selbst etwaige geschäftliche Beziehungen, die Einordnung als Mitbewerber oder das Verhalten gegenüber anderen Verletzern sind unerheblich.[1063] Etwaige Überlegungen zu Einschränkungen des Wahlrechts bei einer gesamtschuldnerischen Haftung,[1064] nach denen eine Rechtsausübung unzulässig wäre, sind wegen der persönlichen Natur des Unterlassungsanspruchs nicht auf diesen übertragbar.[1065] Von einer unzulässigen Wahl des Anspruchsgegners auf letzter Fertigungsstufe kann deshalb nicht gesprochen werden.

iii) Unübersichtliche Patentlage

Relevant ist zunächst, dass der Hersteller vor der Herausforderung steht, mögliche Patentverletzungen zu identifizieren. Dieses Dilemma erkannte schon der Gesetzgeber des PatG 1877 im Grundsatz.[1066] Angesichts der Vielzahl der möglicherweise inkorporierten Schutzrechte in den komplexen Einzelteilen des Gesamtprodukts ist es selbst bei Wahrung der im Verkehr gebotenen Sorgfalt äußerst schwierig, Rechtsverletzungen auszu-

1061 Anders wohl ibid., 104, nach denen der Patentinhaber das Patent auch auf einer früheren Fertigungsstufe durchsetzen könnte.

1062 Siehe oben, Teil 1 Kapitel 3 I. 1. b), S. 88.

1063 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 - 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 65 – *Steuerventil*; vgl. auch schon RG, Urt. v. 29. 3. 1930 – I 246/29, MuW 1930, 371; allg. Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 2.

1064 Vgl. dazu MüKoBGB/*Gehrlein* § 421 Rn. 12; Staudinger BGB/*Looschelders* § 421 Rn. 122 f.

1065 Auch im Falle der Gesamtschuld reicht die nachlässige Rechtsverfolgung gegen einen Gesamtschuldner nicht aus, um dem Gläubiger eine unzulässige Rechtsausübung vorwerfen zu können, BGH, Beschl. v. 13. 7. 1985 – III ZR 180/83, WM 1984, 1398. Zur schadensersatzrechtlichen Haftung in der Verletzerkette *Haedicke/Timmann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 242 ff.

1066 Siehe oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 2. c), S. 51.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

schließen.[1067] Diese Annahme wurde zuletzt durchaus kritisch gesehen.[1068] *Idealiter* kann ein Unternehmen mit dem entsprechenden finanziellen und zeitlichen Aufwand eine umfassende *freedom-to-operate*-Analyse (*FTO*) vornehmen.[1069] Es scheint jedoch fraglich, ob neben der schieren Menge der potentiell zu untersuchenden Technologien eine perfekte *FTO*-Analyse überhaupt noch in jedem Fall ökonomisch sinnvoll sein kann.[1070] Auch die in anderen Bereichen des Rechts feststellbare gesetzgeberische Tendenz, von Unternehmen größere Sorgfalt im Geschäftsverkehr zu verlangen, ändert nichts an der patentrechtlichen Problematik.[1071] Der Hersteller eines Endprodukts kann sich im Zweifelsfall nur auf die Angaben des Herstellers verlassen[1072] und sich im besten Fall eine Haftungsfreistellung des

---

1067 Vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 30. 3. 2017 – I-15 U 55/15, GRUR 2017, 1219 Rn. 234 – *Mobiles Kommunikationssystem*; *Schönbohm/Ackermann-Blome,* Mitt. 2020, 101, 104; *Siebrasse/Sikorski/Contreras et al.*, in: Patent remedies and complex products (2019), 115, 119 f. *Stierle,* GRUR 2019, 873, 876, weist auf die Schwierigkeiten hin, falls der Äquivalenzbereich eines Patents betroffen ist; vgl. auch *Lemley/Weiser,* 86 Tex. L. Rev. (2007), 783, 797 f. Auf Verletzungen von Sorgfaltspflichten kommt es beim Unterlassungsanspruch – wenn überhaupt – nur bei Abwägung in der materiell-rechtlichen Stellschraube an, dazu unten, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) ii) (b), S. 352.

1068 So bspw. *Schellhorn*, S. 343 f.

1069 In diese Richtung ibid. S. 343 f. Berechtigt ist der Einwand dahingehend, dass nicht jede FTO-Analyse automatisch unmöglich sein wird. Entschärfend wird man ergänzen können, dass dieser Faktor der Kenntnis nicht der Einzige ist, der auf rechtlicher Ebene zu berücksichtigen sein wird.

1070 *Osterrieth,* GRUR 2018, 985; *Siebrasse/Sikorski/Contreras et al.*, in: Patent remedies and complex products (2019), 115, 120 („not […] possible at a cost that makes sense from a social welfare standpoint"), auch m. w. N. zur ökonomischen Analyse; *Sonnenberg,* S. 13 ff.; *Stierle,* GRUR 2019, 873, 876. Allg. zur *FTO*-Analyse *Adams*, S. 496 ff.

1071 So aber *Sendrowski,* Mitt. 2020, 533, 536, der seine Argumentation auf die Sorgfaltspflichten des Nagoya-Protokoll und des Lieferkettensorgfaltspflichtgesetzes (BT-Drs. 19/28649) stützt. Die Abweichung zwischen dort bestehenden Überprüfungspflichten und Zurechnungsketten entlang der Lieferkette einerseits und einer unterschiedlichen Bewertung im Patentrecht andererseits sei nicht recht zu verstehen. Neben offensichtlich verschiedenen Regelungsbereichen und den unterschiedlichen faktischen Gegebenheiten übersieht *Sendrowski* dabei jedoch, dass auch das Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz bei unverhältnismäßigem Aufwand nur eine Minimierung der menschenrechtlichen Risiken und Rechtsgutsverletzungen vorsieht, siehe BT-Drs. 19/28649, S. 43. Ähnliche Kritik an einer aus dieser Fallgruppe resultierenden, vermeintlichen Abkehr von Prüfungspflichten äußert auch *Kessler,* Mitt. 2020, 108, 109.

1072 *Schönbohm/Ackermann-Blome,* Mitt. 2020, 101, 104.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Zulieferers zusichern lassen.[1073] Diese schützt jedoch auch nicht unmittelbar vor den Wirkungen des Unterlassungsgebots, sondern mindert, sofern durchsetzbar, allenfalls nachträglich den entstandenen Schaden. Und selbst wenn ein möglicherweise relevantes Patent rechtzeitig identifiziert wurde: Wegen der Vielschichtigkeit des Produkts können sich Lizenzverhandlungen als schwierig gestalten.[1074] In dem hier gebildeten Beispielsfall müsste der Fahrzeughersteller neben all den anderen Fahrzeugkomponenten jegliche Prozessoren, Schnittstellen, Komponenten und Peripheriegeräte des SoC überprüfen.

iv) Lock-In und Hold-Up

Ist ein patentverletzendes Teil dann aufgrund dieser Umstände möglicherweise übersehen worden und nun in dem komplexen Produkt verbaut, so kann hieraus eine wenigstens vorübergehende *Lock-In*-Situation entstehen.[1075] Der Patentverletzer wird wegen der Vielschichtigkeit des Produkts in der Verletzungssituation ‚eingesperrt'. Denn eine patentfreie Alternative zu finden kann sehr zeit- und kostenintensiv sein. Die bereits zusammengesetzten Produkte können wegen der Unterlassungsverpflichtung nicht mehr vertrieben werden. Und das Entfernen der patentverletzenden Teile aus den schon produzierten komplexen Produkten sowie die Umstellung auf patentfreie Alternativen kann bei hochtechnologischen Teilen Monate zusätzlicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit und hohe Mehrinvestitionen erfordern (sogenannte *switching costs*[1076] beziehungsweise Umstellungskosten).[1077] Besonders auf regulierten Märkten kann die oft schwierige und zeitintensive Neuzulassung eines Produkts den *Lock-In*-Ef-

1073 Allg. Formulierungsbeispiel bei *Stief/Rüberg*, in: *Stief/Bromm*, Vertragshandbuch Pharma und Life Sciences, 0. B. 6.3.

1074 *Siebrasse/Sikorski/Contreras et al.*, in: Patent remedies and complex products (2019), 115, 120. Zur Lage bei SEP *Kühnen*, GRUR 2019, 665; *Verhauwen/Gerstein*, GRUR-Prax 2020, 362.

1075 *Stierle*, GRUR 2019, 873, 876; vgl. *Siebrasse/Sikorski/Contreras et al.*, in: Patent remedies and complex products (2019), 115, 157; vgl. zum *Lock-In*-Effekt in Standardisierungssituationen oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. c) bb) i), S. 201.

1076 Anpassungskosten der Technologie *ex ante* vs. *ex post*, *Denicolò/Geradin/Layne-Farrar et al.*, 4 J. Comp. L. & Econ. (2008), 571, 596; *Siebrasse*, in: Patent remedies and complex products (2019), 239, 261 f.

1077 *Lemley/Weiser*, 86 Tex. L. Rev. (2007), 783, 797 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

fekt verstärken.[1078] Gleichzeitig hat der Patentverletzer häufig schon enorme Investitionen in Innovationen des komplexen Produkts getätigt, die wegen des *Lock-In*-Effekts nun nicht mehr profitabel sind (sogenannte *sunk costs*[1079] bzw. frustrierte Aufwendungen).[1080] In dem Beispielfall dürfte der Fahrzeughersteller nun schon in großer Stückzahl produzierten Fahrzeuge nicht veräußern. Zusätzlich müsste er einen patentfreien Grafikprozessor entwickeln lassen und die schon bestehenden Fahrzeuge – wenn möglich – mit dem neuen SoC ausrüsten. Bis dahin ruhen Verkauf und Produktion vollständig.

Dies kann zu einer *Hold-Up*-Situation führen: Diese nachträglich drohenden, erhöhten Umstellungskosten sowie die frustrierten Aufwendungen können den Patentverletzer schon vor einem Prozess dazu bringen, zur Minimierung dieses Kostenrisikos erhöhte Lizenzsätze an den Patentinhaber zu zahlen, die nicht mehr an dem eigentlichen Wert der einzelnen Erfindung[1081] bemessen sind.[1082] Entsprechend kann der Patentinhaber den drohenden *Lock-In* als Verhandlungshebel zu seinen Gunsten nutzen.[1083]

v) Dysfunktionalität

Hieraus kann sich aus zwei Gründen eine zur unzulässigen Rechtsausübung führende Dysfunktionalität ergeben. Erstens kann die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs gegen die Ratio des Patentrechts versto-

---

1078 *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 225; vgl. *Schönbohm/Ackermann-Blome*, Mitt. 2020, 101, 104.

1079 Differenz der Profitabilität der Technologie *ex ante* vs. *ex post*, *Siebrasse*, in: Patent remedies and complex products (2019), 239, 261 f.

1080 Vgl. *Siebrasse/Sikorski/Contreras et al.*, in: Patent remedies and complex products (2019), 115, 157.

1081 Dies ist der inkrementeller *ex ante*-Wert der Erfindung ggü. der nächstbesten Alternative, *Siebrasse*, in: Patent remedies and complex products (2019), 239, 240 m. w. N. und ausführlicher ökonomischer Darstellung.

1082 *Osterrieth*, GRUR 2018, 985, 987; *Siebrasse/Sikorski/Contreras et al.*, in: Patent remedies and complex products (2019), 115, 120; *Stierle*, GRUR 2019, 873, 876.

1083 Vgl. hierzu ausführlich aus Sicht der Spieltheorie *Fügemann/Danielsson/Callagher*, Economic implications of automatic injunctions in German patent litigation, Copenhagen Economics, 13.8. 2019, https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/9/499/1565709386/automatic-injunctions.pdf (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ßen. Die dem Patentverletzer drohende Kostenerhöhung zwingt diesen, es zu unterlassen, das komplexe Produkt weiter auf dem Markt zu vertreiben. Dabei werden alle weiteren in dem komplexen Produkt inkorporierten Innovationen blockiert sowie Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in hohem Maße belastet.[1084] Mutiert dies zu einer generellen Sorge von Innovationsträgern, so besteht die Gefahr, dass Investitionen in Innovationen einfrieren (sogenannter *chilling effect*).[1085] Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs läuft damit dem Innovationsanreiz zuwider.[1086] Gleichzeitig lässt sich auch argumentieren, dass das durch den *Hold-Up* entstehende Mehr an Kompensation des Patentinhabers der klassischen Anreizfunktion des Patentrechts entgegenläuft.[1087] In diesen Fällen kann der Unterlassungsanspruch nicht mehr seine zweckverwirklichende Funktion erfüllen. Vielmehr kommt es zu einer Überprävention. Der Unterlassungsanspruch schießt über das Ziel der reinen Prävention zukünftiger Verletzungen hinaus.[1088] Die Durchsetzung des Anspruchs verstößt damit gegen die Zwecksetzung des Unterlassungsanspruchs und ist dann ebenfalls dysfunktional.

Zweitens kann in der Durchsetzung ein Verstoß gegen den oben erwähnten Zweck des allgemeinen Zivilrechts liegen, nach dem im Einzelfall grob unbillige Rechtsfolgen zu vermeiden sind. Wie schon aufgezeigt genügt zwar nicht jede finanzielle Härte einer Rechtsdurchsetzung, um die Grenze zur unzulässigen Rechtsausübung zu überschreiten. Angesichts der schwer zu überblickenden Patentlage, des sich hieraus ergebenden *Lock-In* mit erhöhten Zusatzkosten und des potentiellen *Hold-Up* erscheint eine solche Grenzüberschreitung jedoch als möglich. Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruch, der ein komplexes Produkt betrifft, hat das grundlegende Potential, den Patentverletzer besonders hart und nachteilig zu treffen. Ein solcher im Einzelfall bestehender Interessenskonflikt kann dann durch die grundsätzliche Unbedingtheit des Unterlassungsanspruchs eventuell nicht mehr hinreichend erfasst werden. In diesem Fall ist denkbar, dass die Durchsetzung somit im Einzelfall zu einem ausnahmsweise unzumutbaren, unbilligen Ergebnis führen kann.

1084 *Osterrieth*, GRUR 2018, 985, u. 992; vgl. zu SEP *Picht*, S. 237 und oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. c) bb) ii), S. 202.

1085 *Hofmann*, S. 349; *Siebrasse/Sikorski/Contreras et al.*, in: Patent remedies and complex products (2019), 115, 121.

1086 Vgl. *Osterrieth*, GRUR 2018, 985.

1087 *Hofmann*, S. 348 f.; *Osterrieth*, GRUR 2018, 985, 987 mit Verweis auf Erwägungsgrund 2 der DurchsetzungsRL.

1088 *Hofmann*, S. 350 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

cc) Weitere Fallgestaltungen

Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs, der einen komplexen Verletzungsgegenstand betrifft, kann unter verschiedenen Gesichtspunkten dysfunktional sein. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob auch außerhalb des aktuell in der Diskussion stehenden ‚Mikrokosmos' Umstände hinzutreten können, bei denen eine unzulässige Rechtsausübung zumindest vorstellbar ist.

Dies zeigt ein Blick auf die eingangs gebildeten Beispiele: Im Fall des Bergwerkbetreibers kann auf die Schnelle keine patentfreie Pumpenalternative gefunden werden. Und die Realisierung des Umbaus wäre wegen strikter bergpolizeilicher Vorgaben nur mit erheblichem finanziellem Mehraufwand möglich. Vielleicht möchte der Patentinhaber auch keine Lizenz erteilen. Gründe hierfür könnten beispielsweise ein bestehendes Konkurrenzverhältnis zwischen Patentinhaber und Patentverletzer – Stichwort Sperrpatent – oder der Nichtabschluss von Geheimhaltungsvereinbarungen sein, die jedoch für den Einstieg in Verhandlungen gewünscht sind. Dies mag zwar in gewissen Fällen unwahrscheinlich erscheinen,[1089] kann jedoch aus verschiedenen Gründen durchaus vorkommen.[1090] Im Übrigen ist der Patentinhaber grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Lizenz zu erteilen – selbst bei einer marktbeherrschenden Stellung.[1091] Im Fall des Start-ups wurde die Rechtsverletzung aufgrund der mangelnden geschäftlichen Erfahrung zunächst trotz subjektiv umsichtigen Vorgehens nicht erkannt. Die in nachfolgenden Lizenzverhandlungen angebotenen, marktüblichen Lizenzsätze kann das Start-up aufgrund seiner generellen finanziellen Lage nicht ohne Weiteres bewältigen – es müsste beispielsweise Anteile am späteren Gewinn zusagen.

Auch hier scheint zumindest das Risiko eines *Lock-In* zu bestehen. Der patentverletzende Bergwerksbetreiber hätte *ex post* deutlich erhöhte Anpassungskosten der Technologie und wegen der schon getätigten Investitionen in den Stollenausbau auch *ex post* eine sinkende Profitabilität vorzuweisen. Die öffentlich-rechtlichen Vorgaben verstärken diese Situation und können zu einer besonders unbilligen Überprävention und hiermit

---

1089 So jedenfalls *Schellhorn*, S. 65 bezogen auf Inhaber nicht-praktizierter Patente.

1090 Somit kann z. B. die Argumentation von *Sendrowski*, Mitt. 2020, 533, 534, man möge vor dem geschäftlichen Handeln um Lizenzen nachsuchen in vielen Fällen nicht verfangen.

1091 EuGH, Urt. v. 29. 4. 2004 – C-418/01, GRUR 2004, 524, 526 – *IMS/Health*; dazu unten Teil 2 Kapitel 8 IV. 1, S. 388; ein anderer Maßstab gilt selbstredend bei Fällen, denen ein SEP zu Grunde liegt.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

zu einer Dysfunktionalität führen. Lediglich zwei Unterschiede bestehen im Vergleich zur Situation des komplexen Produkts. Zunächst wäre der Patentverletzer hier in der Lage gewesen, die Patentverletzung rechtzeitig zu erkennen. Ferner inkorporiert das Bergwerk nicht im selben Maß eine große Vielzahl weiterer Innovationen wie Produkte des Telekommunikationssektors: Die Faktoren der Unübersichtlichkeit und der Innovationshinderung fallen hier weg. Gleichwohl könnte man die Pumpen wohl auch als Teil des komplexen Gegenstands ‚Bergwerk' im weiten Sinne verstehen. Es werden zwar nicht viele Technologien in einem durch Lieferketten hergestellten Gegenstand kombiniert, wohl aber ein Teil einer größeren, von dieser abhängigen Konstruktion.

Anderes ergibt sich hingegen im Fall des Start-ups. Hier sind die Anpassungskosten für die Technologie *ex post* genauso hoch wie sie es *ex ante* waren. Das Start-up hätte vor Kenntniserlangung der Patentverletzung genauso viel für einen Technologiewechsel zahlen müssen wie danach und wäre deshalb nicht mit erhöhten Umstellungskosten belastet. Die den Wert der Erfindung widerspiegelnden Lizenzsätze stehen auch nicht außer Verhältnis zu denen der nächstbesten Alternative. Vielmehr sind es die unternehmerische Situation und die wirtschaftlichen Bedingungen des Start-ups, die den wirtschaftlichen Schaden und einen vermeintlichen *Lock-In*-Effekt verursachen.[1092]

Schwieriger wird es hingegen, wenn zwar nur ein kleiner Teil wie beispielsweise eine Halbleiterbaugruppe eines Gesamtprodukts patentverletzend ist, dieser aber nicht hochtechnologisiert und hochwertig wie ein selbstfahrendes Auto ist, sondern nur ein billiges Massenprodukt wie ein DVD-Player darstellt.[1093] Hier kann eine unübersichtliche Patentlage und *Lock-In*-Effekt nicht ohne Weiteres angenommen werden.

Angesichts dieser Ausführungen wird man feststellen müssen, dass es in der Theorie Fallgestaltungen außerhalb der Thematik des komplexen Produkts im engen Sinne geben kann, in denen eine besonders unbillige Härte nicht von vornherein ausgeschlossen ist. Vor allem im Zusammenhang des *Hold-Up* könnte man unzählige Kriterien anführen, die unter Umständen bei der Gesamtschau zu berücksichtigen wären.[1094] Sicher ist

1092 Rein objektiv betrachtet sind *switching costs* und Lizenzsätze nicht erhöht. Es kann deshalb ein *Lock-In*-Effekt auftreten.

1093 Vgl. LG Mannheim, Urt. v. 6. 6. 2006 – 2 O 242/05 – *Halbleiterbaugruppe*, juris Rn. 81.

1094 Vgl. *Siebrasse,* in: Patent remedies and complex products (2019), 239, 261 f. u. 263 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

jedenfalls, dass es grundlegend falsch wäre, bei der Analyse von dysfunktionalen Konstellationen nur Fälle mit komplexen Produkten im engeren Sinne einzubeziehen.

dd) Zusammenfassung

Wegen der unbedingten und sofortigen Wirkung der Rechtsfolge des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs hat dessen Durchsetzung das grundlegende Potential, hohe wirtschaftliche Schäden beim Patentverletzer herbeizuführen. Die mit der Durchsetzung verbundenen möglichen Härten sind jedoch grundsätzlich hinzunehmen. Die Durchsetzung verstößt weder gegen die Zwecke des Patentrechts noch gegen die des allgemeinen Zivilrechts. Eine unzulässige Rechtsausübung liegt dann nicht vor.

Etwas anderes kann sich hingegen beim Hinzutreten weiterer Umstände ergeben. Ist der Verletzungsgegenstand Teil eines komplexen Produkts mit vielschichtigen Technologien, so führt diese Komplexität zu einer Reihe von Problemen. Eine alle Technologien abdeckende *FTO*-Analyse kann nur mit unwirtschaftlichem Aufwand betrieben werden. Einzelne Schutzrechte können so übersehen werden und einen *Lock-In*-Effekt auslösen. Der Patentverletzer und Hersteller des komplexen Produkts kann wegen der Vielschichtigkeit des Gesamtprodukts mit zusätzlichen Umstellungskosten und frustrierten Aufwendungen konfrontiert werden. Der Patentverletzer kann der Verletzungssituation somit nicht ohne Weiteres entgehen, ohne hohe wirtschaftliche Schäden zu erleiden. Die Situation kann der Patentinhaber gegebenenfalls ausnutzen und unter anderem Lizenzgebühren verlangen, die nicht mehr den nominellen Wert der Erfindung, sondern den der erhöhten Verhandlungsmacht des Patentinhabers wiedergeben. In diesen Fällen handelt der Patentinhaber mit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs entgegen der Ratio des Patentrechts und des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs sowie entgegen den Zwecken des allgemeinen Zivilrechts. Dann ist die Durchsetzung dysfunktional und eine unzulässige Rechtsausübung.[1095] Auch außerhalb der Konstellation des komplexen Produkts könnte theoretisch in gewissen Fällen ein *Lock-In*-Effekt eintreten, bei denen an eine Dysfunktionalität zu denken wäre.

1095 Auch hier in Form eines institutionellen Rechtsmissbrauchs, da Durchsetzung des Patents zwar eigentlich dem objektiven Zweck nach erfolgt, aber entgegen der eigentlichen Funktion und Zwecksetzung im Rechtsgefüge des Patent- und allg. Zivilrechts.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

e) Durchsetzung entgegen Drittinteressen

Ein weiteres in der Diskussion stehendes Problemfeld betrifft die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs, die zwar nicht den Interessen des Patentverletzers, aber solchen von Dritten zuwiderläuft.[1096] Schon die historische Betrachtung zeigt, dass insbesondere öffentliche Interessen in Konflikt mit dem Patentrecht treten können.[1097] Dieser recht offenen Kategorisierung können verschiedene Konstellationen unterfallen, in denen Dritte ein Interesse an einer ungehinderten, wenngleich auch rechtsverletzenden Benutzung der patentierten Lehre haben.

aa) Öffentliche Zugangsinteressen

In Zeiten der SARS-CoV-2 Pandemie hat sich die Diskussion im besonderen Maße den öffentlichen Interessen beziehungsweise den Zugangsinteressen der Allgemeinheit zu patentgeschützten Medikamenten zugewandt. Neben der durch ein Statement des Office of the United States Trade Representative[1098] angefachten Generaldebatte um den Verzicht auf den Patentschutz von für die globale Gesundheit wichtigen Pharmazeutika[1099] liegt das Augenmerk auf solchen Fällen, in denen die Allgemeinheit be-

---

1096 Siehe bspw. *Vom Feld/Hozuri*, in: FS Rojahn (2020), 209, 219 f.; *Grabinski*, GRUR 2021, 200; *Schellhorn*, S. 66 f. *Schönbohm/Ackermann-Blome*, Mitt. 2020, 101, 104; *Stierle*, GRUR 2019, 873, 878 f.

1097 Siehe oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. a), S. 63.

1098 USTR, Statement from Ambassador Katherine Tai on the Covid-19 Trips Waiver, Press Release USTR, 5. 5. 2021, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/may/statement-ambassador-katherine-tai-covid-19-trips-waiver (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); dazu *Maxmen*, In shock move, US backs waiving patents on COVID vaccines, Nature, 6. 5. 2021, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01224-3 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022). Auslöser der Diskussion war ein Antrag von Indien und Südafrika bei der WTO, WTO, IP/C/W/699, 1 ff.

1099 Vgl. zu SARS-CoV-2 Impfstoffen *Hilty/Batista/Carls et al.*, Position Statement of the MPI, S. 1 f.; weiterhin *Bäumler/Terhechte*, NJW 2020, 3481; *Bühling*, in: FS Rojahn (2020), 141; *Metzger/Zech*, GRUR 2020, 561; *van Overwalle*, GRUR Int. 2020, 883. Neu ist diese Diskussion mit Blick auf TRIPS und jedenfalls nicht, *Bühling*, in: FS Rojahn (2020), 141, 145. Ein zeitnahes Ende scheint jedoch nicht in Sicht zu sein, *Kuchler*, Seoul urges Biden to break the deadlock in vaccine intellectual property rights, Financial Times, 25. 8. 2021, https://www.ft.com/content/66adc278-7191-4b8b-a0fc-b33e915d4631 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ziehungsweise der Staat auf die patentverletzende Ausführung zur pharmazeutischen Versorgung angewiesen ist und der Patentinhaber nicht bereit oder in der Lage ist, die Versorgung zu übernehmen.[1100] Sollte der Patentinhaber den Unterlassungsanspruch dann gegen Verletzer durchsetzen, so würde diese Versorgung sofort und unmittelbar abgeschnitten werden. Dies würde zu entsprechenden (volks-)gesundheitlichen Folgen führen, sofern zeitnah keine validen Alternativen zur Verfügung stehen und schon weitgehende Vorbereitungen für Behandlungen getroffen wurden.[1101] Angesichts der aktuellen pandemischen Geschehnisse werden – womöglich vor dem Hintergrund von Gerichtsverfahren mit Vakzinherstellern in den USA[1102] – auch solche Fälle gebildet, in denen ein Unterlassungsgebot den Vertrieb eines lebensnotwendigen Impfstoffes verhindert.[1103]

Aber auch Zugangsinteressen zu anderen wichtigen Infrastrukturen oder Technologien werden in diesem Rahmen angeführt.[1104] Zu denken sei an wichtige Verkehrs- und Transportinfrastrukturen, die eine patentierte Technologie nutzen und zum Erliegen kämen, wenn eine hierfür erforderliche Patentverletzung untersagt würde.[1105] In diesen Bereich könnten theoretisch auch Fälle patentierte Technologien einzuordnen sein, die für die staatliche beziehungsweise öffentliche Infrastruktur und Versorgung

---

1100 *Schönbohm/Ackermann-Blome,* Mitt. 2020, 101, 104; *Stierle,* GRUR 2019, 873, 878; vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*.

1101 So die Argumentation der Bekl. in LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*; vgl. weiterhin LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10 (unveröffentlicht).

1102 News in Brief, 38 Nat. Biotechnol. (2020), 1009. Dieses Verfahren um eine Schlüsseltechnologie des mRNA-Impfstoffs hat dessen Entwicklung und dem Verkauf durch *Moderna* jedoch – soweit ersichtlich – nicht geschadet.

1103 So im Zusammenhang mit der Verabschiedung des 2. PatModG im Bundestag *Scheer*, in: *Scheer/Fechner,* Koalitionsfraktionen einigen sich auf Patentrechtsmodernisierungsgesetz, Pressemitteilung der SPD-Fraktion, 2. 6. 2021, https://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/koalitionsfraktionen-einigen-patentrechtsmodernisierungsgesetz (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); wesentlich zurückhaltender die Fraktion der CDU/CSU, Beschlussempfehlung zum 2. PatModG, BT-Drs. 19/40398, S. 59 f.

1104 *Vom Feld/Hozuri,* in: FS Rojahn (2020), 209, 219; *Stierle,* GRUR 2019, 873, 878.

1105 In diese Richtung schon *Isay,* GRUR 1913, 25, 26 mit folgendem Bsp.: „Ein Kesselfabrikant wird rechtskräftig wegen Patentverletzung verurteilt. Sämtliche Lokomotiven der Staatsbahn sind mit genau der gleichen Kesselkonstruktion ausgerüstet. Der Patentinhaber übersendet der Bahnverwaltung das Urteil des Reichsgerichts. Soll die Bahn gezwungen werden, ihren Betrieb so lange einzustellen, bis die Lokomotiven umgebaut sind?".

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

relevant sind und bei denen die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs die Funktionstüchtigkeit des Staats einschränken könnte.[1106]

bb) Weitere Drittinteressen

Auch abseits des öffentlichen Zugangsinteresses sind weitere Beispiele zu nennen, in denen Interessen von nicht unmittelbar am Patentverletzungsstreit beteiligten Personen an der fortdauernden Benutzung der patentierten Lehre im Mittelpunkt stehen. So könnte es in dem zuvor gebildeten Fall des Bergwerksbetreibers die Unterlassung der patentverletzenden Nutzung zu einer womöglich dauerhaften Betriebsstilllegung kommen und dies in der Folge zum Wegfall der Arbeitsplätze der nicht an der Patentverletzung beteiligten Bergleute führen.[1107] Ähnliches könnte bei einem verklagten Zulieferer angeführt werden, der Teile eines komplexen, patentverletzenden Produkts verarbeitet: Vielleicht träte zwar beim diesem kein *Lock-In*-Effekt und keine *Hold-Up*-Situation auf, da das Produkt in diesem Teil der Lieferkette noch nicht komplex geworden ist, wohl aber beim nicht verklagten Hersteller des finalen Produkts.[1108] Dieser hätte wegen steigender Umstellungskosten und frustrierter Aufwendungen durchaus ein Interesse an der ungehinderten Nutzung der patentierten Technologie. Aber auch Einsparpotentiale im Gesundheitswesen[1109] oder

---

1106 *Stierle*, GRUR 2019, 873, Fn. 58; *id.*, GRUR 2020, 262, 266; vgl. bspw. auch RG, Urt. v. 28. 6. 1911 – Rep. I. 585/09, RGZ 77, 14; Urt. v. 22. 6. 1912 – Rep. I. 74/12, RGZ 79, 427. In diesen Fällen verletzte der Staat Patente betreffend eine Befestigung eines Säbelträgers an Armeesatteln bzw. einer Entlastungsvorrichtung für Rohrverbindungen bei Überhitzern in Kriegsschiffen. Die Patentinhaber erhoben in beiden Fällen Klage auf Unterlassung weiterer Verletzung; Heer und Marine wären durch die Gewähr der Unterlassungsklage wohl in ihrer Leistungsfähigkeit erheblich eingeschränkt gewesen. Zur antiquierten Lösung der Fälle durch das RG oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. a), S. 63., insb. Fn. 200.

1107 Vgl. auch RG, Urt. v. 3. 3. 1928 – I 242/27, RGZ 120, 264, 268. Das RG führte hier am Rande aus, dass einem Bergwerksunternehmer eine Einstellung des Bergbaubetriebs schon deshalb nicht zugemutet werden darf, weil sie „durch Ausfall an Förderung und durch Erwerbslosigkeit von Arbeitern unverhältnismäßig großen Schaden für die Volkswirtschaft nach sich zöge." Zu diesem Fall oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. a), S. 63; weiterhin *Sendrowski*, Mitt. 2020, 533, 535 zum Verlust von Arbeitsplätzen.

1108 *McGuire*, GRUR 2021, 775, 781 f.

1109 So jedenfalls Pro Generika, Stellungnahme, 23.9. 2020, https://progenerika.de/app/uploads/2020/11/Stn.-Pro-Generika_2.-PatMoG.pdf (zuletzt geprüft am

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Marktrücknahmen von Medikamenten bspw. wegen Verhandlungen über die Festsetzung von Erstattungsbeiträgen nach § 130b SGB V[1110,1111] wurden in dem Kontext als relevante Drittinteressen bezeichnet.

cc) Dysfunktionalität

Die vorangegangenen Beispiele zeigen, dass die Situationen, in denen Dritte ein Interesse an der ungehinderten patentverletzenden Nutzung haben, vielschichtig sind.[1112] Zu klären gilt hier also ebenso wie bei den anderen Fallgruppen, wann überhaupt ein dysfunktionales Handeln, also eine unzulässige Rechtsausübung vorliegen kann.

Den Zwecksetzungen im Patentsystem ist es gemein – und das liegt allen theoretischen Ansätzen zu Grunde –, dass technischer Fortschritt zugunsten der Allgemeinheit geschaffen werden soll.[1113] Die Erfüllung von Allgemeininteressen ist die maßgebende Stoßrichtung des Patentrechts.[1114] Wird die Allgemeinheit in Folge der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs hingegen entgegen dieser Gemeinwohlorientierung belastet, so kann im Grundsatz ein zweckverfehlendes und damit dysfunktionales Handeln angenommen werden. Der Begriff der Allgemeinheit kann sich in diesem Zusammenhang denklogisch nicht individualinteressenbezogen auf einzelne Dritte, sondern nur auf einen Großteil oder die Gesamtheit derjenigen beziehen, die von den Allgemeininteressen profitieren.[1115]

Für die Zwecksetzungen des Zivilrechts ist zunächst der schon zuvor herausgearbeitete Grundsatz anzuführen, nachdem nicht jede übermäßige wirtschaftliche Beeinträchtigung und Härte des Unterlassungsanspruchs ein unbilliges Ergebnis darstellt. Dies muss *a fortiori* auch für nicht direkt

---

1. 5. 2022), S. 6; offengelassen bei der Interessenabwägung im Rahmen einer einstweiligen Verfügung von OLG Düsseldorf, Urt. v. 26. 9. 2019 – 2 U 28/19, GRUR-RS 2019, 33227 Rn. 50 – *MS-Therapie*.

1110 Sozialgesetzbuch, fünftes Buch – gesetzliche Krankenversicherung – vom 20. Dezember 1988, BGBl. 1988 I, S. 2477 (SGB V).

1111 In diese Richtung bspw. *Kaltenborn*, VSSAR 2018, 277, 287 ff., jedoch auf Zwangslizenzen nach § 24 PatG fokussiert.

1112 Dies ist auch einer der großen Kritikpunkt an der Reform durch das 2. PatModG, *McGuire*, GRUR 2021, 775, 781 f.; hierzu ausführlich unten, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) iii), S. 357,

1113 *Stierle*, S. 237 ff.; *Id.*, GRUR 2019, 873, 879; *id.*, GRUR 2020, 262, 266.

1114 *Stierle*, S. 238 m. w. N.

1115 Vgl. Ibid. S. 238; vgl. auch im Zusammenhang der Reform *McGuire*, GRUR 2021, 775, 781.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

in Rechtsbeziehung stehende Personen gelten. Mit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs einhergehende mittelbare Folgen wie rein finanzielle Beeinträchtigungen Dritter sind deshalb grundsätzlich hinzunehmen und können deshalb von vornherein kein unzumutbar unbilliges Ergebnis darstellen.[1116] Um im Einzelfall eine grob unbillige Rechtsfolge annehmen zu können, die dem Gebot von Treu und Glauben zuwiderläuft, müssen auch in Drittkonstellationen besondere Umstände hinzutreten, die ausnahmsweise ein unzumutbar unbilliges Ergebnis zur Folge hätten.[1117] Zwar besteht in den Fällen der Patentverletzung eine rechtliche Sonderbeziehung zwischen dem Anspruchsinhaber und Anspruchsgegner.[1118] Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Gebot von Treu und Glauben auch Interessen Dritter oder der Allgemeinheit zugänglich ist.[1119] Drittinteressen dürfen also nicht einfach von vorherein als unbeachtlich ausgeblendet werden. Beeinträchtigt die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs also Dritt- oder Allgemeininteressen unzumutbar unbillig, so würde die Durchsetzung gegen besagten Zweck des allgemeinen Zivilrechts verstoßen und deshalb dysfunktional sein.

f) Durchsetzung als gezielte Schädigung des Anspruchsgegners: Individueller Rechtsmissbrauch

Insbesondere im Zusammenhang mit *Hold-Up*-Situationen und der Diskussion um *NPE* wird auf solche Konstellationen hingewiesen, in denen der Patentinhaber die Durchsetzung seines Unterlassungsanspruch nutzt, um den Patentverletzer gezielt zu schikanieren oder zu schädigen.[1120] Hier könnte an einen Patentinhaber gedacht werden, der zwar frühzeitig eine Patentverletzung entdeckt, aber mit der Durchsetzung abwartet, bis der Patentverletzer einen Besitzstand geschaffen hat, um dann mit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs den Patentverletzer finanziell

1116 *Ohly,* GRUR 2021, 304, 306.
1117 Dazu oben Teil 2 Kapitel 5 II. 2. e) cc), S. 225.
1118 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 88; *Siebert,* S. 118, 129.
1119 *Siebert,* S. 118, jedoch teilw. mit nationalsozialistischen Begründungstendenzen; vgl. MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 52.
1120 Vgl. *Busche,* GRUR 2021, 157, 161; *Heusch,* in: FS Meibom (2010), 135, 147; *Mes,* in: FS Hoffmann-Becking (2013), 821, 825; *Sonnenberg,* S. 175 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

zu schädigen[1121] oder gerade dessen Ruf als zuverlässigen Hersteller zu beeinträchtigen. Schon das Reichsgericht beschäftigte sich mit einer solchen Fallkonstellation.[1122] Diese Durchsetzung könnte der Zwecksetzung des allgemeinen Zivilrechts zuwiderlaufen, nach der Rechte nach dem Gebot sozialer Ethik durchzusetzen sind und nicht allein zum Schaden Dritter.[1123]

g) Durchsetzung als Missbrauch prozessualer Befugnisse

Eine ähnliche Stoßrichtung hat der Vorwurf, Rechtsinhaber würden gerade eine klageweise Durchsetzung ihrer Ansprüche aus den Klagepatenten nutzen, um eine Drohkulisse zu schaffen, den Patentverletzer so zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu bringen oder bei diesem Kosten und Zeitaufwand auszulösen.[1124] Da sich ein solcher Vorwurf nicht direkt, sondern primär auf die prozessuale Durchsetzung beziehungsweise die Ausübung der Klagebefugnis bezieht, muss unabhängig von Zwecksetzungen des materiellen Rechts geprüft werden, ob eine solche zweckwidrig ist. Abgekoppelt von patentrechtlichen und allgemeinen zivilrechtlichen Zwecken und denen des Unterlassungsanspruchs verfolgt das Prozessrecht eigene Zwecke.[1125] Denn auch das Zivilprozessrecht ist nicht befreit von

---

1121 Zur Störung eines fremden Besitzstandes im Rahmen der bösgläubigen Anmeldung als absoluten Schutzhindernisses einer Marke i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG BeckOK MarkenR/*Kur* § 8 Rn. 916 ff.

1122 "Insbesondere wäre es denkbar, daß ihm [dem Kl.] entgegengehalten werden könnte, er habe dem Verletzer gegenüber der Geltendmachung seiner Rechte […] hinausgezögert, um daraus einen besonderen Vorteil zu ziehen […].", RG, Urt. v. 29. 3. 1930 – I 240/29, MuW 1930, 371, 372. Nach Ausführungen des RG sei dies angesichts der Verjährung der Ansprüche jedoch nur selten anzunehmen. Im Übrigen war der dortige Kl. nach Ende des ersten Weltkriegs ‚einfach' mit der Durchsetzung seines Patents überfordert.

1123 MüKoBGB/*Grothe* § 226 Rn. 1; Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 5, 8.

1124 In diese Richtung gingen bspw. die Argumentation der Bekl. in LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 1. 2007 – 4a O 351/05, BeckRS 2010, 14545; OLG München, Urt. v. 8. 8. 2019 – 6 U 4020/18, GRUR-RS 2019, 41075 Rn. 28 – *Fensterflügel*; LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 87 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; speziell auf *NPE* bezogen *Schellhorn,* S. 72 m. w. N.

1125 Verstöße gegen materielle Zwecksetzungen nicht automatisch Verstöße gegen etwaige prozessuale Zwecksetzungen, nur weil sie im Rahmen eines Prozesses erfolgen, vgl. *Pfister,* S. 31; *Zeiss,* S. 177 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Handlungspflichten[1126] oder gar „moralinfrei“[1127], sondern mit eigenen, der Rechtsmaterie innewohnenden Imperativen versehen.[1128] Insbesondere ist dem Prozessrecht der Zweck inhärent, dass die Parteien eine redliche Prozessführung betreiben und mit der Ausübung der ihnen zur Verfügung stehenden Befugnisse ausschließlich die vom Verfahrensrecht vorgesehenen Zwecke verfolgen sollen.[1129] Werden also mit der Ausübung prozessualer Befugnisse schikanöse oder schädigende und deshalb prozesszweckfremde Zwecke verfolgt, so kann hierin eine dysfunktionale und damit unzulässige Ausübung prozessualer Befugnisse liegen.[1130] Mit der freien Wahl der passenden Verfahrensart und der durchzusetzenden Schutzrechte wird sich der Patentinhaber jedoch grundsätzlich innerhalb der Zwecke des Prozessrechts bewegen.[1131]

3. Systembedingte Konstellationen

Vorstehend wurden durchsetzungsbezogene Problemfelder thematisiert, in deren Kategorisierung eine zweckwidrige und deshalb dysfunktionale Rechtsausübung den Schwerpunkt der Untersuchung darstellte. Daneben sind aber auch solche Anwendungsfälle Teil der aktuellen Diskussion geworden, die sich bei näherer Betrachtung nicht als zweckentfremdete Rechtsausübung darstellen, sondern übergeordnete Dysfunktionalitäten hervorbringen. Sie sind also nicht direkt auf der Ebene der Rechtsdurchsetzung zu verorten, sondern außenstehende, systembedingte Faktoren. Wie die Untersuchung zeigen wird, können und dürfen solche Faktoren für sich allein nicht dazu führen, dass eine Rechtsdurchsetzung als unzulässig bewertet wird oder Ansprüche anderweitig beschränkt werden.

1126 So aber bspw. noch *Goldschmidt,* S. 354; *Niese,* S. 64.

1127 *Goldschmidt,* S. 292.

1128 *Zeiss,* S. 34; weiterhin *Berges,* NJW 1965, 1505, 1509. Allg. zum Prozessrechtsverhältnis und dessen Natur Musielak/Voit/*Musielak* Einl. Rn. 55 f.; MüKoZPO/*Rauscher* Einl. Rn. 31 ff.

1129 Musielak/Voit/*Musielak* Einl. Rn. 56; MüKoZPO/*Rauscher* Einl. Rn. 31; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 1102; Zöller/*Vollkommer* Einl. Rn. 40. *Zeiss,* S. 153 ff., 157 ff.

1130 Damit ist jedoch noch nichts über die heranzuziehenden Ausübungsschranken im Zivilprozessrecht gesagt. Verschiedene Normen und Ansätze sind dabei grds. heranziehbar, vgl. *Zeiss,* S. 14 ff.

1131 Vgl. LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 87– *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

a) Patentqualität, ‚Trivialpatente' und Patentdickichte

Der erste systembedingte Faktor bezieht sich auf das Erteilungssystem und die hieraus resultierende Patentqualität. Aufgrund stetig steigender Patentanmeldungen bei gleichzeitig sinkenden F&E-Tätigkeiten wird häufig angebracht, dass die Qualität der erteilten Patente in den letzten Jahrzehnten sänke[1132] – mit negativen Auswirkungen für Patentinhaber, Mitbewerber, den Wettbewerb und die Rechtspflege.[1133] So katastrophal scheinen die Ausmaße, dass teilweise sogar von einem „global warming of patents" die Rede ist.[1134] Als Fehlerquelle werden die stark steigenden Anmeldezahlen und die damit einhergehende Überlastung der Patentämter ausgemacht.[1135] Verschiedene Faktoren sollen dabei ins Gewicht fallen. Insbesondere die Komplexität der Telekommunikationstechnologie und der angrenzenden Bereiche verschlechtere die Arbeitsbedingungen der Patentämter maßgeblich. Großflächige Teilanmeldungen, eine breite Anspruchsfassung der Patente sowie steigende Quantität und Internationalität der für den Stand der Technik relevanten Publikationen werden dabei als Überlastungsursachen angeführt.[1136]

Die Kritik an der Patentqualität bezieht sich einerseits auf einen häufig zweifelhaften Rechtsbestand vieler Patente.[1137] Gestützt wird diese Aussage

---

1132 *Ackermann-Blome*, S. 23 f., 78; *Ann*, Mitt. 2016, 245, 246; *id.*, GRUR Int. 2018, 1114; BeckOK PatR/*Fitzner* Vor § 1 Rn. 10; *Hess-Blumer*, sic! 2009, 851, 863; *Osterrieth*, 5. Auflage, Rn. 27 f.; *Id.*, GRUR 2009, 540; *Sonnenberg*, S. 12 f.

1133 *Ackermann-Blome*, S. 25 f.; *Ann*, GRUR Int. 2018, 1114, 1115 f.; *Osterrieth*, 5. Auflage, Rn. 28; *Sonnenberg*, S. 12 f.

1134 *Straus*, 11 J. World Intell. Prop. (2008), 58; dies aufgreifend spricht *Ackermann-Blome*, S. 76 davon, dass Patente drohen „– ähnlich wie Treibhausgase –, die Umwelt zu »verschmutzen«." *Lenz*, S. 53 *et passim* spricht von einer Patentinflation.

1135 *Ackermann-Blome*, S. 76; Vgl. *Europäische Kommission*, KOM(2007) 165 endgültig, S. 31; *Lang*, in: Gewerbliche Schutzrechte im Innovationsprozess (2008), 71, 76; *Osterrieth*, Rn. 27; *Sonnenberg*, S. 11 f.

1136 *Hüttermann*, Mitt. 2016, 101, 103; *Osterrieth*, Rn. 27; *id.*, GRUR 2009, 540, 541; *Sonnenberg*, S. 12 m. w. N. Eine reine Mutmaßung scheint hingegen, dass sich die Patentämter durch eine schnelle formal juristische Prüfung nur Erteilungsgebühren sichern möchten und die tatsächliche Prüfung der nachgelagerten Instanz überlassen. Dies nimmt *Sonnenberg*, S. 12 an.

1137 *Ackermann-Blome*, S. 76, 78; *Hess/Müller-Stoy/Wintermeier*, Mitt. 2014, 439, 459 ff.; *Osterrieth*, 5. Auflage, Rn. 27; *Pagenberg*, in: FS Kolle & Stauder (2005), 251, 252.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

auf hohe Vernichtungsquoten in Nichtigkeitsverfahren.[1138] Andererseits wird unter dem Stichwort des ‚Trivialpatents' auch eine mangelnde Erfindungsqualität ins Feld geführt. Hierunter werden zumeist Patente verstanden, die keine großen technischen Neuerungen, sondern nur scheinbar triviale Weiterentwicklungen zum bisherigen Stand der Technik offenbaren.[1139] Gerade Patente im Telekommunikationsbereich sollen lediglich vom analogen in das digitale Umfeld transferierte Problemlösungen schützen.[1140] Aber auch im Rahmen der aktuell vermehrt in der Diskussion stehenden Frage der Patentierbarkeit von durch künstliche Intelligenz geschaffener Erfindungen scheint sich eine ähnliche Debatte anzubahnen.[1141]

Berührungspunkte mit der Praxis sollen solch ‚schwache' Patente an zwei Stellen aufweisen. Erstens wird der negativ konnotierte, bisweilen abwertende Begriff des Trivialpatents[1142] vielfach im Zusammenhang mit der *NPE*-Diskussion verwendet. So sollen *NPE* gerade solche Patente gegen kleine und mittelgroße Unternehmen durchsetzen, um unter anderem mittels eines *Hold-Up* schnell hohe Lizenzgebühren erzielen zu können.[1143] Zweitens werden schwache Patente auch mit *Hold-Up*-Situationen bei komplexen Produkten thematisiert. Dort wird argumentiert, dass im Rechtsbestand zweifelhafte Patente einen geringeren Gegenwert hätten

---

1138 Maßgeblich *Hess/Müller-Stoy/Wintermeier*, Mitt. 2014, 439 ff.; weiterhin *Henkel/Zischka*, 48 Eur. J. Law Econ. (2019), 195 ff. Eine weitergehende Zusammenstellung der Literatur findet sich bei *Ackermann-Blome*, S, 54 ff.

1139 *Lang*, in: Gewerbliche Schutzrechte im Innovationsprozess (2008), 71, 76; *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787, 792 f.; *Uhrich*, ZGE 2009, 59, 63; vgl. *Tochtermann*, ZGE 2019, 362, 366; *Weyand/Haase*, GRUR 2004, 198, 202.

1140 *Lang*, in: Gewerbliche Schutzrechte im Innovationsprozess (2008), 71, 76; *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787, 791 f.; *Schellhorn*, S. 21 f. mit konkreten Beispielen.

1141 Vgl. *Schneider/Petrlík*, GRUR Int. 2019, 560, 563. Allg. zu KI als Erfinder *Stierle*, GRUR Int. 2021, 115 ff.

1142 Entsprechend kann die Bezeichnung der Patente eines Mitbewerbers als Trivialpatente eine unlautere geschäftliche Handlung i. S. d. §§ 3, 6 Abs. 1 Nr. 5 UWG darstellen, OLG München, Urt. v. 9. 3. 2006 – 6 U 5757/04, GRUR-RR 2006, 268 – *Trivial-Patente*. Zu Recht kritisch zur Bezeichnung *Pagenberg*, in: FS Kolle & Stauder (2005), 251 ff.

1143 *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787, 792 f.; *Thumm/Gabison*, S. 131; *Uhrich*, ZGE 2009, 59, 63; kritisch *Schnekenbühl*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 20 Rn. 146; vgl. auch *Frick*, S. 115, 121 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

und deshalb das Ungleichgewicht zwischen dem tatsächlichen Wert der Erfindung[1144] und den geforderten Lizenzsätzen verstärken können.[1145]

Gleichwohl kann eine solch extensive Kritik aus verschiedenen Gründen zurückgewiesen werden. Hinsichtlich der Erfindungshöhe muss zunächst erwähnt werden, dass nicht jede Erfindung ein Blockbuster-Medikament oder zukunftweisender technischer Meilenstein sein kann. Auch eine aus Sicht der Verbraucher oder Wettbewerber einfache Erfindung kann Patentschutz genießen, sofern die Schutzvoraussetzungen vorliegen. Im Patentrecht kommt es – anders als im Urheberrecht – nicht auf subjektive Empfindungen an.[1146] Es wird sich also vielfach um ein rein faktisches Akzeptanzproblem handeln.[1147] In der Retrospektive erscheinen zudem viele Erfindungen trivial, obwohl dies der erfinderische Schritt gerade nicht war.[1148] Häufig werden vorschnell Rückschlüsse aus US-amerikanischen Verhältnissen gezogen, die sich nicht ohne Weiteres auf andere Systeme übertragen lassen. Dies ist insbesondere bei der *NPE*-Diskussion der Fall.[1149]

Auch hinsichtlich der verstärkenden Wirkung eines ‚schwachen' Patents im Rahmen eines *Hold-Up* sind etwaige Sorgen unbegründet. Zwar mag die Differenz zwischen dem tatsächlichen Wert der Erfindung und den wegen des *Lock-In* geforderten Lizenzsätzen bei einem potentiell rechtsunbeständigen Patent relativ gesehen höher sein. Wegen dieser zu berücksichtigenden potentiellen Rechtsunbeständigkeit schmälert sich dieser Wert jedoch wieder insgesamt. Im Falle eines ‚schwachen' Patents ist der Aufpreis also insgesamt deutlich geringer.[1150] Entsprechend reduziert sich das Risiko eines *Hold-Up* generell, wenn der Verletzer um die ‚schlechte' Qua-

---

1144 Vgl. Fn. 1081.

1145 *Lemley/Shapiro,* 85 Tex. L. Rev. (2007), 1991, 2008, 2016; *Siebrasse/Sikorski/Contreras et al.,* in: Patent remedies and complex products (2019), 115, 156, Fn. 187; umfassend aus ökonomischer Sicht *Farrell/Shapiro,* 98 Am. Econ. Rev. (2008), 1347 ff.

1146 *Pagenberg,* in: FS Kolle & Stauder (2005), 251, 258.

1147 Vgl. *Lang,* in: Gewerbliche Schutzrechte im Innovationsprozess (2008), 71, 76; *Pagenberg,* in: FS Kolle & Stauder (2005), 251, 256, 258.

1148 *Melullis,* Mitt. 2016, 433, 348; *Tauchert,* GRUR 2004, 922.

1149 *Ann,* in: FS Straus (2009), 355, 363; *Frick,* S. 124 ff.; *Melullis,* Mitt. 2016, 433, 438; *Nikolic,* 14 JIPLP (2019), 477, 480 ff. Entsprechend beziehen sich die von *Schellhorn,* S. 21 f. erwähnten Beispiele ausschließlich auf US-Patente.

1150 *Lemley/Shapiro,* 85 Tex. L. Rev. (2007), 1991, 1999 f.; *Siebrasse,* in: Patent remedies and complex products (2019), 239, 259. Die von *Golden,* 85 Tex. L. Rev. (2007), 2111, 2130 f. geäußerte Kritik an dieser Wertberechnung stützt sich allein auf der Kostenverteilung des US-amerikanischen Rechts.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

lität des Patents weiß. Dann kann es bei der unternehmerischen Risikoabwägung aus ökonomischen Gesichtspunkten geboten sein, die Produktion nicht auf eine verletzungsfreie Alternative umzustellen und das Patent nichtig zu klagen.[1151]

Weiterhin ist auch die Grundlage kritisch zu sehen, die als Basis für die Diagnose der vermeintlich verringerten Patentqualität herangezogen wird. Die eingangs erwähnten Analysen der Nichtigkeitsquoten[1152] sehen sich einer breiten Kritik ausgesetzt.[1153] Insbesondere die Datenauswahl und Anzahl der Stichproben,[1154] die nicht korrekt berücksichtige Korrelation von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren[1155] und die fehlende Differenzierung von in Teilen und in Gänze vernichteten Patenten[1156] werden richtigerweise kritisiert. Daneben lassen sich unter Heranziehung anderer Daten Quoten bilden, die einen solchen Befund gerade nicht bestärken können.[1157] Selbst neue Untersuchungen kommen unter Berücksichtigung aller Faktoren zu keinem klaren Ergebnis.[1158] Natürlich liegt es im Interesse aller Akteure, dass Patente rechtsbeständig sind.[1159] Eine gewisse Vorsicht bei der Deduktion von Nichtigkeitsquoten auf die Patentqualität ist jedoch allein aus den vorgenannten Gründen geboten. Es scheint deshalb fragwürdig, auf diesen Grundlagen eine zunehmend sinkende Patentqualität, einen Verfall des Patentsystems oder Innovationsblockaden zu diagnostizieren. Im Übrigen ist die Diskussion um eine Überlastung der Patentämter nicht neu. Schon in Preußen beklagte man sich über überlastete Prüfer.[1160] Und auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde

---

1151 Vgl. *Ann,* GRUR Int. 2018, 1114, 1116; *Lemley/Shapiro,* 85 Tex. L. Rev. (2007), 1991, 2001, 2007.

1152 Siehe Nachw. in Fn. 1138.

1153 *Ann,* Mitt. 2016, 245 ff.; *Hüttermann,* Mitt. 2016, 101 ff.; *Melullis,* Mitt. 2016, 433, 438; *Nikolic,* 14 JIPLP (2019), 477, 482; *Tapia,* The Patent Lawyer Mai/Juni 2016, 22 ff.

1154 *Melullis,* Mitt. 2016, 433, 438; *Tapia,* The Patent Lawyer Mai/Juni 2016, 22, 25; so auch selbst einschränkend *Henkel/Zischka,* 48 Eur. J. Law Econ. (2019), 195, 232.

1155 *Ann,* Mitt. 2016, 245, 249; *Hüttermann,* Mitt. 2016, 101, 102; *Melullis,* Mitt. 2016, 433, 438,

1156 *Ann,* Mitt. 2016, 245, 249; *Hüttermann,* Mitt. 2016, 101 ff.

1157 *Tapia,* IAM November/December 2016, 43, 45 ff.; vgl. *Cremers/Gaessler/Harhoff et al.,* S. 2; vgl. *Hüttermann,* Mitt. 2016, 101, 103.

1158 Vgl. *Ackermann-Blome,* S. 52 ff. Die von *Henkel/Zischka,* 48 Eur. J. Law Econ. (2019), 195 verwendeten Datensätze datieren von vor 2016 und reflektieren damit nicht mehr aktuelle Zahlen.

1159 Dazu *Ann,* GRUR Int. 2018, 1114 ff.

1160 Siehe oben, Teil 1 Kapitel 2 II. 2, S. 47.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

lebhaft über eine scheinbare Flut von Patentanmeldungen und die hieraus resultierenden negativen Auswirkungen für die Wirtschaft gestritten.[1161] Wollte man dieser Logik folgen, so müsste man dem Patentsystem seit jeher eine grundlegende Überlastung und schlechte Patentqualität unterstellen.

Möchte man die vielen Nichtigkeitsverfahren trotzdem als Indikator eines Problems sehen, so wird man dieses aber – wenn überhaupt – nicht als Fehler des rechtlichen Systems und der Nichtigkeitsverfahren sehen, sondern als ein tatsächliches und strukturelles Problem.[1162] Um diese strukturellen Fehler zu beheben, dürften entsprechende Lösungsansätze auch nur an dieser Stelle und nicht am materiell-rechtlichen Anspruch ansetzen. Im Übrigen kann und soll das Verletzungsgericht Probleme der Nicht-Praktizierung und des Risikos eines *Hold-Up* bei komplexen Produkten nur in dem etablierten und vom Gesetzgeber intendierten System berücksichtigen.[1163] Aus den obigen Gründen ist die Situation der Patentanmeldungen nicht so drastisch, wie von vielen Autoren dargestellt. Eine unmittelbare Gefahr droht nicht; ein etwaiger Handlungsbedarf im Rahmen der Rechtsdurchsetzung ist deshalb noch nicht erforderlich.[1164] Darüber hinaus wäre es illusorisch, anzunehmen, dass ein ‚perfektes' Erteilungsverfahren in der Lage wäre, jegliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit *Hold-Up*-Szenarien oder nicht-praktizierten Patenten zu beseitigen.[1165]

Häufig werden Patentdickichte im Zusammenhang mit der Patentqualität und der *NPE*-Diskussion erwähnt. Gemeint sind dabei zumeist die Patentierung von kleinsten Entwicklungsschritten, die zu einer für Markt-

---

1161 So bspw. 1911 im Rahmen der zweiten und dritten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes betreffend den Patentausführungszwang, RTag Protokolle, Bd. 267, S. 7109, 7111: „Es waren 1905 Anmeldungen über 30 000, bewilligt wurden Patente 9600; 1910 waren Anmeldungen über 45 000, Patente bewilligt 12 100. Meine Herren, wenn wir eine solche Hülle von neuen Patenten alle Jahre bekommen, spricht das genügend dafür, daß wirklich die Bedürfnisse des Verkehrs ausreichend befriedigt werden, und daß in großem Umfange Patente nachgesucht werden, die wirtschaftlich keine Bedeutung und Berechtigung haben."

1162 *Hüttermann,* Mitt. 2016, 101, 103; *Henkel/Zischka,* 48 Eur. J. Law Econ. (2019), 195, 228 f.; *Melullis,* Mitt. 2016, 433, 438; vgl. auch *Klos,* Interview: "The Federal Patent Court is paying for a political mistake", JUVE Patent, 2. 10. 2020, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/the-federal-patent-court-is-paying-for-a-political-mistake-an-interview-with-rainer-engels/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

1163 Vgl. *Tochtermann,* ZGE 2019, 362, 366.

1164 In diese Richtung jedoch *Ann,* GRUR Int. 2018, 1114, 1116.

1165 Vgl. *Lemley/Shapiro,* 85 Tex. L. Rev. (2007), 1991, 2044.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

teilnehmer unüberschaubaren Vielzahl von Patentierungen in einem Technologiebereich und hierdurch zu Unsicherheiten bei der Beurteilung einer Verletzungssituation führen können.[1166] Neuerdings wird dieses Argument auch gegen eine mögliche Patentierbarkeit von durch KI-Systemen getätigten Erfindungen angeführt.[1167] Hinsichtlich möglicher Auswirkungen eines solchen Dickichts und der Beurteilung der Dysfunktionalität kann auf vorherige Ausführungen zurückgegriffen werden. Sofern solche vielschichtigen Patentstrukturen eine *Hold-Up*-Situation begünstigen können, so kann eine unzulässige Rechtsausübung gegeben sein. Allein das Vorliegen eines Patentdickichts führt aber noch nicht zwangsläufig zu einem *Hold-Up*.[1168] Mit Blick auf Patentdickichte und der Durchsetzung von Patenten durch *NPE* sollte der hier aufgegriffene Ansatz herangezogen werden.[1169] Im Übrigen entspricht gerade im Pharmabereich die großflächige Anmeldung von Patenten für eine bestimmte Technologie überwiegend sowohl faktischen als auch wirtschaftlichen Notwendigkeiten.[1170] Der Patentinhaber verfolgt mit der Patentanmeldung der Leitstruktur und den darauf basierenden Nachfolgeanmeldungen legitime, vom Patentrecht gedeckte Zwecke.[1171]

b) Trennungsprinzip und Injunction Gap

Ein weiterer, im deutschen Patentsystem angelegter Problemkreis im Zusammenhang mit dem Unterlassungsanspruch ist das Prinzip der Trennung von Rechtsbestands- und Verletzungsverfahren (sogenanntes Trennungsprinzip).[1172] Nach diesem Prinzip werden die Frage des Rechtsbe-

---

1166 *Frick,* S. 121; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787; *Osterrieth,* GRUR 2018, 985; *Schellhorn,* S. 17 ff.; *Sonnenberg,* S. 13; *Stierle,* GRUR 2019, 873, 875.

1167 Dazu *Stierle,* GRUR Int. 2021, 115, 122.

1168 Vgl. auch *Schacht,* GRUR 2021, 440, 443.

1169 *Stierle,* S. 150 weist darauf hin, dass der Unsicherheitsfaktor des Patentdickichts und die Möglichkeit eines *Hold-Up* den Inhaber eines nicht-praktizierten Patents nicht treffen kann.

1170 *Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 1 Rn. 227. Weiterhin zu Patentdickichten im Pharmabereich aus kartell- und patentrechtlicher Sicht *Berg/Köbele* 2009, 581 ff.; *Besen/Gärtner/Mayer et al.*, PharmR 2009, 432 ff.; *Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 1 Rn. 143.

1171 *Besen/Gärtner/Mayer et al.,* PharmR 2009, 432, 433 f.; *Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 1 Rn. 227.

1172 Hierzu *Adam,* S. 1 f.; Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 22 Rn. 7; Mes, PatG § 81 Rn. 6, jeweils m. w. N.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

stands eines Patents und einer Verletzung in getrennten Verfahren überprüft und entschieden. Dieser Dualismus hat zur Folge, dass der Verletzungsrichter an die Patenterteilung gebunden und nicht befugt ist, den Rechtsbestand des Klagepatents eigenständig zu hinterfragen.[1173] Möchte der Verletzer den fehlenden Rechtsbestand eines rechtskräftig erteilten Patents geltend machen, so kann er dies nur durch eine separate gerichtliche Überprüfung mittels einer Nichtigkeitsklage sowie einer etwaigen Aussetzung des Verletzungsprozesses nach § 148 ZPO erreichen.[1174] Vielfach wird deshalb angenommen, dass diese dem Trennungsprinzip innewohnende, starke Annahme der Rechtswirksamkeit des Patents im Grundsatz den Kläger privilegiert[1175] und so zu einer Waffenungleichheit im Verletzungsprozess führt.[1176]

Gleichzeitig wird angeführt, dass dieses System aufgrund der Bindung bei der Verletzungsprüfung[1177] strukturelle Schwachstellen aufweist, die den oben erwähnten Problemkreis eröffnen.[1178] Neben den für den im Verletzungsverfahren Beklagten zusätzlich entstehenden Kosten des Nichtigkeitsverfahrens[1179] besteht auch die Gefahr divergierender Entscheidungen.[1180] Eine weitere, zunehmend als problematisch wahrgenommene Auswirkung des Trennungsprinzips ist die zeitliche Divergenz zwischen

---

1173 BGH, Beschl. v. 12. 10. 2004 – X ZR 176/02, GRUR 2005, 41, 43 – *Staubsaugerrohr*; *Adam,* S. 71; Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 22 Rn. 7; *Melullis,* in: FS Loschelder (2010), 233, 239; Mes, PatG § 81 Rn. 6.

1174 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 179; *Melullis,* in: FS Loschelder (2010), 233, 239; Mes, PatG § 81 Rn. 6 f. Zur Aussetzung unten, Teil 2 Kapitel 9 I. 1, S. 401.

1175 *Ackermann-Blome,* S. 159; *Cremers/Gäßler/Harhoff et al.,* 131 J. Econ. Behav. Organ. (2016), 218, 220; *Hess/Müller-Stoy/Wintermeier,* Mitt. 2014, 439; *Papier,* ZGE 2016, 431; *Wuttke/Guntz,* Mitt. 2012, 477. *Notabene*: Im einstweiligen Verfügungsverfahren kann das Trennungsprinzip wegen der Interessenabwägung und den Anforderungen an den Rechtsbestand des Verfügungspatents gerade nachteilig für den Pateninhaber sein; dazu oben Teil 1 Kapitel 3 I. 2. a) aa), S. 96 und *Hauck,* GRUR-Prax 2021, 127. Auch kritisch zu der Annahme einer generellen Benachteiligung des Verletzungsbeklagten auch *Meier-Beck,* GRUR 2015, 929, Fn. 5.

1176 *Papier,* ZGE 2016, 431, 440.

1177 Hierzu *Adam,* S. 70 ff.

1178 Ausführlich *Ackermann-Blome,* S. 160 ff. Kritisch zum bifurkierten System im Verfahren des Einheitlichen Patentgerichts *Meier-Beck,* GRUR 2015, 929 ff.

1179 Umfassend *Cremers/Gäßler/Harhoff et al.,* 131 J. Econ. Behav. Organ. (2016), 218, 231, 240.

1180 Vgl. BGH, Beschl. v. 29. 6. 2010 – X ZR 193/03, GRUR 2010, 858 Rn. 14 – *Crimpwerkzeug III*; *Ackermann-Blome,* S. 161 ff.; *Adam,* S. 1 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

der gegebenenfalls positiven Entscheidung über die Verletzung des Klagepatents einerseits und der Entscheidung über dessen Nichtigkeit andererseits. Diese Lücke wird als *Injunction Gap* bezeichne:[1181] Das Rechtsbestandsverfahren ist wegen seiner Komplexität vielfach deutlich zeitintensiver als ein Verletzungsprozess.[1182] Bei gleichzeitig schrumpfender Belegschaft des Bundespatentgerichts sind die Bearbeitungszeiten im Rechtsbestandsverfahren deshalb erheblich gestiegen.[1183] In den Jahren 2014 bis 2019 lag die Bearbeitungszeit der sieben Nichtigkeitssenate bei durchschnittlich 26,12 Monaten.[1184] Im Jahr 2019 befand sich diese sogar auf einem Allzeithoch von 27,8 Monaten.[1185] Die korrespondierenden Verletzungsentscheidungen ergehen hingegen deutlich früher – im Schnitt nach 6,8 Monaten.[1186]

In dieser zeitlichen Lücke kann der Patentinhaber den Unterlassungsanspruch und ein vorläufig vollstreckbares Urteil trotz potentieller Nichtigkeit des Klagepatents erstreiten. Damit steht es ihm anschließend frei, dieses – mit all den wirtschaftlichen Härten für den Verletzer[1187] – vermeintlich risiko- und sanktionslos zu vollstrecken und hierdurch tendenziell große Schäden zu verursachen.[1188] Dies soll wegen der vollstreckungsrechtlichen Besonderheiten umso mehr bei zweitinstanzlichen Urteilen gelten.[1189] Bei später tatsächlich nichtig erklärten Patenten stehen dem Patentinhaber sogar durchschnittlich 14 Monate zwischen Verurteilung und späterer Nichtigkeitserklärung zur Vollstreckung zur Verfügung.[1190]

1181 *Cremers/Gäßler/Harhoff et al.,* 131 J. Econ. Behav. Organ. (2016), 218, 219; *Dijkman,* GRUR Int. 2021, 215; *Gärtner/Plagge,* 15 JIPLP (2020), 937, 938.

1182 *Ackermann-Blome,* S. 163 f.; *Engels/Wismeth,* GRUR 2021, 177, 178 f.; *Keussen,* GRUR 2021, 257, 258; *Melullis,* in: FS Loschelder (2010), 233, 239 f.; vgl. *Wuttke/Guntz,* Mitt. 2012, 477, 480.

1183 *Keussen,* GRUR 2021, 257, 258.

1184 Eigene Berechnung auf Basis der Angaben der Geschäftsberichte des BPatG der Jahre 2014 bis 2019; abrufbar unter https://www.bundespatentgericht.de/DE/Presse/Publikationen/Bilderstrecke_Jahresbericht.html?nn=195898 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

1185 BPatG, Jahresbericht 2019, S. 73.

1186 *Cremers/Gäßler/Harhoff et al.,* 131 J. Econ. Behav. Organ. (2016), 218, 234; 6,7 Monate nach *Gäßler,* Enforcing and Trading Patents, S. 79.

1187 Zu diesen oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. d), S. 207.

1188 *Ackermann-Blome,* S. 163 f.; *Dijkman,* GRUR Int. 2021, 215, 217 f.; *Meier-Beck,* GRUR 2015, 929 *Melullis,* in: FS Loschelder (2010), 233, 236; *Schönbohm/Ackermann-Blome,* Mitt. 2020, 101, 104.

1189 *Melullis,* in: FS Loschelder (2010), 233, 234 f.

1190 *Cremers/Gäßler/Harhoff et al.,* 131 J. Econ. Behav. Organ. (2016), 218, 234; *Gäßler,* Enforcing and Trading Patents, S. 80, die jeweils auch darauf hinweisen,

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Viele Unternehmen empfinden diese Anomalie deshalb als ‚schlecht fürs Geschäft'[1191] oder als inakzeptabel.[1192] Es bestünde deshalb die Gefahr, dass der potentielle Verletzer trotz realistischer Chancen im Nichtigkeitsprozess voreilig einen unvorteilhaften Vergleich mit dem Patentinhaber eingehe.[1193] Auch auf rechtlicher Ebene ist vermehrt Kritik am Trennungsprinzip aufgekommen[1194] und gar die Frage aufgeworfen worden, ob die *Injunction Gap* nicht sogar das Recht auf ein faires Verfahren nach Art. 6 EMRK[1195] verletze.[1196]

Bei all diesen Vorwürfen und den tatsächlichen Diskrepanzen der *Injunction Gap* ist jedoch Folgendes festzuhalten: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch mag wegen seiner potenten Wirkung zu den beschriebenen Unsicherheiten während der verhältnismäßig langen Schwebezeit beitragen. Mit der Durchsetzung des Anspruchs bewegt sich der Inhaber des Klagepatents jedoch grundsätzlich im Rahmen der Funktion und Zwecksetzung des Patentsystems. Wenn das Klagepatent in völliger Übereinstimmung mit der Rechtsordnung erteilt wurde, so verstößt dessen Inhaber mit der Durchsetzung nicht gegen allgemeine zivilrechtliche oder wettbewerbsrechtliche Zwecksetzungen.[1197] Ein Patentinhaber, der die im Trennungsprinzip angelegte Kompetenzordnung und Bindung des Verletzungsgerichts[1198] an das erteilte Patent respektiert, übertritt gerade nicht die Grenze der unzulässigen Rechtsausübung.

Etwas anderes kann nur dann angenommen werden, wenn der Patentinhaber im Erteilungsverfahren subjektiv vorwerfbar ihm bekannten, neu-

---

dass die tatsächliche *Injunction Gap* bei eingelegten Rechtsmitteln gegen die Nichtigkeitsentscheidung deutlich größer ausfallen kann.

1191 *Vary,* Bifurcation: bad for business, 12 .4. 2012, https://www.unitary-patent.eu/sites/www.unitary-patent.eu/files/nokia_vary_bifufcation.pdf (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

1192 „The injunction gap is simply unacceptable from the industry's point of view", *Weibl,* in: *Klos,* In-house interview, JUVE Patent, 23. 5. 2019 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

1193 *Meier-Beck,* GRUR 2015, 929, 932; vgl. auch *Nikolic,* 14 JIPLP (2019), 477, 482.

1194 Hierzu *Ackermann-Blome,* S. 165.

1195 Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2010, BGBl. 2010 II, S. 1198 (EMRK).

1196 Dazu *Dijkman,* GRUR Int. 2021, 215.

1197 Vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 6. 6. 2013 – 2 U 60/11 – BeckRS 2013, 12501 – *Waage mit Tragplatte*. Die Bekl. wandte dort erfolglos ein, die Kl. habe den Klagepatentanspruch unpräzise gefasst und von jeder Erläuterung im Erteilungsverfahren abgesehen, um so gezielt ihre Wettbewerber zu behindern.

1198 Eingehend zur Bindungswirkung *Adam,* S. 70 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

heitsschädlichen Stand der Technik verschwiegen hat und nun mit der Durchsetzung und anschließenden Vollstreckung des Verletzungsurteils Schaden herbeiführen möchte.[1199] Nur dann könnte gegebenenfalls eine Durchsetzung als individueller Rechtsmissbrauch bewertet werden. Bei realitätsnaher Betrachtung wird eine solche Durchsetzung jedoch die absolute Ausnahme bleiben.[1200] Selbst ein etwaiges moralisches Unwerturteil über das Verhalten des Patentinhabers kann dem potentiellen Verletzer nicht als geeignetes Argument für ein Außerachtlassen der im Trennungsprinzip angelegten Zuständigkeitsregelung dienen.[1201]

Dass die Gewissheit der die Verletzungsentscheidung präjudizierenden Nichtigkeitsentscheidung[1202] zumeist erst deutlich später eintritt, ist kein Problem der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs, sondern ein im Patentsystem angelegter Faktor. Etwaige Fehlstellungen müssen deshalb dort korrigiert werden.[1203] Hierfür stehen verschiedene Stellschrauben und Institute außerhalb einer materiell-rechtlichen Einschränkung des Unterlassungsanspruchs zur Verfügung, um die oben beschriebenen Dysfunktionalitäten zu vermeiden sowie Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsverfahren zu harmonisieren. Sofern die Sorge geäußert wurde, die *Injunction Gap* würde das Verhalten von *patent trolls* bestärken,[1204] so kann hinsichtlich einer dortigen Dysfunktionalität auf die Ausführungen zu *NPE* und nicht-praktizierten Patenten verwiesen werden.

c) Dysfunktionalität

Den zuvor behandelten Konstellationen ist gemein, dass sich Dysfunktionalitäten nicht unmittelbar aus der Durchsetzung des patentrechtlichen

---

1199 Vgl. Mes, PatG § 9 Rn. 113.

1200 Zum Einwand der Patenterschleichung Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 9 Rn. 70; Busse/Keukenschrijver/*Werner* § 139 Rn. 224 f.; Mes, PatG § 9 Rn. 113.

1201 OLG Düsseldorf, Urt. v. 26. 6. 2008 – I-2 U 130/06, BeckRS 2010, 21538. Dort machte die Bekl. im zweiten Rechtszug erfolglos den Einwand der Patenterschleichung geltend und erhob ebenfalls erst im Rahmen des Berufungsverfahrens Nichtigkeitsklage. Ebenfalls in diese Richtung OLG Düsseldorf, Urt. v. 14. 6. 2007 – 2 U 135/05, NJOZ 2008, 2831 – *Brandschutzvorrichtung*.

1202 Dazu *Adam*, S. 20 ff.

1203 So ebenfalls *Schellhorn*, S. 320. Die zuletzt hinsichtlich einstweiliger Verfügungen ergangene Entscheidung des EuGH, Urt. v. 28. 4. 2022 – C-44/21, BeckRS 2022, 8632 – *Phoenix Contact* könnte möglicherweise eine Trendwende darstellen.

1204 Vgl. *Nikolic*, 14 JIPLP (2019), 477, 482.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Unterlassungsanspruchs, sondern übergeordnet aus dem deutschen Patentsystem ergeben. Hinsichtlich einer angeblich sinkenden Patentqualität ist nach der hier vertretenen Ansicht festzuhalten, dass das Patentsystem weder unter ‚schwachen' Patenten noch Trivialpatenten zu leiden hat. Das Risiko eines *Hold-Up* besteht in solchen Fällen nicht. Großflächige Patentanmeldungen sind grundsätzlich vom Sinn und Zweck des Patentrechts gedeckt. Soweit hierdurch das Risiko eines *Hold-Up* bei einem komplexen Produkt verstärkt wird, kann ausnahmsweise eine unzulässige Rechtsausübung bestehen.[1205]

Ursächlich für die sogenannte *Injunction Gap* sind ebenfalls systembedingte Faktoren. Das Trennungsprinzip und die unterschiedlichen Prüfungsmaßstäbe im Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren mögen zwar kausal für die zeitliche Differenz sein. Der ‚tatsächlich zurechenbare Beitrag' liegt aber in der strukturellen Überlastung der Spruchkörper des Bundespatentgerichts. Eine gerichtliche Durchsetzung und Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs verstößt deshalb in aller Regel nicht gegen rechtliche Zwecksetzungen. Entsprechend liegt keine unzulässige Rechtsausübung vor.

Dass gerade bei Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsverfahren unerwünschte Effekte auftreten können und deshalb Harmonisierungsbedürfnisse bestehen, soll durch die vorherigen Ausführungen jedoch nicht angezweifelt werden. Setzt man aber den obigen Maßstab der unzulässigen Rechtsausübung an, so wird man diese Fälle nicht als zweckwidrige Rechtsdurchsetzung auffassen können. Dies ist bei der Wahl einer passenden Stellschraube zu berücksichtigen.

4. Probleme und Chancen induktiven Vorgehens

Der vorangegangenen Beleuchtung der Konstellationen sind – soweit möglich – jeweils in der Diskussion stehende Fälle oder Fallansätze zugrunde gelegt worden. Diese sollen helfen, die Frage zu klären, wann und in welcher Form Dysfunktionalitäten im Zusammenhang mit dem Unterlassungsanspruch vorliegen beziehungsweise wann gerade nicht. Mit diesem induktiven, fallorientierten Vorgehen sind die Grundlagen für die nächsten Kapitel geschaffen. Möchte man die Stellschrauben für diese dysfunktionalen Fälle finden, konkretisieren und präzisieren, so kann dies am besten mittels einer systematischen Entwicklung und fallorientiertem Denken

---

1205 Siehe oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. d) bb) i), S. 211.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

geschehen.[1206] Aus einer Vielzahl von Konstellationen ergeben sich so vom Empirischen zum Normativen kodifikationsfähige Konstellationen. Denn: „Erst die Kasuistik teilt uns mit, was Rechtens ist."[1207] Ziel einer solchen Betrachtung ist es aber auch, einen bestimmten Teil der an sich in Frage kommenden Kasuistik zu verneinen.[1208] In einem ersten Schritt wurden deshalb in diesem Kapitel dysfunktionale Fallkonstellationen gruppiert, die entweder eine dysfunktionale Rechtsdurchsetzung oder übergeordnete Dysfunktionalitäten im Patentsystem aufzeigen. Über eine weitere rechtliche Behandlung ist damit nur der Grundstein gelegt. Der anschließend folgende Schritt ist es deshalb, für die dysfunktionalen Konstellationen grundsätzlich anwendbare Stellschrauben zu finden.

Die Einordnung in entsprechende Fallgruppen kann eine Zuordnung zukünftiger Fälle erleichtern. Sie dient neben der einfacheren Veranschaulichung auch der Dogmatisierung.[1209] Hierdurch soll aber nicht der Eindruck entstehen, dass für die Auflösung dysfunktionaler Konstellationen ein den Einzelfall bewertendes Vorgehen obsolet würde und nur anhand von Fallgruppen vorzugehen wäre.[1210] Die Bestimmung und Anwendung etwaiger Stellschrauben kann nicht nach fertigen Schablonen erfolgen, sondern ist eine jedes Mal aufs Neue zu realisierende Prüfung in einem bestimmten Fall.[1211] Gleichwohl kann eine Systematisierung nicht ohne Kategorisierung auskommen.[1212] Eine an Fallgruppen vorgenommene Kategorisierung bietet hierfür Maximen sowie Richtungstendenzen und kann als Faktoren für die Wahl der passenden Stellschrauben herangezogen werden. Dieser Schritt stellt sich allgemein als notwendiger und schubweiser Stoffwechsel zwischen den Neuerfahrungen der Empirie und den Formkräften der Lehre dar.[1213]

1206 Vgl. *Zeiss,* S. 17.
1207 *Esser,* Grundsatz und Norm, S. 151.
1208 *Zeiss,* S. 17.
1209 Vgl. zur Fallgruppenbildung und Dogmatisierung der Generalklausel des § 242 BGB BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 267 ff. Zum fallgruppenspezifischen Ansatz der Rechtsmissbrauchslehre *Haferkamp,* S. 158 ff.
1210 Vgl. *Schacht,* GRUR 2021, 440, 441 konkret mit Blick auf die Reform des § 139 Abs. 1 PatG. Diese Befürchtungen hatte auch der Gesetzgeber, der in der Begründung explizit auf ein einzelfallbasiertes Vorgehen hinweist, dazu unten, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) aa), S. 341. Kritisch zu einer von einer Systematisierung losgelösten Einzelfallbetrachtung BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 91.
1211 Vgl. *Wieacker,* S. 13.
1212 Vgl. BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 98 f., 269; ähnlich *Beater,* AcP 1994, 83, 89.
1213 *Esser,* Grundsatz und Norm, S. 7.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Dennoch sind ein induktives Vorgehen und eine Kategorisierung auch mit bestimmten Risiken behaftet.[1214] Nicht selten überschneiden sich mögliche Konstellationen und verhindern eine trennscharfe Eingliederung. Dies zeigt sich auch im Patentrecht. Dort ist das Zusammentreffen von SEP und anderen potentiell dysfunktionalen Konstellationen wie komplexen Produkten oder nicht-praktizierten Patenten zu beobachten.[1215] Deshalb gilt es erneut zu betonen, dass die Kategorisierung nur Richtungstendenzen und keine allgemeingültigen Normschemata vorgeben soll.

Weiterhin wird man einwenden können, dass das Risiko besteht, dass eine auf Basis bisheriger Fälle und Beispiele gebildete Kategorisierung in der Zukunft inakkurat werden könnte. Bestimmte Kategorien wie die der SEP und die der komplexen Produkte sind beispielsweise erst mit der Entwicklung hochtechnologischer Halbleiterprodukte und bestimmter Branchen aufgekommen. Auch in Zukunft wird das Patentrecht heute noch unbekannten Dysfunktionalitäten ausgesetzt sein. Gewisse Konstellationen bestanden dem Grunde nach schon seit Beginn des letzten Jahrhunderts. Vor allem die Durchsetzung mit hohen wirtschaftlichen Schäden, entgegen Interessen Dritter sowie die Durchsetzung als individueller Rechtsmissbrauch sind durch reichsgerichtliche Rechtsprechung und frühe Aufmerksamkeit in der Literatur erhalten. Dies ist als indirekte Richtigkeitsgewähr für eine gewisse Konstanz der Kategorisierung anzusehen. Zukünftig unbekannte Fälle sind entsprechend zu kategorisieren. Falls dies nicht gelingen sollte, kann mit Hilfe der hier erarbeiteten Kategorien und den nachfolgenden Stellschrauben eine sachgerechte Lösung gefunden werden.

1214 Diese Kritik lässt sich deshalb auch fallgruppenbasiertes Vorgehen bei Generalklauseln erweitern; dazu unten, Teil 3 Kapitel 11 II, S. 478.

1215 Siehe bspw. LG Mannheim, Urt. v. 27. 2. 2009 – 7 O 94/08, BeckRS 2009, 8150 – *FRAND-Erklärung* und LG Düsseldorf, Urt. v. 24. 4. 2012 – 4b O 273/10, GRUR-RS 2012, 9682 Rn. 233 – *Zugriffsschwellenwert* (jeweils SEP und nicht-praktiziertes Patent); LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8817/19, GRUR-RS 2020, 22577 – *LTE-Standard* (SEP und komplexes Produkt); siehe aber auch BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 44 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner* (komplexes Produkt und nicht-praktiziertes Patent).

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

III. Zusammenfassung

Hinsichtlich bestimmter Ausnahmen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs hat sich schon mit Beginn des 20. Jahrhunderts eine gewisse Diskussion um dysfunktionale Fallkonstellationen und einer deshalb gebotenen abweichenden Beurteilung der Absolutheit des Anspruchs gebildet. Insbesondere *Isay* und *Kohler* konnten schon frühzeitig Situationen aufzeigen, in denen die starre Regelung des Unterlassungsanspruchs zu unbilligen Ergebnissen führen konnte und in denen in ihren Augen ein Korrektiv erforderlich gewesen wäre. In den nachfolgenden Jahrzehnten wurde dieser wohl noch unreifen Thematik jedoch keine weitere Beachtung geschenkt. Erst mit der Diskussion um *patent trolls* und der *eBay v. MercExchange*-Entscheidung des U. S. Supreme Court geriet der absolute Unterlassungsanspruch erneut in den Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen. Ein zunehmend komplexer werdendes Interessengefüge zwischen verschiedenen Akteuren und neue Entwicklungen im Patentrecht richtete das Augenmerk erneut auf eine flexiblere Handhabung des Unterlassungsanspruchs.

Für die Zwecke dieser Arbeit wurden die in dieser Diskussion stehenden Konstellationen kategorisiert und überprüft, ob, und in welcher Form Dysfunktionalitäten vorliegen. Dies diente der Problemfindung. Unterschieden wurde dabei zwischen einer dysfunktionalen Rechtsdurchsetzung und einer systembedingten Dysfunktionalität. Zur ersten Prinzipienbildung wurde der Bewertungsmaßstab der unzulässigen Rechtsausübung angelegt. Nur wenn eine solche vorliegt, kann der Unterlassungsanspruch überhaupt durch eine Ausübungsschranke begrenzt werden.

Eine auf dem nicht-praktizierenden Patentinhaber basierte, inhaberbezogene Betrachtung ist abzulehnen. Es mangelt angesichts sinnvoller Anknüpfungspunkte an einer sicheren Definition. Der unreflektierten Diskreditierung des nicht-praktizierenden Rechtsinhabers soll damit entgegengetreten werden.

Mit Blick auf durchsetzungsbezogene Konstellationen sind teils unterschiedliche Ergebnisse erkennbar. Die Durchsetzung eines ernsthaft nichtpraktizierten Patents ohne Rechtfertigung kann den Zwecken des Patentrechts entgegenlaufen und deshalb dysfunktional sein. Gleiches gilt für die Durchsetzung eines SEP. Hier kann gegen die Zwecke des Patent- und Kartellrechts verstoßen werden.

Differenzierter ist die Durchsetzung mit hohen wirtschaftlichen Einbußen einzuordnen. Mit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs entstehenden Härten stehen dem Grunde nach weder die Zwecke des

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Patentrechts noch die des allgemeinen Zivilrechts entgegen. Eine unzulässige Rechtsausübung liegt dann nicht vor. Erst wenn besondere Umstände hinzutreten, ist eine abweichende Beurteilung möglich. Insbesondere bei komplexen Produkten kann es aufgrund einer unübersichtlichen Patentlage zu einem *Lock-In* und weitergehend zu einem *Hold-Up* kommen – mit wirtschaftlichen Schäden wie Umstellungskosten oder frustrierten Aufwendungen. Dies kann gegen Zwecke des Patentrechts und des allgemeinen Zivilrechts verstoßen und deshalb dysfunktional sein. Darüber hinaus sind außerhalb des komplexen Produkts weitere Fallgestaltungen denkbar, in denen eine solche Zweckwidrigkeit wenigstens nicht von vornherein ausgeschlossen ist.

Eine Durchsetzung entgegen Drittinteressen kann insbesondere unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Zugangsinteressen gegen patent- und zivilrechtliche Zwecke verstoßen. In diesen Fällen ist aber auch das noch zu klärende Verhältnis zu den Stellschrauben der Zwangslizenz und der Benutzungsanordnung entscheidend.

Eine Durchsetzung kann auch als individueller Rechtsmissbrauch oder als Missbrauch prozessualer Befugnisse dysfunktional sein.

Weiterhin gibt es Konstellationen, in denen nicht die Rechtsdurchsetzung als solche zweckentfremdet ist, sondern systembedingte Dysfunktionalitäten vorliegen. Zur Auflösung dieser bedarf es aber keiner materiellrechtlichen Ausübungsschranke. Hinsichtlich der Patentqualität und ‚Trivialpatenten' ist nach vorliegender Auffassung von keiner Gefahr für das Patentsystem und deshalb auch nicht von einer Dysfunktionalität auszugehen. Das von Patentdickichten ausgehende Risiko ist im Rahmen der komplexen Produkte zu berücksichtigen. Eine durch das Trennungsprinzip und die *Injunction Gap* entstehende und überwiegend auf der Überlastung des Bundespatentgerichts begründete Dysfunktionalität ist ebenfalls keine Frage der unzulässigen Rechtsausübung.

Das induktive Vorgehen und die Kategorisierung dieser Konstellationen weist für das weitere Vorgehen viele Vorteile auf. Gewisse Restbedenken sind im Ergebnis unbegründet und können durch eine nachfolgende Gesamtschau der Stellschrauben beseitigt werden.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Kapitel 6 Definition: Stellschraube

Im Folgenden widmet sich diese Arbeit der Vorbereitung einer Systemverfestigung. Es sind mögliche Stellschrauben zu suchen, die zur Korrektur der im vorherigen Kapitel aufgefundenen und kategorisierten dysfunktionalen Fallkonstellationen zur Verfügung stehen. Hierbei wird zunächst der Begriff der Stellschraube erläutert und dann auf die einzelnen Stellschrauben eingegangen. Zur besseren Darstellung und Systematisierung sind diese in drei Kategorien untergliedert. Umfasst sind direkt an das Stammrecht anknüpfende Stellschrauben, solche die auf materiell-rechtlicher Ebene die Beschränkung des Anspruchs selbst anstreben und anschließend solche Stellschrauben, die im Prozessrecht ansetzen.

Möchte man ungerecht erscheinende oder dysfunktional anmutende Fälle einer möglichen Korrektur unterziehen, so gibt es hierfür verschiedene rechtliche Ansatzpunkte. Nie wird es nur ein einziges rechtliches Institut geben, dass zur Korrektur herangezogen werden kann. Eine solche Korrektur dysfunktionaler Fallkonstellationen ist keine eindimensionale Frage, bei der eine Auflösung auf eine materiell-rechtliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs als einzige Option reduziert werden kann. Wie auch sonst bei der Rechtsanwendung stehen im Zusammenhang mit den Dysfunktionalitäten des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs unterschiedlichste rechtliche Institute zur Verfügung, deren Zusammenwirken eine für alle Akteure gerechte Lösung schaffen kann.

Unter Stellschrauben im Kontext dieser Arbeit sind rechtliche Institute oder rechtliche Maßnahmen zu verstehen, die geeignet sind, zu der Auflösung eines in Kapitel 5 beschriebenen dysfunktionalen Falls beizutragen.[1216] Die in Betracht kommenden Stellschrauben weisen zumeist unterschiedliche Voraussetzungen und Folgen auf und können den Unterlassungsanspruch auf verschiedene Art betreffen. Vielfach wurde hier schon Vorarbeit durch Literatur und Rechtsprechung geleistet, auf die zurückgegriffen werden kann. Unterschiedliche Stellschrauben setzen dabei an verschiedenen Punkten des Gesamtgeschehens an. Entsprechend sind diese zu gliedern. In einem ersten Schritt sind direkt am Stammrecht ‚Patent' anknüpfende Stellschrauben zu beleuchten (hierzu Kapitel 7). Nachfolgend ist sich den Stellschrauben zuzuwenden, die den Unterlassungsanspruch aus dem Patent auf materiell-rechtlicher Ebene als Ausübungsschranke begrenzen (hierzu Kapitel 8). Dies betrifft primär die Ausübungsschranken

1216 Ähnlich mit Stellschrauben vorgehend, jedoch nach Stammrecht und Rechtsfolgenrecht unterscheidend *Hofmann*, S. 456 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

der zweckwidrigen Rechtsdurchsetzung. Da sich mit der im Juli 2021 beschlossenen und im August 2021 verkündeten Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs durch das 2. PatModG eine aktuelle Stellschraube hervorgetan hat, liegt ein Augenmerk der Untersuchung auf dieser (in Kapitel 8, unter III.). Abschließend ist auf die im Prozessrecht angesiedelten Stellschrauben zu blicken (hierzu Kapitel 9).

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Kapitel 7 Am Stammrecht anknüpfende Stellschrauben

Zunächst werden die Stellschrauben des Stammrechts dargestellt. Gemeint sind damit solche Institute, die direkt am Stammrecht ‚Patent' anknüpfen, also übergeordnet die Erteilung oder Wirkung des Patents selbst beschränken. Hierzu gehören die Zwangslizenz (unter I.), die staatliche Benutzungsanordnung (unter II.) sowie das Notstandsrecht analog § 904 BGB (unter III.).

I. Patentrechtliche Zwangslizenz, § 24 PatG

1. Allgemeines

Überwiegend kam der patentrechtlichen Zwangslizenz – anders als zuletzt ihrem kartellrechtlichen Namensvetter –eine geringe praktische Bedeutung zu. Das zunächst im Jahr 1911 in Ablösung der gerichtlichen Zurücknahme eines Patents eingeführte Institut[1217] konnte bis zum Ende des zweiten Weltkriegs nur eine verschwindend geringe Anzahl an Anträgen aufweisen; noch seltener waren erfolgreiche Erteilungen.[1218] Auch nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland verblieben die Antragszahlen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nur im zweistelligen Bereich.[1219] Einzig und nur temporär erfolgreich war die Erteilung einer Zwangslizenz auf ein Pharmakon, dass in einem Medikament zur Behandlung von chronischer Polyarthritis eingesetzt wurde.[1220]

Mit Beginn des 21. Jahrhunderts gewann das Institut jedoch wieder an Beachtung. International machten das TRIPS-Übereinkommen und die *Doha Declaration* Schlagzeilen.[1221] § 24 PatG ist mittlerweile an die Vorgaben des TRIPS-Übereinkommens angepasst.[1222] Zuletzt gab es wieder zunehmend – erfolglose – Versuche, durch Zwangslizenzen eine Benutzung

---

1217 Siehe oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. a), S. 63.
1218 Ausführliche Datenlage für die Kriegszeiten bei *Mächtel,* S. 138 f, 348 f.
1219 *Kraßer/Ann,* § 34 Rn. 106 m. w. N.
1220 BPatG, Urt. v. 7. 6. 1991 – 3 Li 1/90, GRUR 1994, 98 – *Zwangslizenz*; später aufgehoben durch BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190 – *Polyferon*.
1221 Dazu oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 3. b) bb), S. 158.
1222 BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 2.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

patentierter Technologien im pharmazeutischen Bereich zu erreichen.[1223] Erfolgreich war 2016 ein Antrag auf vorläufige Benutzung von vier Abgabeformen eines patentierten Integrase-Inhibitors eines HIV-Medikaments im einstweiligen Verfügungsverfahren nach §§ 85 Abs. 1, 24 PatG.[1224]

Zuletzt hat die SARS-CoV-2 Pandemie neben der Grundsatzdebatte um die generelle Aufhebung des Patentschutzes[1225] auch die Diskussion um die patentrechtliche Zwangslizenz von Neuem angestoßen.[1226] Auch die Europäische Kommission äußerte sich jüngst zu der Vergabe von Zwangslizenzen und bezeichnete diese als „letztes Mittel" und „Sicherheitsnetz" zur Bereitstellung von geistigem Eigentum.[1227] Zur gleichen Zeit lenkte die Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs ebenfalls einen gewissen Fokus auf das Zwangslizenzverfahren.

1223 Vgl. BPatG, Hinw. v. 21. 12. 2011 – 3 Li 1/10 (EP); BPatG, Urt. v. 6. 9. 2018 – 3 LiQ 1/18 (EP), BeckRS 2018, 34096 – *Praluent*, bestätigt durch BGH, Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 – *Alirocumab;* BPatG, Urt. v. 25. 3. 2021 – 6 Li 1-5/20 (EP) (alle unveröffentlicht, insgesamt Zwangslizenzanträge für fünf Patente betreffend Herzklappen).

1224 BPatG, Urt. v. 31. 8. 2016 – 3 LiQ 1/16 (EP), GRUR 2017, 373 – *Isentress* m. Anm. *Stierle*, bestätigt durch BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 – *Raltegravir*.

1225 Dazu schon oben, Fn. 1099. In der öffentlichen Debatte ist dabei eine zunehmende Verrohung zu beobachten: „Patente garantieren Gewinne. Und töten Menschen", https://www.patents-kill.org/deutsch/ (zuletzt geprüft am 13.12.21); *Stiglitz,* Die deutsche Regierung nimmt die Welt als Geisel, Die Zeit, 17. 7. 2021, https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/ZEIT_2021_25_00013.pdf (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

1226 Siehe bspw. Anhörung zu BT-Drs. 19/25787, BTag Protokoll-Nr. 19/140; WD BTag, WD 7 - 3000 - 011/21, S. 4 ff.; weiterhin *Gajeck,* DÖV 2020, 1110; *Hauck,* GRUR-Prax 2021, 333; *Metzger/Zech,* GRUR 2020, 561; *Mulder/England/Dekoninck et al.,* 42 E.I.P.R. (2020), 556; *Stierle,* JZ 2021, 71. Zuletzt gab es in Kanada (bisher erfolglose) Bestrebungen eines dort ansässigen Pharmaunternehmens, Bolivien mittels einer Zwangslizenz mit dem Vektorimpfstoff von *Johnson & Johnson* zu versorgen, *Bruce,* Canadian Government Slammed Over 'Intransigence' On Compulsory Licensing, Pink Sheet, 25. 6. 2021, https://pink.pharmaintelligence.informa.com/PS144533/Canadian-Government-Slammed-Over-Intransigence-On-Compulsory-Licensing (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022). Diese Maßnahme würde sich nach dem auf Art. 31bis TRIPS basierenden kanadischen Mechanismus richten, dessen ‚europäisches Gegenstück' die VO (EG) 816/2006 ist.

1227 *Europäische Kommission*, COM(2020) 760 final, S. 14 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

2. Voraussetzungen

Die patentrechtliche Zwangslizenz hat seit ihrer Einführung im Jahr 1911 verschiedene Veränderungen erfahren und seine heutige Form in § 24 PatG gefunden.[1228] Die Möglichkeit der Erteilung einer Zwangslizenz besteht für alle erteilten deutschen und deutsche Teile europäischer Patente.[1229] Vielfach werden Formulierung, Inhalt und Bedeutung der Tatbestandsmerkmale sowie deren Subsumption den Einzelfall als problematisch angesehen – entsprechend kritisch wird die Handhabung des Instituts bewertet.[1230] Zuletzt konnte die Rechtsprechung jedoch zumindest gewisse Bereichen der Zwangslizenz klarstellen.

a) Erfolgloses Bemühen um Benutzungserlaubnis

Neben der Absicht einer gewerblichen Benutzung auf eigene Rechnung[1231] muss sich der Lizenzsucher innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolglos um eine Zustimmung zu einer angemessenen, geschäftsüblichen Benutzungserlaubnis bemüht haben, § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG. Hierin spiegelt sich die erforderliche Abwägung für einen hoheitlichen Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht wider. Die Zwangslizenz ist das letzte Mittel im Repertoire des Lizenzsuchers und erst dann erforderlich, wenn alle milderen Mittel der vertraglichen Lizenzerteilung gescheitert sind.[1232] Als Sachurteilsvoraussetzung kann dieses Bemühen bis spätestens zum Schluss der mündlichen Verhandlung nachgeholt werden.[1233]

Wie lange sich der Lizenzsucher um eine vertragliche Lizenzerteilung zu bemühen hat und wie der konkrete Inhalt des Angebots des Lizenzsuchers

---

1228 Zur Entwicklung der Norm BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 1 f.

1229 BGH, Urt. v. 11. 4. 1989 – X ZR 26/87, GRUR 1989, 411, 412 – *Offend-Spinnmaschine*; Mes, PatG § 24 Rn. 7.

1230 Dazu *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 263 f. m. w. N.; *Melullis,* GRUR 2021, 294, 295.

1231 Busse/Keukenschrijver/*McGuire* § 24 Rn. 16 ff.; Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 10 f.

1232 BPatG, Urt. v. 31. 8. 2016 – 3 LiQ 1/16 (EP), GRUR 2017, 373, 375 – *Isentress*; BGH, Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 18 f. – *Alirocumab*.

1233 BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 19– *Raltegravir*; Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 19 – *Alirocumab*; Busse/Keukenschrijver/*McGuire* § 24 Rn. 19.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

auszusehen hat, hängt jeweils von den Umständen des Einzelfalls ab.[1234] Für die Bemessung des Zeitraums sind die Komplexität der Entscheidungssituation, die Dringlichkeit des jeweiligen Falls sowie das Ob und Wann der vom Lizenzsucher zur Verfügung gestellten Informationen zu berücksichtigen.[1235] Als nicht ausreichend angesehen wurde in der Vergangenheit ein Zeitraum von drei Wochen zwischen dem Unterbreiten eines Lizenzangebots und der Klageerhebung beziehungsweise des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung nach § 85 PatG.[1236] Kurzfristige Angebote des Lizenzsuchers genügen diesem Erfordernis deshalb nicht.[1237]

Um beurteilen zu können, ob ein Lizenzangebot des Lizenzsuchers angemessen war, ist primär die Geschäftsüblichkeit im Kontext der jeweiligen Branche zu berücksichtigen.[1238] Auch wenn das vorprozessuale Vorgehen bei der patentrechtlichen Zwangslizenz in gewissen Punkten den Grundsätzen der Rechtsprechung zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand ähnelt,[1239] sind die dortigen Anforderungen an ein Lizenzangebot nicht zwangsläufig auf § 24 PatG übertragbar.[1240] Entscheidend ist, dass der Lizenzsucher ein Angebot zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen abgeben hat.[1241] Nicht mehr ausreichend ist, dass er seine bloße Bereitschaft erkennen lässt, eine angemessene Vergütung zu zahlen.[1242] Der Lizenzsucher ist somit maßgeblich in der Pflicht, sich aktiv und ernst-

---

1234 BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 19– *Raltegravir*; Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 19 – *Alirocumab*.

1235 BGH, Urt. Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 20 – *Alirocumab*.

1236 BPatG, Urt. v. 6. 9. 2018 – 3 LiQ 1/18 (EP), BeckRS 2018, 34096 – *Praluent*.

1237 BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 19– *Raltegravir*; Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 19 – *Alirocumab*.

1238 BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 20. Zu den weiteren Möglichkeiten und Voraussetzungen der Gestaltung des Angebots *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 16 Rn. 263 f.; Mes, PatG § 24 Rn. 11.

1239 So spricht der BGH bspw. in seinem Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 27 – *Alirocumab* von einem „»willigen Lizenznehmer«, der sich in angemessener Weise um eine Lizenz zu angemessenen, üblichen Bedingungen bemüht […]." Eine Ähnlichkeit zu den aus SEP-Fällen bekannten Formulierungen lässt sich nicht abstreiten, vgl. bspw. BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KR 36/17, GRUR 2020, 961 – *FRAND-Einwand*.

1240 BPatG, Urt. v. 31. 8. 2016 – 3 LiQ 1/16 (EP), GRUR 2017, 373 Rn. 51 – *Isentress*.

1241 BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 18 ff. – *Raltegravir*; Mes, PatG § 24 Rn. 11.

1242 So noch BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 – *Polyferon*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

haft um einen Lizenzvertrag zu bemühen.[1243] Bei der Angemessenheit des Angebots kann auch zu berücksichtigen sein, ob der Lizenzsucher zu einer angemessenen Sicherheitsleistung bereit ist. Eines Angebots der Sicherheitsleistung bedarf es aber nicht zwingend.[1244]

Ob der Lizenzsucher den Verhandlungserfordernissen insgesamt nachgekommen ist, muss primär aus seiner Perspektive beurteilt werden. An den Lizenzsucher dürfen nur solche Anforderungen gestellt werden, die von einem vernünftig und wirtschaftlich handelnden Dritten an seiner Stelle zu erwarten wären.[1245] Reine Lippenbekenntnisse des Lizenzsuchers sind deshalb nicht ausreichend.[1246] Der Lizenzsucher muss deshalb gerade im Bereich der Pharmabranche auch entsprechende Geheimhaltungsabreden anbieten und unter bestimmten Voraussetzungen zusätzliche Informationen zu seinem Produkt preisgeben.[1247]

Neben dem Lizenzangebot kommt es darauf an, dass die vertraglichen Bemühungen des Lizenzsuchers erfolglos gewesen sind. Dafür muss der Patentinhaber eine Lizenzierung entweder kategorisch abgelehnt[1248] oder nicht in angemessener Zeit reagiert haben.[1249] Eine entsprechende Erinnerung an den Lizenzierungswunsch gebietet sich bei einer fehlenden Rückmeldung des Patentinhabers allein wegen der Dringlichkeit des Zwangslizenzverfahrens.[1250]

1243 Vgl. BGH, Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 19 – *Alirocumab*. Kritisch zu diesem neuen Maßstab *Stierle,* GRUR 2020, 30, 32 f.

1244 Offengelassen von BPatG, Urt. v. 31. 8. 2016 – 3 LiQ 1/16 (EP), GRUR 2017, 373 Rn. 55– *Isentress*; nicht in Frage gestellt durch BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 17– *Raltegravir*; *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 275; Mes, PatG § 24 Rn. 11; anders BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 22.

1245 BPatG, Urt. v. 31. 8. 2016 – 3 LiQ 1/16 (EP), GRUR 2017, 373 Rn. 41 – *Isentress*.

1246 BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 21– *Raltegravir*; vgl. Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 19 – *Alirocumab*. Auch dies entspricht in den Grundsätzen der FRAND-Rspr.

1247 BGH, Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 27 – *Alirocumab*.

1248 Nicht ausreichend ist eine Ablehnung unter dem Vorbehalt des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände, BGH, Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 19 – *Alirocumab*.

1249 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 13; Busse/Keukenschrijver/*McGuire* § 24 Rn. 24.

1250 Vgl. auch Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 13.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - CC BY

b) Öffentliches Interesse

Dreh- und Angelpunkt für die Beurteilung der patentrechtlichen Zwangslizenz ist das öffentliche Interesse. Dieses ist maßgebliche Voraussetzung für die Erteilung einer Zwangslizenz. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs[1251] des § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG ist an zahlreichen Maßstäben zu messen. Das öffentiche Interesse ist der Anknüpfungspunkt im Konflikt zwischen der Anerkennung des Privateigentums und dessen Sozialbindung, der sich aus dem Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers ergibt. Diese Inhalts- und Schrankenbestimmung muss deshalb dem Gesetzesvorbehalt des Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG, dem Vorbehalt der besonderen Sozialbindung und dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot Rechnung tragen.[1252]

aa) Maßstab des öffentlichen Interesses

Entsprechend ist es nicht möglich, den Begriff des öffentlichen Interesses abstrakt-deskriptiv und allgemeingültig zu bestimmen.[1253] Entscheidend sind auch hier die Würdigung und Abwägung aller Umstände des Einzelfalls.[1254] Dabei ist das öffentliche Interesse nicht als starres Konstrukt anzusehen; vielmehr passte sich der Begriffsinhalt den sich wandelnden Vorstellungen an.[1255] Ältere Entscheidungen hierzu sind deshalb begrenzt verwertbar, da diese basierend auf den jeweiligen Zeit- und Wirtschaftsverhältnissen eine andere politische und gesellschaftliche Einschätzung zu Grunde legten.[1256] Bei der erforderlichen Abwägung sind insbesondere

---

1251 Der von der Rechtsprechung auszufüllen ist, BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 – *Polyferon*; BPatG, Urt. v. 31. 8. 2016 – 3 LiQ 1/16 (EP), GRUR 2017, 373 Rn. 62 – *Isentress*.

1252 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 u. 193 – *Polyferon*. Allg. zu diesem Spannungsverhältnis oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 1. b), S. 137.

1253 BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 38– *Raltegravir*; Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 16.

1254 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 193 – *Polyferon*; Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 38– *Raltegravir*; Mes, PatG § 24 Rn. 14.

1255 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 193 – *Polyferon*.

1256 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 – *Polyferon*; Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 15 m. w. N.; Busse/Keukenschrijver, 8. Auflage/*Hacker* § 24 Rn. 35.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

die Einzelinteressen des Patentinhabers gegen die Allgemeininteressen abzuwägen.[1257] Das letztgenannte Interesse kann sich nur aus dem innerstaatlichen Bereich ergeben.[1258] Wegen des Eingriffscharakters der Zwangslizenz können im Rahmen der Abwägung ausschließlich überwiegende, besondere Belange der Allgemeinheit eine Einschränkung des Ausschließlichkeitsrechts rechtfertigen.[1259] Sind mildere Mittel verfügbar, um das öffentliche Interesse zu befriedigen, so ist ein Rückgriff auf die *ultima ratio* der Zwangslizenz nicht zweckmäßig.[1260]

bb) Einzelne Umstände

Möchte man einen Versuch der Einordnung beginnen, so lässt sich festhalten, dass jedenfalls das reine Ausschließlichkeitsrecht und eine etwaige marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers kein solcher Belang der Allgemeinheit sind.[1261] Dies ist lediglich ein Auswuchs des intendierten Zwecks des Patentschutzes.[1262] Ebenso wenig genügt die bloße Nicht-Praktizierung eines Patents.[1263] Zur Sicherstellung der Inlandsversorgung kann jedoch bei einer nicht oder nicht überwiegenden Ausübung ausnahmsweise die Regelung des § 24 Abs. 5 PatG greifen.[1264]

Als überwiegender Belang der Allgemeinheit wurde bisher der Missbrauch einer Monopolstellung, sofern – und nur sofern – dies gerade

---

1257 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 193 – *Polyferon*; vgl. Urt. v. 13. 7. 2004 – KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 967 – *Standard-Spundfass*.

1258 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 15, nach dem u. U. auch zwischenstaatliche Belange wie die internationale Katastrophenhilfe entscheidend sein können. In diese Richtung stoßen mittlerweile auch spezielle rechtliche Instrumente wie die *Doha Declaration*, Art. 31bis TRIPS und die VO (EG) 816/2006 über Zwangslizenzen für Patente an der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen für die Ausfuhr in Länder mit Problemen im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

1259 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 – *Polyferon*; Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 38– *Raltegravir*; BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 27.

1260 BGH, Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 31 – *Alirocumab*; *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 276.

1261 RG, Urt. v. 27. 6. 1917 – Rep. I. 389/12, RGZ 83, 9, 14; BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 – *Polyferon*.

1262 RG, Urt. v. 27. 6. 1917 – Rep. I. 389/12, RGZ 83, 9, 14 f.; BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 27.

1263 Vgl. BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 – *Polyferon*.

1264 Zu dort offenen Fragen zuletzt *Stierle,* GRUR 2020, 30, 343.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

auch gegen Allgemeininteressen verstößt, berücksichtigt.[1265] Die Norm ist also weder im Hinblick auf missbräuchliche Verhaltensweisen völlig unbedeutend,[1266] noch ist ihr intendierter Zweck die Bewältigung von Missbrauchsfällen.[1267] Ursprünglich wurde der Patentausführungszwang des § 11 PatG 1911 vor allem wegen außen- und handelspolitischen Erwägungen aufgrund der Konkurrenz zur USA beschlossen.[1268]

Unabhängig hiervon können vor allem technische, wirtschaftliche, sozialpolitische oder medizinische Faktoren als besondere Umstände und überwiegende Belange der Allgemeinheit ein öffentliches Interesse an einer Zwangslizenz begründen.[1269] Sozialpolitische und wirtschaftliche Gesichtspunkte wurden jedenfalls in der Rechtsprechung des Reichsgerichts berücksichtigt.[1270] Wie eingangs erwähnt, spiegelt sich in vielen Urteilen ein antiquiertes Konzept des öffentlichen Interesses wider. Zumindest bei manchen Entscheidungen ist eine unreflektierte Übernahme der dort elaborierten Gesichtspunkte streitbar.[1271] Jedenfalls ist von der Übernahme bestimmter Wertungen solcher Entscheidungen abzusehen, die offensichtlich wirtschaftliche und politische Hintergründe aufweisen und die eindeutig nicht mehr mit den heutigen Verhältnissen übereinstimmen.[1272] Die Entwicklung der gewerblichen Technik hat nunmehr für

---

1265 RG, Urt. v. 27. 6. 1917 – Rep. I. 389/12, RGZ 83, 9, 14; Urt. v. 21. 12. 1935 – I 18/55, GRUR 1936, 489, 491 - *Lochkartenprüfmaschine*; BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 – *Polyferon*.

1266 So aber *Schellhorn,* S. 312.

1267 So aber *Sonnenberg,* S. 113.

1268 Siehe zweite und dritte Beratung des Entwurfs eines Gesetzes betreffend den Patentausführungszwang, RTag Protokolle, Bd. 267, S. 7109 ff.

1269 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 – *Polyferon*.

1270 Vgl. die Aufzählung in BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 – *Polyferon*; BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 30 ff.; Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 19 f.; *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 282 f. m. w. N. zur Rspr. des RG. Auch Thema des Umweltschutzes soll hier eine Bedeutung zugemessen werden, vgl. dazu mit Blick auf die USA *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 67 f.

1271 So sieht BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 32 durch das Reichsgericht aufgestellte sozialpolitische Gesichtspunkte auch heute noch als relevant an; nach *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 282 f. sollten diese der Regelung des freien Markts überlassen werden.

1272 Dies gilt insb. für solche Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den Weltkriegen ergingen.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

abhängige Erfindungen in § 24 Abs. 2 und 3 PatG Einzug erhalten und ältere Rechtsprechung in dieser Hinsicht überholt.[1273]

Sowohl in älterer als auch jüngerer Rechtsprechung gleichermaßen anerkannt ist jedoch das Allgemeininteresse im medizinischen Bereich. Das Reichsgericht sah ein öffentliches Interesse in der Förderung der ‚Volksgesundheit' und in der Bekämpfung einer weitverbreiteten Krankheit.[1274] In letzter Zeit von gesteigerter Bedeutung war die verbesserte medizinische Versorgung der Bevölkerung;[1275] insbesondere die kontinuierliche Versorgung von unter schwer therapierbaren Erkrankungen leidenden Patienten mit einem bestimmten Medikament.[1276] Entscheidend und Ausfluss der Verhältnismäßigkeitserwägung ist es, dass andere zugelassene Medikamente nicht die gleiche therapeutische Wirksamkeit oder ein (erheblich) schlechteres Neben- und Wechselwirkungsprofil aufweisen.[1277] Umgekehrt ist das öffentliche Interesse nicht berührt, wenn gleichwertige Ausweichpräparate zur Verfügung stehen oder nur eine weitere medizinische Anwendungsmöglichkeit aufgefunden wurde.[1278] Soweit die patentierte Erfindung nicht oder nicht überwiegend im Inland ausgeübt wird, ist § 24 Abs. 5 PatG zu berücksichtigen. Nach diesem kann unter den Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 PatG eine Zwangslizenz erteilt werden,

---

1273 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 14. Zu den näheren Voraussetzungen Mes, PatG § 24 Rn. 2 ff.

1274 RG, Urt. v. 30. 11. 1929 – I 76/29, RGZ 126, 266, 270 – *Teigauftrageplatte* (bessere Hygienebedingungen in Bäckereien); Urt. v. 16. 8. 1935 – I 44/35, GRUR 1935, 877, 878 – *Hygienischer Spülapparat*.

1275 BPatG, Urt. v. 7. 6. 1991, 3 Li 1/90, GRUR 1994, 98, 101 – *Zwangslizenz*.

1276 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 193 – *Polyferon*; BPatG, Urt. v. 31. 8. 2016 – 3 LiQ 1/16 (EP), GRUR 2017, 373 Rn. 61 ff. – *Isentress*; BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 39 – *Raltegravir*; vgl. Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 31 – *Alirocumab*. Speziell zur Frage der Zwangslizenzerteilung bei Behandlung schwerwiegender Erkrankungen und Marktrücknahmen *Kaltenborn*, VSSAR 2018, 277.

1277 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 193 – *Polyferon*; BPatG, Urt. v. 31. 8. 2016 – 3 LiQ 1/16 (EP), GRUR 2017, 373 Rn. 107 ff. – *Isentress*; BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 39 – *Raltegravir*; vgl. Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 31 – *Alirocumab*. Der Nachweis des Neben- und Wechselwirkungsprofils kann mittels einer klinischen Studie oder mit anderen zulässigen Beweismitteln erbracht werden, BGH, Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 34 ff. – *Alirocumab* mit weiteren Details.

1278 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 193 – *Polyferon*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

um eine ausreichende Versorgung des Inlandsmarkts mit dem patentierten Erzeugnis sicherzustellen.[1279]

3. Erteilung

a) Inhalt, Wirkung und Folgen

Sofern alle Voraussetzungen gegeben sind, ist dem Lizenzsucher unmittelbar eine Befugnis zur gewerblichen Benutzung der Erfindung zuzusprechen.[1280] Die Zwangslizenz ist keine ausschließliche, sondern eine einfache Lizenz, § 24 Abs. 1 PatG. Diese umfasst aber kein ergänzendes Know-how[1281] oder den arzneimittelrechtlichen Unterlagenschutz.[1282] Nach der Erteilung der Zwangslizenz begangene Patentnutzungshandlungen sind, sofern sie sich im Umfang der Zwangslizenz bewegen, entgegen § 9 PatG nicht rechtswidrig.[1283] Der Patentinhaber hat die Benutzung der patentgemäßen Erfindung zu dulden; ihm stehen somit keine Abwehransprüche zur Verfügung.[1284] Die Zwangslizenz betrifft also sowohl den Unterlassungsanspruch als auch alle anderen Ansprüche aus dem Patent. Indes berechtigt die Zwangslizenz nur *ex nunc* zur gewerblichen Nutzung, vorherige Nutzungshandlungen werden hierdurch nicht rechtmäßig.[1285] Dies entspricht dem Zweck der Zwangslizenz als konstitutive Rechtsgestaltung für die Zukunft.[1286] Eine abweichende Rückwirkung wäre mangels eindeuti-

---

1279 Zu den Einzelheiten, BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 43 ff.

1280 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 195 – *Polyferon;* BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 48.

1281 Busse/Keukenschrijver/*McGuire* § 24 Rn. 66. Eine analoge Anwendung des § 24 PatG auf Geschäftsgeheimnisse i. S. d GeschGehG scheidet aus, *Hauck,* GRUR-Prax 2021, 333, 334.

1282 *Kaltenborn,* VSSAR 2018, 277 Fn. 40.

1283 BGH, Urt. v. 11. 7. 1995 – X ZR 99/92, GRUR 1996, 109, 111 f. – *Klinische Versuche*.

1284 Weitere Einschränkungen hinsichtlich anderer Lizenzierungen hat der Patentinhaber jedoch nicht hinzunehmen, *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 298.

1285 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 28; *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 320,

1286 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 28, der zu Recht auf Art. 31 lit. b TRIPS verweist. Die reine Wirkung in die Zukunft entspricht seit jeher dem Verständnis der Zwangslizenz, siehe schon *Isay,* PatG, 6. Auflage, § 11 Rn. 6; *Seligsohn,* 7. Auflage, § 11 Rn. 4. Für eine Rückwirkung der Zwangsli-

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ger Regelung des § 24 PatG auch verfassungsrechtlich bedenklich. Die Zwangslizenz kann jedoch inhaltlich, territorial und zeitlich eingeschränkt und mit Bedingungen versehen werden, § 24 Abs. 6 S. 2 PatG.[1287] Der Zweck der Zwangslizenz grenzt dabei in jedem Fall Umfang und Dauer auf das durch das öffentliche Maß Gebotene ein.[1288] Neben einer vertraglich begründeten Beendigung der Zwangslizenz ist eine Rücknahme der Zwangslizenz nach § 24 Abs. 6 S. 6 PatG durch Abänderungsklage gemäß § 323 ZPO möglich, wenn die Umstände, die der Erteilung der Zwangslizenz zugrunde lagen, entfallen und ihr Wiedereintritt unwahrscheinlich ist.[1289]

Die dem Patentinhaber nach § 24 Abs. 6 S. 4 PatG zustehende Vergütung ist grundsätzlich mit dem Urteil des Hauptsacheverfahrens festzusetzen und hat bindende Wirkung für die Parteien.[1290] Das Urteil ist jedoch hinsichtlich des Vergütungsanspruchs kein vollstreckbarer Titel; der Patentinhaber hat den Lizenzsucher im Zweifel auf Zahlung der Vergütung vor den ordentlichen Gerichten zu verklagen.[1291] Eine Sicherheitsleistung kann angeordnet werden. Eine grundsätzliche Pflicht hierzu besteht jedoch nicht.[1292] Die Vergütung muss nach den Umständen des Falls angemessen sein und den wirtschaftlichen Wert der Zwangslizenz in Betracht ziehen. Mittlerweile gibt es zur Berechnung der Lizenz hinreichend bestimmte Anhaltspunkte, die Klarheit verschaffen können.[1293] Die Lizenzhöhe kann sich dabei an dem Entgelt orientieren, das die Parteien unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls in einem nicht ausschließlichen Lizenzvertrag frei vereinbaren würden.[1294] Dabei

---

zenz sprach sich früh *id.,* GRUR 1922, 130 aus; in jüngerer Zeit hierfür nur *Nieder,* Mitt. 2001, 400, 402.

1287 Wie bspw. Zahlung des Vergütungsanspruchs oder Auflagen wie Qualitätssicherungen sein, Mes, PatG § 24 Rn. 38.

1288 Dazu Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 31 f.; *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 298.

1289 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 45.

1290 RG, Urt. v. 29. 6. 1943 – I 79/42, RGZ 171, 227, 237; BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 56.

1291 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 36.

1292 Schulte/*Rinken* § 24 Rn. 33.

1293 So insb. BPatG, Urt. v. 21. 11. 2017 – 3 Li 1/16 (EP), GRUR 2018, 803 – *Isentress II*; weiterhin im Detail zu den zu berücksichtigenden Faktoren und weiteren Modalitäten BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 57 ff.; Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 33 f.; *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 302 ff.

1294 BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 28 – *Raltegravir*; BPatG, Urt. v. 21. 11. 2017 – 3 Li 1/16 (EP), GRUR 2018, 803 – *Isentress II*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

kann insbesondere ein Blick auf das Arbeitnehmererfinderrecht und die Wertsätze der abstrakten Lizenzanalogie bei der Orientierung helfen.[1295] In der jüngeren Rechtsprechung haben sich Prozentsätze von fünf bis zehn Prozent, manchmal fünf bis 15 Prozent des Verkaufspreises herausgebildet.[1296] Selbstredend sind stets die Umstände des Einzelfalls relevant; besondere F&E-Kosten sind gerade bei Arzneimitteln entsprechend zu berücksichtigen.[1297] Verändert sich die Geschäftsgrundlage beziehungsweise fällt diese weg, so kann die hiervon betroffene Partei eine Anpassung der Vergütung nach § 24 Abs. 6 S. 5 PatG verlangen.[1298]

b) Prozessuales

Zuständig für das nach § 81 Abs. 1 S. 2 PatG gegen den im Register eingetragenen Patentinhaber zu richtende Zwangslizenzverfahren ist in erster Instanz ein Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts, §§ 65 Abs. 1, 66 Abs. 1 Nr. 2 PatG. Berufungsinstanz ist nach § 110 Abs. 1 PatG der Bundesgerichtshof. Das Bundespatentgericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen und ist nicht an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten gebunden, § 87 Abs. 1 PatG. Dies bezieht sich auch auf den Klagegrund, nämlich das Vorliegen eines öffentlichen Interesses.[1299] Wirksam wird das Urteil und damit die Zwangslizenz samt aller Bestimmungen erst mit der Rechtskraft, sofern es nicht auf Antrag gegen oder ohne Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar erklärt wird, § 85 Abs. 6 S. 1 PatG. Daneben kann dem Lizenzsucher gemäß § 85 Abs. 1 PatG, nach Anhängigkeit der Klage, auf Antrag die Nutzungsmöglichkeit der Erfindung durch einstweilige Verfügung gestattet werden. Dafür muss von diesem glaubhaft gemacht werden, dass die Voraussetzungen einer Zwangslizenzerteilung vorliegen und eine alsbaldige Erteilung der Erlaubnis im öffentlichen Interesse dringend geboten ist.[1300] Hinsichtlich der Dringlichkeit

1295 BPatG, Urt. v. 7. 6. 1991 – 3 Li 1/90, GRUR 1994, 98, 103 – *Zwangslizenz*.
1296 BPatG, Urt. v. 7. 6. 1991 – 3 Li 1/90, GRUR 1994, 98, 103 – *Zwangslizenz*; Urt. v. 21. 11. 2017 – 3 Li 1/16 (EP), GRUR 2018, 803 Rn. 42 – *Isentress II*.
1297 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 34.
1298 BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 64.
1299 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 35.
1300 BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 85 Rn. 4.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

sind die Umstände des Einzelfalls entscheidend.[1301] § 935 ZPO oder § 940 ZPO sind in diesem Verfahren nicht kumulativ anzuwenden.[1302]

Die Natur des Erteilungsakts der Zwangslizenz ist nicht unumstritten. Eine entsprechende Einordnung ist – ebenso wie die Verknüpfung von Zwangslizenz- und Verletzungsverfahren – an späterer Stelle bei der Wahl der Stellschrauben im Einzelfall vorgenommen.[1303] Sicher ist in jedem Falle, dass es sich bei der Erteilung der Zwangslizenz nicht mehr um einen rechtsgestaltenden Verwaltungsakt handelt.[1304]

4. Zwischenergebnis und Ausblick

Mit dem Zwangslizenzverfahren steht einem Lizenzsucher, der im öffentlichen Interesse grundsätzlich patentverletzende Benutzungshandlungen vornehmen möchte, ein besonderes und relativ potentes Institut zur Verfügung. Dieses war lange Zeit von untergeordneter Bedeutung im Prozessgeschehen, konnte jedoch in jüngerer Zeit an Bedeutung gewinnen. Die zu erfüllenden Voraussetzungen sind hoch. Dies ist mit Blick auf den umfassenden Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte Eigentum des Patentinhabers auch richtig. Eine abweichende Beurteilung würde den verfassungsrechtlichen Vorgaben und der besonderen Gewichtung des Monopolrechts nicht gerecht werden. Schließlich werden dem Patentinhaber neben dem Unterlassungsanspruch auch alle anderen Ansprüche abgeschnitten, da das Benutzungsrecht des Zwangslizenzinhabers eine Rechtswidrigkeit im Sinne des § 9 Abs. 1 PatG ausschließt. Die Zwangslizenz setzt umfassend und direkt an der Wirkung des Patents an, in dem es das Ausschließlichkeitsrecht und alle aus diesen erwachsenden Ansprüchen einschränkt. Im Gegenzug erhält der Patentinhaber jedoch auch eine angemessene Gegenleistung, die ihm als finanzieller Ausgleich dienen soll. Maßgabe für all dies ist allerdings das Vorliegen eines öffentlichen Interesses. Nur bei überwiegenden Belangen der Allgemeinheit kann solch ein erheblicher Eingriff gerechtfertigt sein. Vermutlich wird der Lizenzsucher in diesem Verfahren nie ausschließlich aus altruistischen Motiven handeln,

---

1301 *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 16 Rn. 317.
1302 BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 88 ff. – *Raltegravir*.
1303 Unten, Teil 3 Kapitel 10 I. 2. d) cc), S. 464.
1304 So noch RG, Urt. v. 29. 6. 1943 – I 79/42, RGZ 171, 227, 237. Zur damaligen Zeit war das Reichspatentamt in erster Instanz zuständig.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

sondern auch eigene wirtschaftliche Interessen verfolgen. Dies ist auch zulässig.[1305]

Jüngst wurden vermehrt Zwangslizenzen in prominenten Fällen im pharmazeutischen Bereich beantragt. Dies zeigt die aktuelle Stoßrichtung des Instruments. Natürlich können auch Patentbenutzungen in anderen Bereichen im öffentlichen Interesse liegen. Dies führt die *Polyferon*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs exemplarisch aus.[1306] Gleichwohl hält der Bundesgerichtshof auch fest, dass „das Wohl der Allgemeinheit vor allem auf dem Gebiet der allgemeinen Gesundheitspflege zu berücksichtigen [ist].“[1307] Entscheidungen, die sich mit anderen, technischen und wirtschaftlichen Gebieten beschäftigen, datieren von vor 1945. Man kann dies zumindest als Indiz dafür sehen, dass sich ein solches besonderes Wohl der Allgemeinheit nicht ohne Weiteres in anderen Bereichen finden lässt. In bestimmten Sektoren haben sich andere Mittel und Wege wie das SEP oder Patentpools gebildet, um den Zugang zu Schlüsseltechnologien zu ermöglichen. Es wäre jedoch falsch, technische, wirtschaftliche oder sozialpolitische Gesichtspunkte bei Überlegungen zu Zwangslizenzverfahren von vornherein außer Acht zu lassen. Die neuesten Entwicklungen sowie mögliche Verknüpfungen mit dem Verletzungsverfahren und dem Unterlassungsanspruch sprechen jedenfalls *realiter* für eine zunehmende Attraktivität des Zwangslizenzverfahrens– über eine ‚bloße‘ *fleet-in-being*-Wirkung hinaus.[1308] Als potentielle Stellschraube ist die Zwangslizenz trotz ihrer Hürden deshalb nicht zu verachten.

II. Staatliche Benutzungsanordnung, § 13 PatG

Neben der Zwangslizenz ist die staatliche Benutzungsanordnung nach § 13 PatG eine schon seit dem Jahr 1877 in den Grundzügen existierende Stellschraube,[1309] die unmittelbar am Patent selbst ansetzt. Eine faktische Irrelevanz und Impraktikabilität wurden dem Institut sowohl in der Vergan-

1305 RG, Urt. v. 11. 3. 1926 – I 243.244/25, RGZ 113, 115, 123.
1306 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 f. – *Polyferon*.
1307 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 193. – *Polyferon*.
1308 Dazu *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 16 Rn. 263 m. w. N.
1309 Zur Historie oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. a), S. 63 und Teil 1 Kapitel 2 IV. 3. a), S. 72.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

genheit[1310] auch in der Gegenwart attestiert.[1311] Seit dem Jahr 1945 wurde die Vorschrift kein einziges Mal angewandt.[1312] Die SARS-CoV-2 Pandemie verschaffte der Benutzungsanordnung, wie auch der patentrechtlichen Zwangslizenz, einen kurzen Auftritt auf der aktuellen juristischen Bühne:[1313] Der Gesetzgeber befasste sich mit der Benutzungsanordnung zuletzt pandemiebedingt im März 2020.[1314]

Anders als noch durch reichsgerichtliche Rechtsprechung proklamiert, besteht mittlerweile in der Rechtsprechung der Konsens, dass das Ausschlussrecht des § 9 S. 2 PatG gegenüber jedem Dritten und somit auch gegenüber Trägern der öffentlichen Gewalt wirken kann. Diese sind somit selbst bei schlicht hoheitlichem Handeln nicht befugt, die technische Lehre des Patents zu benutzen.[1315] Nur wenn der Staat im Rahmen der Eingriffsverwaltung verbindlich und mit belastender Wirkung durch Verwaltungsakt eine Entscheidung trifft (und die nicht von § 13 PatG gedeckt ist), soll nach überwiegender Ansicht ein enteignungsgleicher Eingriff mit entsprechendem Rechtsfolgenregime vorliegen und der Verwaltungsrechtsweg eröffnet sein.[1316]

Möchte sich der Staat auf eine Ausnahme der Wirkung des Patents berufen, so hat er die Benutzungsanordnung nach § 13 PatG heranzuziehen. Ähnlich wie bei der Zwangslizenz nach § 24 PatG steht der Gebrauch der geschützten Erfindung aus Zwecken des öffentlichen Interesses im Mittelpunkt. Die Benutzungsanordnung ist genau betrachtet als Teilenteignung

---

1310 Siehe oben, Fn. 197.

1311 Mes, PatG § 13 Rn. 1; Schulte/*Rinken* § 13 Rn. 4.

1312 Das u. A. von Mes, PatG § 13 Rn. 1 erwähnte Urteil des OLG Frankfurt, Urt. v. 25. 4. 1949 – 2/1U 239/48, Bl. f. PMZ 1949, 330 tangiert nur einen – angeblichen – Befehls eines britischen Wirtschaftsoffiziers, der nicht der dort in Revision stehenden Verletzungsklage entgegengebracht werden konnte. Zur Benutzungsanordnung während der Weltkriege *Mächtel,* S. 128 ff.; 345 ff.

1313 Dazu *Gajeck,* DÖV 2020, 1110; vgl. *Metzger/Zech,* GRUR 2020, 561, 562.

1314 Durch das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 27. März 2020, BGBl. 2020 I, S. 587.

1315 BGH, Urt. v. 21. 9. 1978 – X ZR 56/77, GRUR 1979, 48, 49 f. – *Straßendecke*; Urt. v. 21. 2. 1989 – X ZR 53/87, GRUR 1990, 997, 999 – *Ethofumesat*; LG Berlin, Urt. v. 6. 8. 2020 – 16 O 10/19, GRUR-RS 2020, 50623 Rn. 82 f. – *Prägeblech*; Mes, PatG § 13 Rn. 1.

1316 Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver* § 13 Rn. 19 m. w. N. Offengelassen von LG Berlin, Urt. v. 6. 8. 2020 – 16 O 10/19, GRUR-RS 2020, 50623 Rn. 82 f. – *Prägeblech*, da dort nur schlichthoheitliches Handeln vorlag. Die Lit. knüpft dabei ausdrücklich an die Entscheidungen des RG zur ‚Einrede des Reichs' an, die sich nicht ohne Weiteres in die heutige verwaltungs- und enteignungsrechtliche Dogmatik einbetten lassen.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

der konkreten Rechtsposition des Patentinhabers im Umfang der Anordnung zu sehen.[1317] § 13 PatG ist Ermächtigungsgrundlage dieser Teilenteignung im Sinne des Art. 14 Abs. 3 GG und regelt die nach Art. 14 Abs. 3 S. 2 GG erforderliche Entschädigung.[1318]

1. Voraussetzung und Wirkung

Damit die Benutzung eines Patents angeordnet werden kann, ist entscheidend, ob die Erfindung im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden soll. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff ist enger gefasst als der des öffentlichen Interesses im Sinne des § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG.[1319] Gerechtfertigt sind Eingriffe zum Schutz vor erheblichen Gefährdungen, in denen gerade deshalb staatliche Fürsorge notwendig erscheint.[1320] Dies soll vor allem die Bekämpfung von Gefährdungen der Volksgesundheit, Umweltbeeinträchtigungen oder den Arbeitsschutz betreffen.[1321] Daneben kann eine Anordnung im Interesse der Sicherheit des Bundes ergehen; also um innere oder äußere Gefahren für den Staat abzuwehren.[1322] Auch hier gilt jeweils wegen der Tragweite des Eingriffs, dass keine milderen Mittel zur Verfügung stehen dürfen, mit denen die öffentliche Gewalt diesem Interesse gerecht werden kann.[1323]

Anzuordnen ist die Benutzung durch die in § 13 Abs. 1 PatG jeweils befugte Stelle im Wege eines Verwaltungsakts.[1324] Sie ist an den Patentin-

---

1317 In der Praxis macht dies jedoch keinen Unterschied, vgl. V. Mangoldt/Klein/Starck/*Depenheuer/Froese* Art. 14 Rn. 413.

1318 BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 4; Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 3; Mes, PatG § 13 Rn. 3.

1319 BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 4; Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 1; Mes, PatG § 13 Rn. 1.

1320 BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 7.

1321 Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 4; Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver* § 13 Rn. 8, der sich kritisch zu weiteren in der Lit. genannten Anwendungsfälle äußert.

1322 BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 9. Dies kann die Landesverteidigung oder den allg. Katastrophenschutz betreffen.

1323 Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 4; Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver* § 13 Rn. 9.

1324 Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 3 mit weiteren Details.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

haber zu richten.[1325] Im Falle der Benutzung im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt ist die Anordnung dem formellen Patentinhaber mitzuteilen, § 13 Abs. 3 S. 3 PatG. Umfang und Dauer sind auf das erforderliche Maß zu begrenzen.[1326] Die verfassungsrechtliche Verbürgung des Eigentums wirkt auch hier auf eine Wiederherstellung des grundrechtlichen Normalzustandes nach Wegfall der Enteignung.[1327]

Eine rechtmäßige Benutzungsanordnung hat zur Folge, dass das Verbietungsrecht des Patents aufgehoben wird, soweit und solange dies angeordnet ist.[1328] Von der Anordnung umfasste Benutzungshandlungen sind deshalb rechtmäßig.[1329] Unmittelbare und direkte Benutzungshandlungen dürfen die Bundesregierung oder die zuständigen obersten Bundesbehörden vornehmen oder auf Dritte übertragen. Nur in solch einem ausdrücklichen Fall kann sich ein Dritter auf die Rechtmäßigkeit seiner Benutzungshandlungen berufen – sofern er damit die Zwecke der Anordnung erfüllt.[1330] Dem von der Anordnung Betroffenen steht im Gegenzug gegen den Bund ein Anspruch auf angemessene Vergütung zu, § 13 Abs. 3 S. 1 PatG.[1331] Für die Anfechtungsklage einer von der Bundesregierung oder obersten Bundesbehörde getroffenen Benutzungsanordnung ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig, § 13 Abs. 2 PatG; sonst das zuständige Verwaltungsgericht.[1332] Wegen der Höhe der Entschädigung steht der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen, § 13 Abs. 3 S. 2 PatG.

1325 Ggfs. aber auch an den ausschließlichen Lizenznehmer oder ausschließlich dinglich Berechtigten, sofern dieser zur Duldung verpflichtet werden soll, Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver* § 13 Rn. 13.

1326 Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 8.

1327 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 12. 11. 1974 – 1 BvR 32/68, NJW 1975, 37, 39; Stern/Becker/*Becker* Art. 14 Rn. 282.

1328 BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 5; Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 7.

1329 BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 5.

1330 OLG Frankfurt, Urt. v. 25. 4. 1949 – 2/1U 239/48, Bl. f. PMZ 1949, 330, 331; vgl. LG München I, Urt. v. 15. 11. 1951 – 7 O 160/51, GRUR 1951, 228, 229; Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 7. Sofern die Anordnung den Dritten direkt aufnimmt, wäre dies dogmatisch als Enteignung zugunsten Privater zu beurteilen, an die generell höhere Anforderungen zu stellen sind; hierzu allg. Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 682 ff.

1331 Grundlagen der Bemessung können die Lizenzanalogie, entgangener Gewinn oder sonstige Grundsätze der Entschädigung nach Art. 14 Abs. 3 GG heranzuziehen, BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 5 m. w. N.

1332 Ausführlich dazu Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 8 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Die Neuregelung des § 5 Abs. 2 Nr. 5 Infektionsschutzgesetz[1333] sieht vor, dass bei einer durch den Bundestag festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite das Bundesministerium für Gesundheit eine Benutzungsanordnung nach § 13 Abs. 1 PatG treffen kann, die Erfindungen für bestimmte Produkte wie Arznei-, Medizinprodukte und Ausrüstung umfasst. Dies soll im Krisenfall eine medizinische Versorgung sicherstellen.[1334]

2. Zwischenergebnis und Ausblick

Eine Benutzungsanordnung ist nur in absoluten Ausnahmefällen denkbar, in denen die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse an einer Enteignung hat. Sie ist jedenfalls dann zeitlich begrenzt wirksam und wegen den verfassungsrechtlichen Vorgaben sowie der grundsätzlichen Wertung des Art. 14 Abs. 3 GG auch geboten. Die Benutzungsanordnung erfüllt ihren Zweck als rein ordnungspolitisches Mittel im absoluten Notfall.

Angesichts der Voraussetzungen und Wirkungen wird die Bedeutung der Benutzungsanordnung in der Praxis wohl gering bleiben. Denn unmittelbar von der Wirkung der Benutzungsanordnung und dem damit verbundenen Wegfall des Unterlassungsanspruchs profitiert erst einmal nur der Staat. Unmittelbare Drittwirkung kann die Anordnung nur dann entfalten, wenn die zuständige Stelle die Benutzungsbefugnis auf Dritte überträgt. Eine Benutzung zu eigenen gewerblichen Zwecken ist hierdurch trotzdem ausgeschlossen.[1335] Die Enteignung ist kein Instrument zur Förderung einzelner Wirtschaftssubjekte zulasten anderer Privater.[1336] Zwischen Privaten ist die Zwangslizenz nach § 24 PatG das taugliche Instrument. Da das Patentrecht mit dieser schon ein geeignetes Instrument zum Schutze des öffentlichen Interesses durch Private geschaffen hat, wird ein solcher auch keinen Anspruch auf Anordnung einer Benutzungserlaubnis haben. Ob von der Benutzungswirkung insofern tatsächlich eine größere psychologische Wirkung auf die Beteiligten ausgeht,[1337] erscheint deshalb zweifelhaft. Die aktuelle SARS-CoV-2 Pandemie zeigt bisher Ge-

---

1333 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen vom 20. Juli 2000, BGBl. 2000 I, S. 1045 (IfSG).
1334 BT Drs. 19/18111, S. 21.
1335 Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 7.
1336 Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 689.
1337 So bspw. BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 6; Schulte/*Rinken* § 13 Rn. 4.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

genteiliges. Die lückenlose Versorgung mit entsprechenden Impfstoffen scheiterte in Europa bisher eher an den faktischen Gegebenheiten wie Lieferengpässen[1338] als an der mangelnden Kollaboration der betreffenden Unternehmen. Angesichts staatlicher Abnahmegarantien und fest verhandelter Preise scheinen jedoch eher wirtschaftliche Anreize als Zwang zu dieser bereitwilligen Unterstützung zu führen.[1339] An dieser Einschätzung wird auch die Regelung des § 5 Abs. 2 Nr. 5 IfSG nichts ändern. Abgesehen von der von § 13 Abs. 1 PatG abgeänderten Anordnungsbefugnis und einer begrenzten Dauer etwaiger Anordnungen bis zum Ende der jeweiligen epidemischen Lage sind keine inhaltlichen Veränderungen erkennbar. Nur die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung bleibt bestehen.[1340]

III. Notstandsrecht, § 904 BGB analog

Eine weitere in Betracht kommende Stellschraube ist der Angriffsnotstand, der in § 904 BGB geregelt ist. Allgemein schränkt § 904 BGB die in § 903 S. 1 BGB aufgestellte Macht des Eigentümers ein und beschränkt damit dessen Verbietungsrecht aus § 1004 BGB.[1341] § 904 S. 1 BGB versagt dem Eigentümer, Einwirkungen eines anderen auf sein Eigentum zu verbieten, wenn die Einwirkung zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr notwendig und der drohende Schaden des Notstandsberechtigten im Vergleich zu dem Eigentümer aus der Einwirkung entstehenden Schaden unverhältnismäßig groß ist. Dem Einwirkenden werden hierdurch ein Rechtfertigungsgrund und ein Notstandsrecht gewährt.[1342] Im Gegenzug kann der Eigentümer Ersatz des ihm entstehenden Schadens verlangen, § 904 S. 2 BGB. Die Norm stellt sich damit als gesetzliche Regelung des all-

---

1338 *Rodgers*, Covid vaccines: Why a giant plastic bag shortage is slowing the rollout, BBC News, 24. 7. 2021, https://www.bbc.com/news/health-57024322 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022), vgl. dazu und der neu eingeführten Versorgungssicherstellungsverordnung, *Huster*, in: *Huster/Kingreen/Becker*, Handbuch InfektionsschutzR, Kap. 8 Rn. 63 ff.

1339 Siehe zur Impfstoffstrategie der *Europäische Kommission*, QANDA/20/1662. Für eine Impfstoffversorgung der Entwicklungsländer mag eventuell etwas Anderes gelten.

1340 Ablehnend jedenfalls *Gajeck*, DÖV 2020, 1110, der die verfassungsrechtliche Wesentlichkeit und Verhältnismäßigkeit nicht eingehalten sieht.

1341 Erman BGB/*Wilhelmi* § 904 Rn. 1; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 1.

1342 Jauernig/*Berger* § 904 Rn. 5; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 1.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

gemeinen Aufopferungsgedankens dar.[1343] Der Eigentümer hat zu dulden und anschließend zu liquidieren.[1344]

Wie die historische Betrachtung in Kapitel 2 gezeigt hat, befasste sich schon die frühe patentrechtliche Literatur mit diesem Rechtfertigungsgrund und zog diesen zur Begrenzung des Unterlassungsanspruchs heran.[1345] Die Benutzung einer patentierten Erfindung sollte im Falle einer gegenwärtigen Gefahr durch eine entsprechende Anwendung des § 904 BGB gerechtfertigt sein. In jüngerer Zeit konnte dieser Ausgleich zwischen zwei Gütern bei einer unvermeidbaren Pflichtenkollision – soweit ersichtlich – in zwei Entscheidungen einen gewissen Anklang finden. In seiner *Heliumeinspeisung*-Entscheidung befasste sich der Bundesgerichtshof am Rande mit der erstinstanzlich aufgeworfenen Überlegung zum zivilrechtlichen Notstand.[1346] Umfassend und im Zusammenhang mit einem parallel beim Bundespatentgericht anhängigen Zwangslizenzverfahren prüfte § 904 BGB zuletzt das Landgericht Mannheim.[1347]

1. Anwendbarkeit im Patentrecht

Vorab ist zunächst zu klären, ob und wie § 904 BGB Anwendung im Patentrecht finden kann. Obgleich sich viele Stimmen zum PatG 1877/1891 für eine Anwendung des Notstandsrechts aussprachen, zeigten sich dort gewisse uneinheitliche Formulierungen und Vorstellungen von den genauen Voraussetzungen.

So sprach *Kohler* in seinem Handbuch zunächst nur pauschal davon, dass sich § 904 BGB auch auf das Patentrecht beziehe.[1348] *Gülland* und *Queck* sowie *Seligsohn* sprachen ohne nähere Begründung von einer rechtsähnlichen beziehungsweise. Analogen Anwendung des § 904 BGB.[1349] Nur

---

1343 BGH, Urt. v. 20. 2. 1992 – III ZR 188/90, NJW 1992, 3229, 3232.

1344 BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 2.

1345 Oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. c), S. 67, insb. durch *Gülland/Queck,* S. 230; *Isay,* GRUR 1913, 25; *Kohler,* MuW 1912, 394; *id.,* Handbuch Patentrecht (1900), S. 543 f.; *Seligsohn,* 7. Auflage, § 4 Rn. 2.

1346 BGH, Urt. v. 19. 11. 1911 – X ZR 9/89, GRUR 1992, 305 – *Heliumeinspeisung*; vorinstanzlich OLG Karlsruhe, Urt. v. 14. 12. 1988 – 6 U 191/86, GRUR 1989, 260 – *Heliumeinspeisung*.

1347 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10 (unveröffentlicht); pauschal hierauf Bezug nehmend *Kessler,* Mitt. 2020, 108, 111 f.

1348 *Kohler,* Handbuch Patentrecht (1900), S. 544; später *id.,* MuW 1912, 394; auf diesen nimmt

1349 *Gülland/Queck,* S. 230; *Seligsohn,* 7. Auflage, § 4 Rn. 2.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Isay widmete sich ausführlich der dogmatischen Frage der Anwendbarkeit des § 904 und bejahte eine analoge Anwendung.[1350]

Wenig detailliert befasst sich der Bundesgerichtshof in *Heliumeinspeisung* mit dieser Frage – dies war wohl der Natur des Falls geschuldet. In *Heliumeinspeisung* betraf das Klagepatent ein Verfahren zum Auflösen von lokalen Gaskonzentrationen, das von besonderer Bedeutung bei Kühlmittelverluststörfällen im Sicherheitsbehälter eines Kernreaktors war. Da die ein Kernkraftwerk mit Druckwasserreaktor betreibende Beklagte lediglich Vorbereitungshandlungen zur Verwirklichung des Verfahrens vornahm, lag schon gar keine patentverletzende Benutzung des Klagepatents vor. Im hypothetischen Falle eines möglichen Störfalls stellte der Bundesgerichtshof deshalb lediglich fest, dass die Benutzung des Klagepatents dann unter den Voraussetzungen des § 904 BGB gerechtfertigt wäre.[1351] Entsprechend bedeckt hielt sich schon die Berufungsinstanz. Die Inanspruchnahme fremder Vermögensrechte könne „unter dem Gesichtspunkt des [sic] zivilreehtlichen Notstandes gerechtfertigt sein (vgl. § 904 BGB)."[1352]

Auch das Landgericht Mannheim setzte sich in der oben erwähnten Entscheidung im Grundsatz mit der Anwendbarkeit des § 904 BGB auseinander.[1353] Die dortige Klägerin, eine US-amerikanische Hochschule, war Inhaberin eines Patents, das modifizierte Proteine betraf. Diese wurden zur Herstellung eines Medikaments benötigt, das zur Enzymersatztherapie einer seltenen, angeborenen, monogenetischen Stoffwechselstörung eingesetzt wird. Die für die Produktion und den Vertrieb des Medikaments zuständige ausschließliche Lizenznehmerin musste wegen anhaltender technischer Probleme die Herstellung zeitweise einstellen. Daneben vertrieb die Beklagte das einzig andere zu einer solchen Enzymersatztherapie zugelassene Medikament in Deutschland. Das Enzym wurde zuvor durch ihre Konzernschwester in Schweden hergestellt. Kurz bevor die Beklagte unter anderem zur Unterlassung verurteilt wurde, erhob sie Klage auf Zwangslizenzerteilung, um die weitere Versorgung des deutschen Markts mit ihrem Medikament absichern zu können. Die Klägerin sicherte eine Nichtvollstreckung des Urteils zu und leistete nur eine Teilsicherheit. Die Klage auf Zwangslizenzerteilung wurde später zurückgenommen,

---

1350 *Isay*, GRUR 1913, 25, 27 f.

1351 BGH, Urt. v. 19. 11. 1911 – X ZR 9/89, GRUR 1992, 305, 309 – *Heliumeinspeisung*; ebenso Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 9 Rn. 74.

1352 OLG Karlsruhe, Urt. v. 14. 12. 1988 – 6 U 191/86, GRUR 1989, 260, 264 – *Heliumeinspeisung*.

1353 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

sodass es zu keiner Sachentscheidung des Bundespatentgerichts kam.[1354] Auf *Heliumeinspeisung* bezugnehmend führte das LG Mannheim aus, dass der Rechtsgedanke des rechtfertigenden Notstands gemäß § 904 BGB zur Rechtfertigung der Benutzung eines fremden Patents herangezogen werden könne.[1355] Eine solche Einwirkung auf das Recht aus dem Patent könne „dabei allerdings entsprechend § 904 BGB nur zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr gerechtfertigt sein, wenn sie hierzu notwendig ist […]".[1356]

Möchte man all diese unterschiedlichen Formulierungen zusammenführen, so wird man diesen, trotz mangelnder Begründung, im Ergebnis einen Analogieschluss zu § 904 BGB entnehmen können. Der Begriff des Eigentums im Sinne des § 903 BGB knüpft an den engen Sachbegriff des § 90 BGB an.[1357] Auch wenn das Patent als Eigentum im verfassungsrechtlichen Sinne viele Berührungspunkte mit dem Eigentum an körperlichen Gegenständen hat, so ist das Immaterialgut mangels Körperlichkeit dennoch kein Eigentum im Sinne des § 903 BGB.[1358] Folglich betrifft die Notstandsregelung des § 904 BGB auch nur das Eigentumsrecht an solchen körperlichen Gegenständen. Obwohl die generelle Frage nach der analogen Anwendung des § 904 BGB noch nicht vollständig geklärt ist, so ist eine analoge Anwendung der Gesamtregelung für bestimmte eigentumsähnliche Rechte anerkannt.[1359] Selbiges muss – und dies zeigen im Ansatz auch die vorangestellten Ausführungen in Rechtsprechung und Literatur – ebenso für das Patentrecht gelten. Der Gesetzgeber traf zwar mit der Zwangslizenz und der Benutzungsanordnung Vorschriften, die den Eingriff in das Patent rechtfertigen können. Dennoch besteht hier eine Regelungslücke.[1360] § 24 PatG setzt ein öffentliches Interesse voraus, um die Wirkung des Patents einzuschränken. Private Interessen stehen

---

1354 BPatG, Beschl. v. 4. 7. 2012 – 3 Li 1/10 (EP), BeckRS 2012, 18488.

1355 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III.

1356 Ibid.

1357 MüKoBGB/*Brückner* § 903 Rn. 3; Staudinger BGB/*Althammer* Einl. §§ 903 ff. Rn. 3.

1358 So schon *Seligsohn*, 7. Auflage, § 4 Rn. 2 mit Verweis auf RG, Urt. v. 11. 3. 1922 – 10 U 11 066/21, MuW 1923, 58 (Anwendbarkeit von § 936 BGB); *Ann*, GRUR Int. 2004, 696, 697; BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 903 Rn. 41; *Ohly*, JZ 2003, 545, 546 f.

1359 BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 903 Rn. 79 f.; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 44 f. jeweils m. w. N.

1360 Generell zu den Voraussetzungen einer Analogie – planwidrige Regelungslücke bei vergleichbarer Interessenlage – statt vieler BGH, Urt. v. 13. 11. 2001 – X ZR 134/00, GRUR 2002, 238, 241 – *Nachbau-Auskunftspflicht* m. w. N.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

– anders als bei § 904 BGB – außen vor.[1361] Daneben ist die Wirkung der Zwangslizenz eine andere; sie führt zu einer einfachen Lizenz des Antragsstellers.[1362]

Angesichts der historisch gewachsenen Regelungen des Patentgesetzes kann auch von einer Planwidrigkeit der Regelungslücke ausgegangen werden. Der Gesetzgeber korrigierte das Fehlen einer tauglichen Regelung zur Nutzung eines Patents im öffentlichen Interesse durch § 11 PatG 1911.[1363] Ein patentrechtlicher Notstand wurde in der immer wieder aufgeschobenen Reform des Patentgesetzes nicht kodifiziert. Deshalb kann von einem unbeabsichtigten Abweichen des Gesetzgebers von seinem dem Gesetzgebungsverfahren zu Grunde liegenden Regelungsplan ausgegangen werden. Auch die gesetzgeberische Reform des § 139 Abs. 1 PatG hat nichts an der Planwidrigkeit geändert. Der Gesetzgeber wollte lediglich die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs temporär beschränken und hatte nicht an die Rechtfertigung des § 904 BGB gedacht. Zumindest den Gesetzgebungsmaterialien ist nichts in dieser Hinsicht zu entnehmen.[1364] Berücksichtigt man, dass das Patent ebenso wie das körperliche Eigentum dem jeweiligen Inhaber ein umfassendes Nutzungs- und Ausschlussrecht gewährt, so spricht nichts gegen eine Vergleichbarkeit der Interessenlagen. Beide Rechte stehen wegen ihrer Ausschlussfunktion unweigerlich mit anderen, unter Umständen höherwertigen Rechten in Konflikt.[1365] Diesen gilt es in beiden Fällen aufzulösen. Entsprechend ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber bei einer Interessenabwägung, bei der er sich von den § 904 innewohnenden Grundsätzen leiten lassen müsste, zu dem gleichen

---

1361 *Isay,* GRUR 1913, 25, 27 zur entsprechenden Zwangslizenzregelung des § 11 PatG 1911.

1362 Ibid., 28.

1363 Soweit nicht rein politisch motiviert, vgl. Fn. 1267.

1364 Zu einem anderen Ergebnis käme man nur, wenn man in der Regelung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG eine für das gesamte Recht aus dem Patent übergeordnete und gleichzeitig abschließende Güterabwägung sieht. Da jedoch auch andere Regelungen wie § 140a Abs. 4 PatG Verhältnismäßigkeitsüberlegungen anstellen, scheint dies fernliegend zu sein. Eine analoge Anwendung des § 904 BGB setzt an der Wirkung des Patents selbst an und schließt schon die Rechtswidrigkeit der Benutzungshandlung aus. Eine Parallele lässt sich insoweit auch zu § 1004 BGB ziehen. Dieser Anspruch kann sowohl nach § 1004 Abs. 2 BGB ausgeschlossen als auch nach § 275 Abs. 2 BGB und § 242 BGB begrenzt sein (im Einzelnen in der Lit. str., dazu MüKoBGB/*Raff* § 1004 Rn. 247 ff.; Staudinger BGB/*Thole* § 1004 Rn. 383 ff.).

1365 So schon *Isay,* GRUR 1913, 25, 27; *Kohler,* MuW 1912, 394.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Abwägungsergebnis gekommen wäre.[1366] Folglich steht § 904 BGB – in seiner Gesamtheit – einer analogen Anwendung im Patentrecht offen.[1367] Etwas anderes kann nur für solche Fälle gelten, in denen der Staat eine patentierte Lehre benutzen möchte. Hier scheint es angesichts der strikten verfassungsrechtlichen Vorgaben geboten, diesen auf § 13 PatG zu verweisen.[1368]

2. Voraussetzungen und Wirkung des Notstands

Damit eine Rechtfertigung analog § 904 S. 1 BGB Anwendung finden kann, müssen die Voraussetzungen der Norm in entsprechender Anwendung gegeben sein. Eine bewusst zur Gefahrenabwehr vorgenommene Benutzungshandlung als Einwirkung auf das Recht aus dem Patent kann deshalb nur dann gerechtfertigt sein, wenn diese zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist und der drohende Schaden im Vergleich zu dem dem Patentinhaber aus der Einwirkung entstehenden Schaden unverhältnismäßig groß ist.[1369]

a) Gegenwärtige Gefahr

Zunächst hat eine gegenwärtige Gefahr für ein Rechtsgut vorzuliegen. Hierunter ist jedes schadensdrohende Ereignis zu verstehen, das sofortige Abhilfe erfordert.[1370] Erforderlich ist eine hohe Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts in zeitlicher Nähe.[1371] Auch Dauergefahren sind möglich.[1372] Ursache der Gefahr, Art des Rechtsguts und etwaiges Verschulden sind dabei irrelevant.[1373] Im Zusammenhang mit dem Patentrecht wurden

---

1366 Vgl. allg. zur Vergleichbarkeit der Interessenlagen BGH, Urt. v. 21. 1. 2010 – IX ZR 65/09, NJW 2010, 2585, 2588 f.

1367 Im Ergebnis Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 9 Rn. 74;

1368 Vgl. zum Verhältnis von § 904 BGB und dem öffentlichen Recht Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 51. § 904 BGB trägt dem allgemeinen Aufopferungsgedanken in seiner zivilrechtlichen Ausprägung Rechnung.

1369 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III.

1370 MüKoBGB/*Brückner* § 904 Rn. 4; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 12; nicht erforderlich ist ein außergewöhnliches Ereignis wie es *Isay,* GRUR 1913, 25, 27 mit Blick auf Rspr. des RG noch annimmt.

1371 BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 20; MüKoBGB/*Brückner* § 904 Rn. 5.

1372 BeckOK BGB/*Fritzsche* § 904 Rn. 7 m. w. N.

1373 BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 17; MüKoBGB/*Brückner* § 904 Rn. 5.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

von Rechtsprechung und Literatur bisher verschiedene Konstellationen wie die Gefahr für Vermögensinteressen,[1374] eine Gefahr für Leib und Leben durch eine Atomreaktorkatastrophe,[1375] durch andere Großschadensereignisse[1376] oder eben durch Lieferengpässe bei Medikamenten[1377] diskutiert. In dem oben beschriebenen Fall des Landgericht Mannheim ließ die Kammer im Ergebnis offen, ob durch die Lieferschwierigkeiten eine gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben der an der Stoffwechselkrankheit Erkrankten begründet war, da bereits die anderen Voraussetzungen entsprechend § 904 S. 1 BGB nicht gegeben waren.[1378]

b) Notwendigkeit

Weiterhin erforderlich ist, dass der Eingriff notwendig ist. Damit sind nur solche Benutzungshandlungen gerechtfertigt, die objektiv zur Abwehr des Schadens geeignet und das relativ mildeste Mittel sind.[1379] Stehen somit weniger stark in das Ausschlussrecht des § 9 PatG eingreifende und objektiv gleichermaßen geeignete Mittel zur Abwendung der Gefahr und des Schadens zur Verfügung, so ist die Patentbenutzungshandlung nicht notwendig.[1380] Eine Erfolgsgarantie des notwendigen Mittels ist jedoch nicht erforderlich.[1381]

Im Falle der zuletzt erwähnten Lieferengpässe sah das Landgericht Mannheim keine Notwendigkeit der Benutzungshandlung gegeben. Auch

---

1374 *Isay,* GRUR 1913, 25, 26 f. und *Kohler,* MuW 1912, 394 beziehen sich auf Schäden durch Naturereignisse, Unfälle und Katastrophen. Die typischen finanzielle Folgen der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs wird man nicht hierunter fassen können, da diese ja gerade erst durch eine patentverletzende Benutzung entstehen.

1375 BGH, Urt. v. 19. 11. 1911 – X ZR 9/89, GRUR 1992, 305, 309 – *Heliumeinspeisung*.

1376 *Kohler,* MuW 1912, 394: Schiffbruch, Überflutungen.

1377 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III.

1378 Die dort mit den Enzymen zu therapierende Stoffwechselkrankheit weist eine nur langsame und über Jahrzehnte gehende Progredienz auf. Angesichts dessen wäre auch das Vorliegen einer gegenwärtigen Gefahr – auch unter dem Aspekt der Dauergefahr – eher unwahrscheinlich gewesen.

1379 Vgl. BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 29; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 25.

1380 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III.

1381 Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 26 m. w. N. Sterben also trotz der Benutzungshandlung Patienten, so wäre die Benutzungshandlung des Patents trotzdem gerechtfertigt.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

weniger rentable Möglichkeiten der Beklagten, wie das Überlassen des Enzyms an die Klägerin zur weiteren Verarbeitung oder die Einfuhr, Angebot und Vertrieb durch die Lizenznehmerhin der Klägerin, seien ebenso wirksame und gleichzeitig mildere Mittel.[1382] Ob ein Zwangslizenzverfahren nach § 24 PatG ein geeigneteres Mittel darstellt, wurde in dieser Entscheidung nicht aufgegriffen. Im Grundsatz schließen andere abwehrende Maßnahmen – und hierzu muss auch eine Zwangslizenz zählen – die Notwendigkeit nicht aus, wenn die andere Maßnahme ebenso zu einer gleichwertigen, unvermeidbaren Einwirkung führt.[1383] Ein Zwangslizenzverfahren, dessen Ergebnis ein ebenso einschränkendes, einfaches Benutzungsrecht ist, kann die Notwendigkeit daher grundsätzlich nicht ausschließen.[1384]

Man wird jedoch, ähnlich wie bei der Zwangslizenz, etwaige freiwillige Lizenzierungsmöglichkeiten zur Gefahrenabwehr berücksichtigen müssen.[1385] Liegt ein Lizenzangebot des Patentinhabers vor, so wird dies einer Notwendigkeit des Eingriffs deshalb entgegenstehen, sofern das Angebot nicht offensichtlich unverhältnismäßig und damit untauglich ist. Lässt es die Notstandssituation zu, so wird man in der Konsequenz erwarten können, dass sich die auf den Notstand berufende Person, wenn möglich, um eine Lizenz bemüht. Ein annahmefähiges Lizenzangebot wird jedoch, ebenso wie bei der Zwangslizenz, nicht erforderlich sein. Insgesamt wird die Notwendigkeit deshalb nur bei einer pauschalen Lizenzierungsverweigerung des Patentinhabers oder bei außerordentlich dringlichen Situationen gegeben sein, in der auf eine Antwort des Lizenzinhabers nicht mehr billigerweise abgewartet werden kann.

c) Güterabwägung

Darüber hinaus muss der beim Rechtsgut eintretende Schaden unverhältnismäßig groß sein im Vergleich zu dem Schaden, der dem Eigentümer durch die Einwirkung entsteht. Ein Eingriff in das Ausschlussrecht des

---

1382 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III. Entscheidend ist also nicht die ökonomische Rentabilität aus Sicht des Benutzenden, sondern allein die Geeignetheit des Hilfsmittels zur Beseitigung der Gefahr für das Rechtsgut ‚Leib und Leben der Patienten'.

1383 BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 31; MüKoBGB/*Brückner* § 904 Rn. 8.

1384 Eine andere, in Teil 3 Kapitel 10 I. 2. d) bb), S. 463 nachgegangene Frage ist hingegen, wie sich Zwangslizenz, § 193 PatG und die Rechtfertigung aus § 904 BGB analog zueinander verhalten.

1385 In diese Richtung wohl LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Patentinhabers kann nur dann von der Rechtsordnung gebilligt werden, wenn ein erheblich höherrangiges Interesse betroffen ist.[1386] Die Güterabwägung muss folglich zu dem Ergebnis kommen, dass das geschützte Gut objektiv erheblich mehr ‚wert' ist als der durch die Einwirkung entstehende Vermögensschaden beim Patentinhaber.[1387] Das Gut des menschlichen Lebens und der körperlichen Unversehrtheit wird man dabei immer als erheblich höherwertig anzusehen haben.[1388] Differenzierter muss die Abwägung bei reinen Vermögenseinbußen auf beiden Seiten ausfallen. Im Rahmen von § 904 S. 1 BGB wird eine Unverhältnismäßigkeit überwiegend dann angenommen, wenn der abzuwendende Schaden mindestens 50 % höher ist als der durch die Einwirkung dem Eigentümer entstehende Schaden.[1389] Auf das Patentrecht gewendet müsste die in Frage stehende Vermögenseinbuße 50 % höher sein als der Schaden des Patentinhabers. Da der Schaden im Patentrecht nach der dreifachen Schadensberechnung des § 139 Abs. 2 PatG berechnet werden kann,[1390] ist zum Schutze des Eigentums des Patentinhabers auf die Berechnungsart abzustellen, aus der sich der höchste Schaden ergibt.

d) Folgen und Wirkung

Sofern alle Voraussetzungen entsprechend § 904 S. 1 BGB vorliegen, ist die Benutzungshandlung gerechtfertigt. Somit liegt keine Benutzung entgegen der §§ 9 bis 13 PatG vor. Mithin sind Unterlassungsanspruch und alle weiteren Ansprüche des Patentinhabers wegen einer Rechtsverletzung ausgeschlossen. Entscheidend ist dabei, dass die Rechtfertigung nur vorübergehend und so lange greifen kann, wie die gegenwärtige Gefahr besteht.[1391] Darlegungs- und beweisbelastet für alle Voraussetzungen ist der

---

1386 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III; vgl. allg. Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 27.

1387 Vgl. BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 32.

1388 Erman BGB/*Wilhelmi* § 904 Rn. 6; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 27. Ausgenommen sind unerhebliche Beeinträchtigungen, MüKoBGB/*Brückner* § 904 Rn. 9. Wohl anders, aber im Ergebnis offengelassen durch LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III. Dort wird eine tatsächliche Abwägung zwischen Leib und Leben der Erkrankten und einer unlizenzierten Patentnutzung andeutet.

1389 Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 27.

1390 Zur Schadensberechnung allg. BeckOK PatR/*Pitz* § 139 Rn. 109 ff.

1391 *Isay*, GRUR 1913, 25, 28.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Einwirkende, der sich auf diesen Rechtfertigungsgrund beruft.[1392] Zweifel insbesondere hinsichtlich der Gegenwärtigkeit der Gefahr und der Notwendigkeit der Benutzungshandlung gehen deshalb zu seinen Lasten.

Im Gegenzug steht dem Patentinhaber beziehungsweise dem dinglich Berechtigten bei einer gerechtfertigten Benutzungshandlung gegen den Einwirkenden ein verschuldensunabhängiger Schadensersatz analog § 904 S. 2 BGB zu, um alle adäquat kausalen, unmittelbaren und mittelbaren Schäden der Einwirkung zu ersetzen.[1393] Dieser wird sich nicht zwangsweise nach einer angemessenen Lizenz zu bestimmen haben,[1394] sondern in der Konsequenz nach der dreifachen Schadensberechnung.[1395]

Im Übrigen müsste man in der Folge auch die Frage aufwerfen, ob sich bei längeren Gefahren und Einwirkungen ein klagbarer Duldungsanspruch ergibt, der beispielweise im einstweiligen Verfügungsverfahren durchgesetzt werden kann. Die Annahme eines solchen Anspruchs ist schon im Rahmen des § 904 BGB nicht unumstritten.[1396] Würde man dies jedenfalls im Rahmen von § 904 S. 1 BGB bejahen, so könnte man einen solchen Duldungsanspruch auch für das Patentrecht übertragen. Im Patentrecht gibt es jedoch andere Instrumente, die einen Eingriff in das Patent ermöglichen. Dies darf nicht außer Acht gelassen werden. Soweit mit der Klage auf Zwangslizenzerteilung nach § 24 PatG ein entsprechend kodifiziertes Instrument zur Verfügung steht, bleibt für einen weitergehenden Duldungsanspruch jedenfalls kein Raum.

3. Zwischenergebnis

Im Patentrecht ist die analoge Anwendung des § 904 BGB möglich und bietet für Patentbenutzungshandlungen in besonderen Notstandslagen einen Rechtfertigungsgrund. Ausgeschlossen sind dann analog § 904 S. 1 BGB alle Ansprüche, die sich aus dem Ausschlussrecht des Patentinhabers ergeben. Dem Patentinhaber steht im Gegenzug ein Schadensersatz analog § 904 S. 2 BGB zu. Wegen des besonderen Eingriffs in den Rechtskreis des Patentinhabers sind die Voraussetzungen der Rechtfertigung entsprechend

---

1392 BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 32.
1393 MüKoBGB/*Brückner* § 904 Rn. 14 ff.; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 9 ff.
1394 So noch *Kohler,* Handbuch Patentrecht (1900), S. 544; *id.,* MuW 1912, 394.
1395 In diese Richtung schon *Gülland/Queck,* S. 230.
1396 Dafür OLG Hamm, Urt. v. 14. 1. 1972 – 6 U 220/71, NJW 1972, 1374; Erman BGB/*Wilhelmi* § 904 Rn. 8; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 32 m. w. N. zur a. A.; differenzierend BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 41.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

hoch angesetzt. Bei einer unmittelbaren Gefahr für ein Rechtsgut darf die Benutzungshandlung nur die *ultima ratio*, also das mildeste Mittel zur Gefahrenabwehr darstellen. Mögliche Lizenzangebote schließen deshalb die Notwendigkeit aus.

Sofern die Benutzungsanordnung im Ausnahmefall notwendig ist, hat sich das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers der Gefahr für Leib und Leben stets unterzuordnen. Bei Vermögensbeeinträchtigungen ist hingegen eine Abwägung vorzunehmen. Insgesamt kann man deshalb festhalten, dass die Rechtfertigung nur in besonderen Ausnahmefällen greifen kann. Sie ist jedoch als Stellschraube nicht außer Acht zu lassen, hat sie doch andere Voraussetzungen sowie einen anderen Anwendungsbereich als die Zwangslizenz und muss nicht in einem eigenen Verfahren durchgesetzt werden. Der beklagte Verletzer kann die Rechtfertigung im Verletzungsprozess geltend machen und so verbleibende Lücken bis zur einstweiligen Verfügung der lediglich *ex nunc* wirkenden Zwangslizenz schließen.

IV. Zusammenfassung

Mit der patentrechtlichen Zwangslizenz und der Benutzungsanordnung sind im Patentrecht zwei Instrumente verankert, die vor allem die Nutzung einer patentierten Erfindung zu Gunsten des Allgemeininteresses ermöglichen sollen. Beide führen im Ergebnis dazu, dass sich die Wirkung des Patents nicht entfalten kann. Im Rahmen des Umfangs der Lizenz beziehungsweise der Anordnung entfällt das Verbotsrecht als Ganzes. Alle Verletzungsansprüche entstehen schon gar nicht. § 24 PatG ist dabei Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums, der Privaten unmittelbar einen Zugriff auf die patentierte Lehre ermöglicht. Die Benutzungsanordnung stellt sich als Teilenteignung des Staats dar, durch die private Wirtschaftssubjekte allenfalls nur mittelbar ‚profitieren' können.

In jüngster Zeit hat sich die Zwangslizenz als die Stellschraube herausfiltern können, die einem Privaten den Zugriff auf die patentierte Lehre ermöglicht und den Unterlassungsanspruch ausschließt. Maßgebliche Voraussetzung ist in jedem Fall, dass ein öffentliches Interesse an dieser Einschränkung besteht. Die Zunahme an Fällen mit Bezug zur Zwangslizenz im Bereich des pharmazeutischen Sektors zeigt die aktuelle Relevanz und Stoßrichtung dieser Stellschraube. Das Zwangslizenzverfahren wird dabei unweigerlich gewisse Interferenzen mit einem parallelen Verletzungsverfahren hervorrufen.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

In dieses Spannungsfeld kann sich unter Umständen auch die Notstandsregelung analog § 904 BGB einfügen. Auch sie rechtfertigt Benutzungshandlungen, die zur Abwehr von Gefahren, insbesondere für Leib und Leben notwendig sind. Im Patentrecht sind an die entsprechenden Voraussetzungen gleichwohl hohe Anforderungen zu stellen. Angesichts der historischen Ausführungen von *Isay* und *Kohler* und dem jüngeren Urteil des Landgerichts Mannheim war eine ausführlichere Analyse der Notstandsregelung jedoch geboten. Sie kann für die abschließende Beurteilung aller zur Verfügung stehenden Stellschrauben und einer gewissen Orientierung für etwaige in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG anzusetzende Maßstäbe herangezogen werden.

Allen vorangegangen Stellschrauben ist gemein, dass sie umfassend und tief in das Eigentum des Patentinhabers eingreifen und deshalb besonders hohe Voraussetzungen aufweisen. Die am Stammrecht anknüpfenden Stellschrauben sind folglich nur für Ausnahmefälle geeignet, bei denen das Patentrecht und der dieses verwirklichende Unterlassungsanspruch mit einem besonders gewichtigen Interesse kollidieren.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Kapitel 8 Am Unterlassungsanspruch anknüpfende Stellschrauben

I. Ausübungsschranken

Anders als die zuvor besprochenen Stellschrauben knüpfen die nun folgenden Stellschrauben nicht am Stammrecht, sondern direkt und mit materiell-rechtlicher Wirkung am patentrechtlichen Unterlassungsanspruch an. Den hier besprochenen Stellschrauben ist gemein, dass sie die Durchsetzung des Anspruchs begrenzen und so den oben beschriebenen Dysfunktionalitäten entgegenwirken können. In diesem Abschnitt werden somit alle Ausübungsschranken des Unterlassungsanspruchs besprochen, die an den Maßstab der unzulässigen Rechtsausübung anknüpfen. Hierunter sind positiv rechtlich verankerte Normen zu verstehen, die die Ausübung des Unterlassungsanspruchs begrenzen.

Generell kennt das Privatrecht verschiedene Beschränkungsnormen, die im allgemeinen Zivilrecht oder in Spezialmaterien normiert sind. Als allgemeine Schranken der Rechtsausübung werden insbesondere §§ 226, 826 BGB und § 242 BGB angesehen.[1397] Angesichts der historischen Entwicklung hat sich dabei die Generalklausel des § 242 BGB als maßgebliche Ausübungsschranke und Korrekturtatbestand der unzulässigen Rechtsausübung herauskristallisiert.[1398] Daneben inkorporieren mittlerweile eine Vielzahl von spezialgesetzlichen Normen das Prinzip der allgemeinen Beschränkungsnormen.[1399] Diesen ist zumeist umfassende Rechtsprechung vorangegangen.[1400] Wichtigstes Beispiel dieser Arbeit ist die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG um die Sätze 3 bis 5. Diese besagen:

> „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemesse-

---

1397 So schon *Siebert,* S. 91 f., 94; BeckOK BGB/*Dennhardt* § 226 Rn. 1; *Haferkamp,* S. 102; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 35; Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 12; kritisch zur Einordnung des § 826 BGB als Ausübungsschranke *Stierle,* S. 181, Rn. 76; dazu auch *Haferkamp,* S. 146 f.

1398 BeckOK BGB/*Dennhardt* § 226 Rn. 1; MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 22; Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 9; *Stierle,* S. 181 f.

1399 *Haferkamp,* S. 103; MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 27; *Stierle,* S. 182.

1400 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 27.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ner Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt."

Angesichts der inhärenten Missbrauchsgefahr der Transmissionsfunktion von Generalklauseln[1401] ist eine solche Verankerung und Bestätigung spezifischer Grundsätze durch die Legislative grundsätzlich begrüßenswert. Dies gilt, sofern die Gesetzgebung nicht qualitativ schlechter als die zuvor ergangene, richterliche Subsumtion des Gesetzesbefehls der allgemeinen Generalklausel ist.

Die in Literatur und Rechtsprechung anzutreffende Einordnung der unzulässigen Rechtsausübung und die in der Praxis erarbeitete Empirie sind nicht immer einheitlich. Für die Zwecke dieser Arbeit soll sich die Darstellung deshalb an der oben herausgearbeiteten Kategorisierung der dysfunktionalen Fälle orientieren. Vorab wird die Ausübungsschranke des § 242 BGB und insbesondere das Institut der Aufbrauchfrist dargestellt (unter II.). Diese allgemeine Ausübungsschranke wurde jüngst durch das 2. PatModG fortgeschrieben, durch den die S. 3 bis S. 5 des § 139 Abs. 1 PatG normiert wurden (unter III.). Eine Sonderstellung nimmt die dysfunktionale Durchsetzung eines SEP, namentlich der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand ein. Zwar stützte sich der Bundesgerichtshof hierbei ursprünglich auch auf § 242 BGB als dogmatische Grundlage.[1402] Da in diesem Rahmen jedoch kartellrechtliche Überlegungen im Vordergrund stehen, wird diese Ausübungsschranke separat dargestellt (unter IV.). Abschließend werden weitere Ausübungsschranken des Privatrechts skizziert (unter V.).

II. Insbesondere: § 242 BGB und die Aufbrauchfrist

Obgleich sich der Anwendungsbereich des § 242 BGB durch die fortlaufende spezialrechtliche Kodifikation des Gesetzgebers generell verkleinert hat,[1403] verbleibt § 242 BGB immer noch ein großes Anwendungsfeld als Einzelfallkorrektiv.[1404] Wegen dieser besonders hervortretenden Ausprä-

1401 Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 33.
1402 *Dolo-agit*-Einwand, BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/08, GRUR 2009, 694 Rn. 24 – *Orange-Book-Standard*.
1403 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 21; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 78.
1404 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 102, 104.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

gung der unzulässigen Rechtsausübung[1405] soll diese Generalklausel vor den weiteren Ausübungsschranken betrachtet werden.

Der in § 242 BGB niedergeschriebene Rechtsgrundsatz von Treu und Glauben steht trotz des Wortlauts der Norm weitgehenden Interpretationsmöglichkeiten offen.[1406] In Teilen wird der Norm deshalb eine Subsumierbarkeit und vollständige Durchdringbarkeit der Bedeutung sowie des normativen Gehalts abgesprochen.[1407] Sich mit den umfassenden Details und Strömungen möglicher dogmatischer Einordnungsversuche dieser Norm zu beschäftigen,[1408] würde den Rahmen und die Zwecksetzung dieser Arbeit bei weitem überschreiten. Für die hier untersuchten dysfunktionalen Anwendungsfälle genügt die sich angesichts des Wortlauts und der Ratio der Norm aufdrängende Feststellung, dass § 242 BGB eine Generalklausel enthält, die der Entwicklung von Fallgruppen dient, die sich aus den verschiedenen Funktionen des § 242 BGB ableiteten lässt.[1409] Entsprechend der Konkretisierungs- und Schrankenfunktion des § 242 BGB[1410] ist der schon zuvor in Kapitel 5 verwendete Bewertungsmaßstab der unzulässigen Rechtsausübung eine dieser Ausprägungen des § 242 BGB.[1411] Hierzu haben sich in der Rechtspraxis Systematisierungsansätze zu dem im Anwendungsbereich des § 242 BGB ergangenen Richterrecht entwickelt, die sich ebenfalls in Fallgruppen bündeln lassen.[1412] Dieser empirische Gehalt des § 242 BGB wird in der Literatur teils sehr unterschiedlich kategorisiert. Dort überschneiden sich Termini wie missbilligte Rechtsausübung oder Rechtsmissbrauch im engen Sinne mit der normativen Funktion der unzulässigen Rechtsausübung. Dies führt zu einer Vermischung der

---

1405 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. Rn. 105.

1406 Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 1.

1407 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 2; vgl. Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 110; umfassend und kritisch zu einer solchen Annahme BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 52.

1408 Umfassende Darstellung bei Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 102, 104.

1409 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. Rn. 209; zu den einzelnen Zwecken BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 63 ff.; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 5 ff.

1410 Dazu Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 6 f.; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 181 ff., 201 ff.

1411 Nach Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 213 f. ist die unzulässige Rechtsausübung sogar maßgebliche Ausprägung des § 242 BGB – ein von § 242 BGB losgelöste Rechtsfigur gäbe es nicht. Zur unzulässigen Rechtsausübung als Bewertungsmaßstab oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. a), S. 193.

1412 Zur möglichen Gliederung dieser „Anwendungsbeispiele" *Haferkamp*, S. 15 m. w. N.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

normativen mit der empirischen Bedeutung der Norm.[1413] Wie oben ausgeführt, orientiert sich die folgende Darstellung deshalb an den in dieser Arbeit systematisierten Problemfeldern. Dies ist zunächst die gezielte Schädigung des Patentverletzers als individueller Rechtsmissbrauch (unter 1.). Alle weiteren Konstellationen sind dem unzumutbar unbilligen Ergebnis zuzuordnen (unter 2).[1414]

Bevor auf die Einzelheiten dieser Fallkonstellationen eingegangen werden kann, stellt sich vorab die Frage der Anwendbarkeit von § 242 BGB im Patentrecht. Grundsätzlich ist das Patentrecht – ebenso wie das Sacheigentum[1415] – Beschränkungsnormen offen.[1416] Jedoch erscheinen Wortlaut und Systematik des § 242 BGB indes nur einen schuldrechtlichen Anwendungsbereich mit entsprechenden Tatbestandsvoraussetzungen zu vermitteln.[1417] Insbesondere die sich aus der systematischen Stellung ergebende Voraussetzung der Sonderverbindung scheint der weitergehenden Anwendung im Patentrecht zunächst entgegenzustehen: Das Meinungsspektrum reicht hierbei von ‚irgendwelchen Rechtsbeziehungen'[1418] über qualifizierte soziale Kontakte und Interessenverknüpfungen[1419] bis hin zu Schuldverhältnissen im engen Sinne.[1420] Anders scheint dies die patentrechtliche Rechtsprechung zu sehen, die sich mit diesen dogmatischen Feinheiten nicht auseinandersetzt. So wandte schon das Reichsgericht den Grundsatz von Treu und Glauben unter Heranziehung des § 242 BGB in verschiedenen Fällen der unzulässigen Rechtsausübung in patentrechtlichen Streitigkeiten an.[1421] Auf eine bestehende Sonderbeziehung wird in keinem der Urteile eingegangen. Selbiges ist in der Rechtsprechung des

1413 Dazu Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 123.

1414 Andere, auf der unzulässigen Rechtsausübung basierende Einordnungsversuche der Literatur wie Überlegungen zur Verwirkung sind der Übersichtlichkeit halber ebenfalls dort angesprochen.

1415 BGH, Urteil vom 18. April 1980 – V ZR 16/79, juris Rn. 7.

1416 So schon RG, Urt. v. 27. 6. 1913 – I 389/12, RGZ 83, 9, 14 f.; weiterhin OLG Frankfurt, Urt. v. 25. 4. 1949 – 2/1U 239/48, Bl. f. PMZ 1949, 330, 331 f.

1417 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 1; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 125 f.

1418 BGH, Urt. v. 22. 10. 1987 – VII ZR 12/87, NJW 1988, 255, 257 mit Verweis auf RG, Urt. v. 23. 3. 1939 – III 118/38, RGZ 149, 349, 357.

1419 BeckOK BGB/*Sutschet* § 242 Rn. 88; MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 88; *Siebert*, S. 129.

1420 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 125 f.

1421 Zu den Details der Rspr. des RG oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. b), S. 66.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Bundesgerichtshofs zu erkennen.[1422] Möchte man irgendwelche Rechtsbeziehungen oder sozialen Kontakte als ausreichend ansehen und darin keine Rechtsfortbildung *extra legem* erkennen,[1423] so wird man eine Sonderverbindung bejahen können. Bei der Durchsetzung von patentrechtlichen Verletzungsansprüchen ist eine hinreichend nahe rechtliche Beziehung zwischen Patentinhaber und potentiellem Verletzer gegeben.[1424] Der Anwendungsbereich des § 242 BGB ist somit eröffnet.

Hinsichtlich der vorgesehenen Rechtsfolgen des § 242 BGB für das Patentrecht lässt sich keine generelle Aussage treffen. Bei dessen Anwendung können keine allgemeingültigen Rechtsfolgen der unzulässigen Rechtsausübung festgestellt werden; zu umfassend ist die Judikatur.[1425] Entscheidend ist insoweit stets der Einzelfall.[1426] Die Norm lässt eine gänzliche wie auch nur teilweise oder zeitliche Beschränkung eines einzelnen Anspruchs oder eines gesamten Rechts zu.[1427]

1. Durchsetzung als Schädigung des Anspruchsgegners

Zunächst ist im Zuge des § 242 BGB die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs zu berücksichtigen, die der gezielten Schädigung des Anspruchsgegners dient. Wie oben erarbeitet, kann eine solche Durchsetzung dem Zweck des allgemeinen Privatrechts zuwiderlaufen, nach der Rechte nach dem Gebot sozialer Ethik und nicht allein zum Schaden Dritter durchzusetzen sind.[1428] Erfolgt die Durchsetzung entgegen dieser Zwecksetzung, so liegt eine unzulässige Rechtsausübung vor.

1422 So bspw. BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – *Wärmetauscher* mit Verweis auf § 242 BGB.

1423 So aber Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 128.

1424 Vgl. Erman BGB/*Böttcher* § 242 Rn. 50; MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 8; ähnlich *Stierle,* S. 369; in diese Richtung wohl auch *Sonnenberg,* S. 175.

1425 Erman BGB/*Böttcher* § 242 Rn. 131. Des Weiterem würde man dem Normcharakter des § 242 BGB nicht gerecht werden, versuchte man sämtliche Rechtsfolgenaussprüche aller Anwendungsfälle des § 242 BGB in eine universale Form zu zwingen.

1426 Erman BGB/*Böttcher* § 242 Rn. 130.

1427 BeckOK BGB/*Sutschet* § 242 Rn. 52 m. w. N.; Erman BGB/*Böttcher* § 242 Rn. 130; entsprechendes zeigt auch die Aufbrauchfrist. Diese Unterteilung ist auch bei speziellen Ausübungsschranken zu finden, vgl. *Haferkamp,* S. 103.

1428 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. f), S. 226.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Möchte man dies nun in der Fallgruppierung des § 242 BGB verorten, so ist dies als Fall des fehlenden schutzwürdigen Eigeninteresses zu sehen.[1429] Eine unzulässige Rechtsausübung liegt danach im Allgemeinen vor, wenn die Rechtsausübung keinen Vorteil für den Rechtsinhaber hat, die Interessen des Anspruchsgegners aber beeinträchtigt.[1430] Anders als teilweise bei § 226 BGB angenommen wird ist hierbei kein vorsätzliches Handeln erforderlich.[1431]

Eine solche Rechtsdurchsetzung ohne schutzwürdiges Eigeninteresse wird jedoch – unabhängig von praktischen Beweisschwierigkeiten – kaum vorliegen. Soweit der Patentinhaber die ihm rechtlich zustehenden Ansprüche aus seinem Eigentum zur Verwertung durchsetzt, ist ein schutzwürdiges Eigeninteresse zu bejahen. Dies gilt auch dann, wenn es Endziel des Rechtsinhabers ist, sein Patent durch hoch bepreiste Lizenzen zu verwerten.[1432] Einer redlich handelnden Partei ist selbst bei einer sachlich nicht gerechtfertigten Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs im Grundsatz ein Recht auf Irrtum zuzubilligen, sodass aus einer solchen Durchsetzung keine Folgen erwachsen können.[1433] Entsprechend wird eine sich aus dem individuellen Verhalten der Partei ergebende unzulässige Rechtsausübung nur in äußerst seltenen Fällen vorliegen. Sie ist auch

---

1429 BeckOK BGB/*Sutschet* § 242 Rn. 83; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 38; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 258. Teilweise wird hier zwischen einem schutzwürdigen Interesse und fehlendem Eigeninteresse unterschieden.

1430 BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1136; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 38; anders MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 484, nach dem nicht die Beeinträchtigung der Gegenpartei, sondern nur das fehlende objektive Interesse des Berechtigten entscheidend sei.

1431 BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1128; das Erfordernis einer subj. Voraussetzungen bei § 226 BGB ist str., Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 20.

1432 *Schroeder,* in: Recht als Infrastruktur für Innovation (2019), 127, S. 150 f.; *Sonnenberg,* S. 175; vgl. auch LG Mannheim, Urt. v. 27. 2. 2009 – 7 O 94/08, BeckRS 2009, 8150 – *FRAND-Erklärung*. Ebenso unwahrscheinlich sind dann auch Verstöße gegen lauterkeitsrechtliche Zwecke, dazu LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 1. 2007 – 4a O 343/05, BeckRS 2009, 12329 Rn. 131 ff.; Urt. v. 11. 1. 2007 – 4a O 351/05, BeckRS 2010, 14545; *Frick,* S. 429 ff., 438; *Sonnenberg,* S. 156 ff., 166.

1433 St. Rspr., BGH, Urt. v. 25. 3. 2003 – VI ZR 175/02, NJW 2003, 1934, 1935; MüKoBGB/*Wagner* § 823 Rn. 818 m. w. N.; *Schroeder,* in: Recht als Infrastruktur für Innovation (2019), 127, 150 f. Ein anderer Maßstab gilt jedoch bei der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung, die von den privilegierten, unberechtigten Klagen abzugrenzen ist, BGH, Beschl. v. 15. 7. 2005 – GSZ 1/04, GRUR 2005, 882; dazu *Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 169 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

in der aktuellen Diskussion um die Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs nicht verstärkt in Erscheinung getreten.[1434]

2. Unzumutbar unbilliges Ergebnis: Unverhältnismäßigkeit und Aufbrauchfrist

a) Einleitung

aa) Die Unverhältnismäßigkeit und § 242 BGB

Die anderen, im materiellen Recht zu verortenden Fallkonstellationen der unzulässigen Rechtsausübung führen zu potentiellen Verstößen gegen die Zwecksetzungen des Patentrechts und vor allem gegen das dem Privatrecht inhärente Gebot von Treu und Glauben, nach dem die gesetzlich zulässige Ausübung des Rechts nicht zu einem unzumutbar unbilligen Ergebnis führen darf.[1435] Anders formuliert: Die Rechtsausübung darf nicht unverhältnismäßig sein. An dieser Stelle sei erneut darauf hingewiesen, dass hierunter kein allgemeiner privatrechtlicher Billigkeitsgrundsatz zu verstehen ist.[1436] Eine unzulässige Rechtsausübung kommt bei rein unbilligen Rechtsfolgen nicht in Betracht. Diese Konstellationen wurden schon zuvor in Kapitel 5 Teil 2 als nicht dysfunktional ausgeschlossen.

Über die Sinnhaftigkeit und dogmatische Zulässigkeit eines dem Privatrecht immanenten Verhältnismäßigkeitsvorbehalts sowie dessen Konkretisierung in § 242 BGB wurde viel geschrieben und gestritten.[1437] Deshalb soll es hier bei einer kurzen Darstellung und Stellungnahme bleiben. Vielfach wird angenommen, dass sich aus der Fülle der gesetzlichen Ausprägung von Verhältnismäßigkeitserwägungen ein übergeordneter, ungeschriebener Rechtssatz herleiten lässt.[1438] Eine Parallele lässt sich insoweit zur Kategorisierung des Instituts der unzulässigen Rechtsausübung ziehen. Auch hier wird teilweise davon ausgegangen, dass es sich bei der unzuläs-

---

1434 Einzig in diese Richtung *Busche,* GRUR 2021, 157, 161.

1435 Dazu schon oben, BGH, Urt. v. 10. 12. 2014 – VIII ZR 9/14, NJW-RR 2015, 457 Rn. 28; weiterhin Urt. v. 27. 4. 1977 – IV ZR 143/76, NJW 1997, 1234; Urt. v. 16. 2. 2005 – IV ZR 18/04, NJW-RR 2005, 619, 620; BeckOK BGB/*Sutschet* § 242 Rn. 32; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 33.

1436 Siehe insb. Nachw. in Fn. 1043.

1437 Zuletzt *Schellhorn,* S. 162 ff. mit umfassenden Nachw.

1438 *Buß,* NJW 1998, 337, 343; *Heusch,* in: FS Meibom (2010), 135, 140; vgl. Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 40; weiterhin hierzu *Schellhorn,* S. 167 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

sigen Rechtsausübung wegen der Vorschriften der §§ 226, 826 BGB um eine eigenständige Rechtsfigur handle.[1439] Dagegen spricht aber der eingeschränkte Normgehalt dieser speziellen Normen und die Entstehungsgeschichte des BGB.[1440] Diese Argumentation lässt sich ebenfalls gegen einen ungeschriebenen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einwenden: Aus einzelnen, gar unterschiedlich hohen Verhältnismäßigkeitsschranken lässt sich kein einheitliches Verhältnismäßigkeitsgebot ableiten.[1441]

Soweit Verhältnismäßigkeitsüberlegungen als Einzelfallkorrektiv geboten erscheinen, müssen hierfür bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Zur Anwendung darf dieser Grundsatz nur über Normen kommen, die solchen Erwägungen gerade offenstehen. Sie müssen also eine Abwägungsleistung und die Beschränkung der Rechtsausübung ermöglichen und gerade auch bezwecken.[1442] Zumeist wird deshalb angenommen, dass dieser Grundsatz in Treu und Glauben und damit in der normativen Kerbe der unzulässigen Rechtsausübung des § 242 BGB zu finden ist.[1443] So soll es auch hier – trotz aller Kritik[1444] – vertreten werden. Die Funktionen des § 242 BGB gebieten es, Verhältnismäßigkeitserwägungen abseits von spezielleren Normen in der allgemeinen Vorschrift des § 242 BGB zu verorten. Es entspricht der Kontroll- und Schrankenfunktion des § 242 BGB, eine zweckwidrige Rechtsdurchsetzung zu beschränken. Maßgeblicher Ausfluss des § 242 BGB ist deshalb das Verbot der unzulässigen Rechtsausübung. Hinsichtlich der empirischen Eingliederung des Grundsatzes in § 242 BGB sind die Übergänge zwischen einer Verhältnismäßigkeit und einem geringfügigen Eigeninteresse fließend.[1445]

1439 Vgl. dazu Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 213, der dies ablehnt.

1440 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 213 ff. m. w. N.

1441 *Schellhorn*, S. 168 f.

1442 Ausführlich ibid., S. 174 ff.

1443 BGH, Urt. v. 19. 12. 1979 – VIII ZR 46/79, NJW 1980, 1043, 1044; Urt. v. 28. 9. 1984, V ZR 43/83, NJW 1985, 266, 267; Urt. v. 7. 11. 2002 – I ZR 276/99, GRUR 2003, 628, 630 m. w. N. (Markenrecht); BGH, Urt. v. 10. 12. 2014 – VIII ZR 9/14, NJW-RR 2015, 457 Rn. 28; weiterhin bspw. BayOblG, Beschl. v. 15. 12. 1989 – BReg. 2 Z 130/89, NJW-RR 1990, 332, 333; BAG, Urt. v. 13. 11. 1992 – 5 AZR 74/91, BeckRS 9998, 63397; *Fritzsche*, S. 261; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 40; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 277 m. w. N; siehe auch *Schellhorn*, S. 169 Fn. 892 m. w. N.; Nachw. zur patentrechtlichen Rechtsprechung in Fn. 1457.

1444 Dazu *Schellhorn*, S. 171 f, der sich auf *Kählers* Kritik stützt, siehe BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 232 ff.

1445 Vgl. Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 277.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Die Voraussetzungen einer auf § 242 BGB gestützten unzulässigen, da unverhältnismäßigen Rechtsausübung festzulegen, erweist sich als schwierig.[1446] Dies ist dem normativen Charakter des § 242 BGB und seiner Eigenschaft als Generalklausel geschuldet. Der Bundesgerichtshof spricht insoweit davon, dass „die Ausübung eines Rechts […] unter diesem Gesichtspunkt dann unzulässig [ist], wenn sie der Gegenseite unverhältnismäßig große Nachteile zufügt und andere, weniger schwer wiegende Maßnahmen möglich gewesen wären, die den Interessen des Berechtigten ebenso gut Rechnung getragen hätten oder ihm zumindest zumutbar gewesen wären."[1447] In einem anderen Urteil definiert er dies als Rechtsdurchsetzung, die zu untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit offensichtlich unvereinbaren Ergebnissen führt und ein unzumutbar unbilliges Ergebnis zur Folge hätte.[1448] Damit ist jedoch nur die schon zuvor angesprochene Erkenntnis gewonnen, dass rein unbillige Ergebnisse keine unzulässige Rechtsausübung im Sinne des § 242 BGB statuieren können. Die Konkretisierung von Treu und Glauben über die Ausübungsschranke des § 242 BGB kann nur durch ein bewegliches System erfolgen.[1449] Entscheidend ist deshalb eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall.[1450] Grundsätzlich mögliche – aber nicht in jedem Rechtsgebiet zwingende – Ansatzpunkte im Einzelfall sind gesetzliche Risikozuordnungen, subjektive Elemente und Interessen Dritter und der Öffentlichkeit.[1451]

bb) Zulässigkeit von Verhältnismäßigkeitserwägungen im Patentrecht

Die Historie der patentrechtlichen Unterlassungsklage zeigt, dass die Rechtsprechung § 242 BGB schon seit jeher zur Beschränkung der Verletzungsansprüche in Form verschiedener Einreden heranzieht.[1452] Die entscheidende Frage ist aber, ob und inwieweit § 242 BGB darüber hinaus für Verhältnismäßigkeitserwägungen in einem Rechtsgebiet herangezogen werden kann. Eine generelle Antwort lässt sich hier ebenfalls nicht tref-

---

1446 *Schellhorn*, S. 170 m. w. N.
1447 BGH, Urt. v. 5. 6. 2009 – V ZR 144/08, NJW 2009, 2530, 2541.
1448 BGH, Urt. v. 10. 12. 2014 – VIII ZR 9/14, NJW-RR 2015, 457 Rn. 28.
1449 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 158, 222.
1450 So bereits *Siebert*, S. 117; weiterhin BeckOK BGB/*Sutschet* § 242 Rn. 18; MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 46; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 219.
1451 Ausführlich zu den einzelnen Punkten MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 46; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 219.
1452 Oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. b), S. 66 und Teil 1 Kapitel 2 IV. 3. b), S. 76.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

fen. Grundsätzlich ist Zurückhaltung geboten.[1453] Je weiter ein einzelnes Rechtsgebiet umfassende Regelungen erfahren hat, desto dünner wird der Anwendungsbereich von auf allgemeine Normen gestützten Grundsätzen.[1454] Maßgebend ist deshalb, ob über § 242 BGB Verhältnismäßigkeitserwägungen im Patentrecht Einzug erhalten können.[1455] Zuvor wurde schon festgestellt, dass § 242 PatG und dessen Ausprägung der unzulässigen Rechtsausübung auch im Patentrecht grundsätzlich Anwendung finden. Schon das Reichsgericht hielt fest, dass die Bestimmungen des Patentrechts einer Ergänzung durch das allgemeine bürgerliche Recht fähig sind.[1456] Durch die Reform des 2. PatModG wurde diese Frage indes geklärt. Für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch statuierte der Gesetzgeber eine normindizierte Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die einen solchen Grundsatz ebenso annehmende Rechtsprechung[1457] wurde somit bestätigt. Anstelle des Problems der rechtlichen Legitimation und Zulässigkeit der Unverhältnismäßigkeit treten jedoch neue rechtliche und praktische Probleme, insbesondere hinsichtlich der Normenklarheit, der Konkurrenz und der Rechtssicherheit dieser neuen Generalklausel auf. Diese sind an späterer Stelle thematisiert.[1458]

1453 Allg. zur unzulässigen Rechtsausübung Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 219; speziell zu Verhältnismäßigkeitserwägungen *Schellhorn*, S. 177 ff. m. w. N.

1454 So grds. auch der BGH, Urt. v. 10. 12. 2014 – VIII ZR 9/14, NJW-RR 2015, 457 Rn. 28; *Schellhorn*, S. 177.

1455 Ausführlich dazu ibid., S. 213 ff.

1456 RG, Urt. v. 24. 1. 1906 – Rep. I. 314/05, RGZ 62, 320, 322.

1457 LG Mannheim, Urt. v. 27. 2. 2009 – 7 O 94/08, BeckRS 2009, 8150 – *FRAND-Erklärung*; LG Düsseldorf, Urt. v. 24. 4. 2012 - 4b O 274/10; BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*; LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*; LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*; LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 - 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 59 ff. – *Steuerventil*; LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 51 – *Monoklonare Antikörper*; LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 113 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*; LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 72 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8817/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 93 – *LTE-Standard*; LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 0 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 Rn. 115 – *Unterpixelwertinterpolation*; LG München I, Urt. v. 30. 10. 2020 – 21 O 11384/19, GRUR-RS 2020, 50637 Rn. 111 – *Lizenzverhandlung*.

1458 Unten, Teil 2 Kapitel 8 III, S. 450 und Teil 3 Kapitel 11 I, S. 473

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

cc) Zur grundsätzlichen Maßstabsbildung im Patentrecht

Allgemein denkbare Maßstäbe einer Verhältnismäßigkeitserwägung des § 242 BGB sind soeben in aa) genannt worden. Im Rahmen der weiteren Darstellung dieser Ausübungsschranke gilt es nun, sich der Spezifizierung und Implementierung dieses Grundsatzes bei der Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs zu widmen. Angesichts der Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs kann sich jedoch die Frage aufdrängen, ob dies überhaupt noch erforderlich ist: Soweit sich vorherige Betrachtungen und Lösungen der Unverhältnismäßigkeit der patentrechtlichen Praxis auf § 242 BGB stützen, könnte man nun meinen, dass diese durch die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG zumindest in praktischer Anwendung obsolet seien. Umso mehr scheint dies für solche Ansätze der Literatur zu gelten, die ihre Erwägungen nicht auf § 242 BGB stützten. Es wäre jedoch fatal, diese Vorarbeiten und Entwicklungen einfach zu ignorieren und sich direkt der Reform zuzuwenden. Ausweislich der vermeintlichen „gesetzgeberischen Klarstellung“[1459] können die zuvor ergangenen rechtlichen Erwägungen zum Normverständnis beitragen und als mögliche Auslegungshilfe des § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG herangezogen werden.[1460] Denn die Entwicklung dieser Ausübungsschranke kam nicht aus dem erkenntnis- und rechtsleeren Raum. Wie häufig stützt sich auch diese Rechtsfortbildung auf zuvor durch Rechtsprechung und Literatur erarbeitete Prinzipien. Darin zeigt sich der unweigerliche Verlauf von Problemfindung, Prinzipienbildung und Systemverfestigung, den *Esser* eben so treffend als schubweisen „Stoffwechsel zwischen den Neuerfahrungen der Fallpraxis und den Formkräften der Schule“ beschreibt.[1461] Erst mit der Darstellung dieser Prinzipien kann eine Gesamtwertung erfolgen und der Mehrwert der Reform bewertet werden. Somit sind die konkreten Erwägungen zu § 242 BGB nach wie vor von grundlegender Bedeutung.

Generell kann es schwierig und risikobehaftet sein, ein vom Gesetzgeber ursprünglich nicht bedachtes Problem mit dem bereits vorhandenen Normengerüst rechtssicher und -klar zu lösen.[1462] In solchen Fällen wird es häufig an speziellen Normen zur Konfliktbewältigung fehlen, sodass

1459 BT-Drs. 19/25821, S. 52.

1460 Allg. zu solchen Treu und Glauben konkretisierenden Normen BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1770.

1461 *Esser*, Grundsatz und Norm, S. 7; zu diesem Verhältnis auch schon oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 4, S. 239.

1462 Zu den Risiken von Generalklauseln unten, Teil 3 Kapitel 11 II, S. 478.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

hierfür auf allgemeine Rechtsgrundsätze und Normen zurückgegriffen werden muss. Soweit diese Grundsätze in dem spezielleren Rechtsgebiet Anwendung finden können, müssen sie mit den Zwecksetzungen der Spezialmaterie angereichert werden. Nur so kann ein sinnvoller, auf das spezielle Rechtsgebiet abgestimmter Maßstab entstehen. Dabei darf die Grenze des rechtlich Zulässigen jedoch nicht überschritten werden.

Ein solches Unterfangen birgt gewisse Risiken und Unsicherheiten. Dies zeigen bisherige Versuche, eigenständige Instrumente auf der dogmatischen Basis des § 242 BGB[1463] oder anderen Ausübungsschranken zu entwickeln. Vielfach sieht man dort, dass die Maßstabsbildung verschieden ausfiel. Hinsichtlich der Verortung und den Voraussetzungen einer Schranke der unzulässigen Rechtsausübung lagen die Vorstellungen mal mehr, mal weniger weit auseinander.[1464] Hier manifestierte sich das mittlerweile gelöste Dilemma eines fehlenden gesetzgeberischen Votums. Da sich die oben erarbeiteten Fallkonstellationen immer auch gegen Zwecke des Patentrechts wenden, müssen die Tatbestandsvoraussetzungen einer Ausübungsschranke auch immer den Besonderheiten des Patentrechts gerecht zu werden.

Im weiteren Vorgehen sollen zunächst bisherige Verortungsversuche und Maßstabsbildungen dieses Grundsatzes dargestellt werden, bevor sich der Lösung der Rechtsprechung zugewandt wird. Die Novelle des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs wird anschließend und hiervon getrennt als eigener Punkt besprochen.

b) Erste Ansätze in der Diskussion

In der Literatur gab es bisher verschiedene Ansätze, die Beschränkungsnorm des § 242 BGB als Grundgerüst für die Inkorporation von Verhältnismäßigkeitserwägungen für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch zu nutzen. Der Vollständigkeit halber und zur Vorbereitung des Normverständnisses des § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG sollen auch solche Vorschläge aufgenommen werden, die ihr Fundament trotz einer unzulässigen

---

1463 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 402 bezeichnen dies als Argumentationsrahmen des § 242 BGB; insoweit spricht *Stierle,* S. 294 im Rahmen der Untersuchung von Praktizierungsobliegenheiten im Patentrecht von einer Patentrechtsinhärenz der Beschränkungsnormen.

1464 Bspw. hinsichtlich der *NPE*-Diskussion *Frick,* S. 373 f. mit eigenem Indizienkatalog; *Sonnenberg,* S. 232 ff.; vgl. auch den Überblick bei *Stierle,* S. 90 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Rechtsausübung nicht direkt in § 242 BGB, sondern in spezielleren Normen gefunden haben.

Die historische Analyse dieser Arbeit zeigt, dass sich frühe Konzepte einer Grenzsetzung des Unterlassungsanspruchs beziehungsweise seiner Klage nicht an den Ausübungsschranken im Sinne einer unzulässigen Rechtsausübung orientieren. Vielmehr setzte die ältere Literatur zur Bekämpfung etwaiger Dysfunktionalitäten an der Rechtfertigung des § 904 BGB an.[1465] Einzig in andere Richtung ließ sich *Tetzners* Ansatz verstehen, auf den auch in der neueren Literatur hingewiesen worden ist.[1466] Nach diesem sollte die Ausübung subjektiver Rechte nach dem allgemeinen Grundsatz ihre Schranken durch die schutzwürdigen Belange der Allgemeinheit finden. Jede Rechtsausübung, die gegen solche Gemeininteressen verstoße, sei missbräuchlich. Ob *Tetzner* eine unzulässige Rechtsausübung im Sinne des § 242 BGB beschrieb oder ob der Ansatz möglicherweise eine der nationalsozialistischen Normativität entsprechende Entkodifizierung und Ersetzung mit normativ-sittlichen Konzepten darstellte,[1467] ist nicht eindeutig feststellbar.

Erst die Diskussion um *NPE* und die *eBay v. MercExchange*-Entscheidung brachte weitere Beschränkungsansätze hervor. Diese dienten dem Ziel der Beschränkung des *Patent Trollings* und waren häufig auf diese – vermeintlich – dysfunktionale Konstellation abgestimmt. Im Zuge dessen traten vermehrt auf dem Rechtsmissbrauch basierende Verhältnismäßigkeitsüberlegungen auf.[1468] Daneben stellte die Literatur mannigfaltige Überlegungen zu Analogieschlüssen zum Urheber- und Geschmacksmusterrecht,[1469] zur patentrechtlichen Zwangslizenz[1470] oder zu wettbewerbsrechtlichen Beschränkungen[1471] an. Hinsichtlich der Überlegungen der Ausübungs-

---

1465 Oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. c), S. 67.

1466 *Tetzner,* Deutsches Gemein- und Wirtschaftsrecht, Ergänzungsblatt zur „Deutschen Justiz" 1942, 44; dazu oben, Teil 1 Kapitel 2 IV. 3. b), S. 76. Diesen referieren bspw. Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 26; *Schellhorn,* S. 65; *Sonnenberg,* S. 198 f.

1467 So wohl *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 84.

1468 Zu gegenläufigen Stimmen *Schellhorn,* S. 215 f.

1469 *Frick,* S. 413; *Sonnenberg,* S. 168 ff.; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 84 f.; vgl. auch *Stierle,* S. 315 ff.

1470 *Frick,* S. 391 f.; *Hess-Blumer,* sic! 2009, 851, 861 ff.; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 790; *Osterrieth,* GRUR 2009, 540, 543; *Schellhorn,* 306 ff.; *Sonnenberg,* S. 113 ff.; *Stierle,* S. 296 ff.; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 80; *Wallot,* sic! 2011, 157, 161 ff.

1471 *Frick,* S. 429 ff.; *Körber,* WRP 2013, 734, 736; *Meibom/Nack,* in: FS Straus (2009), 495, 504 ff.; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 793 f.; *Osterrieth,* GRUR 2009,

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

schranken kristallisierten sich in der Literatur vor der *Wärmetauscher*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs drei denkbare Ansätze heraus.

aa) § 242 BGB und der Rechtsgedanke des § 251 Abs. 2 S. 1 BGB

Im patentrechtlichen Schrifttum wurden Verhältnismäßigkeitsüberlegungen zumeist im Rechtsgedanken von § 242 BGB verortet.[1472] Der rechtliche Maßstab und seine Begründung fielen dabei uneinheitlich aus. Hinsichtlich der Frage einer dauerhaften oder nur temporären Beschränkung des Unterlassungsanspruchs herrschte ebenso Uneinigkeit.[1473] So ließ es *Sonnenberg* offen, ob eine Anwendung über § 242 BGB oder § 826 BGB erfolgen solle.[1474] Auch andere Konstruktionen wie Gesamtanalogien[1475] oder von Normen komplett losgelöste Konstrukte[1476] wurden angedeutet. So wurde bei der *NPE*-bezogenen Literatur die eine Hinterhaltsmarke betreffende *Classe E*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs[1477] als Argumentationsstütze herangezogen.[1478] Im Ergebnis solle eine Unverhältnismäßigkeit nach den Umständen des Einzelfalls geprüft werden. Betont wurde in diesem Zusammenhang stets, dass es sich dabei um absolute Ausnahmefälle handle.[1479]

Teilweise wurde in diesem Rahmen zusätzlich überlegt, auf den Treu und Glauben konkretisierenden Rechtsgedanken des § 251 Abs. 2 S. 1 BGB zurückzugreifen.[1480] In dem Anwendungsbereich des Schadensersatzrechts

---

540, 543; *Schellhorn,* S. 295 ff.; *Sonnenberg,* S. 118 ff, 156 ff.; *Stierle,* S. 323 ff.; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 80.

1472 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 26; *Frick,* S. 373 ff.; *Heusch,* in: FS Meibom (2010), 135, 141; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 793, 795 f.; *Osterrieth,* in: FS Düsseldorf (2016), 415, 419; *Papier,* ZGE 2016, 431, 445; *Sonnenberg,* S. 173 ff.; *Stierle,* S. 365 ff.; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 82; generell bei der Durchsetzung von Immaterialgüterrechten *Hofmann,* GRUR 2020, 915, 919.

1473 Für eine temporäre Beschränkung schon *Isay,* GRUR 1913, 25, 28; in Richtung Aufbrauchfrist auch *Frick,* S. 367 ff.; differenzierend nach Stärke der Beeinträchtigung *Sonnenberg,* S. 222 ff.

1474 *Sonnenberg,* S. 175 f.

1475 Bspw. *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 793, 795 f.

1476 In diese Richtung *Haft/Nack/Lunze et al.*, GRUR Int. 2011, 927, 930.

1477 BGH, 23. 11. 2000 – I ZR 93/08, GRUR 2001, 242 – *Classe E*.

1478 *Frick,* S. 157 ff.; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 795; *Sonnenberg,* S. 211 ff.; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 82; dazu auch *Stierle,* S. 367 f.

1479 Dazu *Schellhorn,* S. 213 ff.

1480 *Frick,* S. 409; *Heusch,* in: FS Meibom (2010), 135, 140; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 793, 796; *Sonnenberg,* S. 196 ff.; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 85 f. Siehe auch

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

vermittelt die Norm dem Schädiger die Befugnis, die geschuldete Naturalrestitution bei unverhältnismäßiger Herstellung zu verweigern und den Geschädigten in Geld zu entschädigen. Dem Integritätsinteresse des Geschädigten werden hierdurch Grenzen gesetzt.[1481]

Vor der Schuldrechtsreform erkannte auch der Bundesgerichtshof einen allgemeinen Rechtsgedanken in § 251 Abs. 2 S. 1 BGB an. Dieser sei auf den Beseitigungsanspruch des § 1004 Abs. 1 BGB anzuwenden.[1482] Mit der Normierung des § 275 BGB verwarf der Bundesgerichtshof jedoch seine Rechtsprechung und wendet seitdem den als *lex specialis* angesehenen § 275 Abs. 2 BGB zur Beschränkung der *actio negatoria* an.[1483] Da hierdurch die Entschädigungsmöglichkeit des § 251 Abs. 2 S. 1 BGB wegfällt, kritisierte ein Teil des Schrifttums den dogmatischen Wechsel der Rechtsprechung als ‚privatrechtliche Enteignung'.[1484] Für eine solche Entschädigung bei unverhältnismäßiger Beseitigung oder Unterlassung werden deshalb in der Literatur Lösungen über verschiedene Analogieschlüsse und Rechtsgedanken vorgeschlagen.[1485]

Ungeachtet des Stufenverhältnisses und der im Sachenrecht herrschenden Diskussion nahm die patentrechtliche Literatur keinen Analogieschluss zu § 251 Abs. 2 S. 1 BGB an, sondern eine bloß wertende Betrachtung vor. Nicht die Opfergrenze und der Verhältnismäßigkeitsmaßstab der Norm selbst, sondern ausschließlich die finanzielle Ersetzung sollte übernommen werden.[1486]

Stierle, S. 364 f., 370, der eine analoge Anwendung des § 251 BGB ebenso ablehnt und dessen Grundsätze bei § 242 BGB berücksichtigen möchte.

1481 BeckOGK-BGB/*Brand* § 251 Rn. 40; MüKoBGB/*Oetker* § 251 Rn. 35 f.

1482 Statt aller BGH, Urt. v. 15. 10. 1999 – V ZR 77/99, NJW 2000, 512, 514.

1483 BGH, Urt. v. 30. 5. 2008, V ZR 184/07, NJW 2008, 3122 Rn. 17; Urt. v. 18. 7. 2008 – V ZR 171/07, NJW 2008, 3123 Rn. 18; Urt. v. 23. 10. 2009 – V ZR 141/08, NJW-RR 2010, 315 Rn. 15.

1484 Hierzu BeckOGK-BGB/*Spohnheimer* § 1004 Rn. 196 ff.; MüKoBGB/*Raff* § 1004 Rn. 250. Das grundlegende Problem erkennt auch der BGH, lässt es aber offen, Urt. v. 23. 10. 2009 – V ZR 141/08, NJW-RR 2010, 315 Rn. 15 m. w. N. zur a. A.

1485 Für eine Gesamtanalogie zu §§ 906 Abs. 2 S. 2, 912 Abs. 2, 917 Abs. 2 BGB BeckOGK-BGB/*Spohnheimer* § 1004 Rn. 199; für eine Analogie zu § 251 Abs. 1 *Canaris*, JZ 2004, 215, 219 Fn. 109; für Entschädigung aus Treu und Glauben MüKoBGB/*Raff* § 1004 Rn. 253.

1486 Siehe Nachw. in Fn. 1480. Zum Wettbewerbsrecht schon *Köhler*, GRUR 1996, 82 ff. Da sich in § 139 Abs. 1 S. 4 PatG nunmehr eine eigene Entschädigungsregel findet, sind die Überlegungen zu § 251 Abs. 2 S. 1 BGB nicht mehr in diesem Maße relevant. Zu dieser unten, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. b) bb), S. 369.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - CC BY

bb) § 275 Abs. 2 BGB

Neben dieser Herleitung strebte ein Teil der Literatur auch eine Beschränkung über das Leistungsverweigerungsrecht des § 275 Abs. 2 BGB an.[1487] Da der Bundesgerichtshof diesen Einwand der grob wirtschaftlichen Unverhältnismäßigkeit bei § 1004 BGB berücksichtigte,[1488] bot sich eine Übertragung auf den der *actio negatoria* entstammenden patentrechtlichen Unterlassungsanspruch trotz gewisser Unklarheiten hinsichtlich des Anwendungsbereichs an.[1489]

cc) Unionsrechtlicher Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und § 242 BGB

In besonderer Ausprägung und als zusätzliche Stütze einer Beschränkung wurde auch Art. 3 Abs. 2 der DurchsetzungsRL angeführt.[1490] Der in dieser Norm verkörperte unionsrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz solle gegebenenfalls über das Einfallstor des § 242 BGB[1491] oder durch richtlinienkonforme Auslegung des § 139 PatG im Patentrecht zur Geltung kommen.[1492] Wie zuvor in dieser Arbeit erläutert, ergibt sich aus dem Unionsrecht keine gesetzgeberische Pflicht, den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch mit einem Korrektiv oder einer Beschränkung zu versehen.[1493] Zwar führt der Gesetzgeber in seiner Begründung zur Reform des § 139 Abs. 1 PatG an, dass die überwiegende Ansicht in der rechtswissenschaft-

---

1487 Grundlegend *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 796 ff.; weiterhin *Heusch,* in: FS Meibom (2010), 135, 140 f.; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 86 f.; *Zech,* in: Herausforderung Innovation (2012), 81, 95. Kritisch angesichts der Voraussetzung des „groben Missverhältnisses" *Sonnenberg,* S. 195 f.; *Stierle,* S. 363 nimmt eine Anwendung im Grundsatz an, sieht aber kein hinreichendes Implementierungspotential bei Fällen der Nicht-Praktizierung von Patenten.

1488 Siehe Nachw. in Fn. 1483. Detailliert dazu auch *Stierle,* S. 355 ff., der für eine Trennung der Haftungssysteme plädiert.

1489 Siehe Nachw. in Fn. 1487.

1490 *Busche,* GRUR 2021, 157, 161; *Frick,* S. 133 ff.; *Heusch,* in: FS Meibom (2010), 135, 142; *Körber,* WRP 2013, 734, 740; *Reetz/Pecnard/Fruscalzo et al.,* GRUR Int. 2015, 210, 211 f.; *Thöle,* S. 196 f.

1491 In diese Richtung, aber im Ergebnis offengelassen von LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/16 BeckRS 2019, 18223 Rn. 51 m. w. N. zur Diskussion in der Rspr; so wohl auch *Frick,* S. 133 ff.

1492 *Busche,* GRUR 2021, 157, 161 auch m. w. N.; siehe weiterhin die Nachw. In Fn. 1490.

1493 Dazu oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 2. c). S. 152.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

lichen Literatur bereits heute davon ausgehe, dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip „jedenfalls im Wege der unionsrechtskonformen Auslegung" auch für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch Geltung beanspruche.[1494] Gleichwohl sprechen gewichtige system- und normbezogene Argumente gegen solch eine unionsrechtskonforme Auslegung.[1495]

dd) Zwischenergebnis

Die ersten Ansätze in der Literatur zeigen weder eine gänzliche klare Strukturierung noch eine einheitliche Maßstabsbildung. Die grundsätzlichen Überlegungen stützten sich teils auf isolierte, teils auf kombinierte Betrachtungen einzelner Ausübungsschranken, denen jedenfalls der Gedanke von Treu und Glauben innewohnt. Stets hervorgehoben wurde insoweit jedoch, dass eine umfassende Abwägung im Einzelfall erforderlich sei und jedenfalls nur im Ausnahmefall eine in welcher konkreten Form auch immer geartete Abwägung zulasten des Patentinhabers ausfallen könne. Entsprechend wurde angenommen, dass eine temporäre Einschränkung einem dauerhaften Ausschluss des Unterlassungsanspruchs vorzuziehen sei. Vielfach wurde als Ausgleich eine finanzielle Entschädigung des Patentinhabers über den Rechtsgedanken des § 251 Abs. 1 S. 2 BGB angedacht.

c) Die Aufbrauchfrist und § 242 BGB im Patentrecht

Eine gewisse Zäsur und einen Umbruch in der Diskussion um Verhältnismäßigkeitserwägungen brachte die im Jahr 2016 ergangene *Wärmetauscher*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs.[1496] Die Entscheidung entwickelte sich zum maßgeblichen Dreh- und Angelpunkt weiterer Beschränkungsansätze des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs. Auch die Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs durch das 2. PatModG knüpfte

1494 BT-Drs. 19/25821, S. 52.

1495 Ausführlich hierzu und gegen eine unionskonforme Auslegung *Schellhorn*, S. 268 ff.; *Stierle*, S. 302 ff.; *id.*, GRUR 2019, 873, 877, der ein solches Verhältnismäßigkeitsgebot jedoch mittelbar dem Unionsprimärrecht und den Grundrechten entnimmt.

1496 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

in der Folge ausdrücklich an diese Entscheidung an.[1497] Für das Verständnis einer Stellschraube des Unterlassungsanspruchs und des neuen § 139 Abs. 1 PatG kommt ihr deshalb eine tragende Bedeutung in der Praxis zu: Die Rechtsprechung orientiert sich entscheidend an dem durch den Bundesgerichtshof gebildeten Maßstab.

Im Folgenden wird deshalb das Institut der Aufbrauchfrist im Immaterialgüterrecht zunächst dogmatisch aufgearbeitet (unter aa)), anschließend die Entscheidung des Bundesgerichtshofs und die dort angesetzten Kriterien beleuchtet (unter bb)), bevor die nachfolgende instanzgerichtliche Rechtsprechung im Patentrecht betrachtet wird (unter cc)). Danach werden anhand dieser Rechtsprechung entsprechende Kriterien zur Aufbrauchfrist im Patentrecht zusammengefasst (unter dd)). Abschließend werden die Vorteile und Nachteile einer Aufbrauchfrist ergründet (unter ee)).

aa) Dogmatischer Hintergrund und Anwendung im Immaterialgüterrecht

i) Erscheinungsformen

In der forensischen Praxis steht es mittlerweile außer Frage, dass der Aufbrauchfrist eine nicht zu vernachlässigende Position im Bereich des Immaterialgüterrechts zukommt. Als Instrument mit Ausnahmecharakter[1498] hat sich die Aufbrauchfrist als Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen von Unterlassungsansprüchen etabliert.[1499] Knapp gesagt wird dem Verletzer durch Ausspruch einer Aufbrauchfrist die Möglichkeit eingeräumt, entgegen dem bestehenden Unterlassungsgebot – sei es aus Beschluss, Urteil oder Unterlassungsvertrag – die Rechtsverletzungen für einen bestimmten Zeitraum fortzuführen.[1500]

Den Ursprung fand die Aufbrauchfrist im Wettbewerbsrecht. Maßgebend prägte die Rechtsprechung des Reichsgerichts die Begrifflichkeit dieses Instruments.[1501] Mittlerweile ist es im Marken-, Wettbewerbs-, und

---

1497 BT-Drs. 19/25821, S. 52.

1498 *Nordemann,* ZGE 2019, 309.

1499 *Loschelder,* in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 1; *Nordemann,* ZGE 2019, 309; *Pitz,* Rn. 94; *Spätgens,* WRP 1994, 693.

1500 *Berlit,* S. 7; *Pastor,* GRUR 1964, 245.

1501 *Pastor,* GRUR 1964, 245, Rn. 1, nach dem das RG in einer Entscheidung im Jahr 1927 den Grundstein der Aufbrauchfrist legte; siehe weiterhin zur Historie *Berlit,* S. 2.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Urheberrecht ständige Rechtsprechung und quasi einhellige Ansicht des Schrifttums, dass die Aufbrauchfrist nicht nur in Vergleichen vereinbart, sondern auch in Urteilen zugesprochen werden kann.[1502] Die generelle Zulässigkeit des Instituts ist nicht in Zweifel zu ziehen.

Hinsichtlich der Bezeichnung ‚Aufbrauchfrist' bestehen verschiedene Differenzierungen, die jedoch bloß terminologischer Natur sind.[1503] Das Reichsgericht und die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs trennten insoweit zwischen einer Aufbrauchfrist im engen Sinne, der Umstellungsfrist und der Beseitigungsfrist.[1504] Die Aufbrauchfrist im engen Sinne dient dazu, vorrätige Gegenstände weiter zu nutzen; gemeint ist damit ein Verbrauch, kein fortgesetzter Gebrauch.[1505] Die Umstellungsfrist soll übergangsweise den insoweit erforderlichen (Mehr-)Gebrauch der verletzenden Produkte zwecks Umstellung auf verletzungsfreie Produkte ermöglichen.[1506] Hierdurch sollen alle erforderlichen rechtlichen und tatsächlichen Umstellungsmaßnahmen ermöglicht werden.[1507] Als Beseitigungsfrist ist bei Unterlassungstiteln bloß die Frist zu verstehen, innerhalb derer der Verletzer die Umstellungshandlung vornehmen kann.[1508] Die teilweise anders gedeutete Bedeutung der Beseitigungsfrist beruht in der Vermengung von Unterlassungs- und Beseitigungstiteln. Bei zu vollstreckbaren Handlungen wird man dies als Frist verstehen, innerhalb derer der Schuldner die ihm auferlegte Handlung noch unterlassen kann.[1509] Die terminologische Unterscheidung nach Art der Aufbrauchfrist kann auch Verwirrung stiften. Da eine exakte Bezeichnung bei der Tenorierung zu berücksichtigen ist,[1510] ist es umso wichtiger, die gestatte Handlung in den Entscheidungsgründen genau auszuführen. Nur so können Unsicherheiten vermieden werden. Inhaltlich ändert die Bezeichnung nichts an der Tatsache, dass gewisse Handlungen noch weiter vorgenommen beziehungsweise noch nicht vorgenommen werden dürfen.[1511]

1502 Ausführlich zu den Rechtsgebieten *Nordemann,* ZGE 2019, 309; *Schellhorn,* S. 315 ff., jeweils m. w. N. zur Rspr.
1503 *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 310 f.
1504 *Berlit,* S. 6; *Nordemann,* ZGE 2019, 309. Diese Unterscheidung trifft im Übrigen auch die Begründung des 2. PatModG, BT-Drs. 19/25821, S. 55.
1505 BeckOK PatR/*Pitz* § 139 Rn. 83; *Berlit,* S. 6.; *Pastor,* GRUR 1964, 245.
1506 BeckOK PatR/*Pitz* § 139 Rn. 84; *Berlit,* S. 6.; *Pastor,* GRUR 1964, 245 f.
1507 *Pastor,* GRUR 1964, 245 f. *Schellhorn,* S. 225 geht deshalb von einer für den Rechtsinhaber schwereren Beeinträchtigung aus.
1508 *Pastor,* GRUR 1964, 245, 246.
1509 Ibid.
1510 So jedenfalls *Loschelder,* in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 1.
1511 *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 311.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ii) Dogmatische Einordnung

Die dogmatische Einordnung der Aufbrauchfrist lässt auch heute noch gewisse Ausführungen zu. Begründungsversuche mit dem Vollstreckungsschutz nach § 765a ZPO sind überholt.[1512] Einhellige Ansicht ist, dass § 242 BGB als Rechtsgrundlage der Aufbrauchfrist heranzuziehen ist.[1513]

Da § 242 BGB auch im Prozessrecht Anwendung finden kann, ist noch nicht final geklärt, ob die Aufbrauchfrist ihren Anknüpfungspunkt im materiellen oder prozessualen Recht findet. Überwiegend und zurecht wird die Aufbrauchfrist als materiell-rechtliche Beschränkung nach Treu und Glauben angesehen.[1514] Zwar wäre die prozessuale Verortung insoweit vorzugswürdig, als sie kein teilweises Unterliegen des Klägers mit Kostenfolge zu seinen Lasten nach sich ziehen würde.[1515] Es finden sich jedoch überzeugende Argumente, die Aufbrauchfrist als materiell-rechtliche Beschränkung durch die Ausübungsschranke des § 242 BGB zu sehen. Die Bewilligung einer Aufbrauchfrist besteht unabhängig von prozessualen Überlegungen, sondern orientiert sich rein an dem materiell-rechtlichen Geschehen und Interessenlagen.[1516] Nur so kann ein Einklang mit der vertraglich vereinbarten außergerichtlichen Aufbrauchfrist geschaffen werden.[1517] Weiterhin erlaubt nur das materiell-rechtliche Verständnis, dass Schadensersatzansprüche weiter bestehen können und der Verletzer so nicht zusätzlich bevorzugt wird.[1518] Mit der Herleitung aus Treu und Glauben handelt es sich bei der Aufbrauchfrist rechtstechnisch um eine Einwendung.[1519]

1512 *Berlit,* S. 18; *Fritzsche,* S. 238 m. N. zur überholten Ansicht.

1513 BGH, Urt. v. 16. 11. 1973 – I ZR 98/72, GRUR 1974, 474 – *Großhandelshaus*; Urt. v. 18. 12. 1981 – I ZR 34/80, GRUR 1982, 425 – *Brillen-Selbstabgabestellen*; Urt. v. 29. 3. 2007 – I ZR 122/04, GRUR 2007, 1079 – *Bundesdruckerei*; Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*; *Fritzsche,* S. 239; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 5; *Köhler,* GRUR 1996, 82, 90; Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.89; *Nordemann,* ZGE 2019, 309; *Spätgens,* WRP 1994, 693, 694.

1514 *Berlit, S. 12; Fritzsche,* S. 239 f.; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 5; *Köhler,* GRUR 1996, 82, 90; Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.89; *Spätgens,* WRP 1994, 693, 697; *Ulrich,* GRUR 1991, 26.

1515 So Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/*Brüning* Vor § 12 Rn. 236. Das Problem wird jedoch häufig durch die Anwendung des § 92 Abs. 2 ZPO lösbar sein.

1516 *Ulrich,* GRUR 1991, 26.

1517 *Fritzsche,* S. 240.

1518 *Berlit,* S. 13.

1519 *Ulrich,* GRUR 1991, 26, 27.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

In diesem Zusammenhang wird häufig betont, dass die Aufbrauchfrist weniger als Ausprägung von Treu und Glauben, sondern vielmehr als solche des Verhältnismäßigkeitsprinzips aufzufassen ist.[1520] Dies ist im Grundsatz auch korrekt. Der Verhältnismäßigkeitsgedanke bietet insoweit klare Rahmenbedingungen für eine Abwägungsleistung. Dabei wird jedoch hervorgehoben, dass die Aufbrauchfrist gerade nicht den Rechtstugenden der Verlässlichkeit, des Worthaltens und der Loyalität und Vertrauensstellung der anderen Partei entstamme; der Rechtsinhaber schulde dem deliktisch handelnden Verletzer keine Loyalität und das Vertrauen, bei der Verletzung seiner Rechte nicht in Anspruch genommen zu werden.[1521] Fordert man einerseits bei der Beschränkung von Rechten eine eindeutige Rechtsgrundlage und enge Bindung des Richters an das Gesetz,[1522] verlangt dann aber andererseits bei der Aufbrauchfrist primär einen Rückgriff auf ‚den' Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, erzeugt man hierdurch Widersprüche. Beriefe man sich deshalb wegen obiger Argumentation nicht auf den Grundsatz von Treu und Glauben und begründete die Aufbrauchfrist trotzdem mit § 242 BGB, so wäre dies in der Konsequenz der Versuch einer Rechtsfortbildung *extra legem, sed intra ius.*[1523] Entsprechend müsste man in der Folge annehmen, dass sich die Aufbrauchfrist lediglich ‚irgendwie' aus dem Rechtsgedanken des § 242 BGB ergäbe.[1524] Der häufig bemängelten Konturlosigkeit und fehlenden rechtlichen Grundlage von Verhältnismäßigkeitsüberlegungen würde so jedoch nicht abgeholfen werden. Was sich hier einmal mehr zeigt, ist die schwierige Subsumptionsfähigkeit des § 242 BGB. Treu und Glauben können als Maßstabssetzung auch eine Rücksichtnahme auf andere Rechtsgüter implizieren: In Treu und Glauben spiegeln sich überrechtliche soziale Gebote[1525] und verfassungsrechtliche Prinzipien wider.[1526] Korrekterweise entspricht eine Aufbrauchfirst gerade der Kontroll- und Schrankenfunk-

1520 *Köhler,* GRUR 1996, 82, 90; Ingerl/Rohnke Vor §§ 14-19d Rn. 385; *Meier-Beck,* GRUR 2017, 1065, 1071; *Schellhorn,* S. 227 m. w. N.

1521 *Schellhorn,* S. 227 mit Verweis auf die allg. Definition von Treu und Glauben.

1522 Ibid., S. 175 ff.

1523 So spricht sich *Lehmann, M.*, S. 114 f. wegen der nicht konkretisierten Tatbestandsfassung des § 242 BGB gegen eine über diese Norm geleitete Begründung der Aufbrauchfrist aus. Eine andere Rechtsgrundlage kann er jedoch nicht aufzeigen.

1524 Ibid., S. 115 sieht die Grundlage der Aufbrauchfrist in dem Vertrauensschutz des Beklagten.

1525 *Wieacker,* S. 10.

1526 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 10.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

tion des § 242 BGB.[1527] Durch sie wird eine nicht mehr hinnehmbare und deshalb zweckwidrige Rechtsdurchsetzung als zeitweise unzulässig beschränkt. Treu und Glauben sind hierbei das ‚Einfallstor' für die Verhältnismäßigkeitserwägungen der Aufbrauchfrist.[1528]

Noch umstritten ist, ob eine Aufbrauchfrist auch im einstweiligen Verfügungsverfahren zugesprochen werden kann.[1529] So wird angenommen, dass Aufbrauchfristen nur bei endgültigen Entscheidungen anwendbar seien; bei schwebenden Verfahren sei ein Abwarten zumutbar.[1530] Es wird angeführt, dass eine Aufbrauchfrist in gleicher Weise wie die Einstellung der Zwangsvollstreckung dem Sinn und Zweck einer Unterlassungsverfügung widerspreche.[1531] Im Zweifelsfall ermögliche § 765a ZPO eine entsprechende Korrektur von Härtefällen.[1532]

Jedoch muss auch im summarischen Verfahren die rein materiell-rechtlich einzuordnende Einschränkung der Aufbrauchfrist – wie andere materiell-rechtliche Grundsätze – grundsätzlich beachtet werden. Eine solche Unterscheidung der beiden Verfahren ist dogmatisch nicht tragbar.[1533] In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass eine nach §§ 936, 921 Abs. 2 ZPO angeordnete, hohe Sicherheitsleistung im Zweifelsfall weniger hilfreich für den Verfügungsgläubiger ist als eine flexible Aufbrauchfrist.[1534] Einer Aufbrauchfrist stehen somit jedenfalls keine dogmatischen Hindernisse im Wege.[1535] Dies gilt selbst bei einer Beschluss-

---

1527 Dazu schon oben, Teil 2 Kapitel 8 II, S. 277.

1528 So allg. auch *Fritzsche,* S. 261 mit Verweis auf BGH, Urt. v. 23. 2. 1995 – I ZR 75/93, GRUR 1995, 427, 429 – *Schwarze Liste*; im Ergebnis auch BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*.

1529 Dazu grundlegend *Ulrich,* GRUR 1991, 26; siehe weiterhin *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 13 m. w. N.

1530 So *Pastor,* GRUR 1964, 245, 248.

1531 OLG Frankfurt, Urt. v. 1. 10. 1987 – 6 U 62/87, GRUR 1988, 46, 49 – *Flughafenpassage* m. w. N.

1532 KG, Urt. v. 20. 4. 1971 – 5 U 360/71, WRP 71, 326, 327.

1533 *Ulrich,* GRUR 1991, 26, 29.

1534 *Berlit,* S. 16; *Ulrich,* GRUR 1991, 26, 31.

1535 OLG Hamburg, Urt. v. 30. 3. 1998 – 3 U 279/97, BeckRS 9998, 870 – *Greystone/Creenstone*; OLG Karlsruhe, Urt. v. 26. 5. 2008 – 4 U 187/07, GRUR-RR 2008, 407, 409 f. – *Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung*; OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 16. 1. 2020 – 6 W 116/19, GRUR-RR 2020, 167 Rn. 22 – *Haarstylinggeräte*; *Berlit,* S. 15; *Ehlers,* GRUR 1967, 77, 81; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 13; Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.98; *Ulrich,* GRUR 1991, 26, 30.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

verfügung.[1536] Eine andere Frage ist, ob der Verfügungsgrund und die Interessen des Rechtsinhabers bei der vorzunehmenden Abwägung faktisch immer gegen eine Aufbrauchfrist sprechen werden.[1537] Je nach Rechtsgebiet wird eine Aufbrauchfrist im einstweiligen Verfügungsverfahren deshalb als grundsätzlich nicht interessengerecht angesehen.[1538] Diese Hürde darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine entsprechend an den vorläufigen, summarischen Charakter des Verfahrens angepasste, kurze Aufbrauchfrist im Ausnahmefall denkbar ist.

iii) Grundlegende Voraussetzungen und Rechtsfolgen im Immaterialgüterrecht

Grundsätzlich sind in Wettbewerbs-, Marken, und Urheberrecht gewisse Gemeinsamkeiten bei den Voraussetzungen und Rechtsfolgen erkennbar. Gleichwohl gelten für jedes Rechtsgebiet Eigenheiten, auf die hier nicht abschließend eingegangen werden kann.[1539] Hinsichtlich der Besonderheiten des Patentrechts sei auf die nachfolgende Darstellung der Rechtsprechung und die abschließende Betrachtung in Kapitel 11 verwiesen.

Damit die Ausübungsschranke des § 242 BGB in Ausgestaltung der Aufbrauchfrist Anwendung finden kann, ist wie bei jeder Konkretisierung von Treu und Glauben eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall erforderlich.[1540] Zur Beurteilung einer unzulässigen Rechtsausübung sind die Interessen des Schuldners, des Gläubigers und die der Allgemeinheit abzuwägen.[1541] Dies können beispielsweise Nachteile des Verletzers, die Interessen des Gläubigers an der sofortigen Durchsetzung, Drittinteressen,

---

1536 Vgl. OLG Frankfurt, Urt. v. 6. 9. 1984 – 6 U 49/84, WRP 1985, 83, 85 – *Portraitfotos*; *Berlit*, S. 17.

1537 So wohl *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 225. *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts*, § 91 Rn. 13 plädiert deshalb zu Recht für eine noch größere Zurückhaltung. Für eine gänzliche Versagung im Patentrecht wohl *McGuire*, GRUR 2021, 775, 781.

1538 So spricht sich bspw. *Meyer-Bohl*, NJW 2000, 2135, 2138 wegen der hohen Bedeutung des allg. Persönlichkeitsrechts gegen eine Aufbrauchfrist bei der Untersagung von Äußerungen in Büchern aus.

1539 Ausführlich zu den Rechtsgebieten *Berlit*, S. 35 ff.; *Nordemann*, ZGE 2019, 309, 315 ff.

1540 Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.91 ff.; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts*, § 91 Rn. 8; *Nordemann*, ZGE 2019, 309, 314; *Pastor*, GRUR 1964, 245, 246.

1541 *Nordemann*, ZGE 2019, 309.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Vorhersehbarkeit und Verschulden sowie Zeitfaktoren sein.[1542] Es sei erneut hervorgehoben, dass in jedem Rechtsgebiet Besonderheiten gelten können. So führt *Nordemann* hinsichtlich der Allgemeininteressen an, dass diese nur relevant seien, wenn für oder gegen den jeweiligen Unterlassungsanspruch ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit gegeben sei.[1543] Entscheidend ist, dass eine unzulässige, da unverhältnismäßige Rechtsausübung nur in wenigen Ausnahmefällen gegeben sein wird.[1544]

Sofern die Interessenabwägung doch zugunsten des Verletzers ausfällt, hat das Gericht über die Aufbrauchfrist ohne Antrag *ex officio* zu entscheiden.[1545] Der Verletzer ist hinsichtlich der für eine Aufbrauchfrist ins Gewicht fallenden Umstände darlegungs- und beweisbelastet;[1546] das Gericht trifft nur die Hinweispflicht des § 139 ZPO.[1547] Ein Hilfsantrag auf Gewähr einer Aufbrauchfrist ist als Antrag auf teilweise Klageabweisung zu verstehen.[1548]

Die Folge einer Aufbrauchfrist ist, dass das titulierte Unterlassungsgebot innerhalb der festgelegten inhaltlichen und zeitlichen Reichweite nicht durchsetzbar ist. In der Folge stellen Aufbrauchhandlungen des Schuldners während der Dauer der Frist keine Zuwiderhandlung im Sinne des § 890 Abs. 1 S. 1 ZPO dar.[1549] Das gesetzliche Verbot bleibt im Grundsatz jedoch unberührt, sodass Aufbrauchhandlungen trotzdem rechtswidrig sind – Schadensersatz- und Auskunftsansprüche bleiben somit bestehen.[1550] Das Gericht hat Beginn, Dauer und Umfang beziehungsweise Inhalt der Aufbrauchfrist präzise festzulegen.[1551] Die Dauer wird je nach Verletzungsgegenstand und den Umständen des Einzelfalls variieren. Im

---

1542 *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 314 f.
1543 Ibid., 315.
1544 So allen voran auch BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 46 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*; Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.90.; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 9; *Meier-Beck,* GRUR 2017, 1065, 1071; *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 312 m. w. N. zur Rspr.
1545 *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 312; *Ulrich,* GRUR 1991, 26, 27. Dies erklärt sich durch die materiell-rechtliche Verortung der Aufbrauchfrist.
1546 BGH, Urt. v. 11. 3. 1982 – I ZR 58/80, GRUR 1982, 420, 423 – *BBC/DDC*.
1547 *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 10.
1548 Ibid. § 91 Rn. 11.
1549 *Fritzsche,* S. 244.
1550 BGH, Urt. V. 11. 3. 1982 – I ZR 58/80, GRUR 1982, 420, 423 – *BBC/DDC*; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 10; *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 310 m. w. N.
1551 *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 16.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Wettbewerbs-, Marken- und Urheberrecht legt die Rechtsprechung in der Regel Fristen von drei bis sechs Monaten, teilweise aber auch von vier Wochen bis acht Monaten fest.[1552] Da das Unterlassungsgebot mit Verkündung des Urteils beginnt, ist für den Beginn der Aufbrauchfrist auf diesen Zeitpunkt abzustellen.[1553] Hinsichtlich der Kosten wird vielfach auf die Kostenfolge des § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO verwiesen, durch die dem Beklagten trotzdem die Kosten auferlegt werden können.[1554] Diese ist aber nicht zwingend.

bb) BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13 – Wärmetauscher

Im Patentrecht rückte die Aufbrauchfrist erstmals mit der *Wärmetauscher*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs[1555] im Jahr 2016 in den Fokus der Praxis. Zuvor hatte dieser die Aufbrauchfrist in seinen Entscheidungen *Autodachzelt*[1556] 1959 und ausführlicher in *Heuwerbungsmaschine II*[1557] 1980 angesprochen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte den Beklagten, der Mähdrescher herstellte, in dem letztgenannten Rechtstreit zur Unterlassung verurteilt, jedoch unter der Einschränkung einer Aufbrauchfrist.[1558] Da die Schutzdauer des Patents zwischenzeitlich abgelaufen war, brauchte sich der Bundesgerichtshof nicht mehr mit der Beschränkung befassen. Er äußerte sich nur noch zu den Folgen einer Aufbrauchfrist.[1559] Schon *Eichmann* folgerte hieraus, dass der Bundesgerichtshof die Gewährung einer Aufbrauchfrist grundsätzlich nicht missbilligte.[1560] Trotz einer eindeutigen höchstrichterlichen Entscheidung ging damit jedenfalls die bisherige Lite-

---

1552 *Berlit,* S. 131 ff.; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 16.
1553 So auch *Berlit,* S. 133.
1554 Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.96; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 12; differenzierend *Fritzsche,* S. 244.
1555 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*.
1556 BGH, Urt. v. 3. 2. 1959 – I ZR 170/57, GRUR 1959, 528, 531 – *Autodachzelt*.
1557 BGH, Urt. v. 2. 12. 1980 – X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 260 – *Heuwerbungsmaschine II* m. Anm. *Eichmann*.
1558 OLG Düsseldorf, Urt. v. 8. 2. 1979 – 2 U 2/78 (unveröffentlicht).
1559 BGH, Urt. v. 2. 12. 1980 – X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 260 – *Heuwerbungsmaschine II* m. Anm. *Eichmann*.
1560 *Eichmann*, Anm. zu BGH, Urt. v. 2. 12. 1980 – X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 263 – *Heuwerbungsmaschine II*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ratur davon aus, dass eine Aufbrauchfrist zur Beschränkung des Unterlassungsanspruchs auch im Patentrecht grundsätzlich in Frage kommt.[1561]

Auch in der Instanzrechtsprechung wurde die Aufbrauchfrist ungeachtet einer höchstrichterlichen Entscheidung thematisiert.[1562] Das Landgericht Mannheim lehnte schon im Jahr 2012 eine sechsmonatige Aufbrauchfrist wegen des bald auslaufenden Patentschutzes und des unsubstantiierten Parteivortrags hinsichtlich gravierender Folgen der Unterlassungsverpflichtung ab.[1563]

In seiner Entscheidung *Wärmetauscher* konkretisierte der Bundesgerichtshof nun erstmals die Voraussetzungen der Aufbrauchfrist bei einer Patentverletzung. Dem Fall lag ein Patent über ein Heizsystem für Fahrzeuge mit offener Personenzelle zu Grunde, das zum Heizen Warmluft über Kanäle zuführt. Der Inhaber, ein Einzelerfinder, übertrug der Klägerin, einer ‚Patentportfolio GmbH & Co. KG' die Erfindung im Jahre 2011. Die Beklagte zu 1), ein namhafter Autobauer, nutzte diese Erfindung in ihren Heizsystemen für Cabriositze. Nachdem sowohl das erstinstanzliche Gericht[1564] als auch die Berufungsinstanz[1565] eine Patentverletzung verneinten, kam der knapp ein Jahrzehnt andauernde Rechtstreit vor dem Bundesgerichtshof zu einem Ende. Der Bundesgerichtshof nahm hinsichtlich der Beklagten zu 1) eine Patentverletzung an.[1566]

Schon in der Berufungsinstanz beantragten die Beklagten eine teilweise Klageabweisung in Form einer zwei- bis 18-monatigen Aufbrauchfrist,[1567] die den Verbrauch der mit streitgegenständlichen Heizsystemen versehenen Fahrzeugsitze bezwecken sollte. Die in der Revisionsinstanz beantragte, nunmehr zwei- bis siebenmonatige Aufbrauchfrist lehnte der Bundes-

---

1561 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 136a; *Berlit,* S. 110 f.; *Bodewig,* GRUR 2005, 632, 634 f.; *Frick,* S. 378; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 797; *Sonnenberg,* S. 222 ff.

1562 LG Mannheim, Urt. v. 2. 5. 2012 – 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11805; OLG Düsseldorf, Urt. v. 29. 3. 2012 – 2 U 137/10, BeckRS 2012, 8566; LG Düsseldorf, Urt. v. 15. 3. 2016 – 4b O 44/14, NJOZ 2016, 1128, 1137.

1563 LG Mannheim, Urt. v. 2. 5. 2012 – 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11805.

1564 LG Mannheim, Urt. v. 17. 1. 2012 – 2 O 112/07 (unveröffentlicht).

1565 OLG Karlsruhe, 7. 8. 2013 – 6 U 12/12, GRUR-RS 2016, 15028 Rn. 39 f. – *Heizsystem*.

1566 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 12 ff. – *Wärmetauscher*. Zu dieser Konkretisierung der Schutzbereichsbestimmung *Harmsen,* GRUR 2021, 222. Die gegen die Bekl. zu 2., die Muttergesellschaft gerichtete Klage war unbegründet.

1567 OLG Karlsruhe, 7. 8. 2013 – 6 U 12/12, GRUR-RS 2016, 15028 Rn. 16. – *Heizsystem*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

gerichtshof ab.[1568] Dabei stellte das Gericht fest, dass eine Aufbrauchfrist im Einzelfall geboten sein könne, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig sei.[1569] Die Aufbrauchfrist kommt laut Bundesgerichtshof „unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (§ 242 BGB) in Betracht“[1570].

Gleichzeitig zeigte der Bundesgerichtshof jedoch die Grenzen der Aufbrauchfrist auf. Die Gewährung einer Aufbrauchfrist im Falle einer Patentverletzung käme aus in der Natur der Beeinträchtigung liegenden Gründen nur unter engen Voraussetzungen in Betracht.[1571] Der Bundesgerichtshof kam dabei zum Ergebnis, dass es angesichts der Wirkung des Patents die notwendige Folge des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs sei, dass der Verletzer die patentverletzende Handlung einstellen muss und diese erst wieder aufnehmen kann, wenn er Lizenzverträge abschließt oder auf verletzungsfreie Handlungen umstellt. Da dies gegebenenfalls erheblichen Zeit- und Kostenaufwand erfordern könne, seien die damit zwangsläufig verbundenen Härten grundsätzlich hinzunehmen.[1572] Eine Einschränkung der Wirkung des Patents durch Gewährung einer Aufbrauchfrist war laut des Bundesgerichtshofs 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 Ausspruch bestimmungsgemäß einhergehenden Beeinträchtigungen hinaus in einem Maße treffen und benachteiligen, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lässt.“[1573] Im Grundsatz legte der Bundesgerichtshof hierdurch einen sehr hohen Maßstab an.[1574] Auch in etwaigen internationalen Vereinbarungen und

---

1568 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 40. – *Wärmetauscher*.

1569 Ibid. Rn. 41.

1570 Ibid. Rn.

1571 Ibid. Rn. 45.

1572 Ibid. Rn. 45. Dies entspricht dem oben in Teil 2 Kapitel 5 II. 2. d) aa), S. 208 festgehaltenem Grundsatz, nachdem nicht jede übermäßige wirtschaftliche Beeinträchtigung der Gegenseite eine Rechtsausübung unzulässig werden lässt.

1573 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45. – *Wärmetauscher*.

1574 Hierzu kritisch *Gärtner* Rn. 16, Anm. zu. BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031– *Wärmetauscher*; *Stierle,* GRUR 2019, 873, 883.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

unionsrechtlichen Regelungen, die im Zusammenhang mit der begehrten Aufbrauchfrist angeführt werden, sah der Bundesgerichtshof keinen Anlass zu einer abweichenden Beurteilung der Voraussetzungen.[1575]

Hinsichtlich etwaiger Voraussetzungen stellte der Bundesgerichtshof auf verschiedene Gesichtspunkte ab, die zuvor die Beklagten vortrugen. Zunächst widmete sich der Bundesgerichtshof der Frage des komplexen Liefergegenstands. Dabei hielt das Gericht fest, dass der Verletzungsgegenstand ‚Fahrzeugsitz' zwar ein einzelnes Element des komplexen Liefergegenstands ‚Fahrzeug' darstellt. Jedoch war dieser Sitz kein funktionswesentliches Bauteil, sondern bloß ein Sonderausstattungsmerkmal, das die generelle Einsatzfähigkeit und Nutzbarkeit des Fahrzeugs sowie des Fahrzeugsitzes unberührt ließ.[1576] Gleichzeitig seien keine Anhaltspunkte für gravierende und unverhältnismäßige wirtschaftliche Auswirkungen auf den gesamten Geschäftsbetrieb der Beklagten oder auch nur in Bezug auf ein bestimmtes Segment ihrer Angebotspalette ersichtlich.[1577]

Anschließend widmete sich der Bundesgerichtshof etwaigen Verschuldensgesichtspunkten. Eine von den Beklagten vorgetragene fehlende beziehungsweise nicht angemessene Lizenzierungsmöglichkeit sah das Gericht als nicht dargetan an. Von einer Lizenzierungsmöglichkeit habe die Beklagte keinen Gebrauch gemacht.[1578] Dass die Vorinstanzen eine Patentverletzung verneint hatten, bildete laut Bundesgerichtshof auch kein schutzwürdiges Vertrauen. Allein aus einer anderslautenden Entscheidung der nachfolgenden Instanz folge keine unbillige Härte.[1579]

Eine weitere Maßstabsbildung nahm der Bundesgerichtshof in *Wärmetauscher* nicht vor. Gerade hinsichtlich möglicher Folgen und der Fristbemessung äußerte sich der Bundesgerichtshof nicht, da er die Grenze zur zweckwidrigen und deshalb unzulässigen Rechtsausübung noch nicht überschritten sah. Diese Grenze steckt der Bundesgerichtshof wegen der Natur des Patentrechts sehr hoch. Die Entscheidung hat insoweit jedoch eine große Bedeutung, da der Bundesgerichtshof das Institut der Aufbrauchfrist im Patentrecht erstmals grundsätzlich billigte und hierfür Anhaltspunkte nannte.

1575 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 46 ff. – *Wärmetauscher*. *Gärtner*, Anm. Rn. 12 f. kritisiert insoweit zurecht die Auswahl des vom BGH herangezogenen britischen Urteils.

1576 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 52 – *Wärmetauscher*.

1577 Ibid. Rn. 52.

1578 Ibid. Rn. 52.

1579 Ibid. Rn. 53.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

cc) Nachfolgende instanzgerichtliche Rechtsprechung

Nach der *Wärmetauscher*-Entscheidung äußerten sich auch die Instanzgerichte vermehrt zur Aufbrauchfrist und Unverhältnismäßigkeit im Rahmen der Ausübungsschranke des § 242 BGB. In den wenigen Jahren nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs sind mehrere Entscheidungen zu diesem Themenkomplex ergangen. Nachfolgend sind zehn relevante Entscheidungen dargestellt, die dem Verständnis der Aufbrauchfrist und vor allem dem Verständnis des auf der Aufbrauchfrist aufbauenden § 139 Abs. 1 S. 3 PatG dienen.

i) LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16 – umpositionierbare Herzklappe

Weniger als ein Jahr nach *Wärmetauscher* befasste sich das Landgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung *umpositionierbare Herzklappe*[1580] erstmals ausführlich mit einer Aufbrauchfrist und mit der Frage, ob Drittinteressen bei der Abwägung zu berücksichtigen sind. Die dortige Klägerin war Inhaberin eines Patents über eine umpositionierbare Herzklappe. Die Beklagten stellten – ebenso wie die Klägerin – Herzklappenimplantate her und vertrieben diese in Deutschland. Die angegriffene Ausführungsform der Beklagten trug zu circa 76 % des Gesamtumsatzes der Beklagten (circa 1,875 Milliarden EUR) in Deutschland bei. Die Beklagten beantragten unter anderem hilfsweise Vollstreckungsschutz gemäß § 712 Abs. 1 ZPO. Weiterhin beantragten die Beklagten eine sechsmonatige Aufbrauchfrist, wobei diese den Verbrauch und die Neuherstellung der Implantate umfassen sollte.

Die Beklagte machte geltend, dass die sofortige Durchsetzung des Unterlassungstenors für die Patienten mit unverhältnismäßigen Nachteilen verbunden sei, die in keinem Verhältnis zu den rein monetären Interessen der Klägerin stünden. Hinsichtlich der Unverhältnismäßigkeit des Vernichtungsanspruchs machte die Beklagte geltend, dass bei einer Vollstreckung dieses Anspruchs die medizinische Versorgung und das Leben insbesondere von solchen Patienten gefährdet seien, bei denen eine Implantation einer angegriffenen Ausführungsform unmittelbar bevorstehe. Die Behandlung sei individualisiert und ein Abwarten deshalb tödlich.

1580 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Kurzfristige verfügbare Implantatalternativen gäbe es nicht; außerdem fehle die teilweise erforderliche Schulung der Ärzte hierfür. Weiterhin seien die Implantate der Beklagten denen der Klägerin in Effektivität und Sicherheit überlegen. Das Vorgängermodell der angegriffenen Ausführungsform sei auch keine valide Alternative, da die Ärzte mindestens drei bis vier Wochen umgeschult werden müssten und die erforderlichen Produktionskapazitäten hierfür nicht vorhanden seien.

Das Landgericht Düsseldorf verurteilte die Beklagte jedoch antragsgemäß zur Unterlassung und sah keine Gründe, diesen Anspruch durch eine Aufbrauchfrist zu beschränken. Das Gericht rekurrierte auf die Entscheidung *Wärmetauscher* und stellte fest, dass die Möglichkeit einer Aufbrauchfrist Ausfluss des allgemeinen Grundsatzes von Treu und Glauben, § 242 BGB sei. Die Aufbrauchfrist könne im Einzelfall geboten sein, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.[1581] Ebenso wie schon der Bundesgerichtshof hielt das Landgericht Düsseldorf fest, dass eine Aufbrauchfrist in Patentverletzungsfällen nur ausnahmsweise und unter sehr strengen Voraussetzungen im Einzelfall in Betracht käme. Dabei sind nach dem Gericht alle betroffenen Interessen und ihre Schutzwürdigkeit unter Berücksichtigung von Gut- und Bösgläubigkeit gegeneinander abzuwägen. Berücksichtigt werden könnten laut dem Landgericht Düsseldorf etwa die wirtschaftlichen Auswirkungen der Unterlassung, das Verhalten des Berechtigten sowie Art und Umfang des Verschuldens des Verletzers.[1582]

Darüber hinaus äußerte sich das Landgericht Düsseldorf erstmals zur Frage, ob Dritte oder die Öffentlichkeit im Allgemeinen bei der Interessenabwägung der Aufbrauchfrist im Patentrecht zu berücksichtigen seien. In Wärmetauscher habe der Bundesgerichtshof jedenfalls nur die wirtschaftlichen Folgen für den Verletzer berücksichtigt. Somit lasse sich eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung von Drittinteressen weder der höchstrichterlichen Rechtsprechung noch der Literatur entnehmen. Dafür spreche insoweit auch die gesetzliche Lage. Das Gesetz sehe beim Unterlassungsanspruch keine Berücksichtigung von Drittinteressen vor. Im Üb-

1581 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*, unter II. 1. A).

1582 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*, unter II. 1. A).

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

rigen sei die Zwangslizenz nach § 24 PatG einer Aufbrauchfrist vorrangig. Deren Voraussetzungen dürften nicht unterlaufen werden.[1583]

Somit blieb es laut Gericht nur bei einer Abwägung der wirtschaftlichen Folgen. Auch diese sprachen jedoch gegen die Beklagte. Wie zuvor in *Wärmetauscher* hielt das Landgericht Düsseldorf fest, dass grundsätzlich kein schützenswertes Interesse am Weitervertrieb patentverletzender Erzeugnisse bestünden. Dabei zog das Gericht eine Parallele zu § 712 ZPO. Ein Insolvenzrisiko wurde nicht hinreichend vorgetragen noch war es sonst ersichtlich. Die monetären Verluste könnten im Übrigen durch das nicht angegriffene Vorgängerprodukt kompensiert werden. Ferner handle die Klägerin auch nicht treuwidrig, da sie keine Patentverwerterin sei. Die Klägerin schütze mit dem Unterlassungsanspruch auf zulässige Weise ihre Produkte. Auch bot die Klägerin der Beklagten eine Lizenz an. In diesem Zusammenhang war es laut Landgericht Düsseldorf nicht ersichtlich, dass die Klägerin zu einer Lizenzerteilung verpflichtet sei. Des Weiteren war der Vortrag der Beklagten hinsichtlich etwaiger überhöhter Lizenzforderungen nicht substantiiert.[1584]

Einzig den Vernichtungsanspruch schloss das Landgericht Düsseldorf wegen Unverhältnismäßigkeit aus. Dort nahm das Gericht eine entsprechende Interessenabwägung vor und berücksichtigte die Interessen der Krankenhäuser, Herzzentren und deren Patienten.[1585]

Anders entschied der UK High Court in dem entsprechenden Parallelverfahren *Edwards Lifesciences/Boston Scientific Scimed*[1586] unter Anwendung der Section 50 des Senior Courts Act 1981[1587] und unter Berücksichtigung von Art. 3 Abs. 2 der DurchsetzungsRL.[1588] Da es zwischen den Parteien unstreitig war, dass bei der Bemessung der Länge und der Qualifikation einer ‚Aufbrauchfrist' das öffentliche Interesse zu berücksichtigen sei,[1589] traf *Justice Arnold* eine umfassende Verhältnismäßigkeitsabwägung und

---

1583 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*, unter II. 1. A).

1584 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*, unter II. 1. (b).

1585 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*, unter II. 4. A).

1586 *Edwards Lifesciences/Boston Scientific Scimed*, [2018] F.S.R. 31; zum gesamten Verfahren *Grabinski*, GRUR 2021, 200 f.

1587 "Where the Court of Appeal or the High Court has jurisdiction to entertain an application for an injunction or specific performance, it may award damages in addition to, or in substitution for, an injunction or specific performance."

1588 *Edwards Lifesciences/Boston Scientific Scimed*, [2018] F.S.R. 31 Rn. 12 ff.

1589 *Edwards Lifesciences/Boston Scientific Scimed*, [2018] F.S.R. 31 Rn. 15.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

entschied, eine Unterlassungsanordnung für zunächst zwölf Monate auszusetzen.[1590] Im Gegenzug sollte die Klägerin Entschädigungszahlungen erhalten.[1591]

ii) LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17 – Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger

Das Landgericht München I hatte sich ein erstes Mal knapp mit der Entscheidung *Wärmetauscher* des Bundesgerichtshofs in *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger* beschäftigt.[1592] Die Klägerin war Inhaberin eines nicht standardessentiellen Patents, dass sich mit der Bereitstellung einer Stromversorgung für elektrische Verstärker, insbesondere zum Zwecke der Übertragung elektrischer Signale befasst. Die Beklagte stellte Mobiltelefone her, die entsprechende Chips enthielten. Die Beklagten beantrage eine Umstellungsfrist von 36 Monaten (sic!): Die Klägerin habe den Beklagten suggeriert, dass diese an dem Schutz der ihren Zulieferern erteilten Lizenzen teilnähmen, sodass ein Vertrauenstatbestand geschaffen worden sei. Des Weiteren handle es sich bei dem Chip um ein funktionswesentliches komplexes und gleichzeitig wertmäßig untergeordnetes Bauteil, das nicht leicht ersetzt werden könne, da Marktzutrittsbarrieren bestünden. Die Klägerin sei außerdem durch Schadensersatzansprüche hinreichend gesichert.[1593]

Das Landgericht München I lehnte diese Betrachtung ab und sah – gemessen an den Anforderungen von *Wärmetauscher* – keine Unverhältnismäßigkeit gegeben. Die von den Beklagten vorgebrachten Umstände wertete das Gericht als bei Verletzungsverfahren üblich. Den Verweis auf den Schadensersatzanspruch bei 36-monatiger Umstellungsfrist käme einer Zwangslizenzierung gleich. Ein Vertrauenstatbestand sei auch nicht geschaffen worden.[1594]

1590 *Edwards Lifesciences/Boston Scientific Scimed*, [2018] F.S.R. 31 Rn. 67. Die Frist hätte auf Antrag verlängert werden können.

1591 *Edwards Lifesciences/Boston Scientific Scimed*, [2018] F.S.R. 31 Rn. 72; in dem Fall 5 % des Nettoverkaufswerts.

1592 LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*.

1593 LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 333 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*.

1594 LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 335 f. – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

iii) LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18 – Steuerventil

In der Entscheidung *Steuerventil*[1595] setzte sich das Landgericht München I erneut mit einer Aufbrauchfrist auseinander. Auch hier wurde die Frage der Drittinteressen berührt. Die dortige Klägerin war Inhaberin eines Patents über Steuerventile für die Nockenwellenverstellung in Motoren. Die auf Unterlassung in Anspruch genommene Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2) und 3) waren, war im Autozulieferbereich tätig und bot Steuerventile für Nockenversteller unter anderem für einen namhaften Autohersteller an. Die Beklagten beantragten Klageabweisung.

Zunächst stellte das Landgericht München I eine Patentverletzung der Beklagten durch das Angebot der Steuerventile fest. Danach widmete es sich der Frage der grundsätzlichen Unverhältnismäßigkeit des Anspruchs und der Gewähr einer Aufbrauchfrist.[1596] In einem ersten Schritt prüfte das Gericht die Unverhältnismäßigkeit unter den Voraussetzungen des § 242 BGB. Eine richtlinienkonforme Auslegung des Unterlassungsanspruchs ließ das Gericht bewusst offen.[1597] Die Ausübung eines Ausschließlichkeitsrechts stelle an sich keinen Missbrauch dar; eine Unverhältnismäßigkeit könne sich jedoch dann ergeben, wenn die Gewährung eines Unterlassungsgebots eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstelle und daher treuwidrig wäre. Dabei verwies das Landgericht München I auf die in *Wärmetauscher* vorgenommene Prüfung bei der Aufbrauchfrist und stellte diese generell in eine Verhältnismäßigkeitsprüfung ein.[1598] Hierbei hielt das Gericht an den durch den Bundesgerichtshof festgesetzten, hohen Maßstäben fest: Der Verweis des Patentinhabers auf einen Schadensersatzanspruch käme einer Zwangslizenz gleich. Dies wäre mit dem Grundsatz der Vertragsfreiheit nicht zu vereinbaren. Das Ausschließlichkeitsrecht würde sonst faktisch

1595 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 – *Steuerventil*.

1596 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 56 ff. – *Steuerventil*.

1597 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 62 – *Steuerventil*.

1598 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 61 – *Steuerventil*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ausgehebelt, ohne dass das Gesetz insoweit eine kodifizierte Kompensation anordne.[1599]

Entsprechend nahm das Landgericht München I keine Unverhältnismäßigkeit an. Die Beklagten hatten nicht dargetan, dass besondere Härten für sie entstehen würden. Dass die Klägerin Mitbewerberin der Beklagtenseite war, sah das Gericht nicht als ausreichend an, um die Durchsetzung der Patente einzuschränken.[1600]

Ebenso wenig sah das Gericht die Voraussetzungen einer Aufbrauchfrist nach § 242 BGB gegeben. Die Beklagte wusste schon seit über einem Jahr von der geltend gemachten Patentverletzung. In dieser Zeit, so führte es das Landgericht München I aus, hätte die Beklagten schon eine Umgehungslösung entwickeln können. Ob etwaige Drittinteressen des Autoherstellers bei der Abwägung zu berücksichtigen gewesen wären, ließ das Gericht offen. Denn der Autohersteller habe schon seit knapp einem Jahr ebenfalls von der Verletzung gewusst.[1601]

iv) LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 49/16 – Monoklonare Antikörper

Die Entscheidung *Monoklonare Antikörper*[1602] des Landgerichts Düsseldorf nimmt zwar nicht direkt auf *Wärmetauscher* Bezug, beschäftigte sich gleichwohl mit der Frage der Unverhältnismäßigkeit und Drittinteressen. Die Klägerin war Inhaberin eines Patents auf monoklonale Antikörper in pharmazeutischen Zusammensetzungen (Alirocumab) und vertrieb entsprechende Arzneimittel. Die Beklagten waren Wettbewerber und vertrieben ein konkurrierendes Arzneimittel. Die Beklagten waren der Ansicht, dass die Tenorierung einer Unterlassungspflicht unverhältnismäßig sei. Gleichzeitig reichten sie bei dem Bundespatentgericht einen Antrag auf Gestat-

1599 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 61 – *Steuerventil*.

1600 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 62 – *Steuerventil*.

1601 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 67 – *Steuerventil*.

1602 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 – *Monoklonare Antikörper* (Anm.: Korrekt wäre monoklonale Antikörper).

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

tung der Erfindung durch einstweilige Verfügung ein.[1603] Die Patienten müssten auf eine nachteilige und risikobehaftete Behandlung mit höheren Wirkstoffdosen umsteigen. Außerdem würden die Beklagten einen irreparablen Schaden erleiden, da sie vom Markt gedrängt werden würden. Die rein monetären Nachteile der Klägerin würden durch den Schadensersatzanspruch vollständig kompensiert.[1604] Das Gericht sah jedoch keine Gründe, den Unterlassungsanspruch als unverhältnismäßig zu beschränken.

Zunächst ließ es das Landgericht Düsseldorf offen, ob ein europarechtlicher Verhältnismäßigkeitsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 2 der Durchsetzungs-RL bei der Zuerkennung eines Unterlassungsanspruchs zu berücksichtigen gewesen wäre. Denn weder in direkter Anwendung noch über § 242 BGB sah das Gericht eine Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs.[1605] Auch die Frage, ob Drittinteressen überhaupt zu berücksichtigen sind, ließ das Landgericht Düsseldorf offen. Denn die Behauptungen der Beklagten konnten eine Beeinträchtigung Dritter jedenfalls nicht hinreichend darlegen. Eine Gefahr für die Patienten durch eine Behandlungsumstellung sei nicht dargetan worden, sondern lediglich pauschal behauptet. Die Gewähr einer Zwangslizenz durch einstweilige Verfügung wurden vom Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof ebenso abgelehnt.[1606] Entsprechend sah das Gericht keine Gründe, anders zu entscheiden. Auch eine hilfsweise beantragte Aussetzung des Prozesses bis zur Entscheidung über die Zwangslizenz im Hauptsacheverfahren lehnte das Gericht deshalb ab.

In den von der Beklagten vorgetragenen materiellen und immateriellen Verlusten wie Reputationsverluste und neue, notwendige Verhandlungen mit den Kostenträgern sah das Landgericht Düsseldorf nur die typischen Folgen der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs.[1607]

1603 Abgelehnt durch BPatG, Urt. v. 6. 9. 2018 – 3 LiQ 1/18 (EP), BeckRS 2018, 34096; bestätigt durch BGH, Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 – *Alirocumab*.

1604 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 20 – *Monoklonare Antikörper*.

1605 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 55 – *Monoklonare Antikörper*.

1606 Siehe Nachw. in Fn. 1603.

1607 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 65 f. – *Monoklonare Antikörper*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

v) LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19 – Halterahmen für Steckverbinder

Erstmals im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens thematisierte das Landgericht Düsseldorf die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten in der Entscheidung *Halterahmen für Steckverbinder*.[1608] Das Verfügungspatent der weltweit tätigen Verfügungsklägerin betraf einen Halterahmen für einen Steckverbinder zur Aufnahme bestimmter Module. Eine der Verfügungsbeklagten bot auf ihrer Webseite verschiedene Modelle an Halterahmen an. Die Verfügungsbeklagten waren der Ansicht, dass der streitgegenständliche Verfügungsantrag nicht verhältnismäßig sei. Es sei zu befürchten, dass sie vom Markt verdrängt würden. Außerdem handle die Verfügungsklägerin unlauter, da sie im Ausland gegenüber Kunden mitteile, dass die Verfügungsbeklagten verfügungspatentverletzende Produkte vertreiben würden, ohne dass dies gerichtlich festgestellt worden sei. Dieses unlautere Verhalten müsse sich die Verfügungsklägerin nun entgegenhalten lassen. Die Verfügungsbeklagten hätten überwiegend schützenswerte Belange, in Gestalt von Investitionen, Innovationen und Besitzständen. Insbesondere der jährliche Gesamtumsatz der Verfügungsbeklagten sei mit den angegriffenen Ausführungsformen deutlich geringer als derjenige der Verfügungsklägerin mit ihren Produkten.

Das Landgericht Düsseldorf sah jedoch nicht vom Erlass der einstweiligen Verfügung ab. Die Tatsache, dass der Verfügungskläger auch entsprechende Produkte verkaufte, genügte nach Ansicht des Gerichts nicht. Nur im Falle einer übermäßigen Beeinträchtigung schützenswerter (Rechtsguts-)Interessen des Gegners könne eine Unverhältnismäßigkeit bejaht werden.[1609] Der geringe Umsatzanteil der angegriffenen Ausführungsform am Gesamtumsatz der Verfügungsbeklagten spreche gegen eine Unverhältnismäßigkeit. Hinsichtlich der anderen genannten Belange und dem unlauteren Verhalten habe die Verfügungsbeklagte nicht hinreichend vorgetragen.

1608 LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 – *Halterahmen für Steckverbinder*.

1609 LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 Rn. 142 – *Halterahmen für Steckverbinder*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

vi) LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19 – Flexibles Atemrohr

Knapp ein Jahr später musste sich das Landgericht Düsseldorf in *Flexibles Atemrohr*[1610] erneut mit der Aufbrauchfrist und Drittinteressen auch unter Bezug der SARS-CoV-2 Pandemie auseinandersetzen. Die Klägerin war auf dem Gebiet der Medizintechnik tätig und Inhaberin eines Patents auf ein flexibles Atemrohr. Die Beklagte war unmittelbare Wettbewerberin der Klägerin und ebenfalls im Bereich der Medizintechnik tätig. Die Beklagte importierte die angegriffenen Ausführungsformen nach Deutschland. Im Prozess beantragte sie eine Aufbrauchfrist von zehn Monaten. Das Landgericht Düsseldorf nahm keine Unverhältnismäßigkeit an und sah auch keine Voraussetzungen der Aufbrauchfrist gegeben. Zur Begründung zog das Gericht seine schon in *umpositionierbare Herzklappe* und *Monoklonare Antikörper* getroffenen Ausführungen heran. Unabhängig davon, ob Drittinteressen überhaupt eine Rolle spielten, würde eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit nicht zu Gunsten der Beklagten ausfallen. Diese habe nur allgemeine Erwägungen und Prognosen zu der neuartigen Viruserkrankung (SARS-CoV-2) angeführt. Es sei zwar ein grundsätzlich berechtigtes Interesse der Risikogruppen anzuerkennen, unter Einsatz aller verfügbaren Medizingeräte behandelt zu werden. Auch habe die erste Welle zu Lieferengpässen bei Beatmungsgeräten und Zubehör gesorgt. Die Beklagte habe jedoch nicht vorgetragen, in welchem Maße ihre Atemrohre benutzt wurden. Hinsichtlich einer zweiten Welle stellte das Gericht fest, dass sich die Krisenlage aktuell entspannt habe und entsprechende Vorsorgemaßnahmen bei der Intensivpflege getroffen worden seien. Im Hinblick auf den bisherigen Höhepunkt der Pandemie habe sich in der Handhabe der Bundesregierung gezeigt, dass – wenn auch in die Freiheitsrechte einschneidende – Maßnahmen auf wirksame Weise ergriffen werden könnten, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Außerdem habe die Beklagte nicht vorgetragen, dass eine zweite Welle unmittelbar bevorstehe.

Hinsichtlich der begehrten Aufbrauchfrist über einen Zeitraum von zehn Monaten forderte das Landgericht Düsseldorf eine besondere Rechtfertigung, weil diese der Beklagten den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen bis zum Ablauf des Klagepatents erlauben würde. Dies käme der Abweisung des Unterlassungsanspruchs gleich und liefe daher dem Gedanken einer Aufbrauchfrist (jedenfalls zum Teil) zuwider.

1610 LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 – *Flexibles Atemrohr*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

vii) LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19 – Lizenz in Wertschöpfungskette

Auch das Landgericht Mannheim beschäftigte sich schon mit der Entscheidung *Wärmetauscher* und der Beschränkung des Unterlassungsanspruchs in seiner Entscheidung *Lizenz in Wertschöpfungskette*.[1611] Der dortige Kläger war Inhaber eines Patents, das das Ordnen von Wurzelsequenzen in eine vorgegebene Reihenfolge betraf. Die Beklagte war Herstellerin von Fahrzeugen, die bestimmte Telekommunikationsstandards implementieren und entsprechende Komponenten beinhalteten. Die Klägerin hatte das Klagepatent gegenüber einer Standardisierungsorganisation als standardessentiell gemeldet.

Obwohl keine teilweise Klageabweisung in Form einer Aufbrauchfrist oder sonstigen Beschränkung beantragt war, sah sich das Landgericht aufgrund des Vortrags der Parteien gehalten, sich mit dem aus *Wärmetauscher* ergebenden Einwand zu befassen. Eine Beschränkung nahm das Landgericht Mannheim jedoch nicht vor. Die typischen Folgen einer Unterlassungsverfügung sah das Gericht nicht als ausreichenden Grund zur Beschränkung des Unterlassungsanspruchs an. Zwar beträfe die streitige Technologie ein einzelnes Element aus einem komplexen Liefergegenstand (hier Fahrzeug). Jedoch sei hierbei zu berücksichtigen, dass der Rechtsreit vor dem Hintergrund eines Patentportfolios geführt wurde, auf deren Verletzung die Klägerin bereits im Jahr 2016 hingewiesen hatte. Daneben würden die Folgewirkungen einer gerichtlichen Verfügung bei der Höhe der Sicherheitsleistung berücksichtigt werden.[1612]

viii) LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20 – Herzklappenprotheseneinführsystem

Eine weitere Gelegenheit, sich mit einer Aufbrauchfrist und Drittinteressen zu befassen, bot sich dem Landgericht München I in *Herzklappenprotheseneinführsystem*.[1613] Die aus der Entscheidung *umpositionierbare Herz-*

1611 LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*.

1612 LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 113 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*.

1613 LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

klappe bekannte Verfügungsklägerin machte gegen die Verfügungsbeklagte im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes Ansprüche wegen Patentverletzung ihres Verfügungspatents geltend, das prothetische Herzklappen sowie Einführsysteme zur Implantation betraf. Die Verfügungsbeklagte bot eine Herzklappenprothese in verschiedenen Durchmessern sowie ein entsprechendes Transportsystem in Deutschland an. Die Verfügungsbeklagte beantragte unter anderem eine Aufbrauchfrist für bereits bestellte aber noch nicht ausgelieferte Produkte.

Das Landgericht München I stellte fest, dass eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs aufgrund von Verhältnismäßigkeitserwägungen nicht in Betracht käme: Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz habe Verfassungsrang und sei als allgemeiner Rechtsgrundsatz über § 242 BGB und § 275 Abs. 2 BGB zu berücksichtigen. Das Gericht hob dabei hervor, dass es keine allgemeine Verhältnismäßigkeitsprüfung vornehmen werde. Der Schuldner habe den Einwand zu erheben und zu dessen Voraussetzungen substantiiert vorzutragen.[1614] Auch hier nahm das Gericht erneut auf den vom Bundesgerichtshof in *Wärmetauscher* aufgestellten Grundsatz Bezug: Im Ausnahmefall könne eine Einschränkung der Unterlassungspflicht geboten sein, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unter Berücksichtigung der Interessen von Patentinhaber und Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstelle und daher treuwidrig wäre.[1615]

Bei der erforderlichen Interessenabwägung setzte das Landgericht München I zur Einhaltung der Rechtsordnung und zur Wahrung der Rechtsordnung und Vorhersehbarkeit einen strengen Maßstab an. Insoweit sei bei der Abwägung auch das patentrechtliche und prozessuale Gesamtgefüge von maßgeblicher Bedeutung.[1616] Zu berücksichtigende Maßstäbe waren laut Gericht das Verhalten des Patentinhabers und sein Interesse an der Unterlassung, die wirtschaftlichen Auswirkungen für den Verletzer, das Verhältnis von Gegenstand des Klagepatents und angegriffenem (komplexen) Produkt, das Verhalten des Verletzers sowie Art und Umfang des Eingriffs. Relevant seien dabei nur solche Umstände, die bestimmungsgemäß über die üblichen Beeinträchtigungen des Unterlassungsausspruchs

---

1614 LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 70 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1615 LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 70 f. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1616 LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 72. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

hinausgehen. Insbesondere hinsichtlich der subjektiven Kriterien stellte das Landgericht München I weitere Anforderungen an den Verletzer: Der Verletzer müsse mögliche und zumutbare Vorkehrungen zur Vermeidung der Patentverletzung treffen und diese beachten. Ebenso müsse er sich so früh wie möglich um eine Lizenz bemühen und spätestens ab Zugang des Verletzerhinweises beginnen, für den Fall der Verurteilung zur Unterlassung eine Umstellung vorzubereiten, weil er nicht erwarten dürfe, hierfür Zeit nach Verkündung des Urteils zu erhalten.[1617]

Hinsichtlich etwaiger Drittinteressen stellte sich das Landgericht München I auf den Standpunkt, dass diese schon durch das Zwangslizenzverfahren hinreichend geschützt seien.[1618]

Die Verfügungsbeklagte habe jedoch nur allgemeine Aussagen zur Unverhältnismäßigkeit getroffen. Deswegen und da die Verfügungsbeklagte wegen einer Abmahnung schon seit drei Monaten Kenntnis über die mögliche Patentverletzung sowie ihre Folgen gehabt habe, sah das Landgericht München I keine Unverhältnismäßigkeit gegeben. Eine Aufbrauchfrist sei deshalb – unabhängig von der mangelnden Glaubhaftmachung – nicht zuzusprechen.

ix) LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19 – LTE-Standard

Einen weiteren Fall, bei dem ein SEP unter den Verhältnismäßigkeitsüberlegungen von *Wärmetauscher* betrachtet wurde, entschied das Landgericht München I in *LTE-Standard*.[1619] Die Klägerin war Inhaberin eines Patents, das sie gegenüber einer Standardisierungsorganisation als standardessentiell für den LTE-Standard deklariert hatte. Die Klägerin griff die von der Beklagten hergestellten und vertriebenen Fahrzeuge an, die nach dem LTE-Standard kommunizieren konnten. Die Beklagten erhoben den Einwand, ihre Fahrzeuge seien komplexe Produkte bestehend aus einer fast unüberschaubaren Vielzahl von Einzelelementen, von denen die Mo-

1617 LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 72. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1618 LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 74. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1619 LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 – *LTE-Standard*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

bilstationsvorrichtung von untergeordneter Bedeutung sei, weswegen die Beklagte grundsätzlich nicht zur Unterlassung verurteilt werden dürfe.[1620]

Hinsichtlich des an eine Verhältnismäßigkeitsprüfung anzulegenden Maßstabs referierte das Landgericht München I die in *Herzklappenprotheseneinführsystem*[1621] getroffenen Ausführungen wortgleich.[1622] Bei den angegriffenen Fahrzeugen der Beklagten war nur ein einzelnes Bauteil – eine LTE-fähige Mobilstationsvorrichtung – betroffen. Anders als die Beklagte wies das Gericht diesem Bauteil auch keine rein untergeordnete Bedeutung zu: „Denn ein nicht unerheblicher Teil der aktuell maßgeblichen Innovationen beim Automobil steht neben der Elektrifizierung des Antriebs unter dem Stichwort »connected cars« in einem (engen) technischen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit (unter anderem) LTEfähigen [sic] Mobilstationsvorrichtungen, was gerichtsbekannt ist."[1623] Jedoch sah es das Gericht als erwiesen an, dass die Beklagte nicht hinreichend lizenzwillig war. Aus demselben Grund griff der von der Beklagten erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand nicht durch.

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass die untergeordnete Bedeutung des Bauteils eigentlich ein Faktor ist, der gegen und nicht für eine Unverhältnismäßigkeit spricht. In der Entscheidung *Wärmetauscher* war das betroffene Bauteil nur eine Sonderausstattung und deshalb nicht funktionsrelevant. Vermutlich wollte die Beklagte hierdurch das wirtschaftliche Missverhältnis zwischen betroffenem Bauteil und komplexen Gesamtgegenstand aufzeigen.

x) LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19 – Unterpixelwertinterpolation

In einem weiteren Fall mit SEP Bezug entschied das Landgericht München I wie zuvor in *LTE-Standard*.[1624] Die Klägerin war Inhaberin zahlreicher

---

1620 LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 92– *LTE-Standard*.

1621 LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 70 ff. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1622 LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 93 ff. – *LTE-Standard*.

1623 LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 101 – *LTE-Standard*.

1624 LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 – *Unterpixelwertinterpolation*. Wesentlich inhaltsgleich hinsichtlich des Unver-

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

die mobile Kommunikation betreffender Patente. Das Klagepatent betraf ein Verfahren zur Subpixelwertinterpolation und war für den H.264 Videokompressionsstandard als standardessentiell deklariert. Die Beklagte vertrieb mobile Endgeräte, die über einen dem Standard genügenden Videodecodierer verfügten. Die dem Streit beigetretenen Zulieferer der Beklagten erhoben den Einwand der Unverhältnismäßigkeit.

Auch hier bezog sich das Gericht auf den in *Herzklappenprotheseneinführsystem* gesetzten Maßstab und auf das patentrechtliche und zivilprozessuale Gesamtgefüge. Die Streithelferin habe indes keinen konkreten Sachvortrag geleistet. Der von der Streithelferin vorgetragene Nachteil für die Beklagte, im Falle einer Verurteilung zur Unterlassung eine Lizenz zu den von der Klägerin bestimmten Bedingungen abschließen zu müssen, um mit ihren Produkten am Markt bleiben zu können, sah das Gericht per se nicht als Grund an, um den Unterlassungsanspruch einzuschränken.[1625]

dd) Grundlegende Maßstabsbildung in der Rechtsprechung

Mit der zuletzt erfolgten Reform des Unterlassungsanspruchs ist es notwendigerweise erforderlich, die Voraussetzungen und Folgen der Aufbrauchfrist unter Berücksichtigung des zuletzt eingeführten § 139 Abs. 1 S. 3 bis 4 PatG zu betrachten. Hier soll es deshalb nur noch bei einer kurzen Zusammenfassung aller grundlegenden Maßstäben der Rechtsprechung verbleiben, die zusammen mit den neuen Erkenntnissen der Gesetzgebung in dem nachfolgenden Teilen besprochen und bewerten sind.

Schon vor der Entscheidung *Wärmetauscher*[1626] war die Aufbrauchfrist im Patentrecht kein gänzlich unbekanntes Institut. *Terra incognita* betrat der Bundesgerichtshof insoweit als er erstmals eindeutige Voraussetzungen der Aufbrauchfrist im Patentrecht und damit auch zur Unverhältnismäßigkeit feststellte. Die Entscheidung hatte auch zur Folge, dass sich Instanzgerichte häufiger mit Vorträgen zu einer Unverhältnismäßigkeit konfrontiert sahen und dies zum Anlass nahmen, die höchstrichterliche Rechtsprechung zu konkretisieren. Dabei ist auffällig, dass sich die Entscheidung

---

hältnismäßigkeitseinwands ist LG München I, Urt. v. 30. 10. 2020 – 21 O 11384/19, GRUR-RS 2020, 50637 Rn. 111 – *Lizenzverhandlung*.

1625 LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 Rn. 114 f. – *Unterpixelwertinterpolation.*

1626 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Wärmetauscher nur explizit auf die Gewähr einer Aufbrauchfrist bezog, die Instanzgerichte die Entscheidung aber als generelle Grundlage nutzten, um sich grundsätzlich mit der Unverhältnismäßigkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs auseinanderzusetzen. Neben einer Konkretisierung des Maßstabs nahm die Rechtsprechung die *Wärmetauscher*-Entscheidung ferner zum Anlass, um sich mit dem vom Bundesgerichtshof nicht beleuchteten Kriterium der Drittinteressen zu beschäftigen.

i) Hinsichtlich der dogmatischen Einordnung

Hinsichtlich der teilweise umstrittenen dogmatischen Einordnung der Aufbrauchfrist konnte die Rechtsprechung zumindest eine gewisse Klarheit bieten. Als Rechtsgrundlage zog der Bundesgerichtshof § 242 BGB heran, wobei er die Abwägung dogmatisch korrekt unter besonderer Betonung des Gesichtspunkts von Treu und Glauben verortete.[1627] Auch die instanzgerichtliche Rechtsprechung folgte diesem Ansatz und bezog sich auf Treu und Glauben.[1628]

Nicht in den Entscheidungen geklärt wurde jedoch, ob die Aufbrauchfrist als materiell-rechtliche oder prozessuale Beschränkung einzuordnen ist.[1629] Die vom Bundesgerichtshof in *Wärmetauscher*[1630] angesprochene Entscheidung *Heuwerbungsmaschine II* sprach zwar noch von einer prozessualen Maßnahme, nahm aber gleichzeitig an, dass weitere Ansprüche nicht von einer Aufbrauchfrist betroffen sind.[1631] Dies entspricht einer materiell-rechtlichen Sichtweise. Neben den schon zuvor hervorgebrachten Argumenten[1632] verdichtet die neue gesetzliche Regelung der Unverhältnismäßigkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs die Annahme einer materiell-rechtlichen Beschränkung. Sowohl das Landgericht Düssel-

---

1627 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – *Wärmetauscher*: „treuwidrig". Zur dogmatischen Frage der Ausprägung der Aufbrauchfrist aus Treu und Glauben oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) ii), S. 295.

1628 Vgl. nur LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe* unter II. 1. a); LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 70 f. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1629 Dies ist zu bejahen, dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) ii), S. 295.

1630 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – *Wärmetauscher*.

1631 BGH, Urt. v. 2. 12. 1980 – X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 260 – *Heuwerbungsmaschine II* m. Anm. *Eichmann*.

1632 Oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) ii), S. 295.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

dorf als auch das Landgericht München I beschäftigten sich zudem in einstweiligen Verfügungsverfahren mit einer Aufbrauchfrist. Wenngleich die Voraussetzungen in diesen Verfahren nicht gegeben waren, so reihten sich die Gerichte damit in die vorzugswürdige Ansicht ein, nach der eine Aufbrauchfrist grundsätzlich auch im einstweiligen Verfügungsverfahren zugesprochen werden kann.[1633]

ii) Hinsichtlich der Voraussetzungen

Mit *Wärmetauscher* legt der Bundesgerichtshof einen strikten Maßstab an die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs durch eine Aufbrauchfrist.[1634] Entsprechend sind die im Wettbewerbs- und Markenrecht entwickelten Grundsätze laut Bundesgerichtshof gerade nicht ohne Weiteres auf das Patentrecht übertragbar. Eine Einschränkung des Anspruchs sah das Gericht deshalb nur unter engen Voraussetzungen als möglich an.[1635] Dem folgte auch die instanzgerichtliche Rechtsprechung.[1636] Soweit ersichtlich konnte keiner der Beklagten in den veröffentlichten Entscheidungen die Voraussetzungen einer Aufbrauchfrist beweisen.

Auch wenn der Bundesgerichtshof seine in *Wärmetauscher* vorgenommene Prüfung der Unverhältnismäßigkeit und Abwägungskriterien nicht detailliert aufschlüsselte und klar benannte, so ging er im Grundsatz dennoch von einer – umfassenden – Abwägung der Interessen aller Beteiligten unter Berücksichtigung verschiedener objektiver und subjektiver Elemente aus.[1637] Relevante und zu berücksichtigende Elemente in diesem Fall waren die Funktionswesentlichkeit eines Bauteils in einem komplexen

---

1633 Oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) ii), S. 295.

1634 *Gärtner* Rn. 9, Anm. zu BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher* bezeichnet dies treffend als orthodox.

1635 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher*.

1636 Siehe nur LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe* unter II. 1. a); LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 336 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*; LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 62 – *Steuerventil*; LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 70 f. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 95 – *LTE-Standard*.

1637 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Leitsatz 2, Rn. 45, 48 – *Wärmetauscher*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Gegenstand, das nicht substituierbar war, eine Lizenzierungsmöglichkeit, subjektive Elemente wie das Verschulden und die nicht gerechtfertigte Härte.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich der Bundesgerichtshof nur mit den von den Beklagten aufgeworfenen Gesichtspunkten beschäftigte, die ein Erzeugnispatent verwirklichendes Bauteil in einem komplexen Produkt betrafen. Daraus sollte aber nicht die grundsätzliche Annahme folgen, dass eine den Unterlassungsanspruch beschränkende Aufbrauchfrist nur für solche spezifischen Fälle greifen kann und die vom Bundesgerichtshof aufgestellten Kriterien abschließend sind. Entsprechend spezifizierte und erweiterte die instanzgerichtliche Rechtsprechung die in Wärmetauscher aufgestellten Voraussetzungen. So setzte das Landgericht München I in *LTE-Standard* implizit voraus, dass eine Aufbrauchfrist auch bei einem Verfahrenspatent berücksichtigt werden kann.[1638] Und sowohl das Landgericht Düsseldorf als auch das Landgericht München I thematisierten eine Aufbrauchfrist auch in solchen Fällen, in denen gerade kein komplexes Produkt betroffen war.[1639] Nur weil Aufbrauchfristen besonders und bisher häufiger in Konstellationen mit komplexen Produkten in der Automobilindustrie zu betrachten waren, darf daraus keine kategorischer Ausschluss für andere Fälle ohne einen solchen Bezug angenommen werden.

Einzig hinsichtlich der – nicht in *Wärmetauscher* – angesprochen Drittinteressen hielt sich die instanzgerichtliche Rechtsprechung zurück. Das Landgericht Düsseldorf stellte fest, dass es nicht ersichtlich sei, „dass in der höchstrichterlichen Rechtsprechung die Interessen (bestimmter) Dritter oder der Öffentlichkeit im Allgemeinen zur Einräumung einer Aufbrauchfrist geführt haben bzw. diese Interessen überhaupt berücksichtigt werden können."[1640] Ähnlich entschied das Landgericht München I.[1641]

1638 LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 – *LTE-Standard*; zu der Frage der Aufbrauchfrist bei Verletzung von Verfahrenspatenten schon *Bodewig,* GRUR 2005, 632, 635, nach dem nur unter ganz engen Voraussetzungen Umstellungsfristen in Betracht kommen können.

1639 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 – *Monoklonare Antikörper*; LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1640 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*; weiterhin Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 57 – *Monoklonare Antikörper*; LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 – *Flexibles Atemrohr*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Diese Entscheidungen erscheinen angesichts eines möglicherweise vorrangigen Zwangslizenzverfahrens und des Umkehrschlusses zu § 140a Abs. 4 S. 2 PatG vertretbar. Mit der Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs ist diese Ansicht überholt. Drittinteressen sind nunmehr neu im Sinne des Gesetzgebers zu berücksichtigen.[1642]

iii) Hinsichtlich der Rechtsfolgen und der prozessualen Durchsetzung

Soweit ersichtlich haben bisher weder der Bundesgerichtshof noch nachfolgend die Instanzgerichte den Unterlassungsanspruch durch eine Aufbrauchfrist eingeschränkt. Spezifische Angaben zu den Rechtsfolgen sind insoweit nicht getroffen worden. Mit *Heuwerbungsmaschine II* ist jedenfalls schon seit 1980 grundsätzlich klar, dass durch die Aufbrauchfrist das rechtswidrige Verhalten des Verletzers nicht rechtmäßig wird und weitere Ansprüche des Patentinhabers ebenso wenig berührt werden.[1643] Insoweit gelten keine Unterschiede zum Marken-, Wettbewerbs-, und Urheberrecht.[1644] Weiterhin eindeutig aus der Rechtsprechung zu entnehmen ist, dass der Beklagte die Voraussetzungen einer Aufbrauchfrist umfassend darlegen und beweisen muss. In vielen Fällen brachten die Beklagten – wenig Erfolg versprechend – nur allgemein gehaltene Ausführungen zu einer Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs vor. Dies entspricht ebenfalls den Gegebenheiten des Marken-, Wettbewerbs-, und Urheberrecht.

Hinsichtlich einer möglichen Fristlänge und des genauen Inhalts der Aufbrauch- beziehungsweise Umstellungsfrist fehlen Erkenntnisse in der patentrechtlichen Rechtsprechung. Ein simpler Transfer der Maßstäbe das Wettbewerbs- oder Markenrecht auf das Patentrecht verbietet sich angesichts der unterschiedlichen Ansatzpunkte.[1645] Bisher lehnte das Landgericht Düsseldorf in einem vor *Wärmetauscher* ergangenen Urteil eine Aufbrauchfrist von sechs Monaten zwecks Softwareumstellung pauschal

---

1641 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 62 – *Steuerventil*; LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 74 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1642 Dazu unten, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) iii) (b), S. 359 ff.

1643 BGH, Urt. v. 2. 12. 1980 – X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 260 – *Heuwerbungsmaschine II* m. Anm. *Eichmann*.

1644 Dies gilt, soweit man die Aufbrauchfrist als materiell-rechtliche Beschränkung sieht.

1645 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ab.[1646] Und jedenfalls als deutlich zu lange sah das Landgericht München I eine Aufbrauchfrist von drei Jahren an.[1647]

ee) Vorteile einer Aufbrauchfrist und mögliche Kritik

i) Vorteile

Die Vorteile der Beschränkung eines Anspruchs durch eine Aufbrauchfrist liegen eindeutig auf der Hand. Im Grundsatz bietet die Aufbrauchfrist eine einzelfallgerechte Lösung, mit der eine unzulässige Rechtsdurchsetzung auf ein erträgliches Maß reduziert wird. Anders als bei einer endgültigen und dauerhaften Versagung der Rechtsdurchsetzung stellt die Aufbrauchfrist eine rein temporäre Ausübungsschranke dar. Mit dieser flexiblen Rechtsfolgengestaltung kann das Gericht die Interessen der Beteiligten maßgeschneidert auf den jeweiligen Fall berücksichtigen und so im besten Falle ausgleichen. Zu beachten ist dabei trotz alledem, dass eine Aufbrauchfrist nur in wenigen Ausnahmefällen in Betracht kommt. Voraussetzung ist stets eine Dysfunktionalität, also ein zweckwidriges Handeln des Rechtsinhabers, das eine Einschränkung dem Grunde nach rechtfertigt. Entscheidend sind dann zusätzlich die Umstände des Einzelfalls. Eine reine Billigkeitskontrolle kann und soll die Aufbrauchfrist nicht liefern.

Außergerichtlich kann eine vertraglich vereinbarte Aufbrauchfrist konfliktbegrenzend sowie verfahrensbeschleunigend wirken und damit auch die Gerichte entlasten.[1648] Darüber hinaus verhindert eine Aufbrauchfrist eine unvertretbare Vernichtung von Wirtschaftsgütern.[1649] Dies stellt eine ökonomisch positive Folge der einzelfallgerechten Lösung dar, die aber zulasten des Rechtsinhabers geht. Hieraus darf jedoch nicht abgeleitet werden, dass die Aufbrauchfrist primär einer ökonomischen Effizienzmaximierung dient.

Schellhorn sieht in der Aufbrauchfrist darüber hinaus ein sinnvolles Mittel, um exzessiven Lizenzforderungen seitens des Rechtsinhabers vor-

1646 LG Düsseldorf, Urt. v. 15. 3. 2016 4 b O 44/14, NJOZ 2016, 1128, 1137.
1647 LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 336 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*.
1648 *Spätgens,* WRP 1994, 693, 694.
1649 *Pastor,* GRUR 1964, 245; *Spätgens,* WRP 1994, 693, 694; *Schellhorn,* S. 227 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

zubeugen.[1650] Eine Aufbrauchfrist verhindere Umsatzeinbußen des Verletzers; die drohende Umstellungsfrist zwinge den Rechtsinhaber, auf den Verletzer zuzugehen. Hierdurch werde das Risiko einer Überkompensation reduziert.[1651] Im Grunde ist dem zuzustimmen. Ob dieser Effekt angesichts der sehr hohen Voraussetzungen einer Aufbrauchfrist und der Unwegsamkeit eines Gerichtsprozesses praktische Wirkung entfalten kann, scheint je nach Fall fraglich zu sein.

ii) Nachteile und Kritik

Teilweise werden das Instrument der Aufbrauchfrist und seine Rechtsfolgen kritisiert. Auf zwei wiederholt in der Literatur diskutierte Aspekte soll hier eingegangen werden.

Der erste Vorwurf ist, dass die Aufbrauchfrist einen gesetzeswidrigen Zustand perpetuiere, der den Rechtsinhaber schädige.[1652] So stellt sich laut *Schellhorn* die Aufbrauchfrist auch im Patentrecht jenseits der strengen Grenzen des § 242 BGB als eine Konservierung eines vom Gesetzgeber nicht gewollten Zustands dar.[1653] Die hinter dieser Aussage liegende Problematik ist weniger, dass ein rechtswidriger Zustand aufrechterhalten wird, sondern, dass der Gläubiger zumeist keinen angemessenen Ausgleich für diesen Zustand erhält. Zwar ließe sich der Gläubiger auf einen weiterhin bestehenden Schadensersatzanspruch verweisen. Angesichts der damit verbundenen Beweisschwierigkeiten und dem vom Gläubiger zu tragenden Insolvenzrisiko könnte dies in vielen Fällen trotzdem zu einer ersatzlosen Schädigung führen.[1654] Der neu eingeführte § 139 Abs. 1 S. 4 PatG legt den Schluss nahe, dass für die anderen Bereiche des Immaterialgüterrechts ebenfalls eine Kompensationsregel angezeigt scheint.[1655] Wegen des trotz

1650 *Schellhorn,* S. 228 f.
1651 *Schellhorn,*, S. 228.
1652 *Köhler,* GRUR 1996, 82, 90; *Schellhorn,* S. 229 f.; *Wünsche,* InTeR 2014, 247, 248.
1653 *Schellhorn,* S. 230 mit Verweis auf OLG München, Beschl. v. 18. 3. 1985 – 6 W 3182/84, WRP 1985, 364 365. Das OLG München lehnte die Bewilligung einer Aufbrauchfrist ab, da von einer solchen die Gefahr eines nicht mehr auszugleichenden Schadens für den Rechtsinhaber ausginge. Zu beachten ist, dass die Aufbrauchfrist dort in einem einstweiligen Verfügungsverfahren beantragt wurde.
1654 *Köhler,* GRUR 1996, 82, 90; *Wünsche,* InTeR 2014, 247, 248.
1655 Zu einer solchen *Köhler,* GRUR 1996, 82, 90 f.; *Wünsche,* InTeR 2014, 247, 248 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

einer solchen Kompensation bestehenden Insolvenzrisikos – und das gilt für alle Rechtsgebiete – sollte eine Aufbrauchfrist im Zweifelsfall nur gegen Sicherheitsleistung angeordnet werden.[1656]

Ein weiterer, ursprünglich dem Kennzeichenrecht entstammender Kritikpunkt ist die lange Dauer des Verfahrens, die dem Verletzer schon eine rein faktische Aufbrauchfrist biete. Hierdurch erlange er möglicherweise den Anreiz, in Hoffnung auf eine Aufbrauchfrist die Verletzungshandlungen zu intensivieren.[1657] Die Verfahrensdauer als einziges Abwägungskriterium zu berücksichtigen, ist jedoch nicht angezeigt.[1658] Entscheidend ist, dass subjektive Elemente wie die Kenntnis der Verletzung und der Zeitpunkt des Vortrags – schon erstinstanzlich oder erst nachgelagert – zwar bei der Abwägung zu berücksichtigen sind.[1659] Für sich allein können und dürfen diese Punkte jedoch nicht dazu führen, eine Aufbrauchfrist generell auszuschließen.[1660] Entscheidend ist in allen Rechtsgebieten eine umfassende Abwägung aller Interessen im Einzelfall. Dass sich ein anwaltlich beratener Verletzer allein wegen der theoretischen Möglichkeit einer Aufbrauchfrist dazu entscheiden wird, sein rechtswidriges Verhalten zu intensivieren, scheint jedenfalls bei praxisnaher Betrachtung im Patentrecht unwahrscheinlich. Angesichts der in der Rechtsprechung angesetzten strengen Voraussetzungen und einer nur bedingt vorhersehbaren Interessenabwägung sind vielmehr eine entsprechende Vorsicht und Zurückhaltung geboten.

3. Zwischenergebnis

Eine der maßgeblichen Ausübungsschranken des Privatrechts stellt die Generalklausel des § 242 BGB dar. Unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben kann die Norm ihre Konkretisierungs- und Schrankenfunktion entfalten und eine zweckwidrige Rechtsdurchsetzung ganz oder teilweise

---

1656 *Köhler,* GRUR 1996, 82, 90; Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.94.

1657 Ingerl/Rohnke Vor §§ 14-19d Rn. 385; dies aufgreifend *Schellhorn,* S. 230 ff.

1658 So auch *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 317 f.

1659 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 53 – *Wärmetauscher*; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25. 11. 2019 – 2 W 15/19, GRUR-RS 2019, 39470 Rn. 10 – *Bakterienkultivierung II*.

1660 Nach *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 318 würde dem Beklagten sonst eine Art vorauseilender Gehorsam abverlangt werden.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

beschränken. Unumstritten ist, dass § 242 BGB auch im Patentrecht Anwendung finden kann.

Zunächst kann eine gezielte Schädigung des Anspruchsgegners unter dem Gesichtspunkt des fehlenden schutzwürdigen Eigeninteresses durch § 242 BGB beschränkt werden. Dies ist nur in besonderen Ausnahmefällen denkbar. Maßgeblicher Anknüpfungspunkt der Ausübungsschranke des § 242 BGB bei unzumutbar unbilligen Ergebnissen der Rechtsdurchsetzung sind Verhältnismäßigkeitserwägungen. Diese sind nicht als übergeordneter Rechtssatz der Verhältnismäßigkeit im Privatrecht zu verstehen. Vielmehr dürfen Verhältnismäßigkeitsüberlegungen im Privatrecht grundsätzlich nur über bestimmte Normen zur Anwendung kommen, die einer solchen Abwägung zugänglich sind. Unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben kann dies grundsätzlich über § 242 BGB geschehen. Entscheidend ist dabei eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall unter Berücksichtigung verschiedener Ansatzpunkte.

Das Patentrecht steht solchen Verhältnismäßigkeitserwägungen grundsätzlich offen. Dies bestätigen mittlerweile die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die nachfolgende Instanzrechtsprechung und zuletzt auch das gesetzgeberische Votum des 2. PatModG. Die Maßstabsbildung einer solchen Verhältnismäßigkeitsprüfung im Patentrecht entstand nicht aus einer einzigen Quelle, sondern manifestierte sich in verschiedenen Ansichten und Verortungsversuchen. Diese vorangegangenen Entwicklungen sind der Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs zu Grunde zu legen.

Erste Ansätze der Literatur bildeten sich in der Diskussion um die Beschränkung des *Patent Trollings*. Als maßgebliche Ausübungsschranke wurden § 242 BGB und der Rechtsgedanke des § 251 Abs. 2 S. 1 BGB herangezogen. Daneben wurden Lösungen über das Leistungsverweigerungsrecht des § 275 Abs. 2 BGB vorgeschlagen. Auch eine unionsrechtskonforme Auslegung des § 139 Abs. 1 PatG wurde diskutiert.

Weitere Beschränkungsansätze des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs wurden durch die *Wärmetauscher*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs etabliert. Dieser beschäftigte sich ein erstes Mal ausführlich mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen der patentrechtliche Unterlassungsanspruch durch eine Aufbrauchfrist begrenzt werden kann.

Grundsätzlich begrenzt die Aufbrauchfrist einen Unterlassungsanspruch temporär und ermöglicht dem Verletzer einen Aufbrauch bestehender Waren oder eine Umstellung auf verletzungsfreie Alternativen. Dogmatisch ist sie als Ausprägung des Gebots von Treu und Glauben in § 242 BGB zu verorten und wirkt materiell-rechtlich. Auch im einstweiligen Ver-

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

fügungsverfahren kann das vorläufige Unterlassungsgebot grundsätzlich durch eine Aufbrauchfrist eingeschränkt werden. Die Besonderheiten des summarischen Verfahrens sind hierbei zu berücksichtigen.

Im Wettbewerbs-, Marken-, und Urheberrecht überschneiden sich Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Instruments der Aufbrauchfrist. In Konkretisierung von Treu und Glauben ist eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall erforderlich. Die Aufbrauchfrist schränkt nur die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ein. Weitere Ansprüche bleiben unberührt.

Mit *Wärmetauscher* billigt der Bundesgerichthof die grundsätzliche Möglichkeit einer Beschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs. Wegen der Natur des Patentrechts setzt er einen sehr strengen Maßstab an. Mit dieser Entscheidung wurde das Institut der Aufbrauchfrist auch in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung vermehrt thematisiert und näher beleuchtet. Dabei sind die Grundsätze des Marken- und Wettbewerbsrechts nicht ohne Weiteres auf das Patentrecht übertragbar.

Eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs durch eine Aufbrauchfrist ist laut Bundesgerichtshof nur dann zu rechtfertigen, wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände über die mit seinem Ausspruch bestimmungsgemäß einhergehenden Beeinträchtigungen hinaus in einem Maße treffen und benachteiligen, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lässt. Im Zuge dieser umfassenden Interessenabwägung sind objektive und subjektive Elemente zu berücksichtigen. Diese nicht abschließende Aufzählung konkretisierte die instanzgerichtliche Rechtsprechung. Nach dieser waren Drittinteressen bisher nicht bei der Abwägung zu berücksichtigen. Durch die Aufbrauchfrist wurden weitere Ansprüche nicht ausgeschlossen. Da bisher kein Gericht rechtskräftig eine Aufbrauchfrist zusprach, sind bezüglich der Fristdauer keine sicheren Angaben möglich.

Ungeachtet dessen kann das Institut der Aufbrauchfrist im Vergleich zu einer dauerhaften Beschränkung eine einzelfallgerechte Lösung etwaiger Dysfunktionalitäten im Ausnahmefall bieten und ressourcenschonend ausfallen. Hauptkritikpunkt der Aufbrauchfrist ist die Perpetuierung eines gesetzeswidrigen Zustands ohne hinreichende finanzielle Entschädigung des Rechtsinhabers. Im Patentrecht wurde dieses Risiko mit dem neuen § 139 Abs. 1 S. 5 PatG verringert. In anderen Teilen des Immaterialgüterrechts besteht dieses Problem dennoch weiter. Die Gefahr einer faktischen Aufbrauchfrist durch eine lange Prozessdauer besteht ebenso wenig wie

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

die Gefahr einer Anreizsetzung zur Intensivierung von Verletzungshandlungen.

III. Nunmehr: Fortsetzung durch § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG

Die Diskussion um eine einzelfallgerechte Lösung der Dysfunktionalitäten des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs wurde zuletzt durch das 2. PatModG weiter intensiviert. Als Folge dieser kontrovers debattierten Reform wurde § 139 Abs. 1 PatG um drei Sätze ergänzt, die sich einer Unverhältnismäßigkeit des Anspruchs widmen. Eine entsprechende Parallelregelung hat auch in § 24 Abs. 1 GebrMG Einzug erhalten. Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers sollen hierdurch die zuvor besprochene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bestärkt und Unsicherheiten in der Praxis beseitigt werden. Die Ergänzungen des § 139 Abs. 1 PatG erzeugen jedoch neue Herausforderungen und Probleme. Mit ihnen gehen gewisse Unsicherheiten bei der Anwendung und der Wahl der Stellschrauben einher. Daher sind die Reform und der neue Inhalt des § 139 Abs. 1 PatG im nachfolgenden Abschnitt eigens besprochen. Zunächst ist der Verlauf der Reformbemühungen dargestellt (unter 1.). Anschließend wird der Normgehalt dogmatisch eingeordnet (unter 2.). Danach werden interpretationsbedürftige Fragen der Neuregelung behandelt (unter 3.). Abschließend ist die Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht beleuchtet (unter 4.).

1. Verlauf der Reformbemühungen und Genese der Norm

Der Wunsch nach einer flexibleren Handhabe des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs ist keine neue Erscheinung des 21. Jahrhunderts. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden erste Stimmen laut, die eine flexible Beschränkung des Anspruchs für bestimmte Ausnahmefälle forderten.[1661] Mit dem Phänomen des *Patent Trollings* folgte eine Renaissance der Forderung nach Einzelfallgerechtigkeit, in der erneut die Starrheit des Unterlassungsanspruchs diskutiert wurde. Wie schon bei der Schaffung der Unterlassungsklage im Rahmen des PatG 1877 oblag es zunächst Literatur und Rechtsprechung, sich der Lösung der verschiedenen Dysfunktionalitäten des Unterlassungsanspruchs zu widmen. Nach der Telekommunikati-

1661 Ausführlich zur vorangegangenen Diskussion oben, Teil 2 Kapitel 5 I, S. 176.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

onsbranche brach die Diskussion um die Reichweite des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs nun auch in der Automobilbranche aus: Mit dem Beginn der Entwicklung von *Connected Cars* stieg die Zahl von Patentverletzungsverfahren, in denen zumeist *NPE* auch gegen deutsche Automobilhersteller und deren Zulieferer vorgingen.[1662] Bei Verfahren in diesem Industriebereich können im Zweifelsfall mehrere dysfunktionale Fallkonstellationen zusammenfallen. Ein nicht-praktiziertes SEP wird durchgesetzt; das patentverletzende Produkt macht nur ein kleiner Teil eines komplexen Produkts aus. Auch die Fallgruppe der hohen wirtschaftlichen Schäden wurde maßgeblich durch diese Streitigkeiten geprägt.

Zwar sah die Rechtsprechung die materiell-rechtliche Ausübungsschranke der Aufbrauchfrist als eine mögliche Stellschraube zur Auflösung solcher Dysfunktionalitäten an. Wegen deren strengen Voraussetzungen wurde der Unterlassungsanspruch jedoch in keinem Fall tatsächlich eingeschränkt. Ende 2018 wurde der Ruf nach einer gesetzgeberischen Korrektur laut.[1663] Gerade die Automobilbranche sah in der praktisch vorbehaltlosen Gewähr des Unterlassungsanspruchs eine Gefahr des Verlusts der Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland.[1664]

1662 Siehe bspw. *Sollbach*, Warning, trolls ahead, JUVE Patent, 6. 8. 2018, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/warning-trolls-ahead/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

1663 *Anger*, Dax-Konzerne fordern harte Maßnahmen gegen Patent-Aufkäufer, Handelsblatt, 5. 12. 2018, https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/unterlassungsanspruch-dax-konzerne-fordern-harte-massnahmen-gegen-patent-aufkaeufer/23714580.html (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); FDP, kleine Anfrage vom 11. 2. 19, BT-Drs. 19/7591; *Klos*, Blunting the battle axe, JUVE Patent, 25. 1. 2019, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/blunting-the-battle-axe/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); VDA, Positionspapier, Februar 2019, https://www.vda.de/dam/vda/publications/2019/Positionspapier/20190221-VDA-Position-PatR-Unterl/20190221%20VDA%20Position%20PatR%20Unterl.pdf (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); VW, „Connected Technologies" und Patente, 30. 8. 2018, http://www.grur.org/uploads/tx_meeting/Wiesner.pdf (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

1664 FDP, kleine Anfrage vom 11. 2. 19, BT-Drs. 19/7591, S. 1; VDA, Positionspapier, Februar 2019, https://www.vda.de/dam/vda/publications/2019/Positionspapier/20190221-VDA-Position-PatR-Unterl/20190221%20VDA%20Position%20PatR%20Unterl.pdf (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

a) Der Diskussionsentwurf

Erste Anzeichen einer Reform deuteten sich in einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage im Bundestag von Februar 2019[1665] an.[1666] Dort gab die Bundesregierung an, dass sie das Patentrecht auf Anpassungs- und Modernisierungsbedarf überprüfe und nach Durchführung der Prüfung in Abhängigkeit von dem Ergebnis einen Gesetzesentwurf vorlegen werde.[1667] Im Januar 2020 legte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz einen ersten Diskussionsentwurf[1668] vor. Der DiskE sah unter anderem folgende Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG vor:

> „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."[1669]

Laut DiskE sollte es sich hierbei um eine gesetzgeberische Klarstellung handeln. In der Begründung spiegelte sich der Vorwurf der mangelnden Berücksichtigung der Aufbrauchfrist durch die Rechtsprechung wider, der so auch in der finalen Gesetzesbegründung zu finden ist.[1670] Zwar stimmten die beteiligten Kreise im Wesentlichen darin überein, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung beim patentrechtlichen Unterlassungsanspruch bereits auf der Grundlage des geltenden Rechts möglich sei. Dies zeige auch die Entscheidung *Wärmetauscher*. Jedoch berücksichtigten die Instanzgerichte „in der Tat – soweit ersichtlich – bislang Verhältnismäßigkeitserwägungen bei ihren Entscheidungen nur sehr zurückhaltend."[1671] Vor diesem Hintergrund sah es der DiskE als sachgerecht an, mit dieser Ergänzung ausdrücklich klarzustellen, dass die Durchsetzung eines patent-

---

1665 FDP, kleine Anfrage vom 11. 2. 19, BT-Drs. 19/7591.
1666 Antwort der Bundesregierung, BT-Drs. 19/7591.
1667 Antwort der Bundesregierung, BT-Drs. 19/7591, S. 2.
1668 Diskussionsentwurf des Bundesministeriums Justiz und für Verbraucherschutz – Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, 4. 1. 2020 (DiskE), https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE_2_PatMoG.pdf;jsessionid=1BBA8598E56C247EB1132AC52F7EF113.1_cid289?__blob=publicationFile&v=1 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).
1669 DiskE, S. 9.
1670 BT-Drs. 19/25821, S. 52 f.
1671 DiskE, S. 50 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

rechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall ausnahmsweise unverhältnismäßig sein kann.[1672] Hervorgehoben wurde, dass bewusst auf Kriterien oder Regelbeispiele für die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes verzichtet wurde. Für eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall zählte der DiskE bestimmte, nicht abschließende Gesichtspunkte auf, die bei der Abwägung zu würdigen sein könnten.[1673] Dies seien insbesondere das Interesse des Patentinhabers an der Unterlassungsverfügung, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Unterlassungsverfügungen, komplexe Produkte, subjektive Elemente und mittelbar auch Drittinteressen.[1674] Bezüglich der Drittinteressen verhielt sich der DiskE noch zurückhaltend. Die strengere Regelung des § 24 PatG dürfe nicht unterlaufen werden.[1675] Hinsichtlich der Rechtsfolgen sprach sich der DiskE für eine Flexibilität aus. Denkbar seien ein kurzfristiger, längerfristiger oder gar dauerhafter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs. Weitere Ansprüche sollten hiervon unberührt bleiben.[1676]

Auf den ersten Blick stellte der DiskE jedoch nicht nur die bis dahin geltende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs klar, sondern schlug – angesichts eines potentiell dauerhaften Ausschlusses und der Drittinteressen – eine zusätzliche Regelung vor. Die Problematik einer entsprechenden angemessenen Vergütung sprach der Entwurf hingegen nicht an. Der DiskE erzeugte eine entsprechende Resonanz im Schrifttum.[1677] Auch in den Stellungnahmen zum DiskE entfaltete sich ein breites Meinungsspektrum.[1678]

1672 DiskE, S. 51.
1673 DiskE, S. 51.
1674 DiskE S. 51 ff.
1675 DiskE S. 53.
1676 DiskE, S. 53.
1677 *Kessler*, Mitt. 2020, 108; *Schönbohm/Ackermann-Blome*, Mitt. 2020, 101; *Stierle*, GRUR 2020, 262; *Tilmann*, Mitt. 2020, 245.
1678 Stellungnahmen abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/PatMoG_2.html (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

b) Der Referentenentwurf

Zum 1. September 2020 veröffentlichte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz einen Referentenentwurf zum 2. PatModG.[1679] Nunmehr sollte die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG wie folgt lauten:

> „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die *Erfüllung* aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles für den Verletzer *oder Dritte* zu unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteilen 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.*"[1680]

Im Vergleich zum DiskE wurden der Wortlaut sowie die Begründung zur Norm umgestellt und erweitert. Eine entsprechende Regelung wurde auch im Gebrauchsmustergesetz vorgesehen. Nunmehr sollte der Anspruch unverhältnismäßig sein, wenn die Erfüllung des Anspruchs zu nicht gerechtfertigten Härten führen würde. Die Begründung ergänzte insoweit, dass es ähnlich wie in § 275 Abs. 2 BGB darum ginge, dass bei der Unterlassung, also bei Erfüllung des Anspruchs unverhältnismäßig große Nachteile entstehen würden. Dies solle unabhängig davon gelten, ob der Verletzte seinen Anspruch tatsächlich gerichtlich durchsetzt.[1681]

Auffällig war weiterhin, dass nunmehr auch ausdrücklich nicht gerechtfertigte Nachteile für Dritte als Grund eines Anspruchsausschlusses genannt wurden. In der Begründung wurde diesbezüglich festgehalten, dass es sich bei der Zwangslizenz und der vorgeschlagenen Änderung des § 139 PatG um unterschiedliche Rechtsinstitute handle. Der Anspruchsausschluss sei insoweit weniger eingriffsintensiv und erforderlich, um die Marktordnungsfunktion des Patentrechts sowie die Grundrechte Dritter zu wahren. Dies ergäbe sich aus der DurchsetzungsRL. Drittinteressen seien deshalb ausdrücklich zu berücksichtigen.

1679 Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, 1. 9. 2020 (RefE), https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_PatMog2.pdf;jsessionid=1BBA8598E56C247EB1132AC52F7EF113.1_cid289?__blob=publicationFile&v=1 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2021).

1680 RefE, S. 10, Hervorhebungen durch Verfasser zeigen Änderungen im Vergleich zum DiskE.

1681 RefE, S. 60.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Im Vergleich zum DiskE fehlte der Zusatz ‚Treu und Glauben'. Dafür sah der Entwurf vor, dass dem Verletzten ein Ausgleich in Geld zugesprochen werden könne, sofern dies angemessen erscheine. Darüber hinaus solle bei der Verletzung von Patenten in Lieferketten den Abnehmern die gleichen Einwendungen zustehen, wie dem Hersteller patentverletzender Produkte. Auch Händler und Transporteure dürften sich auf den Verhältnismäßigkeitsvorbehalt berufen, wenn die Erfüllung des Unterlassungsanspruchs durch den Rechtsinhaber auch ihnen gegenüber unverhältnismäßig wäre.

Angesichts dieser nicht bloß kosmetischen Veränderungen zum DiskE vielen die Stimmen im Schrifttum geteilt aus.[1682] Die Veränderungen des RefE wurden nicht nur gelobt, sondern ebenso scharf kritisiert.[1683]

c) Regierungsentwurf und weiteres Gesetzgebungsverfahren

Zum 28. 10. 2021 veröffentlichte die Bundesregierung einen Regierungsentwurf zum 2. PatModG,[1684] der weitere Änderungen am Wortlaut der neu einzufügenden Sätze des § 139 Abs. 1 PatG enthielt.

> „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."[1685]

1682 *Busche*, GRUR 2021, 157; *vom Feld/Hozuri*, in: FS Rojahn (2020), 209; *Nieder*, in: FS Rojahn (2020), 185; *Ohly*, GRUR 2021, 304; *Sendrowski*, Mitt. 2020, 533.

1683 Insb. *Sendrowski*, Mitt. 2020, 533; weiterhin GRUR, GRUR 2020, 1278 und diverse Stellungnahmen zum RefE, abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/PatMoG_2.html (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

1684 Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, 20. 10. 2020 (RegE), https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_PatMog2.pdf;jsessionid=1BBA8598E56C247EB1132AC52F7EF113.1_cid289?__blob=publicationFile&v=2 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

1685 RegE, S. 10 f. bzw. BT-Drs. 19/25821 S. 12, Hervorhebungen durch Verfasser zeigen Änderungen im Vergleich zum RefE.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Obwohl der Bundesrat nach Zuleitung des Gesetzesentwurfs[1686] diesen in einer entsprechenden Stellungnahme nach Art. 76 Abs. 2 GG kritisierte,[1687] brachte die Bundesregierung den RegE mit gleichem Wortlaut und mit gleicher Begründung am 13. 1. 2021 in den Bundestag ein.[1688]

Statt der Erfüllung stellte der Wortlaut der Norm nunmehr auf die Inanspruchnahme ab. Hinsichtlich der Rechtsfolgen wurde der Begründung beigefügt, dass der Vortrag des Patentverletzers Anlass zur Prüfung der Unverhältnismäßigkeit geben müsse.[1689] Zusätzlich wird dort nun festgehalten, dass durch die Formulierung ‚soweit' klargestellt wird, dass ein Teilausschluss des Unterlassungsanspruchs in Form einer Aufbrauch- oder Umstellfrist durch das Gericht möglich ist. Daneben sollen aber auch ein längerfristiger oder dauerhafter Ausschluss denkbar sein.[1690]

Gestrichen wurde die Aussage, dass eine Unverhältnismäßigkeit unabhängig davon gelten solle, ob der Verletzte seinen Anspruch tatsächlich gerichtlich durchsetzt. Hier bleibt es nun bei der Feststellung, dass es ähnlich wie in § 275 Absatz 2 BGB darum gehen solle, dass bei der Inanspruchnahme auf Unterlassung unverhältnismäßig große Nachteile entstehen würden.[1691]

Weiterhin erhält die Begründung bei den Drittinteressen nun die Ergänzung, dass die bloße Beeinträchtigung von Interessen Dritter nicht ausreicht, um den Unterlassungsanspruch des Verletzten auszuschließen. Eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs kann laut Gesetzesbegründung nur dann in Betracht kommen, wenn die Beeinträchtigung von Grundrechten Dritter für diese eindeutig eine solche Härte darstellt, die ausnahmsweise die uneingeschränkte Anerkennung des Ausschließlichkeitsrechts und die Interessen des Patentinhabers zurücktreten lassen.[1692]

Nach der ersten Lesung im Bundestag hatte dieser den Entwurf dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz zur federführenden Beratung und an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zur Mitberatung überwiesen. Nach einer öffentlichen Anhörung gab der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz am 9. 6. 2021 eine Beschlussempfehlung

1686 BRat-Drs. 683/20.
1687 Anlage 2, BTag-Drs. 19/25821, S. 74 f.
1688 BT-Drs. 19/25821.
1689 BTag-Drs. 19/25821, S. 55.
1690 BTag-Drs. 19/25821, S. 55.
1691 BTag-Drs. 19/25821 S. 52.
1692 BTag-Drs. 19/25821, S. 55.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

und einen Bericht zum RegE ab.[1693] Der Ausschuss empfahl, den Gesetzesentwurf in einer geänderten Fassung anzunehmen. Für die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG wurde folgender Wortlaut vorgeschlagen:

> „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls *und der Gebote von Treu und Glauben* für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall *ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren*. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt."[1694]

Der im RefE und RegE fehlende Zusatz von Treu und Glauben in S. 3 wurde wieder ergänzt. Weiter wurde eine verpflichtende Entschädigung eingefügt. Die Begründung der Beschlussempfehlung führt zu diesen Änderungen aus, dass die Ergänzung von Treu und Glauben klarstellen soll, dass zur Beurteilung der den Unterlassungsanspruch ausschließenden, ungerechtfertigten Härte eine Gesamtabwägung erforderlich ist, die auch die berechtigten Interessen des Patentinhabers mit einbezieht. Die Entschädigung ist zwingend ausgestaltet, steht aber laut Begründung nun in der Höhe unter dem Vorbehalt der Angemessenheit. Hinsichtlich der Berechnung gibt die Begründung Ansatzpunkte an.[1695]

Am 10. 6. 2021 stimmte der Bundestag mehrheitlich für den Gesetzesentwurf des 2. PatModG in dieser vom Rechtsausschuss geänderten Fassung. Nachdem der Bundesrat am 25. 6. 2021 keinen Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses stellte,[1696] wurde das 2. PatModG am 17. 8. 2021 verkündet.[1697] Die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG ist somit nach Art. 13 des 2. PatModG am 18. 8. 2021 in Kraft getreten.

1693 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, 9. 6. 2021 (Beschlussempfehlung) BT-Drs. 19/30498. Nicht durchsetzen konnten sich Änderungsvorschläge der Opposition. So sah bspw. ein Änderungsvorschlag vor, dass vor der Erhebung einer Klage nach § 139 PatG stets ein Sachverständigenverfahren durchzuführen ist, BT-Drs. 19/30498 S. 51.

1694 BTag-Drs. 19/30498, S. 14, Hervorhebungen durch Verfasser zeigen Änderungen im Vergleich zum RegE.

1695 BTag-Drs. 19/30498, S. 61.

1696 BRat-Plenarprotokoll 1006, S. 284, 336.

1697 BGBl. 2021 I, S. 3490.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

2. Dogmatische Einordnung der Norm – Einrede oder Einwendung?

Dass der Gesetzgeber mit § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG nicht einfach nur die bisher bestehende Rechtslage des Rechtsinstituts der Aufbrauchfrist ‚klarstellend' kodifizieren wollte, scheint offensichtlich. Mit Blick auf die Drittinteressen und die Entschädigungsregelung hat der Gesetzgeber augenscheinlich ein rechtliches Mehr zu der bisherigen Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist im Patentrecht geschaffen. Die während der Normgenese häufig wechselnde Formulierung des Anknüpfungspunkts der Unverhältnismäßigkeit des Anspruchs hat berechtigterweise die Frage nach der Rechtsnatur der Neuregelung aufgeworfen.[1698] Bevor sich Inhalt und Rechtsfolgen der Norm gewidmet werden kann, soll die Norm dogmatisch eingeordnet werden. Nicht sicher scheint angesichts des Wortlauts, ob § 139 Abs. 1 S. 3 PatG als Einrede oder Einwendung zu verstehen ist. Von der Frage der dogmatischen Einordnung getrennt steht die Rechtswirkung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG.[1699]

Die Einordnung der Vorschrift erschöpft sich dabei nicht nur in der rechtsdogmatischen Bedeutung.[1700] Die Unterscheidung kann gerade im Prozess entscheidend sein.[1701] Zu denken sei an die Schlüssigkeitsprüfung im Versäumnisverfahren. Während die fehlende Erhebung der Einrede der Beklagten trotz möglicher Kenntnis des Gerichts zur antragsgemäßen Verurteilung führt, muss die Einwendung von Amts wegen im Prozess berücksichtigt werden. Entschärft würde die Problematik nur, wenn die außerprozessuale Erhebung der Einrede durch die Gegenpartei vorgetragen wird und der Vortrag der Parteien ausreichend Anlass zur Prüfung der Unverhältnismäßigkeit gibt.[1702]

Ursache dieses Problems ist der Versuch der Kodifizierung des Richterrechts, das naturgemäß eine größere Flexibilität als das geschriebene Recht bietet.[1703] Denn eine generalklauselartige Ausübungsschranke kann nur

---

1698 Siehe nur *Busche,* GRUR 2021, 157, 160 f.; GRUR, GRUR 2020, 1278, *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 223; *Tochtermann,* Mitt. 2021, 253.

1699 Anders wohl *Tochtermann,* Mitt. 2021, 253, 253, nach der diese Unsicherheit auch einen unerwünschten materiell-rechtlichen Effekt erzeuge.

1700 So aber *Schacht,* GRUR 2021, 440 f.

1701 *Tochtermann,* Mitt. 2021, 253, 254.

1702 So zur Einrede der Verjährung BGH, Urt. v. 23. 6. 2008 – GSZ 1/08, NJW 2098, 3434, 3435 m. w. N.; in diese Richtung wohl auch *Schacht,* GRUR 2021, 440 f., nach dem aber schon der Vortrag zur Unverhältnismäßigkeit und nicht die Erhebung der Einrede genügen soll.

1703 *Tochtermann,* Mitt. 2021, 253, 257.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Maximen und Richtungstendenzen angeben, aber keine allgemeingültigen Normschemata, unter die ein gegebener Sachverhalt einfach subsumiert werden kann.[1704] Dem Richter selbst obliegt es, die wertungsoffenen Rechtsbegriffe im Einzelfall anzuwenden. Setzt der Gesetzgeber nun diesen Akt der Rechtsfindung in eine Norm um, besteht die hier naheliegende Gefahr, dass diese richterliche Flexibilität verloren geht und durch den gesetzgeberischen Befehl eingeengt wird. Die so durch die Reform erzeugte Unsicherheit muss durch eine Auslegung der Norm beseitigt werden.

a) Wortlaut

Der Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG spricht gegen das Verständnis als Einrede. Die Formulierung „der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme […] zu nicht gerechtfertigten Härten führen würde" stimmt jedenfalls nicht mit dem Wortlaut klassischer Einreden überein. Dort sind Formulierungen wie ‚ist berechtigt',[1705] ‚kann verweigern'[1706] oder ‚kann verlangen'[1707] gebräuchlich. *Tochtermann* weist zutreffend darauf hin, dass die Formulierung vielmehr der des § 275 Abs. 1 BGB entspricht.[1708] Diese Norm ist jedoch eine rechtsvernichtende Einwendung.[1709]

b) Genese der Norm

Diese Interpretation wird durch die Genese der Norm unterstützt. In den Gesetzesmaterialien wird ausgeführt, dass es sich um eine gesetzgeberische Klarstellung handelt.[1710] Ausdrücklich soll nun geregelt werden, dass der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise beschränkt werden kann, wenn die Inanspruchnahme auf Unterlassung aufgrund besonderer Umstände

---

1704 Vgl. *Wieacker*, S. 13.
1705 Bspw. § 214 Abs. 1 BGB.
1706 Siehe nur § 275 Abs. 2 BGB, § 320 Abs. 1 BGB, § 771 S. 1 BGB, § 821 BGB, § 853 BGB.
1707 So bspw. § 313 Abs. 1 BGB.
1708 *Tochtermann*, Mitt. 2021, 253, 254. § 275 Abs. 1 BGB: „Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist."
1709 BeckOGK-BGB/*Riehm* § 275 Rn. 150.
1710 BT-Drs. 19/25821, S. 52.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte für den Verletzer oder Dritte führen würde. Hierbei wird die dies bestätigende Entscheidung *Wärmetauscher*[1711] des Bundesgerichtshofs als maßgeblicher Anknüpfungspunkt dieser Klarstellung angesehen.[1712] Ebenso wie in *Wärmetauscher* sieht der Gesetzgeber für § 139 Abs. 1 S. 3 PatG vor, dass auch Aufbrauchfristen eine mögliche Beschränkungsoption für die Gerichte sind. Der Gesetzgeber hat sich somit an dem Rechtsinstitut der Aufbrauchfrist in Ausgestaltung durch *Wärmetauscher* orientiert. Diese Verknüpfung lässt sich auch durch die Formulierung ‚Treu und Glauben' in der finalen Fassung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG herstellen.

Die Aufbrauchfrist ist wegen der Herleitung aus Treu und Glauben und wegen der entsprechenden Verortung in § 242 BGB als Einwendung zu werten.[1713] Ausgehend von der Innentheorie der unzulässigen Rechtsausübung wird § 242 BGB weit überwiegend als Einwendung gesehen.[1714] Entsprechendes ist somit auch für die Aufbrauchfrist anzunehmen.[1715] Dies gilt trotz der nur die Durchsetzung des Anspruchs beschränkenden Wirkung. Wegen der materiell-rechtlichen Einordnung der Aufbrauchfrist hat die Prüfung von Amts wegen zu erfolgen.[1716] Die von der Rechtsprechung angeführte Darlegungs- und Beweislast meint insoweit nur die Beibringung der Tatsachen, nicht aber die Rechtsausübung des Verletzers. Diese Beibringung ist deshalb praktisch relevant, da die Voraussetzungen für eine Aufbrauchfrist bis auf wenige Ausnahmefälle in der Sphäre der Beklagten liegen.[1717] Ohne entsprechenden Vortrag sind die strengen Voraussetzungen der Aufbrauchfrist mit aller Wahrscheinlichkeit nicht dargetan.[1718] Eine Amtspflicht zur Ermittlung gibt es bei der Aufbrauchfrist nicht. Dies erkennt auch die Begründung des 2. PatModG an: „Dement-

---

1711 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 – *Wärmetauscher*.

1712 BT-Drs. 19/25821, S. 31, 52.

1713 Zur dogmatischen Einordnung der Aufbrauchfrist oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) ii), S. 295.

1714 So wohl auch BGH, Urt. v. 20. 1. 1961 – I ZR 110/59, GRUR 1961, 283 – *Mon Chéri II*; *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 312; *Ulrich,* GRUR 1991, 26, 27.

1715 St. Rspr., vgl. BGH, Urt. v. 25. 5. 2011 – IV ZR 191/09, NJW 2011, 3149 Rn. 7; Urt. v. 5. 7. 2017 – IV ZR 121/15, NJW 2017 Rn. 47; BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1836 f.; MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 83; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 320 m. w. N.; a. A. *Stierle,* S. 185, der dies nach dem jeweiligen Zweck bestimmen möchte.

1716 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) iii), S. 298.

1717 *Ulrich,* GRUR 1991, 26, 27.

1718 Vgl. auch BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1841.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

sprechend bedarf die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs durch den Unterlassungskläger im Regelfall keiner Darlegung der Verhältnismäßigkeit."[1719] Ausreichend ist aber laut Begründung, dass der Vortrag des Patentverletzers Anlass gibt, eine Prüfung der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs vorzunehmen.[1720]

Auf den als Einrede ausgestalteten § 275 Abs. 2 BGB bezieht sich die Begründung hingegen nur zwei Mal und nur hinsichtlich der unverhältnismäßig großen Nachteile.[1721] § 139 Abs. 1 S. 3 PatG deswegen als Einrede einzuordnen, scheint fraglich. Denn die Begründung spricht an anderer Stelle selbst vom „Einwand der Unverhältnismäßigkeit".[1722]

c) Zweck der Norm

Die teleologische Auslegung kann keine abweichenden Erkenntnisse liefern. Zweck der Norm ist der Interessenausgleich; unverhältnismäßig große Nachteile für den Verletzer oder Dritte sollen im Einzelfall vermieden werden. Dies ist für die in Frage stehende dogmatische Einordnung nicht weiterführend. Zweckerfüllend können sowohl Einrede als auch Einwand sein. Dem Zweck des Ausgleichs widerstreitender Interessen und der Vermeidung unverhältnismäßig hoher Schäden kann ohne Weiteres mit der Ausgestaltung als Einwendung genügt werden. Wenn der Verletzer eine Unverhältnismäßigkeit beispielsweise nicht hinreichend rügt, kann dies ein Indiz dafür sein, dass dieser mit etwaigen unbilligen Härten kein Problem hat und eine gerichtliche Korrektur der materiell-rechtlichen Ebene deshalb nicht geboten ist.[1723]

d) Systematische Betrachtung

Eine systematische Auslegung kann dieses Ergebnis nicht erschüttern. Treu und Glauben ausgestaltende beziehungsweise konkretisierende Nor-

---

1719 BT-Drs. 19/25821, S. 53.
1720 BT-Drs. 19/25821, S. 53.
1721 BT-Drs. 19/25821, S. 52, „Ähnlich wie in § 275 Abs. 2 BGB geht es darum, dass bei der Inanspruchnahme auf Unterlassung unverhältnismäßig große Nachteile entstehen würden." und „Er ist als allgemeiner Rechtsgrundsatz über § 242 und § 275 Absatz 2 BGB auch im Zivilrecht zu berücksichtigen […]."
1722 BT-Drs. 19/25821, S. 52.
1723 Allg. BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 BGB Rn. 1841.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

men können im Grundsatz sowohl Einreden als auch Einwendungen sein. So ist § 242 BGB als Einwendung zu verstehen, § 275 Abs. 2 BGB jedoch als Einrede.[1724] § 251 Abs. 1 BGB, § 100 UrhG und § 11 Abs. 1 GeschGehG sind rechtsgestaltende Ersetzungsbefugnisse.[1725] Insoweit kann in der Beurteilung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG als Einwendung keine Unvereinbarkeit zum Wirklichkeitsausschnitt der vorherrschenden Rechtssätze gesehen werden,[1726] da unterschiedliche Ausübungsschranken des Privatrechts nicht einheitlich ausgestaltet sind. Entsprechend liegt kein Widerspruch vor, den es zwangsweise entgegen dem Wortlaut und der Genese des Anspruchs auszugleichen gälte.

e) Ergebnis: Einwendung

Insgesamt ist § 139 Abs. 1 S. 3 PatG eine Nähe zu § 242 BGB und dem Institut der Aufbrauchfrist zu attestieren. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut der Norm und seiner Genese. § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist eine Einwendung.[1727] Mit dem eindeutigen Bezug auf die Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist und dem Gebot von Treu und Glauben ist der Norm zu entnehmen, dass die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG die allgemeine Ausübungsschranke des § 242 BGB konkretisieren soll. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist eine besondere Ausübungsschranke des Patentrechts.

Hieraus folgt dreierlei. Erstens ist ein Rückgriff auf § 242 BGB zur Begründung einer Aufbrauchfrist oder einer längerfristigen Anspruchsbegrenzung nicht mehr erforderlich, da § 139 Abs. 1 S. 3 PatG den aus

---

1724 BeckOK BGB/*Lorenz* § 275 Rn. 66.

1725 Zu § 251 BGB MüKoBGB/*Oetker* § 251 Rn. 71; zu § 100 UrhG Dreier/Schulze/*Dreier* § 100 Rn. 3; zu § 11 GeschGehG BeckOK GeschGehG/*Spieker* § 11 Rn. 1.

1726 MüKoBGB/*Säcker* Einl. BGB Rn. 142.

1727 So auch *Ann*, § 35 Rn. 16; *Köhler*, GRUR 1996, 82; *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 225; *Stierle*, GRUR 2020, 262, 264; *Ohly/Stierle*, GRUR 2021, 1229, 1230; a. A. noch *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787; *Schacht*, GRUR 2021, 440 unter der Annahme, dass § 275 Abs. 2 BGB die Leitvorschrift für Verhältnismäßigkeitserwägungen sei; unklar, aber noch zur alten Rechtslage LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 70 – *Herzklappenprotheseneinführsystem.* Das Gericht spricht von einem Einwand, einem Gegenrecht, das der Schuldner erheben müsse. Nach der Reform geht das LG davon aus, dass der Einwand nicht von Amts wegen zu berücksichtigen sei, LG München I Urt. v. 25. 5. 2022 – 7 O 14091/19, GRUR-RS 2022, 13480 Rn. 75 – *Sprachsignalcodierer II*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Treu und Glauben folgende Grundsatz schon berücksichtigt.[1728] Zweitens bleibt der Grundsatz von Treu und Glauben bei der Interpretation des § 139 Abs. 1 PatG weiterhin relevant, da der Rechtsanwender die weiteren aus § 242 BGB folgenden Grundsätze zu beachten hat.[1729] Und drittens muss die Anwendung von den § 242 BGB konkretisierenden Normen auf Ausnahmefälle von besonderem Gewicht beschränkt bleiben.[1730] Die sich diesem Teil direkt anschließende Auslegung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG wird zeigen, dass ebenfalls nur das rechtsethische Minium aus Treu und Glauben konserviert werden soll.

Mit der Kategorisierung als Einwendung wird kein tiefgreifender Verhältnismäßigkeitsvorbehalt geschaffen, den die Verletzungsgerichte stets von sich aus zu prüfen hätten. Denn nur weil die Einwendung von Amts wegen zu berücksichtigen ist, bedeutet dies noch nicht, dass jeder irgendwie geartete Vortrag der Parteien beispielsweise zu einem komplexen Produkt oder zu benachteiligten Patienten eine Unverhältnismäßigkeit begründet. Die Rechtsordnung stellt kein System totaler Verwirklichung subjektiver Rechte dar, sondern ist auf die Realisierung durch die Parteien im Rechtsstreit angewiesen.[1731] Aus der Beachtung *ex officio* folgt nicht die Aufhebung des Beibringungsgrundsatzes, sondern nur, dass ihre materiellrechtliche Wirkung ohne zusätzliche materiell-rechtliche Rechtsausübung des Schuldners eintritt.[1732] Angesichts des hohen Maßstabs der Rechtsprechung, der sich auch dem Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG und der Gesetzesbegründung entnehmen lässt, obliegt es gezwungenermaßen dem Verletzer, detailliert zur Unverhältnismäßigkeit vorzutragen und diese gegebenenfalls zu beweisen. Nur dann kann die tatbestandliche Hürde des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG überhaupt genommen werden. Die bisherige Rechtsprechung zum Einwand der Aufbrauchfrist zeigt, dass dies nur in seltenen Fällen gelingen wird. Rein pauschale und unsubstantiierte Vorträge führten bisher nicht zu einer temporären Beschränkung des Anspruchs.

1728 BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1770.

1729 BGH, Urt. v. 19. 2. 2015 – III ZR 90/14, NJW-RR 2015, 1180 Rn. 13; BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1770; *Schacht*, GRUR 2021, 440, 441.

1730 So BGH, Urt. v. 13. 3. 2013 – IV ZR 110/11, NJW 2013, 1883 Rn. 26; differenziert BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1771.

1731 *Wieacker*, S. 46 mit Blick auf das Verhältnis von Innentheorie und Zivilprozess.

1732 BGH, Urt. v. 23. 6. 2008 – GSZ 1/08, NJW 2098, 3434, 3435; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 324.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

3. Konkreter Inhalt und Prozessuales

Mehr als zweieineinhalb Jahre dauerte es, bis die gesetzliche Änderung in Form des § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG in Kraft trat. Dabei hat der Klarstellungsversuch des Gesetzgebers mehrfach redaktionelle Änderungen des Wortlauts der Norm und der Gesetzesbegründung erfahren müssen. Die insgesamt vier Korrekturen sind dem Normverständnis nicht zuträglich gewesen. In diesem Abschnitt sind deshalb Voraussetzungen, Rechtsfolgen und die prozessuale Durchsetzung des Anspruchs beleuchtet. Aufgrund des Charakters der Norm als Konkretisierung des Gebots von Treu und Glauben müssen die zuvor gewonnenen Erkenntnisse der patentrechtlichen Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist hierbei berücksichtigt werden. Eine gesamtheitliche Auflösung der dysfunktionalen Fallgruppen unter Berücksichtigung aller Stellschrauben ist anschließend in Kapitel 10 vorgenommen.

a) Voraussetzungen

aa) Umfassende Interessenabwägung

Ausgangspunkt der Prüfung des Unverhältnismäßigkeitseinwandes muss die Erkenntnis sein, dass das Patentrecht nur eine begrenzte Schutzdauer bietet. Jede Beschränkung greift deshalb – anders als im Wettbewerbs- oder Markenrecht – besonders tief in das sich aus dem Eigentumsrecht des Patentinhabers ergebende Abwehrrecht ein. Eine Unverhältnismäßigkeit kann deshalb nur dann angenommen werden, wenn der Unterlassungsanspruch zu durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteilen führt.[1733] Auswirkungen, die für den Unterlassungsanspruch typisch sind, sind deshalb schon gar nicht beachtlich.[1734] Dies ergibt sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben. Dem Privatrecht ist kein verallge-

---

1733 BT-Drs. 19/25821 S. 53; hierfür grundlegend schon BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher*; ebenso die nachfolgende instanzgerichtliche Rspr.

1734 BT-Drs. 19/25821 S. 53; BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*.; LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 66 – *Monoklonare Antikörper*; LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 Rn. 100 – *Flexibles Atemrohr*; LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 73 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

meinertes, übergeordnetes Billigkeitsregulativ zu entnehmen.[1735] Auch im Patentrecht ist nur das rechtsethische Minimum geschützt. Entsprechend kann eine Unverhältnismäßigkeit nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen angenommen werden.[1736] Ausgangspunkt einer Abwägung ist deshalb, dass die Interessen des Verletzten an der Gewähr des Anspruchs grundsätzlich die des Verletzers an einer Beschränkung überwiegen. Unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben ist – wie auch bei § 242 BGB[1737] – stets eine umfassende Bewertung im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Interessen entscheidend.[1738]

bb) In der Abwägung zu berücksichtigende Gesichtspunkte

Aus § 139 Abs. 1 S. 3 PatG wird ersichtlich, dass besondere Umstände des Einzelfalls erforderlich sind, damit ausnahmsweise eine Unverhältnismäßigkeit angenommen werden kann. Die Gesetzesbegründung zum 2. PatModG gibt dabei verschiedene, zueinander in Wechselwirkung stehende Kriterien an, die berücksichtigt werden können. Da es sich bei § 139 Abs. 1 S. 3 PatG um eine Konkretisierung der Aufbrauchfrist handelt, können die Erkenntnisse der vorangegangenen Untersuchung der Rechtsprechung einbezogen werden.[1739] Die entsprechend angeführten Gesichtspunkte sind jedoch nicht abschließend für die Interessenabwägung.[1740] Die Gesetzesbegründung hebt hervor, dass es die Vielgestaltigkeit der möglichen

1735 Siehe hierzu Nachw. in Fn. 1043.

1736 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher*; BT-Drs. 19/25821 S. 53.

1737 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. a) aa), S. 282.

1738 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Leitsatz 2, Rn. 45, 48 – *Wärmetauscher*; LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 Rn. 90– *Flexibles Atemrohr*; LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 73 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 95 – *LTE-Standard*; BT-Drs. 19/25821 S. 53; dies hebt auch die Beschlussempfehlung, BT-Drs. 19/30498, S. 61 erneut hervor.

1739 BT-Drs. 19/25821 S. 53; zur Aufbrauchfrist oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) dd) ii), S. 319.

1740 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*; LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 73 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.; BT-Drs. 19/25821 S. 53.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Fälle verbietet, Regelfälle oder Kriterien festzulegen.[1741] Damit steht die Norm heute noch unbekannten Fallkonstellationen grundsätzlich offen. Eine gewisse Flexibilität in der Rechtsanwendung wird damit gewahrt. Ob ein einschlägiger Gesichtspunkt allein zur Begründung einer Unverhältnismäßigkeit ausreichen wird, ist zweifelhaft. Da dem Interesse des Verletzten grundsätzlich der Vorrang eingeräumt worden ist, muss ein einzelner Faktor äußerst schwer ins Gewicht fallen, um die Interessenabwägung zu Gunsten des Verletzers ausfallen zu lassen. Denn selbst dann werden sich üblicherweise Gesichtspunkte finden, die gegen eine Unverhältnismäßigkeit sprechen. Umgekehrt: Je mehr Anhaltspunkte sich finden lassen, die für eine nicht gerechtfertigte Härte sprechen, desto eher verdichtet sich die Annahme einer Unverhältnismäßigkeit. Entscheidend wird also das Gesamtgeflecht aller in Betracht kommender Gesichtspunkte sein.

Wie schon beim Institut der Aufbrauchfrist im Wettbewerbs- Marken-, und Urheberrecht üblich, lassen sich die möglichen Gesichtspunkte am sinnvollsten in objektive und subjektive Elemente sowie Interessen Dritter gliedern.[1742]

i) Objektive Elemente

(a) Wirtschaftliche Auswirkungen

Wie zuvor dargestellt kann es Fälle geben, in denen die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs den Verletzer besonders hart trifft. Auch hier muss erneut wiederholt werden, dass die typischen wirtschaftlichen Folgen des Unterlassungsgebots grundsätzlich hinzunehmen sind. Zu diesen typischen Folgen zählen Umsatz- und Gewinneinbußen, Vertragsstrafen sowie Regressforderungen der Vertragspartner des Patentverletzers.[1743] Gleiches gilt für immaterielle Schäden wie Imageschäden.[1744]

Eine Beschränkung ist also erst dann denkbar, wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände über die mit seinem Ausspruch bestimmungsgemäß einhergehenden Beeinträchtigungen hinaus in einem

---

1741 BT-Drs. 19/25821 S. 53.
1742 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) iii), S. 298.
1743 *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 225.
1744 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 65 f. – *Monoklonare Antikörper*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Maß treffen und benachteiligen, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lässt.[1745] Maßgeblich ist, dass diese Beeinträchtigungen irreparabel sind.[1746] Hierbei zu berücksichtigen ist zum Beispiel, ob dass das Unterlassungsgebot gleichzeitig zu einer Umsatzsteigerung bei möglichen Vorgängerversionen der betroffenen Ausführungsform oder anderer verletzungsfreier Alternativen führen kann.[1747] Wenn offensichtlich nur ein kleiner Teil des Gesamtumsatzes des Verletzers durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform betroffen ist, liegt eine solche Härte nicht vor.[1748]

Die Gesetzesbegründung führt zur Ergänzung aus, dass insbesondere von Bedeutung sein kann, ob dem Patentverletzer ein außergewöhnlich hoher Schaden entstehen würde, weil er schon umfangreiche Investitionen zur F&E der verletzenden Ausführungsform getroffen hat und diese Folgen völlig außer Verhältnis zu dem Wert des verletzten Patents stünden.[1749] Dieser Vergleich des Werts des Patents und der frustrierten Aufwendungen des Verletzers ist jedoch ein Komplex, der maßgeblich im Sachzusammenhang mit der Fallgruppe des komplexen Produkts steht und deshalb überwiegend nur in diesem Zusammenhang auftreten kann.[1750] Rein isoliert betrachtet und unter Berücksichtigung anderer zur Verfügung stehender Stellschrauben wird eine wirtschaftliche Härte nie eine Unverhältnismäßigkeit begründen können. Wenn die typischen Folgen des Unterlassungsanspruchs irrelevant sind, so muss dies auch dann gelten, wenn diese die Solvenz des Verletzers gefährden. Eine andere Sache ist es, wenn der Patentinhaber die Insolvenz des Unternehmens gezielt herbeiführen möchte. Dies ist jedoch bei der gezielten Schädigung in § 242 BGB oder in den subjektiven Elementen zu berücksichtigen.

Was der Gesetzesbegründung in diesem Zusammenhang nicht entnommen werden kann, ist ein zuvörderst bei der Anwendung der Norm zu

---

1745 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher*; BT-Drs. 19/25821 S. 54.

1746 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 65 f. – *Monoklonare Antikörper*; LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 Rn. 95 – *Flexibles Atemrohr*.

1747 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*.

1748 LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 Rn. 143 – *Halterahmen für Steckverbinder*: Dort 700.000 EUR bei 2,38 Mrd. EUR Gesamtumsatz.

1749 BT-Drs. 19/25821 S. 54.

1750 So auch die Gesetzesbegründung selbst, BT-Drs. 19/25821 S. 54.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

berücksichtigendes ökonomisches Effizienzziel. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Unterlassungsanspruchs sind nur ein Abwägungspunkt in der umfassenden Interessenabwägung. Der Gesetzgeber erklärte die ökonomische Effizienz nicht zur Politik des Unverhältnismäßigkeitseinwands. Für eine solche Annahme fehlen Anhaltspunkte in der Genese und Begründung der Norm. Die Interessenabwägung kann und darf sich also nicht auf einem Vergleich der Kosten des Patentinhabers mit den Kosten des Verletzers beschränken.[1751] Einzig zulässig wird eine effizienzorientierte Rechtsanwendung als zulässige Gesetzeskonkretisierung sein, sofern hierdurch andere Wertungspunkte bei der Anwendung der Norm nicht beeinträchtigt werden.

(b) Komplexe Produkte

Ein zu berücksichtigender Faktor kann es sein, wenn der Verletzungsgegenstand Teil eines komplexen Produkts ist, das insgesamt von dem Unterlassungsgebot betroffen ist.[1752] Aus der Entscheidung *Wärmetauscher* lässt sich entnehmen, dass (1.) ein komplexer Liefergegenstand vorliegen und (2.) der Verletzungsgegenstand ein funktionswesentliches Bauteil dieses Liefergegenstands sein muss.[1753]

Wann (1.) vorliegt, ist jedoch nicht unmittelbar aus der Entscheidung ersichtlich. Nicht klar wird, ob das Endprodukt der Lieferkette oder der Liefergegenstand des Verletzers komplex ausfallen muss und ab wann ein Liefergegenstand überhaupt komplex ist. Für ersteres muss der jeweilige Liefergegenstand des konkret in Anspruch genommenen Verletzers relevant sein.[1754] Nur wenn bei dem in Anspruch genommenen Verletzer schon ein komplexes Produkt vorliegt, kann dieser Faktor berücksichtigt werden. § 139 Abs. 1 S. 3 PatG stellt klar auf nicht gerechtfertigte Härten des Verletzers ab. Vertreten wird jedoch auch, dass unabhängig vom Ver-

---

1751 Sonst würde jede wirtschaftlich wertvollere Nutzung des Patentverletzers bei hohen Transaktionskosten automatisch zu einer Unverhältnismäßigkeit führen. Diese Sichtweise würde alle weiteren Gesichtspunkte der umfassenden Interessenabwägung unberechtigterweise außen vor lassen. Effizienz sichert nicht in jedem Fall Gerechtigkeit.

1752 BT-Drs. 19/25821 S. 54.

1753 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 52 – *Wärmetauscher*; hieran anknüpfend BT-Drs. 19/25821 S. 54.

1754 Im Ergebnis ebenso *McGuire*, GRUR 2021, 775, 782; *Stierle*, Mitt. 2020, 486, 490.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

letzer eine normative Betrachtung erfolgen müsse und das Endprodukt in jedem Teil der Lieferstufe relevant sei.[1755] Sonst könne der Patentinhaber mit einer Auswahl des entsprechenden Anspruchsgegners den Einwand einer Aufbrauchfrist von vornherein erschweren.[1756] Gegen diese Argumentation spricht jedoch, dass dem Patentinhaber die Wahl des Anspruchsgegners grundsätzlich freisteht.[1757] Bei der Inanspruchnahme des Zulieferers in einer frühen Fertigungsstufe trifft das Unterlassungsgebot noch einen kleineren Gesamtgegenstand. Die Inanspruchnahme ist dann aus Sicht des Privatrechts zweckkonform, da die in Anspruch genommene Partei nicht entgegen Treu und Glauben unangemessen benachteiligt wird Zu beachten ist, dass die Komplexität eines Produkts allein nicht der entscheidende Faktor für eine Unverhältnismäßigkeit ist. Zu trennen ist hier zwischen dem Gesichtspunkt des komplexen Produkts und der übergeordneten Fallgruppe, die erst im Zusammenwirken mehrerer Gesichtspunkte dysfunktional wird.[1758] Relevant sind bei dieser auch ein Wertvergleich und subjektive Elemente. Das Vorliegen eines komplexen Gesamtgegenstands wird allein nicht ausreichend sein, um eine Unverhältnismäßigkeit zu bejahen.

Wenn beim konkreten Verletzer noch kein komplexer Liefergegenstand vorliegt, so kann sich die für die Fallgruppe ‚komplexes Produkt' typische Problematik nicht entfalten. Bei diesem kann kein *Lock-In* eintreten und keine *Hold-Up*-Situation entstehen und deshalb für diesen auch nicht zu einer ungerechtfertigten Härte führen. Eine andere Sichtweise ergibt sich auch nicht aus der Formulierung der Gesetzesbegründung, nach der bei Verletzungen von Patenten in Lieferketten den Abnehmern die gleichen Einwendungen zustehen wie dem Hersteller patentverletzender Produkte. Die Begründung hält fest, dass Händler und Transporteure sich auf den Verhältnismäßigkeitsvorbehalt berufen können, wenn ihre Inanspruchnahme auf Unterlassung durch den Rechtsinhaber nach dem neuen Satz 3 teilweise ausgeschlossen ist.[1759] Hier zeigt sich, dass *ihre*, also die Inanspruchnahme der jeweils betroffenen Person unverhältnismäßig sein muss. Gemeint ist damit nur, dass sich der verklagte Zulieferer

---

1755 *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 223 mit Verweis auf die Prüfung des BGH, die für alle Beklagten gleichsam und ohne Unterschied ausfiel.

1756 Ibid.

1757 Siehe oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. d) bb) ii), S. 213.

1758 Auch die Gesetzesbegründung schafft es nicht diese komplett zu trennen, sondern spricht bei einem komplexen Produkt immer auch von wirtschaftlichen Elementen und Umstellungskosten, BT-Drs. 19/25821 S. 54.

1759 BT-Drs. 19/25821 S. 54.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ebenso auf den Unverhältnismäßigkeitseinwand berufen kann, wie er sich auf den Einwand der widerrechtlichen Entnahme, auf die Verjährung eines Anspruchs oder eine Verwirkung berufen kann. Für das Vorliegen dieser Einwendungen und Einreden ist jedoch das Geschehen *inter partes* relevant. Selbst bei einer Gesamtschuld wirken nach § 425 Abs. 1 BGB Tatsachen nur für und gegen den Gesamtschuldner, in dessen Person sie eintreten. Gleiches muss erst recht für den persönlich wirkenden Unterlassungsanspruch gelten.

Schwieriger ist die Frage der Komplexität zu beantworten. Die Rechtsprechung traf hier bisher keine genauen Ausführungen und beließ es bei den einfachen Feststellungen, dass jedenfalls ein komplexer Liefergegenstand gegeben sei.[1760] Eindeutig von vornherein ausgeschlossen sind solche Liefergegenstände, die nur überschaubar aus wenigen Teilen bestehen.[1761] Für die weitere Beurteilung kann entweder ein technischer Maßstab[1762] angelegt oder ein wertmäßiger Vergleich zwischen Verletzungsgegenstand und Lieferprodukt[1763] vorgenommen werden. Nachvollziehbar und leicht bestimmbar ist einen Wertvergleich. Liegt der Nettoverkaufspreis des Liefergegenstands mit dem Faktor von 20 oder 30 über dem des Verletzungsgegenstands, so spricht dies für das Vorliegen eines einzelnen Elements in einem komplexen Liefergegenstand.[1764] Entscheidend werden dabei trotzdem stets die Umstände des Einzelfalls sein. Dabei darf dieser wertmäßige Vergleich nicht mit dem Vergleich des Werts des Patents mit den Kosten des Verletzers verwechselt werden. Dieser ist beim Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Härte zu berücksichtigen.

Im Rahmen des Abwägungsgesichtspunkts ist (2.) festzustellen, ob der Verletzungsgegenstand ein funktionswesentliches Bauteil des gesamten Liefergegenstandes ist. Eine Funktionswesentlichkeit wird dann anzunehmen sein, wenn der Liefergegenstand ohne das entsprechende Bauteil seine eigentlich vorgesehene Funktion tatsächlich oder rechtlich nicht erfüllen kann.[1765] Dies wird dann der Fall sein, wenn der Liefergegenstand ohne diesen nicht mehr einsatzfähig ist oder nicht mehr die maßgebliche

---

1760 Vgl. LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS, 20358 Rn. 113 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*; LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 97 – *LTE-Standard*.

1761 *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 224.

1762 So wohl Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 136a.

1763 *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 224.

1764 Ibid..

1765 Ibid.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Innovation des Liefergegenstandes bieten kann,[1766] und deshalb an Wert verliert. Mit letzterem sind Fälle gemeint, in denen das Produkt noch eine andere, aber nicht mehr die eigentlich vorgesehene Funktion erfüllen kann: Zu denken sei an *Connected Cars*. Vielleicht kann das selbstfahrende Auto noch ohne Autopilot gesteuert werden und ist deshalb immer noch als ‚normales' Auto einsetzbar. Da die Technologie aber gerade wesentlich für die Funktion des autonomen Fahrens ist und den ganzen Liefergegenstand beherrscht, müsste in einem solchen Fall eine Funktionswesentlichkeit angenommen werden.

(c) Patentbezogene Faktoren

Auch patentbezogene Faktoren können zu berücksichtigen sein. Grundsätzlich ist die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs wegen der nur begrenzten Dauer des Patentschutzes äußerst zurückhaltend anzuwenden. Deshalb wird auch die verbleibende Schutzdauer des Patents relevant sein. Je kürzer die verbleibende Schutzdauer ist, desto höher müssen deshalb die Anforderungen an eine Beschränkung sein.[1767] Denn dann käme selbst eine nur kurze Aufbrauchfrist faktisch einer endgültigen Beschränkung des Unterlassungsanspruchs gleich. Eine solche kann jedoch nur in besonders gelagerten, extremen Fallkonstellationen in Betracht kommen.[1768] Deshalb kann der bald ablaufende Patentschutz nicht als Argument dafür dienen, geringere Anforderungen an die Unverhältnismäßigkeit zu stellen. Dies würde den Regelfall – das Überwiegen der Interessen des Patentinhabers – ab einem gewissen Zeitpunkt in den Ausnahmefall umkehren und so faktisch die Schutzdauer verkürzen.

Ein weiterer in die Abwägung einzubeziehender Umstand könnte eine Situation sein, in dem das dem Anspruch zu Grunde liegende Patent nicht-praktiziert ist und hierfür keine Rechtfertigung besteht.[1769] Die Gesetzesbegründung sieht ein solches Kriterium nicht explizit vor, sondern stützt in diese Richtung gehende Überlegungen bei Patentverwertern auf

---

1766 Vgl. LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 100 f. – *LTE-Standard*.

1767 So noch zur Aufbrauchfrist und alten Rechtslage LG Mannheim, Urt. v. 2. 5. 2012 – 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11805; das LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 Rn. 102 – *Flexibles Atemrohr* fordert bei nahendem Schutzrechtsende eine besondere Rechtfertigung.

1768 So die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 19/25821 S. 54.

1769 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. b), S. 196.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

das Interesse des Verletzten an der Unterlassungsverfügung. Da die bei der Abwägung einzubeziehenden Gesichtspunkte grundsätzlich offen und nicht abschließend sind, spricht in der Theorie einiges dafür, ein entsprechend absolut nicht-praktiziertes Patent ohne Rechtfertigung bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen. Weitere Wertungspunkte dürfen deshalb aber nicht außen vorgelassen werden.[1770]

Nicht zu berücksichtigen sind hingegen Unsicherheiten, die sich aus einem parallel verlaufenden Rechtsbestandsverfahren ergeben können. Diese Dysfunktionalitäten sind systemimmanent und stellen keine zweckwidrige und deshalb unzulässige Rechtsdurchsetzung dar.[1771] Gleiches gilt für Patente ‚schlechter Qualität'. Diese im Patentsystem selbst angelegten Faktoren dürfen nicht dazu führen, dass der Unterlassungsanspruch des Patentinhabers als unzulässige Rechtsausübung beschnitten wird.[1772] Da sich der Patentinhaber mit der Durchsetzung in dem System zulässigen Bereich bewegt, müssen andere Stellschrauben zur Beseitigung der Dysfunktionalität herangezogen werden. Die verbleibenden strukturellen Probleme muss der Gesetzgeber noch beseitigen.[1773] Die Gesetzesbegründung nennt keinen dieser systembedingten Faktoren als bei der Abwägung zu berücksichtigenden Gesichtspunkt.

ii) Subjektive Elemente

Neben diesen objektiven Gesichtspunkten sind auch subjektive Elemente bei der Interessenabwägung von Relevanz. Dabei können sowohl der Sphäre des Verletzers als auch der des Verletzten zuzuordnende Faktoren vorliegen, die im Einzelfall für und gegen eine Beschränkung sprechen können.

1770 *Stierle,* S. 268 f. fasst dies als Ausschluss der Rechtfertigung der Nicht-Praktizierung auf.

1771 Siehe oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 3. c), S. 238.

1772 So auch *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 555 f. Zu einem theoretisch denkbaren Ausnahmefall der Schädigungsabsicht durch Verschweigen von relevantem Stand der Technik oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 3. b), S. 234.

1773 Zu den Synchronisierungsversuchen des 2. PatModG unten Teil 2 Kapitel 9 I. 2, S. 404.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

(a) In der Sphäre des Verletzten liegende Faktoren

Ausgangspunkt einer Interessenabwägung ist stets, dass die Interessen des Verletzten überwiegen. Wie eingangs ausgeführt, sind die Interessen des Verletzten an der Durchsetzung seines Anspruchs grundsätzlich vorrangig.[1774] Dies gebieten der Grundsatz des Unterlassungsanspruchs und die gesetzgeberische Wertung. Der Anspruch hat nach § 139 Abs. 1 S. 1 PatG – abgesehen von einer Rechtsverletzung und einer Benutzungsgefahr – keine weiteren Voraussetzungen.[1775] Der Unterlassungsanspruch ist deshalb trotz der Normierung eines Unverhältnismäßigkeitseinwands die Grundfeste des Rechtsschutzes des Verletzten. Dessen berechtigte Interessen sind in der Gesamtabwägung nach Treu und Glauben zu berücksichtigen.[1776] Dem Patentinhaber steht es entsprechend bei mehreren zur Auswahl stehenden Verletzern frei, gegen welchen er den Unterlassungsanspruch konkret durchsetzt.[1777]

Dieser Grundsatz kann laut Begründung des Gesetzes nur dann erschüttert werden, wenn das Interesse des Verletzten an der Unterlassungsverfügung gering ausfällt. Gegen eine Gewähr des Unterlassungsanspruchs kann es sprechen, wenn es dem Verletzten primär um die Monetarisierung seiner Rechte geht und nicht um die Ausführung von Erfindungen als Ausdruck der Innovationsfunktion des Patentsystems. Dies sei laut Gesetzesbegründung in der Regel bei reinen Patentverwertern der Fall.[1778] Eine solche Annahme ist jedoch kritisch zu sehen. Schon zuvor wurde in dieser Arbeit betont, dass eine inhaberbezogene Beurteilung kein taugliches Kriterium sein kann, um eine unzulässige Rechtsausübung zu begründen.[1779] Auch das Interesse des Verletzten kann für sich genommen kein hinreichend verlässlicher Gesichtspunkt einer Interessenabwägung sein.[1780] Die mit einem solchen Kriterium einhergehenden Differenzierungsschwierigkeiten erkennt sogar der Gesetzgeber im Grunde an: „Allein der Umstand,

1774 Entsprechendes sieht auch die Gesetzesbegründung vor, BT-Drs. 19/25821, S. 53.
1775 Zusammenfassend oben, Teil 1 Kapitel 4, S. 172.
1776 So auch die Begründung zur Beschlussempfehlung, BT-Drs. 19/30498, S. 61.
1777 Dazu insbesondere Teil 2 Kapitel 5 II. 2. d) bb) ii), S. 213.
1778 BT-Drs. 19/25821, S. 53.
1779 Dazu ausführlich oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 1, S. 184.
1780 Vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 Rn. 142 – *Halterahmen für Steckverbinder*; *McGuire,* GRUR 2021, 775, 780; ähnlich *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 565, der aber ein tendenziell höheres Schutzbedürfnis bei einer operativen Patentbenutzung sieht.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

dass der Verletzte das Patent nicht selbst durch eine eigene oder lizenzierte Produktion nutzt, ist jedoch für die Einräumung einer Umstellungs- und Aufbrauchfrist nicht ausreichend; eine solche Fallgestaltung ist also für sich genommen nicht notwendig zu Lasten des Verletzten zu berücksichtigen. Denn Unterlassungsansprüche können beispielsweise auch dann ein notwendiges Korrektiv der Patentrechtsordnung sein, wenn zum Beispiel Einzelerfinder, Universitäten oder Kleine und Mittelständische Unternehmen ihre Rechte mithilfe Dritter verwerten."[1781] Mit einem solchen Untergliederungsversuch geht jegliche Trennschärfe eines subjektiven Gesichtspunkts verloren. Für die Unverhältnismäßigkeit darf es keinen Unterschied machen, ob der Verletzte operativ tätig ist oder nicht. Im ersteren Fall könnte man ihm sonst stets den Vorwurf der Marktverdrängung machen,[1782] im zweiteren Falle stets den Vorwurf des geringen Interesses an der Unterlassungsverfügung.

Die Gesetzesbegründung führt weiterhin an, dass in Konstellationen mit Patentverwerten eindeutig überzogene Lizenzforderungen, die mit einem Unterlassungsanspruch in treuwidriger Weise durchgesetzt werden sollen, ebenfalls gegen die Gewährung des Unterlassungsanspruchs sprechen können.[1783] Dieser Ansatz erscheint ebenfalls kritikwürdig. Nach allgemeinen Maßstäben ist ein schutzwürdiges Eigeninteresse des Verletzers selbst dann zu bejahen, wenn es dessen Endziel ist, sein Patent durch hochpreisige Lizenzen zu verwerten – zumal der Patentinhaber grundsätzlich nicht verpflichtet ist, eine Lizenz zu erteilen.[1784] Ein krasses Missverhältnis zwischen dem Wert des Patents und den geforderten Lizenzgebühren kann nur in solchen Fällen problematisch werden, in denen sich der Verletzer in einer *Hold-Up*-Situation mit entsprechendem *Lock-In* befindet. Nur wenn hohe Umstellungskosten und frustrierte Aufwendungen dazu führen, dass der Verletzer gewillt ist, ein überzogenes Lizenzangebot anzunehmen, kann eine zweckwidrige Rechtsdurchsetzung vorliegen. Diese Konstellation tritt allen voran bei komplexen Produkten auf. Dies kann bei der Interessenabwägung berücksichtigt werden, jedoch getrennt von der operativen Tätigkeit des Patentinhabers. In anderen Fällen kann eine überzogene Lizenzforderung kein solches Druckpotential entfalten. Ansonsten müsste

1781 BT-Drs. 19/25821, S. 53.
1782 Vgl. dazu LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 Rn. 142 – *Halterahmen für Steckverbinder*.
1783 BT-Drs. 19/25821, S. 53.
1784 Siehe oben, Fn. 1091.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

jeder Patentinhaber Sorge haben, dass ein zu hoch angesetztes Lizenzangebot in einer späteren Interessenabwägung zu seinen Lasten ausfiele.

Unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben kann deshalb am ehesten von einem fehlenden schutzwürdigen Eigeninteresse bei der schon zuvor behandelten Fallgruppe der gezielten Schädigung ausgegangen werden.[1785] Wenn der Verletzte mit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruch zur bewussten Schädigung des Verletzers abwartet, stellt dies auch unter Wertungsgesichtspunkten anderer Ausübungsschranken des Privatrechts einen Rechtsmissbrauch dar und impliziert daher ein verhältnismäßig geringes Schutzbedürfnis des Verletzten.[1786] Gleiches kann angenommen werden, wenn der Verletzte durch unlauteres Verhalten versucht, den Verletzer wirtschaftlich zu schädigen.[1787]

(b) In der Sphäre des Verletzers liegende Faktoren

In der Sphäre des Verletzers können verschiedene Gesichtspunkte Einfluss auf das Ergebnis der Interessenabwägung haben.

(aa) Verschulden und Umstellungsmaßnahmen

Beim Verhalten des Verletzers sind insbesondere Verschuldensgesichtspunkte zu berücksichtigen.[1788] Wie auch im Marken-, Urheber- und Wettbewerbsrecht wird eine vorsätzlich oder grob fahrlässig begangene Verletzung zumeist gegen eine Unverhältnismäßigkeit sprechen.[1789] Gerade bei komplexen Produkten darf sich der Verletzer nicht auf einem pauschal

---

1785 Zu dieser Fallgruppe oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. f), S. 226.

1786 BT-Drs. 19/25821, S. 54.

1787 So wohl im Grundsatz LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 Rn. 144 – *Halterahmen für Steckverbinder*.

1788 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 53 – *Wärmetauscher*; LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 67 – *Steuerventil*; LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 – *LTE-Standard*; LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 75 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; BT-Drs. 19/25821, S. 54.

1789 BGH, Urt. v. 31. 5. 1960 – I ZR 16/59, GRUR 1960, 563, 567 – *Sektwerbung*; Urt. v. 11. 3. 1982 – I ZR 58/80, GRUR 1982, 420, 423 -*BBC/DDC*; OLG Düsseldorf, Urt. v. GRUR 1993, 903, 907 – *Bauhaus-Leuchte*; *Kühnen*, 14. Auflage, D. Rn. 565; BT-Drs. 19/25821, S. 54.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

behaupteten Patentdickicht ausruhen. Vielmehr muss er zuvor eine umfassende FTO-Analyse durchgeführt haben und aufzeigen, dass die Vielschichtigkeit der Schutzrechtsituation eine weitergehende Analyse unmöglich gemacht hat. Dann ist entscheidend, dass sich diese – nachweisbar – in einem wirtschaftlich noch vertretbaren Aufwand bewegt hat.[1790] Sollte das Bauteil von einem Zulieferer kommen, so stellt sich die Frage, welchen Prüfungsmaßstab der Abnehmer als Verletzer zu erfüllen hat. Vertragliche Haftungsfreistellungen können ein erstes Indiz dafür sein, dass der Verletzer auf eine Rechtsmangelfreiheit vertrauen durfte. Bei Komponenten, die häufig von Schutzrechten betroffen sind, wird der Verletzer jedoch darlegen und beweisen müssen, dass er weitere Maßnahmen zur Verhinderung einer Patentverletzung getroffen hat.[1791] So kann er aufzeigen, dass der Zulieferer eine entsprechende FTO-Analyse vorgenommen hat und ihm dies vertraglich bestätigt hat oder er selbst eine zusätzliche Prüfung vorgenommen hat. Nachlässigkeiten des Zulieferers und des Verletzers dürfen dabei nicht zu Lasten des Verletzten gehen.[1792] Ein ähnlich strenger Maßstab ist bei der Produkteinführung von Medikamenten anzusetzen.[1793]

Darüber hinaus muss beachtet werden, ob der Verletzer zumutbare Möglichkeiten hatte, die drohende unbillige Härte für sich und für eventuelle betroffene Dritte abzumildern. So wird man vom Verletzer erwarten können, dass er sich ähnlich wie bei § 24 PatG und § 904 BGB analog um eine Lizenzvereinbarung zu angemessenen Bedingungen bemüht hat.[1794] Dass der Verletzte durch Lizenzverträge zwischen seinen Zulieferern und dem Verletzten geschützt ist, muss er darlegen und beweisen.[1795] Ebenso wie bei § 24 PatG dürfen an die Lizenzbemühungen im Grundsatz nicht die strengen Anforderungen an den Verletzer gestellt werden, die die Rechtsprechung im Rahmen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands

---

1790 *Stierle*, GRUR 2020, 262, 267; *Schacht*, GRUR 2021, 440, 441; kritisch *Hoffmann*, GRUR 2022, 286, 289 Fn. 18.

1791 *Schacht*, GRUR 2021, 440, 441, der eine Bescheinigung der „patentrechtlichen Unbedenklichkeit ähnlich der DIN-Konformität bzw. der CE-Zertifizierung" vorschlägt.

1792 Ibid., S. 441.

1793 Ibid., S. 443.

1794 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 53 – *Wärmetauscher*; LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 99. – *LTE-Standard*; BT-Drs. 19/25821, S. 54.

1795 LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 320 ff., 335 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

fordert.[1796] Sofern SEP betroffen sind, ist wegen den Besonderheiten des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes eine Gesamtbetrachtung beider Stellschrauben erforderlich.[1797] Ist der Verletzte also zu einer Lizenzerteilung bereit und der Verletzer schlägt ein Angebot ohne Grund aus, so spricht dies gegen eine Unverhältnismäßigkeit. Ist der Verletzer der Ansicht, dass das Lizenzangebot zu hoch ist und deshalb treuwidrig, so muss der Verletzer darlegen und beweisen, welche Lizenzgebühren der Verletzte verlangt und inwiefern diese überhöht sind.[1798] Der Patentinhaber ist jedoch abgesehen von entsprechenden kartellrechtlichen Fallkonstellationen trotz einer möglichen unbilligen Härte nicht zu einer Lizenzerteilung verpflichtet.[1799]

Stehen dem Verletzer verletzungsfreie Alternativen zur Verfügung oder kann er innerhalb angemessener Zeit auf verletzungsfreie Alternativen umstellen, so hat er dies vorrangig zu tun.[1800] Bei komplexen Produkten werden funktionsunwesentliche Teile leicht ersetzbar sein und deshalb keine Unverhältnismäßigkeit begründen.[1801] Sofern Drittinteressen betroffen sind, gebietet es die Interessenabwägung ähnlich wie die Notwendigkeit bei der analogen Anwendung des § 904 BGB, dass der Verletzer zunächst mildere, nicht patentverletzende Mittel nutzt, um die Interessen Dritter zu schützen.[1802]

(bb) Zeitliche Aspekte

Im Rahmen dieser Ausweich-, beziehungsweise Umstellmöglichkeiten ist fraglich, ob der Verletzer weniger schutzwürdig wird, je länger er mit dem Beginn solcher Maßnahmen zuwartet. So stellte sich das Landgericht München I vor der Reform auf den Standpunkt, dass der Verletzer spätestens ab

---

1796 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 7 I. 2. a), S. 248; anders wohl *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 225.

1797 Dazu unten, Teil 3 Kapitel 10 I. 2. b), S. 453.

1798 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*, unter II. 1. (b) (2).

1799 Ibid.

1800 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 67 – *Steuerventil*; *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 224. *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 568.

1801 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 52 – *Wärmetauscher*.

1802 Zur Notwendigkeit im Sinne des § 904 BGB (analog) oben, Teil 2 Kapitel 7 III. 2. b), S. 270.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

dem Verletzungshinweis entsprechende Maßnahmen vorzunehmen habe und nicht länger mit der Entwicklung einer Alternative warten dürfe.[1803] Dem folgt auch *Schacht* und beruft sich hierbei auf die Rechtsgedanken des Verzugs beziehungsweise der verschärften Haftung nach Rechtshängigkeit.[1804] Dieser Maßstab ist jedoch zu streng. Maßgeblich muss vielmehr der Zeitpunkt sein, in dem der Verletzer zu dem Ergebnis kommen muss, dass eine Verletzung und damit eine Verurteilung wahrscheinlich sein wird.[1805] Dieser Zeitpunkt kann je nach Komplexität des Verletzungsvorwurfs schon vor einem Prozess, häufig nach Klageerhebung und spätestens mit der erstinstanzlichen Verurteilung eintreten.[1806] Allein die Klageerhebung muss kein Anlass für den Verletzer sein, sich auf die Folgen eines möglichen Verbots einzustellen.[1807] Starr auf die Rechtshängigkeit oder den Verletzungshinweis abzustellen, bietet zwar einen klar bestimmbaren Ansatzpunkt, würde aber die Kenntnis über das Patent und den Verletzungsvorwurf automatisch mit der Kenntnis der Patentverletzung gleichsetzen.[1808] Hierdurch würde dem Verletzer schon ab Verletzungshinweis ein vorauseilender Gehorsam abverlangt werden. Dem Patentverletzer muss im Rahmen des Unverhältnismäßigkeitseinwandes zumindest die Chance gegeben werden, sich mit dem Verletzungsvorwurf auseinanderzusetzen und sich Gedanken darüber zu machen, ob überhaupt Umstellungsmaßnahmen und Lizenzverhandlungen möglich und erforderlich sind.[1809] Selbst die sonst strenge Rechtsprechung zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand rechnet es dem Verletzer nicht negativ an, wenn er zunächst in technische Auseinandersetzungen tritt.[1810] Dies muss auch für

---

1803 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 67 – *Steuerventil*; LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 75– *Herzklappenprotheseneinführsystem*; LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 93 ff. – *LTE-Standard*; so wohl auch LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 113 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*.

1804 *Schacht,* GRUR 2021, 440, 444.

1805 So auch *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 225.

1806 Ibid.

1807 BGH, Urt. v. 29. 3. 2007 – I ZR 122/04, GRUR 2007, 1079 Rn. 40 – *Bundesdruckerei* zur Aufbrauchfrist im Wettbewerbsrecht.

1808 *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 224.

1809 Ähnlich *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 569 unter Berücksichtigung der Stärke der Nichtverletzungsargumente und des Umfangs und Gewichts der Umstellungskosten.

1810 Vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 7. 5. 2020 – 4c O 44/18, GRUR-RS 2020, 12599 Rn. 145 – *Decodierverfahren*. Die in BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 98 – *FRAND-Einwand* geforderte Diskussionspflicht red-

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

den Unverhältnismäßigkeitseinwand gelten.[1811] Entsprechend darf nicht allein eine lange Prozessdauer dazu führen, dass eine Interessenabwägung von vornherein zu Lasten des Verletzers ausfällt.[1812] Sobald der Verletzer eine Patentverletzung für wahrscheinlich halten muss, hat er angemessene Umstellungsmaßnahmen vorzunehmen. Erst ab diesem Zeitpunkt kann sein Zögern als treuwidrig bewertet werden und gegen eine Unverhältnismäßigkeit sprechen.

In den nachfolgenden Instanzen eines Verletzungsverfahrens wird dieser Maßstab nicht weniger streng. Wenn im erstinstanzlichen Urteil eine Verletzung festgestellt wird, so muss sich der verurteilte Verletzer auch auf einen ungünstigen Ausgang des Rechtsmittelverfahrens einstellen und kann folglich nicht auf eine Aufbrauchfrist vertrauen.[1813] Umgekehrt gilt laut Bundesgerichtshof das Gleiche: Selbst wenn die Vorinstanzen eine Verletzung verneint haben, führt dies zu keinem schutzwürdigen Vertrauens in den Bestand der erst- oder zweitinstanzlichen Entscheidung.[1814] Anders entschied dies der Bundesgerichtshof noch in vergangenen Zeiten im Marken- und Wettbewerbsrecht. Dort wurde ein gewisser Vertrauensschutz durch die Entscheidungen der Vorinstanz angenommen.[1815] Diese Ansicht scheint der Bundesgerichtshof jedoch nicht mehr weiter zu vertreten. Schon in *Brillen-Selbstabgabenstellen* stellt das Gericht fest, dass es angesichts der nicht eindeutigen Rechtslage nahegelegen hätte, rechtsverletzende Handlungen bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Rechtsstreits

---

licher Verhandlungsparteien ist eine Besonderheit des FRAND-Einwands und deshalb nicht auf den Unverhältnismäßigkeitseinwand übertragbar.

1811 *Schacht*, GRUR 2021, 440, 444 führt insoweit an, dass das Bestreiten der Verletzung und/oder des Rechtsbestsands dem Verletzer nicht negativ angerechnet werden darf und verweist auf BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 96 – *FRAND-Einwand*.

1812 Dazu schon oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) ee) ii), S. 323; ebenso BGH, Urt. v. 29. 3. 2007 – I ZR 122/04, GRUR 2007, 1079 Rn. 40 – *Bundesdruckerei*.

1813 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25. 11. 2019 – 2 W 15/19, GRUR-RS 2019, 39470 Rn. 10 – *Bakterienkultivierung II* mit Verw. auf wettbewerbliche Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist; zu einer ebenso zu berücksichtigenden Vorabentscheidung durch den EuGH BGH, Urt. v. 7. 4. 2022 – I ZR 143/19, GRUR-RS 2022, 10457 Rn. 66 f. – *Knupsermüsli II*.

1814 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 53 – *Wärmetauscher*.

1815 BGH, Urt. v. 18. 11. 1966 – Ib ZR 16/65, GRUR 1967, 355, 359 – *Rabe*; Urt. v. 21. 5. 1969 – I ZR 131/66, GRUR 1969, 690, 693 – *Faber*; dazu *Schellhorn*, S. 243 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

zurückzustellen.[1816] Die inhaltliche Bindungswirkung einer Entscheidung tritt erst dann ein, wenn der Titel in formeller Rechtskraft erwachsen ist.[1817] Vorher kann der Schuldner nicht auf den Entscheidungsinhalt und deshalb auf eine Aufbrauchfrist vertrauen.[1818] Dem Verletzten dürfen nicht rechtskräftige Entscheidungen nicht zu seinem Nachteil gereicht werden.

iii) Drittinteressen

(a) Bisheriges Verständnis

Seit dem RefE des 2. PatModG sind Drittinteressen Bestandteil des Unverhältnismäßigkeitseinwands. Dieses Abwägungskriterium schien aus patentrechtlicher Sicht neu zu sein. Noch im DiskE sollten Drittinteressen nur mittelbar bei der wirtschaftlichen Härte für den Verletzer berücksichtigt werden – ohne dabei die strengere Regelung des § 24 PatG zu unterlaufen.[1819] Anders begründeten der RefE und nachfolgend der RegE sowie die finale Gesetzesbegründung den um ‚Dritte' erweiterten Wortlaut:[1820] Die Zwangslizenz und der Unverhältnismäßigkeitseinwand sind unterschiedliche Instrumente; eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs kann deshalb je nach der Ausgestaltung im Einzelfall weniger intensiv als eine Zwangslizenz wirken und damit eine differenzierte Entscheidung bei der Berücksichtigung von Drittinteressen ermöglicht. Auch die übergeordnete Marktordnungsfunktion des Patentrechts ist laut Begründung zu berücksichtigen. Das Patentrecht berücksichtigt Drittinteressen beispielsweise auch bei der Begrenzung des Zugangs oder bei den Ausnahmen zum Patentschutz. Weiterhin wird auf den Leitfaden der Europäischen Kommission hingewiesen. Diese sieht vor, dass die zuständigen Gerichte im Hinblick auf die Gewährleistung einer ausgewogenen Anwendung des zivilrechtlichen Systems zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums auch die Einhaltung der Grundrechte aller Beteiligten in diesem Zusammenhang sicherstellen sollen, einschließlich der Grundrechte Drit-

---

1816 BGH, Urt. v. 18. 12. 1981 I ZR 34/80, GRUR 1982, 425, 431 – *Brillen-Selbstabgabestellen*.

1817 MüKoZPO/*Götz* § 705 Rn. 1.

1818 Ähnlich *Schellhorn*, S. 244, der aber mit Verw. auf § 717 Abs. 2 und 3 ZPO aus OLG-Entscheidungen (eher) ein gewisses Vertrauen entnehmen möchte.

1819 DiskE, S. 53.

1820 RefE, S. 63 f.; RegE, S. 61 f.; BT-Drs. 19/25821, S. 54 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ter, die von Maßnahmen betroffen sein können.[1821] Ob die SARS-CoV-2 Pandemie Auslöser für diesen Richtungswechsel war, ist der Begründung nicht explizit zu entnehmen. Der zeitliche Zusammenhang zwischen den Änderungen des DiskE sowie RefE und dem Entschließungsantrag des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz[1822] scheinen dies zumindest anzudeuten.

Das bisher überwiegende Meinungsbild in der Rechtsprechung und Literatur entsprach dem des DiskE.[1823] In der *Wärmetauscher*-Entscheidung thematisierte der Bundesgerichtshof Drittinteressen nicht. Der ein komplexes Produkt betreffende Fall bot hierfür jedoch auch keinen Anlass. Infolgedessen sahen das Landgericht Düsseldorf und Landgericht München I im Ergebnis keine Gründe, Allgemein- oder Drittinteressen bei der erforderlichen Interessenabwägung der Aufbrauchfrist zu berücksichtigen.[1824] Neben dem Hinweis auf die fehlende höchstrichterliche Rechtsprechung und angesichts des Instruments der patentrechtlichen Zwangslizenz lag ein abschließendes Verständnis der Interessenabwägung des § 140a Abs. 4 S. 2 PatG nahe. Nur im Rahmen dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung beschäftigte sich die Rechtsprechung bisher umfassend mit Drittinteressen. Dem folgte auch die Mehrheit des Schrifttums und lehnte eine Berücksichtigung von Drittinteressen bei Verhältnismäßigkeitserwägungen ab.[1825]

1821 BT-Drs. 19/25821, S. 55 mit Verweis auf *Europäische Kommission*, COM(2017) 708 final (Leitfaden), S. 23.

1822 BT-Drs. 19/30498, S. 59 f.

1823 Einzig für eine Berücksichtigung von Drittinteressen bei der Aufbrauchfrist *Osterrieth*, in: FS Fezer (2016), 1035, 1046; *Stierle*, GRUR 2019, 873, 879. Zur patentrechtlichen Rechtsprechung oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) dd) ii), S. 319.

1824 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*; LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 67 – *Steuerventil*; LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 57 ff. – *Monoklonare Antikörper*; LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 73 f. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 Rn. 101 ff. – *Flexibles Atemrohr*. Die Frage wurde jeweils mangels tatsächlicher Beeinträchtigungen Dritter im Ergebnis offengelassen. Vgl. zum Schweizer Recht BPatG Schweiz, Urt. v. 15. 8. 2019 – S2019_002, Rn. 80 ff.

1825 *Grabinski*, GRUR 2021, 200, 202; *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 226; *Kühnen*, 13. Auflage, D. Rn. 387; *Nieder*, in: FS Rojahn (2020), 185, 193; *Schellhorn*, S. 311, 178.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

(b) Drittinteressen im Sinne des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG

Angesichts der Einführung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist dieses Ergebnis nicht mehr haltbar. Ausweislich des Wortlauts der Norm und der Gesetzesbegründung soll das Kriterium der Drittinteressen bei der Abwägung berücksichtigt werden. Grundsätzlich tritt der Gesetzgeber nicht in einen systematischen Widerspruch zu anderen Teilgebieten des Rechts. Die in § 242 BGB erforderliche Interessenabwägung steht Drittinteressen offen.[1826] Denn die Rechtsordnung erkennt ein subjektives Recht grundsätzlich nur an, wenn es generell mit den Interessen der Allgemeinheit und den besonderen Interessen der von der Ausübung des Rechts Betroffenen vereinbar ist.[1827] Auch bei der wettbewerbsrechtlichen Aufbrauchfrist können Drittinteressen in die Interessenabwägung einfließen.[1828] Mit dem Kriterium der Drittinteressen normierte der Gesetzgeber somit grundsätzlich keinen gänzlich systemfremden Aspekt. Die unmittelbare Normausgestaltung ist angesichts des Verweises auf den Leitfaden der Europäischen Kommission jedoch schwach. Zunächst entfaltet der Leitfaden als *soft law* keine bindende Wirkung für den nationalen Gesetzgeber. Er beinhaltet nur ein Gebot der sachlichen Auseinandersetzung.[1829] Die von der Kommission vorgeschlagene Sicherstellung der Einhaltung der Grundrechte aller Beteiligten[1830] muss aus unionsrechtlicher Sicht nicht zwingend zu einem solchen Abwägungskriterium führen. Dass unter Drittinteressen primär Grundrechte Dritter gemeint sind, ergibt sich zudem nicht unmittelbar aus dem Wortlaut. Es wäre deshalb stringenter gewesen, den Wortlaut der Norm entsprechend anzupassen. So bleibt es bei einer interpretationsbedürftigen Norm.

Um somit feststellen zu können, wann die Inanspruchnahme des Verletzers unter besonderen Umständen des Einzelfalls für Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führt, muss § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ausgelegt werden. Der Wortlaut ist in dieser Hinsicht wenig aufschlussreich.[1831] Unter dem Begriff des ‚Dritten' kann zunächst jede nicht unmittelbar im konkreten

---

1826 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 52; *Siebert,* S. 118; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 224.
1827 Vgl. Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 10.
1828 Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.95; *Nordemann,* ZGE 2019, 309.
1829 Oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 2. b) bb), S. 149.
1830 *Europäische Kommission*, COM(2017) 708 final (Leitfaden), S. 23.
1831 So auch *McGuire,* GRUR 2021, 775, 781.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Schuldverhältnis stehende Person gemeint sein.[1832] Da die Norm von „für Dritte" spricht, deutet dies darauf hin, dass wenigstens zwei oder mehrere unbeteiligte Personen von einer unverhältnismäßigen Härte getroffen werden müssen. Zwingend ist diese Annahme jedoch nicht. Anders als aus der engen Formulierung des öffentlichen Interesses in § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG[1833] kann allein aus dem Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nicht gefolgert werden, dass damit überwiegende Belange der Allgemeinheit, also Allgemeininteressen gemeint sind.[1834] Hinsichtlich der Eingriffstiefe sieht die Norm eine unverhältnismäßige, nicht durch das Ausschließlichkeitsrecht gerechtfertigte Härte als Voraussetzung der Einwendung vor. Dies spricht für einen strengen Maßstab. Nicht klar wird hierdurch jedoch, welche Interessen genau relevant werden. Eine Eingrenzung auf technische, wirtschaftliche, sozialpolitische oder medizinische Faktoren lässt der Wortlaut an sich nicht zu. Ein systematischer Vergleich mit § 140a Abs. 4 S. 2 PatG sollte nicht vorgenommen werden. Zwar bestimmt die Norm auch, dass bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Vernichtungs- und Rückrufanspruchs die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen sind. § 140a PatG wurde jedoch durch das Produktpirateriegesetz[1835] eingeführt und hat Sanktionscharakter.[1836] Der Regelungszweck und rechtliche Hintergrund dieser Norm sind damit jeweils ein anderer und können deshalb nicht zu einem Vergleich herangezogen werden.[1837]

Erst die Betrachtung der Genese der Norm gibt Aufschluss. Nach dem Willen des Gesetzgebers, der in der Gesetzesbegründung wiedergegeben worden ist, können Drittinteressen in solchen Fällen eine eigene Wirkung entfalten, „in denen die Beeinträchtigung von Grundrechten Dritter für diese eindeutig eine solche Härte darstellt, die ausnahmsweise die uneingeschränkte Anerkennung des ausschließlichen Rechts und die Interessen des Patentinhabers zurücktreten lassen."[1838] Der Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG gibt demgegenüber ein zu weites Verständnis wieder.

1832 Vgl. § 123 Abs. 2 S. 1 BGB oder § 311 Abs. 3 BGB.
1833 Zum öffentlichen Interesse in § 24 PatG oben, Teil 2 Kapitel 7 I. 2. b), S. 251 ff.
1834 Anders wohl *McGuire,* GRUR 2021, 775, 778.
1835 Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie vom 7. März 1990, BGBl. 1990 I, S. 422.
1836 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 65 – *FRAND-Einwand*.
1837 *Tochtermann,* Mitt. 2021, 253, 255.
1838 BT-Drs. 19/25821, S. 55.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

(c) Konkreter Maßstab

Damit ist bei Drittinteressen ein sehr hoher Maßstab anzusetzen. Vom Unterlassungsgebot typischerweise ausgehende Beeinträchtigungen Dritter sind ebenso unbeachtlich wie sie es für den Verletzer selbst sind.[1839] Folgen wie Lieferengpässe, wirtschaftliche Beeinträchtigungen bei Zulieferern oder auch Arbeitsplatzverluste stellen damit nach dem hier vertretenen Verständnis keinen Grund für eine Unverhältnismäßigkeit dar. Hier fehlt es schon einer dysfunktionalen Fallkonstellation und damit an einer unzulässigen Rechtsausübung.[1840] Dementsprechend reicht nicht jede Beeinträchtigung des Eigentums, der Berufsfreiheit oder der Handlungsfreiheit Dritter aus, um eine Beschränkung des Abwehrrechts zu rechtfertigen. Zu berücksichtigen ist, dass Grundrechte in erster Linie Abwehrrechte und keine Quellen umfassender Leistungsansprüche gegenüber anderen Privatpersonen darstellen.[1841]

Die der Gesetzesbegründung entnehmbaren Beispiele geben einen weiteren Hinweis.[1842] Aus dem Beispiel der Versorgung von Patienten mit lebenswichtigen Produkten wird ersichtlich, dass eine Interessenabwägung bei einem hochwertigen, von der Menschenwürde beherrschten Grundrecht eher zugunsten des Verletzers und damit auch der Dritten ausfallen kann.[1843] Der Verweis auf die Allgemeinheit und wichtige Infrastruktur lässt annehmen, dass eine Intensität der Härte für Dritte auch in quantitativer Hinsicht bestehen muss. Wenn das Unterlassungsgebot einen wirtschaftlichen und organisatorischen Unterbau[1844] in einer solchen Weise beeinträchtigt, dass eine Vielzahl von Grundrechtsträgern hierdurch in ihrer Grundrechtsausübung übermäßig beeinträchtigt wird, so kann dies für eine Unverhältnismäßigkeit sprechen. Das Beispiel der Infrastruktur darf jedoch nicht den Eindruck erwecken, es ginge bei Drittinteressen um den Erhalt von Strukturen, deren Pflege dem Staat obliegt. Der Staat ist primär nicht Grundrechtsträger, sondern Grundrechtsverpflichteter. Staatliche Interessen wie eine Infrastruktur, die im Interesse der Sicherheit des

---

1839 So auch die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 19/25821, S. 55.

1840 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. e) cc), S. 225.

1841 Vgl. Dürig/Herzog/Scholz/*Di Fabio* Art. 2 Rn. 51 f. zu Art 2 Abs. 2 Nr. 1 GG.

1842 BT-Drs. 19/25821, S. 55.

1843 So stellt auf Leben und körperliche Unversehrtheit stellt einen Höchstwert innerhalb der grundgesetzlichen Ordnung dar, BVerfG, Urt. v. 25. 2. 1975 – 1 BvF 1 -6/74, NJW 1975, 573, 575.

1844 Definition von Infrastruktur im Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/Infrastruktur (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Bundes besteht, können nicht in die Abwägung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG einfließen. Der Staat ist vielmehr, gleich wie bei § 904 BGB analog, auf § 13 PatG zu verweisen.

Somit muss für die Interessenabwägung Folgendes gelten: Je gewichtiger das Grundrecht im Vergleich zu dem der Sozialbindung unterliegenden Eigentum des Patentinhabers ausfällt und je mehr Grundrechtsträger betroffen sind, desto eher kann eine Unverhältnismäßigkeit anzunehmen sein. Bei der Abwägung darf jedoch nicht aus den Augen verloren werden, dass die Interessen des Verletzten grundsätzlich vorrangig sind. Daher muss der Verletzer mildere, nicht patentverletzende Mittel und ihm zur Verfügung stehende Alternativen nutzen. Gibt es also patentverletzungsfreie Möglichkeiten zum Schutz der Drittinteressen,[1845] hat für diese schon der Staat eine entsprechende Vorsorge getroffen[1846] oder hatte der Verletzer beziehungsweise auch die Dritten die Möglichkeit zum Abschluss von Lizenzverträgen, so spricht dies für ein überwiegendes Interesse des Verletzten an der Unterlassung.

Auch bei Drittinteressen gilt nach hier vertretener Ansicht, dass der Verletzer entsprechend angemessene Umstellungsmaßnahmen vorzunehmen hat, sobald er eine Patentverletzung für möglich halten muss. Der Patentinhaber darf den betroffenen Dritten nicht suggerieren, dass eine Versorgung mit patentverletzenden Produkten weiter möglich sei und diese ohne weitere Maßnahmen eine Verurteilung abwarten können.[1847] Sind nur wenige Dritte von einem zukünftigen Unterlassungsgebot getroffen und können diese in gleicher Weise wie der Verletzer Abhilfemaßnahmen wie Lizenzverträge treffen, so trifft sie die gleiche Pflicht.[1848]

1845 Vgl. zu § 904 BGB analog LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10 (unveröffentlicht): Übergabe des patentgeschützten Wirkstoffs an Patentinhaber zwecks des Imports als milderes Mittel zum Schutz von Leib und Leben der Patienten.

1846 LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 Rn. 94 – *Flexibles Atemrohr*: „Im Hinblick auf den bisherigen Höhepunkt der Corona-Pandemie hat sich in der Bundesrepublik Deutschland in der Handhabe der Bundesregierung gezeigt, dass – wenn auch in die Freiheitsrechte einschneidende – Maßnahmen auf wirksame Weise ergriffen werden können, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern."

1847 Auf den Zeitpunkt der Abmahnung abstellend LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 75 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; *Schacht,* GRUR 2021, 440.

1848 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 67 – *Steuerventil*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

(d) Drittinteressen als Einzelinteressen?

Weiterhin stellt sich im Rahmen der Drittinteressen die Frage, ob diese das Einfallstor für die Unverhältnismäßigkeit eines Einzelnen, nicht am Verfahren beteiligten Dritten sein können. Dies wird mit Blick auf den Wortlaut der Gesetzesbegründung als naheliegend angesehen.[1849] Zur Verdeutlichung dieses Problems soll auf ein zuvor in Kapitel 5 gebildetes Beispiel zurückgegriffen werden: Ein Unternehmen stellt eine Prozessorplattform für selbstfahrende Fahrzeuge her, die das autonome Fahren überhaupt erst ermöglicht. Die dafür verwendete *System-on-a-Chip*-Lösung (SoC) integriert neben verschiedenen anderen Prozessoren, Schnittstellen und Komponenten auch einen Grafikprozessor. Dieser wird von einem Entwickler für Grafikprozessoren zwecks Einbaus im SoC hergestellt und dann an einen Auftragshersteller geliefert, der das SoC mit den Prozessoren und mit weiterer, hoch technologisierter Peripherie wie Kameras, Sensorik, etc. verbindet. Anschließend werden die so hergestellten Bauteile an den Fahrzeughersteller geliefert, der alle seine Fahrzeugtypen damit ausstattet und die Serienproduktion im großen Stil beginnt. Später stellt sich heraus, dass die Chiplet-Anordnung des Grafikprozessors ein Patent verletzt. Nun macht der Patentinhaber aber den Unterlassungsanspruch – aus welchen Gründen auch immer – nicht gegen den Fahrzeughersteller oder Prozessorplattformanbieter, sondern schon gegen den Hersteller der Grafikprozessoren geltend. Im Laufe des Rechtsstreits wird klar, dass bei diesem noch kein komplexer Liefergegenstand vorliegt und ihm deshalb nur die typischen Folgen einer Unterlassung drohen. Hier drängt sich nun die Frage auf, ob der Hersteller der Grafikprozessoren vorbringen kann, der Unterlassungsanspruch sei unverhältnismäßig, da beim Fahrzeughersteller final ein komplexes Produkt vorliegt, dieser durch einen drohenden Produktionsstopp der Grafikprozessoren keine neuen selbstfahrenden Autos mehr herstellen könnte und damit schlussendlich von einer wirtschaftlichen Härte getroffen werden würde.

Zunächst liegt beim Verletzer in dem hier gebildeten Beispielsfall kein komplexes Produkt vor. Entscheidend ist nach der hier aufgestellten Ansicht der jeweilige Liefergegenstand des konkret in Anspruch genommenen Verletzers.[1850] Der Hersteller der Grafikchips könnte also nur mit seinem Argument durchdringen, wenn die Inanspruchnahme für den Fahrzeughersteller als Dritten eine eindeutige, nicht mehr durch das Aus-

1849 *McGuire*, GRUR 2021, 775, 782, die dies kritisch sieht.
1850 Hierzu oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) i) (b), S. 345.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

schließlichkeitsrecht gerechtfertigte Härte darstellen würde. Ausgeschlossen wäre dies, wenn man Interessen eines Einzelnen nicht als Drittinteressen ansieht. Der Wortlaut und die Begründung sprechen von Dritten im Plural, ebenso die dortigen Beispiele. Daraus sollte aber gerade im schon zuvor angesprochenen Vergleich mit § 24 PatG nicht der Schluss gezogen werden, es bedürfe automatisch einer größeren Allgemeinheit. Naheliegender scheint es, dass – ebenso wie § 242 BGB[1851] – auch die Interessen eines einzelnen Dritten zu berücksichtigen sind.[1852] Aus der Gesetzesbegründung folgt aber, dass ein quantitatives Element bei der Abwägung zu berücksichtigen ist. Je mehr Dritte betroffen sind desto eher kann eine Unverhältnismäßigkeit vorliegen. Im Umkehrschluss muss bei einem einzelnen Dritten eine besonders starke Beeinträchtigung eines besonders hochwertigen Grundrechts vorliegen, damit die Interessen des Verletzten überwunden werden können.

Ob unter diesem Maßstab noch eine Beeinträchtigung des Eigentums, der Berufsfreiheit und der Handlungsfreiheit bei dem Fahrzeughersteller vorliegen kann, die für diesen eindeutig eine den Interessen des Patentinhabers überwiegende Härte darstellt, scheint fraglich.[1853] Bloße Lieferengpässe oder Produktionsausfälle, die eine zukunftsbezogene Betätigung des Fahrzeugherstellers und dessen Vermögensgüter beeinträchtigen, müssen grundsätzlich als typische Beeinträchtigung eines Unterlassungsgebots eingestuft werden. Der Hersteller eines Produkts, dass in einer Lieferkette hergestellt wird, muss grundsätzlich damit rechnen, dass Teile seines Produkts wegen einer Schutzrechtsverletzung nicht mehr lieferbar sein können. Ebenso kann dies wegen Materialknappheit oder anderen Lieferengpässen der Fall sein.

Zu einem anderen Ergebnis könnte man nur kommen, falls bei dem Fahrzeughersteller die Existenzvernichtung und der Ausschluss der Betätigungsmöglichkeit für die Zukunft drohen, die mit dem Wert des Patents nicht mehr vereinbar sind. Nur in einem solchen Fall könnte eine so starke und tiefgreifende Beeinträchtigung der Grundrechte des Dritten angenommen werden, die eine temporäre Beschränkung des Unterlassungsanspruchs rechtfertigen könnte. In der Konsequenz träfe den Grafikchipher-

---

1851 Vgl. MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 212 f.

1852 So auch *Ohly/Stierle,* GRUR 2021, 1229, 1232.

1853 Anders *Ohly,* GRUR 2021, 304, 309, nach dem pauschal auch das Interesse des Herstellers ein beachtliches Drittinteresse sei, das in aller Regel ausschlaggebend für den Ausschluss oder die Beschränkung der Ansprüche gegen Unternehmen entlang der Vertriebskette sei.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

steller aber nach den zuvor festgelegten Maßstäben eine vollumfängliche Darlegungs- und Beweislast für diese beim Fahrzeughersteller vorliegenden Tatsachen. Der Verletzer wäre somit zwangsläufig auf die umfassende Hilfe des Dritten angewiesen. Weiß der Grafikchiphersteller, dass ein Unterlassungsgebot und ein Stopp der Nutzung drohen, so dürfte er dem Fahrzeughersteller außerdem nicht durch weitere Lieferung suggerieren, dass eine weitere Versorgung ohne Probleme möglich wäre. Vielmehr müsste er den Fahrzeughersteller über den wahrscheinlichen Produktionsstopp informieren. Nur dann wäre eine Beschränkung des gegen den Grafikchiphersteller wirkenden Unterlassungsanspruchs überhaupt und nur im absoluten Extremfall denkbar.

(e) Gegen eine Unverhältnismäßigkeit sprechende Drittinteressen

Hervorzuheben ist zuletzt, dass Drittinteressen nicht nur für, sondern auch gegen eine Unverhältnismäßigkeit sprechen können. So können beispielsweise auch im Wettbewerbsrecht berechtigte Interessen Dritter und der Allgemeinheit gegen die Gewähr einer Aufbrauchfrist angeführt werden.[1854] Zweck des Wettbewerbsrechts ist es, den Wettbewerb vor Beeinträchtigungen im Interesse der Marktteilnehmer und der Allgemeinheit zu schützen.[1855] Entsprechend müssen diese Interessen bei einer möglichen Fortsetzung der wettbewerbswidrigen Lage durch eine Aufbrauchfrist berücksichtigt werden. Auch das Patentrecht erfüllt Allgemeininteressen.[1856] Angesichts der nicht abschließenden Gesichtspunkte und trotz des Wortlauts des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG sind deshalb einer Beschränkung entgegenstehende Drittinteressen in die Abwägung einzubeziehen. Dies können beispielsweise die Interessen der rechtstreuen Marktteilnehmer und der Lizenznehmer des Verletzten sein.[1857]

1854 *Köhler,* GRUR 1996, 82, 83; Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.95.
1855 MüKo UWG/*Sosnitza* Grundl. Rn. 29 m. w. N.
1856 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. e) cc), S. 225.
1857 Vgl. *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 563 f.; *Schacht,* GRUR 2021, 440, 444, 446.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

b) Rechtsfolgen

aa) Beschränkung des Unterlassungsanspruchs

Unmittelbare Rechtsfolge des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist, dass der Anspruch ausgeschlossen ist, soweit die Inanspruchnahme zu unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härten bei dem Verletzer oder Dritten führen würde. Der Wortlaut der Norm lässt auch hier einen Interpretationsspielraum zu. Die dreifache Änderung während des Gesetzgebungsverfahrens von ‚Durchsetzung' über ‚Erfüllung' zu ‚Inanspruchnahme' vereinfacht das Normverständnis nicht unmittelbar. Auch hier zeigen sich erneut die Schwierigkeiten, die mit dem Versuch der Kodifizierung von Richterrecht einhergehen.

Der Wortlaut lässt zunächst, wie bei § 275 Abs. 1 BGB,[1858] den Schluss zu, dass der Unterlassungsanspruch *ipso iure* materiell-rechtlich ausgeschlossen ist, wenn der Anspruch selbst unverhältnismäßig ist. Ähnliches scheint der Blick auf § 140a Abs. 4 PatG zu ergeben.[1859] Hier wird sogar von einem Ausnahmetatbestand gesprochen, der aber vom Verletzer darzulegen und zu beweisen ist.[1860] Erneut ist die Genese der Norm heranzuziehen. Diese zeigt, dass der Gesetzgeber mit dem § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zumindest in Teilen die Wirkung der in *Wärmetauscher* behandelten Aufbrauchfrist kodifizieren wollte. Dies ergibt sich neben dem mehrfachen Verweis auf besagte Entscheidung auch aus dem Wegfall einer Formulierung, die noch im RefE zu finden war. In diesem hieß es hinsichtlich ‚der Erfüllung' noch, dass die Unverhältnismäßigkeit unabhängig davon gelten solle, ob der Verletzte seinen Anspruch tatsächlich gerichtlich durchsetzt.[1861] Dieser Zusatz wurde schon im RegE wieder entfernt und ist nicht mehr in der finalen Gesetzesbegründung zu finden.[1862]

Daraus folgt, dass der Unterlassungsanspruch in seiner inhaltlichen und zeitlichen Reichweite nicht durchsetzbar ist, wenn die gerichtliche Durchsetzung des Anspruchs zu unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härten bei dem Verletzer oder Dritten

1858 MüKoBGB/*Ernst* § 275 Rn. 71.
1859 *Tochtermann*, Mitt. 2021, 253, 255; vgl. auch *Tilmann*, Mitt. 2020, 245, 250.
1860 BeckOK PatR/*Rinken* § 140a Rn. 28; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 140a Rn. 8.
1861 RefE, S. 60.
1862 Vgl. BT-Drs. 19/25821, S. 52.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

führen würde.[1863] Gleich der Wirkung des dogmatischen Vorbilds der Aufbrauchfrist stellen damit zukünftige Handlungen des Verletzers je nach Dauer der Beschränkung keine Zuwiderhandlung im Sinne des § 890 Abs. 1 S. 1 ZPO dar.[1864] Das gesetzliche Verbot und die Rechtswidrigkeit der Patentbenutzungshandlung bleiben im Grundsatz jedoch unberührt.[1865] Dies bestätigt § 139 Abs. 1 S. 5 PatG eindeutig.

Das Gesetz verzichtet darauf, genaue Rechtsfolgen zu bestimmten. Dies soll den Gerichten eine flexible Entscheidung je nach Lage des individuellen Falls und des betroffenen Verletzungsgegenstands ermöglichen.[1866] Die Formulierung ‚soweit' soll laut Gesetzesbegründung klarstellen, dass das Gericht auch einen Teilausschluss, also auch eine inhaltliche und zeitliche Beschränkung der Durchsetzung des Anspruchs gewähren soll.[1867] Dies ist nicht mit der Teilunmöglichkeit einer teilbaren Leistung im Sinne des § 275 Abs. 1 BGB zu verwechseln. Noch passender wäre an dieser Stelle die Formulierung ‚soweit und solange' gewesen.[1868]

Keine falschen Schlüsse dürfen jedoch aus bestimmten Sätzen der Gesetzesbegründung gezogen werden. Diese spricht teilweise davon, dass es das Gericht im Einzelfall für notwendig erachten soll, einen Unterlassungsanspruch zu beschränken oder eine Umstellungsfrist zu gewähren oder zuzugestehen. Dies ist missverständlich: Die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs steht nicht im freien Ermessen des Gerichts, das als ‚Wohltäter' eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs ausspricht. Mit der ‚Gewähr' einer Beschränkung stellt das Gericht die sich aus der materiellen Interessenabwägung ergebende begrenzte materielle Rechtsposition des Antragsstellers fest.[1869] Ebenso wie die Aufbrauchfrist ist der Unverhältnismäßigkeitseinwand von einem leicht misszuverstehenden, hybriden Charakter geprägt: Die unverhältnismäßige Härte beschränkt den Anspruch mit materiell-rechtlicher und nicht mit prozessualer Wirkung. Diese hat aber dennoch nur zur Folge, dass bestimmte, zukünftige Handlungen keine Zuwiderhandlung gegen das gerichtlich titulierte Unterlassungsgebot

---

1863 *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 545; *Tilmann,* Mitt. 2020, 245, 250; *Tochtermann,* Mitt. 2021, 253, 255.

1864 Zu den Rechtsfolgen der Aufbrauchfrist oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) dd) iii), S. 319.

1865 BT-Drs. 19/25821, S. 55.

1866 BT-Drs. 19/25821, S. 55.

1867 BT-Drs. 19/25821, S. 55.

1868 So war es urspr. für § 275 Abs. 1 BGB vorgesehen, BeckOGK-BGB/*Riehm* § 275 Rn. 159.

1869 *Spätgens,* WRP 1994, 693, 969 zur Aufbrauchfrist.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

darstellen.[1870] Die hiervon erfassten Handlungen sind trotzdem rechtswidrig.

Das Gericht hat also anhand der Umstände des Einzelfalls festzustellen, wie tiefgreifend die unverhältnismäßige Härte für den Verletzer oder Dritten durch die Inanspruchnahme wäre und bis zu welcher exakten Grenze die Durchsetzung des Anspruchs deshalb beschränkt ist. Daraus folgt, dass ‚eine wenig' tiefgreifende Härte auch nur eine wenig tiefgreifende Beschränkung nach sich zieht; eine tiefgreifendere Härte eine tiefgreifendere Beschränkung.

Inhaltlich kann sich die Unverhältnismäßigkeit auf zwei verschiedene Arten auswirken.[1871] Zunächst kann die Durchsetzung in der Weise begrenzt sein, dass dem Verletzer Aufbrauchhandlungen ermöglicht werden. Der Verletzer kann dann patentverletzende Produkte und direkte Verfahrenserzeugnisse, die bis zur Verkündung des Urteils hergestellt wurden, verbrauchen. Dies stellt die geringste inhaltliche Begrenzung dar. Daneben können als stärkere Beschränkung bei entsprechend zunehmender Härte Umstellungshandlungen erforderlich sein. Diese lassen die neue Herstellung patentverletzender Produkte oder die Anwendung eines patentgeschützten Verfahrens zu. Trotz der traditionellen begrifflichen Unterscheidung zwischen Aufbrauch- und Umstellungsfrist können die Beschränkungen auch inhaltlich zusammenfallen. Je nach Lage des Falls können sowohl der Verbrauch als auch der Gebrauch zulässig sein, um die Härte auf ein verhältnismäßiges Maß abzusenken.

Daneben steht die zeitliche Komponente der Beschränkung. Je nach Härte bestimmt sich, für wie lange Aufbrauch- und/oder Umstellungshandlungen im konkreten Fall erforderlich sind, um die Härte auf ein verhältnismäßiges Maß zu reduzieren. Theoretisch sind längere oder dauerhafte Beschränkungen denkbar. Dauerhaft bedeutet in diesem Fall bis zum Ende der Schutzdauer des Patents. Für solch eine starke Beschränkung bedarf es aber einer besonderen Rechtfertigung, die sich aus der Interessensabwägung ergeben muss. Nur wenn Aufbrauch- oder Umstellungshandlungen nicht zu einer Verhältnismäßigkeit führen, werden sich Gründe finden lassen, wegen derer der Unterlassungsanspruch dauerhaft beschränkt werden kann. Dies wird nur in wenigen besonders gelagerten,

---

1870 Ibid. merkt daher für die Aufbrauchfrist an, dass es konsequenter wäre, von einem Nichtbestehen des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs für den von der Aufbrauchbewilligung erfassten Bereich zu sprechen.

1871 Siehe auch zu den Begrifflichkeiten der Aufbrauch- und Umstellfrist oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) i), S. 293.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

extremen Fallkonstellationen der Fall sein[1872] und damit faktisch gesehen wohl kaum eintreten.[1873]

Da bisher – soweit ersichtlich – keine Aufbrauchfrist im Patentrecht gewährt wurde, fehlen für eine Fristbemessung konkrete Anhaltspunkte.[1874] Ungeachtet dessen wird sich jedoch eine schematische Lösung verbieten. Maßgeblich sind stets die Umstände des Einzelfalls, die sich primär aus dem Vortrag des Verletzten ergeben werden, sofern dieser überzeugend ist.[1875] Auch im Marken- und Wettbewerbsrecht werden Aufbrauchfristen bisweilen höchst unterschiedlich festgelegt.[1876] Ein pauschaler Vergleich mit den dortigen Fristen verbietet sich; zu unterschiedlich sind die Rechtsgebiete. Denn zu berücksichtigen ist, dass schon vermeintlich kurze Fristen wegen der begrenzten Dauer des Patents eine gänzlich andere Eingriffstiefe aufweisen können.

Dabei ist es naheliegend, dass sich die inhaltliche und zeitliche Komponente beeinflussen. Werden nur weniger stark beeinträchtigende Aufbrauchhandlungen ermöglicht, so wird dies eher eine längere Frist als bei Umstellungshandlungen rechtfertigen.

bb) Entschädigungsanspruch und weitere Ansprüche

Da der Unverhältnismäßigkeitseinwand nur die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs beschränkt, sind Aufbrauch- und Umstellungshandlungen des Verletzers trotzdem rechtswidrige Patentbenutzungshandlungen. Dem Verletzten stehen also grundsätzlich alle anderen Ansprüche aus den §§ 139 ff. PatG und dem BGB zur Verfügung.[1877] § 139 Abs. 1 S. 5 PatG stellt dies für den Schadensersatz ausdrücklich klar. Diese Rechtsfolge steht im Einklang mit der zur Aufbrauchfrist ergangenen Entscheidung *Heuwer-*

1872 BT-Drs. 19/25821, S. 56.

1873 *Kühnen*, 14. Auflage, D. Rn. 582.

1874 Im Parallelverfahren zu LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe* sah der UK High Court, *Edwards Lifesciences/Boston Scientific Scimed*, [2018] F.S.R. 31 Rn. 12 ff. eine Aussetzung einer *injunction* für zwölf Monate zur Umstellung für Patienten als gerechtfertigt an. Wegen der unterschiedlichen Rechtskreise ist bei der Übernahme dieser Anhaltspunkte jedoch Zurückhaltung geboten.

1875 Vgl. *Tochtermann*, ZGE 2019, 362, 368.

1876 *Berlit*, S. 132 – je nach Umfang des vorhandenen Materials und je nach Vermögenseinbuße.

1877 BT-Drs. 19/25821, S. 55.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

bungsmaschine II[1878] und entspricht auch dem überwiegenden Verständnis des materiell-rechtlichen Charakters der Aufbrauchfrist.[1879]

Daraus folgt aber nicht, dass sich die Beschränkung des Anspruchs einfach ohne Weiteres auf die Vernichtungs- und Rückrufansprüche aus § 140a PatG überträgt.[1880] Diese setzen keinen vollständig durchsetzbaren Unterlassungsanspruch, sondern nur eine rechtswidrige Patentbenutzungshandlung voraus. Bei einer Beschränkung durch § 139 Abs. 1 S. 3 PatG liegt eine solche weiterhin vor. Vielmehr werden diese Ansprüche aber wegen den in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zu berücksichtigenden Gesichtspunkten auch nach § 140a Abs. 4 PatG entsprechend unverhältnismäßig sein.[1881]

Daneben wurde in § 139 Abs. 1 S. 4 PatG ein zwingender Entschädigungsanspruch eingeführt. Im Fall der Beschränkung des Unterlassungsanspruchs ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Zieht man den Vergleich zu § 11 GeschGehG, so handelt es sich hierbei um einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung, gerichtet auf den objektiven Wert der Bereicherung.[1882] Diese dogmatische Verordnung sorgt für Klarheit bezüglich der Grundlage der Berechnung.[1883] Diese ist dann nach der Lizenzanalogie zu bestimmen.[1884] Wollte man eine effizienzorientierte Rechtsanwendung zumindest als zulässige Gesetzeskonkretisierung ansehen, so müssten die Ausgleichszahlungen an den Patentinhaber so zu bestimmen sein, dass der Patentinhaber indifferent wird und der Verletzer immer noch den Zustand der Beschränkung präferierte.[1885] Da sich die Beschränkung der Durchsetzung des Anspruchs

---

1878 BGH, Urt. v. 2. 12. 1980 – X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 260 – *Heuwerbungsmaschine II* m. Anm. *Eichmann*.

1879 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) ii), S. 295.

1880 So jedoch zur Aufbrauchfrist Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 140a Rn. 9; *Berlit,* S. 114.

1881 Ebenso *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 578.

1882 *Ohly,* GRUR 2021, 304, 309; anders *Wagner,* GRUR 2022, 294, der den Anspruch als „aufopferungsähnlich" qualifiziert.

1883 *Ohly/Stierle,* GRUR 2021, 1229, 1234.

1884 *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 595; *Stierle,* GRUR 2019, 873, 881; *Ohly,* GRUR 2021, 304, 308; *Ohly/Stierle,* GRUR 2021, 1229, 1235. In verfassungsrechtlicher Sicht müsste dies sinnvollerweise einen vollständigen, am Verkehrswertverlust orientierten Ausgleich darstellen, dazu oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 1. b), insb. Fn. 662. Nach *Wagner,* GRUR 2022, 294, 299 solle allein der Ausschluss des Rechts auf Unterlassung kompensiert werden, der Ausgleichsbetrag sei deshalb als Zuschlag zum Schadensersatz entsprechend niedrig zu bemessen. Detailliert zur möglichen Bemessung *Hoffmann*, GRUR 2022, 286; *Ohly,* GRUR 2022, 303; *Osterrieth,* GRUR 2022, 299.

1885 Dazu und zur Effizienz als Rechtsprinzip oben, Teil 1 Kapitel 3 II. 3. b), S. 130.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

nur auf zukünftige, nach der Verkündung des Urteils vorgenommene Handlungen bezieht, sind auch nur diese für den Entschädigungsanspruch relevant.[1886] Nur ab dem Zeitpunkt der Urteilsverkündung greift die zukünftige materiell-rechtliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs und damit die entsprechende Entschädigungspflicht. Der weiterreichende Schadensersatzanspruch steht in Anspruchskonkurrenz; die Entschädigung ist nach der Differenzhypothese auf diesen anzurechnen.[1887]

Ungeachtet der Entschädigungsregelung des § 139 Abs. 1 S. 5 PatG wiederholt sich ein Manko der Aufbrauchfrist.[1888] Anders als bei der Aufbrauchfrist steht dem Verletzten zwar nun eine verschuldensunabhängige Entschädigung zu. Diesen trifft damit aber ebenso wie beim weiter bestehenden Schadensersatzanspruch das Insolvenzrisiko des Verletzers und die damit einhergehende immer noch erforderliche Rechtsverfolgung. Zur Ermittlung des Ausgleichsanspruchs sollte daher kein vollständiger Höheprozess geführt werden.[1889]

cc) Drittwirkung des Unverhältnismäßigkeitseinwands

i) In der Distributionskette

Die Rechtsfolge des Unverhältnismäßigkeitseinwands führt ebenso wie die der Aufbrauchfrist zu der weitergehenden Problematik einer Drittwirkung.[1890] *Realiter* werden Produkte und Erzeugnisse häufig über umfangreiche Liefer- und Distributionsketten veräußert. So wird beispielsweise ein patentverletzendes Medizinprodukt erst über einen oder mehrere Großhändler an viele Krankenhäuser geliefert und dort durch die Ärzte eingesetzt. Ein patentverletzendes Teil eines Fahrzeugs wird erst über einen Zulieferer an den Fahrzeughersteller geliefert. Dessen Vertragshändler werden diese Fahrzeuge dann im eigenen Namen verkaufen.

Da jedoch nur der Unterlassungsanspruch des konkret in Anspruch genommenen Verletzers beschränkt ist und auch nur dessen Durchset-

---

1886 So auch *Ohly/Stierle*, GRUR 2021, 1229, 1234 f.; *Kühnen*, 14. Auflage, D. Rn. 588, anders noch in der 13. Auflage mit Verweis auf die materiell-rechtliche Wirkung der Beschränkung.

1887 *Ohly*, GRUR 2021, 304, 308 f.

1888 Zu diesem schon oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) ee) ii), S. 323.

1889 *Kühnen*, 14. Auflage, D. Rn. 596.

1890 Vgl. zum abgeleiteten FRAND-Einwand LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 203 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

zung, würden weitere Distributionshandlungen der nachfolgenden Unternehmen ebenso eine eigene rechtswidrige Patentverletzung darstellen.[1891] Gleiches gilt im Übrigen auch für Lieferanten, die mit der Lieferung möglicherweise mittelbare Patentverletzungen begingen. Wüssten die nachfolgenden Händler also, dass die Produkte patentverletzend sind und sie durch den Verkauf eine Patentverletzung begingen, so würde keiner freiwillig die Waren des Verletzers kaufen. Für die wettbewerbsrechtliche Aufbrauchfrist hält deshalb *Spätgens* treffend fest, dass „[e]s hieße, dem Unterlassungsschuldner Steine statt Brot zu geben, gewährte man ihm zwar eine Aufbrauchfrist, verweigerte man ihm andererseits aber bei deren Wahrnehmung das Beschreiten der für ihn üblichen Distributionswege."[1892] Im Zuge dessen sieht *Spätgens* bei konsequenter Anwendung der materiell-rechtlichen Theorie in solchen Aufbrauchhandlungen jedenfalls keine rechtswidrigen Verletzungshandlungen.[1893] Hielte sich also der mit einem Abverkaufwillen handelnde Händler zeitlich und sachlich strikt an die dem Hersteller eingeräumten Abwicklungsmodalitäten der Aufbrauchfrist, so solle der gegen den Händler geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus diesem Grund scheitern.[1894]

So einfach lässt sich dieses Dilemma jedoch nicht lösen. Der Verweis auf den materiell-rechtlichen Charakter der Aufbrauchfrist ist zwar stichhaltig. Ein solches Verständnis würde aber dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers und auch der bisherigen Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist entgegenlaufen. Die Beschränkung in Form des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG soll gerade nicht zu einer Legalisierung der Verletzung führen.[1895] Wenn also schon beim Verletzer Aufbrauchhandlungen rechtswidrig bleiben, so können Benutzungshandlungen eines Dritten nicht einfach *ex machina* rechtmäßig werden, nur weil sie im Ergebnis die Aufbrauchhandlungen ermöglichen. Die Rechtswidrigkeit der Handlung bestimmt sich aus Sicht

---

1891 Genauso wie eine mittelbare Patentverletzung der vorgelagerten Unternehmen im Raum steht. Einzig unproblematisch sind Aufbrauchhandlungen, bei denen der Endverbraucher der direkte Abnehmer des patentverletzenden Produkts ist. Dessen Benutzungshandlungen sind nach § 11 Nr. 1 PatG erlaubt.

1892 *Spätgens,* WRP 1994, 693, 696 f.

1893 Ibid., 696, 698; in diese Richtung auch, aber zurecht offengelassen von *Zhu,* GRUR-Prax 2021, 193, 194.

1894 *Spätgens,* WRP 1994, 693, 697.

1895 BT-Drs. 19/25821, S. 55: „Sollte das Gericht es im Einzelfall für notwendig erachten, den Unterlassungsanspruch zu beschränken oder befristet auszuschließen, führt dies – anders als eine Zwangslizenz nach § 24 PatG – nicht zu einer Legalisierung der Patentverletzung."

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

desjenigen, der die unmittelbare beziehungsweise mittelbare Patentverletzung begeht. Sofern diesem keine eigenen Rechtfertigungsgründe oder eigenen Einwendungen zur Hand stehen, bleibt es bei einer rechtswidrigen Patentverletzungshandlung. Zu klären ist also, ob den nachgelagerten Personen in der Distributionskette solche Rechtfertigungsgründe oder Einwendungen zur Verfügung stehen.

Bei einer vertraglich vereinbarten Aufbrauchfrist ist die Lösung recht unkompliziert. Man wird gegebenenfalls unter Auslegung des Vergleichs zu dem Ergebnis kommen können, dass hierdurch ein Vertrag zugunsten nachgelagerter Personen in der Distributionskette zustande gekommen ist. Der Gegenstand der Drittbegünstigung wäre das Recht des Dritten, einen Lizenzvertrag oder wenigstens ein *pactum de non petendo* zugunsten des Dritten abzuschließen.[1896] § 328 BGB lässt eine solche Regelung ohne Weiteres zu.[1897] Die sich aus § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ergebende Beschränkung durch eine gerichtliche Entscheidung wird jedoch gerade nicht mit Zustimmung des Patentinhabers ergehen. Das Gegenteilige wird der Fall sein. Da die teilweise Klageabweisung in Form einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs anders als eine Klage aus § 24 PatG keine gestaltende Wirkung hat, kann sich aus dieser auch keine Benutzungsberechtigung ergeben.

Damit scheidet auch ein Erschöpfungseinwand des Dritten aus. Dieser ist nur dann begründet, wenn der Patentinhaber selbst oder ein mit dessen Zustimmung handelnder Dritter das patentierte Erzeugnis oder das unmittelbare Erzeugnis eines patentierten Verfahrens in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in den Verkehr gebracht hat.[1898] Bei den Aufbrauchhandlungen des Verletzers fehlt es jedoch gerade an einer solchen vertraglichen oder erzwungenen Zustimmung des Patentinhabers.[1899] Ob in der Geltendmachung und dem Erhalt des Entschädigungsanspruchs aus § 139 Abs. 1 S. 4 PatG eine Genehmigung des Inverkehrbringens zu sehen ist, scheint zweifelhaft.[1900] Vielmehr liegt es nahe, dass der Patentinhaber die Beschränkung seines Anspruchs nur duldet und mit dem Entschädigungsanspruch allein diese Beschränkung liquidieren möchte. Eine bloße

---

1896 So wohl auch *Spätgens,* WRP 1994, 693, 698.

1897 Vgl. MüKoBGB/*Gottwald* § 328 Rn. 21 f., 24.

1898 BGH, Urt. v. 21. 8. 2012 – X ZR 33/10, GRUR 2012, 1230 Rn. 29 – *MPEG-2-Videosignalcodierung*; Mes, PatG § 9 Rn. 83.

1899 So auch *Ohly,* GRUR 2021, 304, 309.

1900 Ebenso wie es das beim Schadensersatzanspruch ist, *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 68.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Duldung des Inverkehrbringens genügt für eine Erschöpfung jedoch gerade nicht.[1901]

In der urheberrechtlichen Ablösungsbefugnis des § 100 UrhG wurde für die Problematik der Drittwirkung eine eigene Regelung getroffen. So sieht § 100 S. 3 UrhG vor, dass mit der Zahlung der Entschädigung die Einwilligung des Verletzten zur Verwertung im üblichen Umfang als erteilt gilt. Bei dieser neben dem Institut der Aufbrauchfrist stehenden Maßnahme[1902] sah der Gesetzgeber die Notwendigkeit einer gesetzlichen Einwilligung als gegeben an, um die weitere Verwertung als rechtmäßig auszugestalten.[1903] Eine analoge Anwendung des § 100 S. 3 UrhG wird sich im Patentrecht jedoch verbieten.[1904] Zwar mag für die Drittwirkung eine Regelungslücke vorliegen. Diese ist jedoch nicht planwidrig. Der Gesetzgeber betonte ausdrücklich, dass die durch eine Beschränkung ermöglichte Patentverletzung – anders als bei einer patentrechtlichen Zwangslizenz – gerade nicht legalisiert werden soll.[1905] Die Klarstellung des § 139 Abs. 1 S. 5 PatG macht dies deutlich. Da der rechtliche Charakter und die Voraussetzungen der Abfindungsbefugnis des § 100 S. UrhG nicht denen einer Aufbrauchfrist sowie § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG entsprechen, liegt ferner keine vergleichbare Interessenlage vor.[1906]

Damit bleibt letztlich nur noch die Möglichkeit, dass die nachgelagerten Verletzer in der Distributionskette im Falle eines gegen sie gerichteten Verletzungsverfahrens selbst eine teilweise Klageabweisung beantragen und substantiiert zu § 139 Abs. 1 S. 3 PatG vortragen.[1907] Dieses Vorgehen führt jedoch sowohl in theoretischer als auch praktischer Sicht nur bedingt weiter: Im Rahmen des Unverhältnismäßigkeitseinwands muss in jedem Verletzungsprozess erneut eine umfassende Interessenabwägung der die nachgelagerten Verletzer oder Dritte betreffenden objektiven und subjektiven Elementen vorgenommen werden. Ein nachgelagerter Verletzer wird

---

1901 BeckOK PatR/*Ensthaler* § 9 Rn. 74a f.; *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 13 Rn. 68.

1902 LG Hamburg, Urt. v. 18. 10. 2011 – 308 O 23/11, ZUM 2012, 345; *Nordemann*, ZGE 2019, 309, 319 f.; Dreier/Schulze/*Dreier* § 100 Rn. 10; a. A. Wandtke/Bullinger/*Bohne* § 100 Rn. 4.

1903 BT-Drs. IV/270, S. 105.

1904 *Ohly*, GRUR 2021, 304, 309.

1905 BT-Drs. 19/25821, S. 55.

1906 *Ohly*, GRUR 2021, 304, 309.

1907 Alternativ kann dies der Hersteller als Streithelfer des nachgelagerten Verletzer tun, vgl. LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 Rn. 114 ff. – *Unterpixelwertinterpolation*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

zumeist branchenbedingt Kenntnis von dem vorangegangenen Verfahren sowie der Aufbrauchfrist haben und die übernommene Ware sodann in Kenntnis einer Patentverletzung weiter vertreiben. Diese vorsätzliche Patentverletzung ist aber ein starkes Indiz gegen eine Unverhältnismäßigkeit. Liegen also keine hinreichenden objektiven oder subjektiven Elemente vor, die eine Unverhältnismäßigkeit begründen, so kann sich der nachgelagerte Verletzer nur noch auf Drittinteressen berufen. Die Interessen der anderen Beteiligten dieser Liefer- und Distributionsketten können aber alleinig unter dem strengen Maßstab einer schwerwiegenden Grundrechtsbeeinträchtigung berücksichtigt werden. Diese könnte gegebenenfalls darin liegen, dass der ursprüngliche Verletzer als Dritter ohne Aufbrauchfrist des Händlers seine notwendigen Aufbrauchhandlungen nicht vornehmen kann und somit wie bei einer vollumfänglichen Verurteilung von einer ungerechtfertigten Härte getroffen würde. Diese Lösung funktioniert jedoch nur, wenn man – wie in dieser Arbeit vertreten – auch Interessen einer einzelnen Person als Drittinteressen versteht.[1908] Sähe man hingegen Drittinteressen nur als Allgemeininteressen eines gewissen Kollektivs an, so könnte das Interesse des ursprünglichen Verletzers nicht berücksichtigt werden. Einfacher gelagert sind damit nur solche Fälle, bei denen eine Unverhältnismäßigkeit des Anspruchs schon im ursprünglichen Verletzungsverfahren wegen Drittinteressen (beispielsweise von Patienten) bestand. Diese Drittinteressen werden zumeist auch beim nachfolgenden Händler vorliegen. Nimmt man solch einen Fall an, so scheint es auch geboten, den Entschädigungsanspruch innerhalb der Verletzerkette gleich dem Schadensersatz zu beschränken und nicht zu kumulieren.[1909]

Daraus folgt jedoch, dass der Unverhältnismäßigkeitseinwand in der Distributionskette kein Automatismus ist, der eine unbillige Härte ohne weitere Prüfung auf den Anspruch gegen nachfolgende Teile der Distributionskette überträgt. Die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs ist nicht die zweckgebende Rechtfertigung seiner selbst. Selbst eine Indizwirkung des vorherigen Unverhältnismäßigkeitseinwands sollte nur mit Vorsicht angenommen werden.[1910] Grundsatz ist und bleibt, dass das Interesse des Verletzten an der Unterlassung überwiegt. Dieser Ansatz darf nicht vorschnell mit einer indiziellen Wirkung oder einem bloßen Verweis auf ein anderes Rechtsverhältnis überwunden werden.

1908 Oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) iii) (d), S. 363.
1909 *Ohly/Stierle*, GRUR 2021, 1229, 1237.
1910 So aber ibid., 1237.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Trotz einer realistisch bestehenden Möglichkeit eines Unverhältnismäßigkeitseinwandes wird sich ein nachgelagerter Verletzer deshalb vielfach Unsicherheiten ausgesetzt sehen. Die hohen Anforderungen des Unverhältnismäßigkeitseinwands, die nicht vorhersehbare Beurteilung des Gerichts und das nicht zu vernachlässigende Kostenrisiko eines Prozesses können die nachgelagerten Händler maßgeblich beeinflussen. M Händler würden in einem solchen Fall die Konfrontation scheuen, auf eine Distribution verzichten und die gewährte Aufbrauchfrist so *ad absurdum* führen.[1911]

Im Ergebnis kann die Beschränkung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG hierdurch in gewissen Konstellationen die eigentlich erdachte Wirkung verlieren. Dass dem Verletzer so tatsächlich Steine anstatt Brot gereicht werden, ist vom Gesetzgeber hingenommen worden und spiegelt damit in anschaulicher Weise den Grundsatz des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs sowie den starken Patentschutz wider. Der Verletzer sollte sich also tunlichst bemühen, mit dem Patentinhaber eine vertragliche Aufbrauchfrist zu vereinbaren, die eine Distribution ermöglicht. Jedenfalls bei einer offensichtlichen Unverhältnismäßigkeit könnte auch das Gericht auf eine gütliche Einigung hinwirken.[1912]

ii) Für den Rechtsnachfolger des Verletzers

Eine ähnliche Frage tritt auch im Rahmen der Rechtsnachfolge auf.[1913] Hier gilt es zu klären, ob sich der Rechtsnachfolger des Verletzers auf die Beschränkung der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs berufen kann, die seinen Rechtsvorgänger betraf. Auf den ersten Blick scheint es nahezuliegen, dass er ebenso wie sein Vorgänger Aufbrauchhandlungen vornehmen darf. Die Antwort auf diese Frage hängt jedoch maßgeblich davon ab, ob man eine gesetzliche Unterlassungsschuld grundsätzlich als personengebunden ansieht.[1914]

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung und einem großen Teil des Schrifttums sei die gesetzliche Unterlassungsschuld wegen der tatbestandsmäßig erforderlichen Wiederholungsgefahr in der Tat höchstpersönlicher

---

1911 So auch *Ohly,* GRUR 2021, 304, 309; *Zhu,* GRUR-Prax 2021, 193, 195.
1912 Vgl. *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 11 zum Wettbewerbsrecht.
1913 Hierzu schon *Zhu,* GRUR-Prax 2021, 193, 194 f.
1914 Ausführlich dazu *Mels/Franzen,* GRUR 2008, 968.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Natur.[1915] Kommt es während eines anhängigen Verletzungsprozesses zu einer Rechtsnachfolge bezüglich des Verletzungsgegenstands, so kann der Unterlassungsanspruch gegenüber dem in den Rechtsstreit einrückenden Rechtsnachfolger nur dann weiterverfolgt werden, wenn dieser eigene Verletzungshandlungen begeht oder eine Erstbegehungsgefahr begründet.[1916] Ist dies gegeben, so kann sich eine Unverhältnismäßigkeit auch nur noch aus den Gesichtspunkten ergeben, die in der Person des Rechtsnachfolgers vorliegen. Kommt es erst nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens zu einer Rechtsnachfolge, folgt aus der höchstpersönlichen Natur des Unterlassungsanspruchs, dass sich die Rechtskraft des Urteils nicht nach § 325 Abs. 1 ZPO auf den Rechtsnachfolger erstreckt und der Titel auch nicht nach §§ 727, 729 ZPO umgeschrieben werden kann.[1917] Damit ist der Rechtsnachfolger nicht mehr zur Unterlassung verpflichtet, kann sich aber auch nicht auf die Beschränkung der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs berufen. Veräußert er die patentverletzenden Produkte dennoch, so entsteht eine neue Unterlassungsschuld, der er in einem Verletzungsprozess einen eigenen Unterlassungseinwand entgegenhalten kann. Anders als die patentrechtliche Zwangslizenz[1918] ist die Beschränkung der Durchsetzung nach § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nach diesem Verständnis also nicht übertragbar.

Ginge man hingegen von einer unternehmerischen Kontinuität der gesetzlichen Unterlassungsschuld aus,[1919] so böte sich ein differenziertes Bild: Während des Prozesses könnten bei fortbestehender Wiederholungsgefahr die Gesichtspunkte des Rechtsvorgängers bei der Interessenabwägung übernommen und eine Gesamtabwägung vorgenommen werden. Träte die Rechtsnachfolge nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens ein, so würden das rechtskräftige Urteil und damit auch die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs für und gegen den Rechtsnachfolger wirken. Dieser könnte Aufbrauchhandlungen vornehmen und müsste in der Kon-

---

1915 BGH, Urt. v. 16. 3. 2006 – I ZR 92/03, GRUR 2006, 879 - *Flüssiggastank*; Urt. v. 26. 4. 2007 – I ZR 34/05, GRUR 2007, 995 Rn. 11 – *Schuldnachfolge* (jeweils Wettbewerbsrecht); BeckOK PatR/*Pitz* § 139 Rn. 45; *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 497.

1916 *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 499.

1917 *Mels/Franzen*, GRUR 2008, 968, 970.

1918 Siehe § 24 Abs. 7 PatG, nur zusammen mit dem Betrieb, in dem das Patent ausgeübt wird.

1919 Umfassend *Mels/Franzen,* GRUR 2008, 968, 970 ff. m. w. N.; hinsichtlich der Wiederholungsgefahr differenzierend *Haedicke/Timmann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 81.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

sequenz auch die Entschädigung weiterzahlen. Änderten sich jedoch wegen der Rechtsnachfolge auch die eine Unverhältnismäßigkeit begründenden Umstände, so könnte sich der Verletzer gegen das rechtskräftige Urteil nicht mehr zu Wehr setzen.[1920]

Die Rechtsnachfolge führt nicht nur vielfach zu einer Zäsur in der betrieblichen Leistungs- und Weisungsbefugnis in einem Unternehmen,[1921] sondern kann sich auch auf die für § 139 Abs. 1 S. 3 PatG relevante Interessenlage auswirken. Dies spricht dafür, die Unterlassungsschuld als höchstpersönlich anzusehen und deshalb eine Rechtsnachfolge in die beschränkte Durchsetzung abzulehnen.[1922]

c) Durchsetzung

aa) Darlegungs- und Beweislast

Auch wenn es sich bei § 139 Abs. 1 S. 3 PatG um eine Einwendung handelt, trifft den Verletzer wie schon bei der Aufbrauchfrist trotzdem die umfassende Darlegungs- und Beweislast für eine Unverhältnismäßigkeit.[1923] Die Mehrheit der Abwägungsgesichtspunkte wird in seiner Sphäre liegen und ist nicht gerichtsbekannt. Deshalb wird es nicht ausreichend sein, lediglich abstrakt zu etwaigen Härten oder einer Unverhältnismäßigkeit vorzutragen. Die bisherige Analyse der Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist zeigt, dass ein nicht unerheblicher Teil des jeweiligen Beklagtenvortrags zumeist schon unsubstantiiert war. Wenn kein entsprechender Vortrag erfolgt, muss sich das Gericht zwar bei Anhaltspunkten mit der Unverhältnismäßigkeit befassen, kann eine tiefergehende Erörterung jedoch in aller Regel dahinstehen lassen.[1924] Wird erstmals im Revisionsverfahren eine Unverhältnismäßigkeit hervorgebracht, so müssen die der Abwägung zu-

---

1920 Vgl. *Kühnen*, 14. Auflage, D. Rn. 609.

1921 Urt. v. 26. 4. 2007 – I ZR 34/05, GRUR 2007, 995 Rn. 14 – *Schuldnachfolge*.

1922 In diese Richtung auch *Zhu*, GRUR-Prax 2021, 193, 195.

1923 Hiervon geht auch die Gesetzesbegründung aus, BT-Drs. 19/25821, S. 53, 55.

1924 Gerade nicht von der Beklagten vorgetragen in LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 113 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*; vgl. auch LG München I, Urt. v. 30. 10. 2020 – 21 O 11384/19, GRUR-RS 2020, 50637 Rn. 111 – *Lizenzverhandlung*; OLG Karlsruhe, Urt. v. 2. 2. 2022 – 6 U 149/20, GRUR-RS 2022, 9468 Rn. 206 – *Steuerkanalsignalisierung II*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

grunde zu legenden Tatsachen entweder unstreitig oder in den Tatsacheninstanzen festgestellt worden sein.[1925]

An dieser Stelle sei erneut hervorgehoben, dass das Gericht keine Amtsermittlung vorzunehmen hat. Maximal kann eine allgemeine Hinweispflicht in den Grenzen des § 139 ZPO bestehen, wenn sich hinreichende Anhaltspunkte der Einwendung aus dem Vortrag der Parteien ergeben.[1926] Zu berücksichtigen ist jedoch, dass es sich bei Patentverletzungsverfahren um Anwaltsprozesse handelt, sodass es nahe liegt, eine Hinweispflicht entsprechend zu reduzieren.[1927] Ohne hinreichenden Vortrag des Beklagten müssen sich also faktisch weder der Kläger noch das Gericht mit einer Unverhältnismäßigkeitseinwand auseinandersetzen.

bb) Ausspruch, Kostenfolge und sich verändernde Umstände

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit ist der Schluss der letzten mündlichen Verhandlung.[1928] Sofern die Inanspruchnahme unverhältnismäßig ist, hat das Gericht wie bei der Aufbrauchfrist Beginn, Dauer, Umfang und den genauen Inhalt der Beschränkung festzulegen.[1929] Die Angabe einer ‚angemessenen' Aufbrauchfrist im Urteil ist nicht ausreichend. Vielmehr ist diese zeitlich konkret zu bemessen.[1930] Wenn Aufbrauch- oder Umstellungshandlungen vorgesehen sind, so sind diese umfassend inhaltlich zu umschreiben, sodass Art und Umfang aus den Urteilsgründen, gegebenenfalls unter Hinzuziehung der Antragsbegründung ermittelt werden können.

Da es sich bei der Beschränkung des Unterlassungsanspruchs nach § 139 Abs. 1 S. 3 PatG um eine teilweise Klageabweisung handelt, richten sich die Kosten nach § 92 ZPO. Da die Zuvielforderung des Klägers jedenfalls bei einer rein temporären Beschränkung häufig verhältnismäßig gering ausfallen wird und keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat, wird sich die Kostenfolge zumeist aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO ergeben, sodass dem Kläger kostenmäßig keine Nachteile ergehen.[1931] Wird der

1925 BGH, Urt. v. 7. 4. 2022 – I ZR 143/19, GRUR-RS 2022, 10457 Rn. 59 – *Knuspermüsli II* m. w. N.
1926 Vgl. *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 10.
1927 Str., vgl. Musielak/Voit/*Stadler* § 139 Rn. 6; hierzu *Grohmann*, S. 64 f. m. w. N.
1928 *Schacht,* GRUR 2021, 440, 442.
1929 *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 16.
1930 *Berlit,* S. 131 zur Aufbrauchfrist.
1931 Siehe Nachw. in Fn. 1554.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Unterlassungsanspruch vollständig und dauerhaft beschränkt, so hat der Kläger die Kosten nach § 92 Abs. 1 ZPO teilweise zu tragen.[1932]

Verändern sich nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung die Umstände, die den Unverhältnismäßigkeitseinwand begründen, so kann der Beklagte diese im Wege der Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO geltend machen.[1933] Verändern sich die Umstände nachträglich zu Gunsten des Klägers, so kann dieser gegen die rechtskräftig festgestellte Beschränkung nicht mehr vorgehen.[1934] Ist das Urteil noch nicht in Rechtskraft erwachsen, so kann für oder gegen eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs Berufung oder Revision eingelegt werden, sofern deren entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.[1935]

cc) Im einstweiligen Rechtsschutz

Schon beim Institut der Aufbrauchfrist äußert die wettbewerbsrechtliche Literatur teilweise dogmatische Bedenken hinsichtlich einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs im einstweiligen Verfügungsverfahren.[1936] Dies kann jedoch nicht überzeugen. Eine Aufbrauchfrist kann theoretisch auch im einstweiligen Verfügungsverfahren beachtlich sein.[1937] Hiervon gingen vor der Reform schon das Landgericht Düsseldorf und das Landgericht München I aus.[1938] Gleiches muss für den Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG gelten.[1939] Bei diesem handelt sich

---

1932 Anders als *Schellhorn*, S. 285 für die Rechtslage vor der Reform annimmt, wird der Kläger nicht die gesamten Prozesskosten nach § 91 Abs. 1 ZPO zu tragen haben, da er trotzdem mit seinen Anträgen auf Schadensersatz, Entschädigung sowie Auskunft und Rechnungslegung obsiegen wird.

1933 Vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25. 11. 2019 – 2 W 15/19, GRUR-RS 2019, 39470 Rn. 6 – *Bakterienkultivierung* zur Unverhältnismäßigkeit des Rückrufanspruchs; *Kühnen*, 14. Auflage, D. 608.

1934 Ibid. Rn. 609.

1935 *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts*, § 91 Rn. 17 zur Aufbrauchfrist.

1936 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) ii), S. 295.

1937 So geprüft, aber abgelehnt in LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 70 ff. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1938 LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 – *Halterahmen für Steckverbinder*; LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; so auch Busse/Keukenschrijver/*Weber* § 139 Rn. 93.

1939 LG Hamburg Urt. v. 22. 11. 21 – 315 O 211/21, GRUR-RS 2021, 38014 Rn. 107 – *3D-Drucker*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

um eine materiell-rechtliche Beschränkung. Da die einstweilige Verfügung nicht über die bloße Sicherung des Individualanspruchs hinausgehen darf, hat die anerkennende Kammer im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung nach § 938 Abs. 1 ZPO grundsätzlich auch den Unverhältnismäßigkeitseinwand bei entsprechenden Anhaltspunkten zu prüfen.[1940]

Ebenso wie bei der Aufbrauchfrist werden hier aber faktisch noch geringere Chancen für einen Erfolg des Einwands bestehen als im Hauptsacheverfahren. Vielfach werden der Verfügungsgrund und die Interessen des Rechtsinhabers bei der vorzunehmenden Abwägung gegen eine Beschränkung sprechen. Da die Voraussetzungen einer einstweiligen Verfügung im Patentrecht noch strenger als in anderen Rechtsgebieten sind, scheint selbst eine nur äußerst kurze Beschränkung des Anspruchs im einstweiligen Verfügungsverfahren nur in absoluten Ausnahmefällen denkbar.[1941] Dies bedeutet aber nicht, dass eine Prüfung der Unverhältnismäßigkeit im einstweiligen Verfügungsverfahren einfach ausfallen kann.[1942] Schon vor der Reform nahmen das Landgericht Düsseldorf und Landgericht München I eine – dem Verfahrenscharakter angepasste – Interessenabwägung vor. Dieser Ansatz gilt unverändert für § 139 Abs. 1 S. 3 PatG. Bei entsprechendem Tatsachenvortrag sind deshalb die Interessen des Verletzers und Verletzten gegeneinander abzuwägen, wobei die Besonderheiten des einstweiligen Verfügungsverfahrens zu berücksichtigen sind.

dd) Aus anwaltlicher Sicht

Aus Sicht des Anwalts birgt der Unverhältnismäßigkeitseinwand gewisse Risiken. Um Beratungsfehler zu vermeiden, sollte ein Mandant bei Anhaltspunkten einer Unverhältnismäßigkeit auf den Einwand, die Darlegungs- und Beweislast sowie die Entschädigungspflicht hingewiesen wer-

---

1940 *Berlit,* S. 17 zur Aufbrauchfrist.

1941 *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 225 f.

1942 Missverständlich ist der Hinweis des LG Hamburg Urt. v. 22. 11. 2021 – 315 O 211/21, GRUR-RS 2021, 38014 Rn. 107 – *3D-Drucker* auf ein vorhandenes Ermessen bei der Umstellungsfrist. § 938 ZPO stellt die Inhaltsbestimmung der zu erlassenden Ermessung nicht in das freie Ermessen des Gerichts, sondern normiert einen Beurteilungsspielraum, wobei das Gericht diesen durch eine fallbezogene Ausfüllung der gesetzlichen Wertung zu determinieren hat, MüKoZPO/*Drescher* § 938 Rn. 4.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

den. Gleichzeitig sollten die erforderlichen Ausweichmaßnahmen wie Umstellungshandlungen und Lizenzbemühungen aufzeigt werden.[1943]

Sinnvoll ist es aus diesem Grund trotz der Ausgestaltung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG als Einwendung schon in der Klageerwiderung eine teilweise Klageabweisung zu beantragen. Dies kann mit einem entsprechend inhaltlich klar umrissenen Antrag geschehen.[1944] Auch der Nebenintervenient kann entsprechend zum Unverhältnismäßigkeitseinwand vortragen,[1945] sofern er dabei die Grenzen des § 67 ZPO einhält.

Da die Darlegungs- und Beweislast auch im einstweiligen Verfügungsverfahren die Verfügungsbeklagte trifft, sollte der Unverhältnismäßigkeitseinwand in einem solchen Fall schon in einer entsprechenden Schutzschrift vorgebracht und glaubhaft gemacht werden. Der Kläger hingegen muss seinen Entschädigungsanspruch gesondert als Feststellungantrag verfolgen.

ee) Sicherheitsleistung

Gleichzeitig sollte sich die beklagte Partei Gedanken über eine Sicherheitsleistung machen. Das Gesetz sieht eine solche nicht ausdrücklich vor; insbesondere ist die Beschränkung des Unterlassungsanspruch auch nicht von einer Sicherheitsleistung bedingt.[1946] Da das Gesetz die bei der Interessenabwägung zu berücksichtigenden Gesichtspunkte jedoch nicht abschließend geregelt hat, sollte eine hinterlegte Sicherheitsleistung wie bei der patentrechtlichen Zwangslizenz nicht unberücksichtigt bleiben.[1947] Auch dort kann das Angebot einer Sicherheitsleistung bei der Angemessenheit des Angebots ausschlaggebend sein.[1948] Gerade wenn der zu zah-

---

1943 Vgl. *Nieder*, in: FS Rojahn (2020), 185, 196.

1944 Bspw.: „beantrage, der Beklagten eine Aufbrauchfrist bis zum Abschluss der Auslieferung der streitgegenständlichen [Gegenstände] mit der Bezeichnung [X], die bis zu einem Zeitpunkt von [X] Monaten nach dem Tag der Verkündung eines der Klage stattgebenden Urteils hergestellt wurden, einzuräumen. Innerhalb dieses Zeitraums ist der Beklagten zugleich zu gestatten, bereits hergestellte, aber noch nicht ausgelieferte und/oder verkaufte [Gegenstände] an Abnehmer zu liefern, aber auch bis zu dem genannten Zeitpunkt bereits bestellte [Gegenstände] herzustellen."

1945 Vgl. LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 Rn. 115 ff. – *Unterpixelwertinterpolation*.

1946 Dafür plädierte noch *Kühnen*, 13. Auflage, D. Rn. 555.

1947 *Schacht*, GRUR 2021, 440, 446.

1948 Oben, Teil 2 Kapitel 7 I. 2. a), S. 248.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

lende Entschädigungsanspruch aus § 139 Abs. 1 S. 4 PatG potentiell hoch ausfallen wird, scheint es angesichts des verbleibenden Insolvenzrisikos des Verletzten angezeigt, eine entsprechende Sicherheitsleistung als maßgeblichen und damit erforderlichen Faktor in die Interessenabwägung miteinzubeziehen.

4. Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht

Es sprechen keine Gründe gegen eine Unvereinbarkeit der neu eingefügten Sätze des § 139 Abs. 1 PatG mit höherrangigem Recht. Wie in Kapitel 3 beleuchtet stand es dem Gesetzgeber aus Sicht des nationalen Verfassungsrechts offen, eine Beschränkung des Abwehrrechts durch eine Inhalts- und Schrankenbestimmung zu treffen.[1949] Eine solche stellt § 139 Abs. 2 S. 3 bis 5 PatG dar.[1950] Ob die Inhalts- und Schrankenbestimmung tatsächlich aus verfassungsrechtlicher Sicht zwangsweise ausgleichspflichtig hätte ausgestaltet werden müssen, ist fraglich.[1951] Die noch flexible Lösung des RefE hätte wohl auch genügt, um die im Einzelfall unverhältnismäßige Belastung des Rechtsinhabers auf ein verfassungsrechtlich akzeptables Maß abzusenken. Die Gewähr einer Entschädigung bei der Beschränkung des Unterlassungsanspruchs entspricht den historischen Grundlagen, nach denen eine Beschränkung des Rechts zumeist entschädigt wurde. Mit Blick auf andere Regelungen wie § 100 UrhG oder § 11 GeschGehG[1952] ist die Ausgleichspflicht des § 139 Abs. 2 S. 4 PatG systemgerecht und kommt damit auch der Einheit der Rechtsordnung zugute.

In der Normierung des Unverhältnismäßigkeitseinwands liegt kein Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Übermaßverbot vor. Mit der Kodifizierung eines solchen Einwands und dem damit verfolgten Zweck des Ausgleichs gegenläufiger privater Interessen bewegt sich der Gesetzgeber jedenfalls in den durch das Verfassungsrecht gezogenen Grenzen.[1953] Die Geeignetheit der Maßnahme lässt sich – trotz gewisser Probleme hinsicht-

---

1949 Oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 1. b), S. 137.

1950 Gleiches gilt für die Zwangslizenz nach § 24 PatG, dazu oben, Teil 2 Kapitel 7 I. 2. b), S. 251.

1951 Zur ausgleichspflichtigen Inhalts- und Schrankenbestimmung, oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 1. b), S. 137.

1952 Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019, BGBl. 2019 I, S. 466.

1953 Zum legitimen Zweck aus Sicht der förmlichen Gesetzgebung BeckOK GG/*Huster/Rux* Art. 20 Rn. 193.1; Dürig/Herzog/Scholz/*Grzeszick* Art. 20 Rn. 111.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

lich des Inhalts und der Folgen der Norm – nicht abstreiten.[1954] Die Norm fördert diesen Zweck jedenfalls. Auch an der Erforderlichkeit und Angemessenheit der Reglung ist aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht zu zweifeln, sofern man den Ausnahmecharakter, den Vorrang der zeitlichen Befristung, die ausbleibende Legalisierung der Patentverletzung und die finanzielle Entschädigung berücksichtigt.[1955] Da den Gerichten eine umfassende Abwägung nicht abschließender Gesichtspunkte offengelassen ist, können diese bei der Auflösung von Dysfunktionalitäten vorrangig mildere Mittel bei der einfachgesetzlichen Abwägung berücksichtigen.[1956]

Da die Norm trotz unbestimmter, generalklauselartiger Rechtsbegriffe unter Berücksichtigung der bisher ergangenen Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist der Auslegung zugänglich ist, ist auch von einer hinreichenden Bestimmtheit der Norm auszugehen.[1957]

Dass § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG zu rechtswidrigen Teilenteignungen durch Gerichte im Rahmen eines Zivilprozesses führt, ist nicht ersichtlich.[1958] Eine Enteignung ergeht in Erfüllung öffentlicher Interessen. Inhalts- und Schrankenbestimmung dienen dem Ausgleich privater Interessen, zu denen auch die Interessen anderer Grundrechtsträger zählen. Andernfalls müsste in jeder nachbarrechtlichen Regelung, in jeder Vollstreckungsmaßnahme schon eine Enteignung gesehen werden. Diese erfolgen aber primär, um einen befriedeten Ausgleich privater Interessen zu ermöglichen.[1959] Selbst bei der Umformung subjektiver Rechte steht es dem Gesetzgeber frei, die individuelle Rechtsposition ohne Enteignung festzulegen, ohne damit gleichzeitig gegen die Eigentumsgarantie zu verstoßen.[1960] Dass durch eine temporäre Beschränkung des Unterlassungsanspruchs gegen Entschädigung bei umfassender Interessenabwägung im Einzelfall der Kernbereich der Eigentumsgarantie ausgehöhlt wird, ist abwegig.[1961]

1954 Zur Geeignetheit BeckOK GG/*Huster/Rux* Art. 20 Rn. 194.

1955 Generell zur Erforderlichkeit und Angemessenheit Dürig/Herzog/Scholz/*Grzeszick* Art. 20 Rn. 113 ff.; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke/*Hofmann* Art. 20 Rn. 72 f.

1956 Dazu unten, Teil 3 Kapitel 10 I, S. 446.

1957 Dürig/Herzog/Scholz/*Grzeszick* Art. 20 Rn. 62.

1958 So aber *Kessler,* Mitt. 2020, 108, 111.

1959 Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 644 m. w. N.

1960 BVerfG Urt. v. 15. 1. 1974 – I BvL 5/70, BeckRS 1974, 104366 Rn. 28. Dies gilt, sofern dabei auch das Rechtsstaatsprinzip berücksichtigt wird.

1961 Vgl. zum Verbot der Aushöhlung des Kernbereichs der Eigentumsgarantie durch Inhalts- und Schrankenbestimmungen BVerfG, Urt. v. 22. 11. 1994 – 1 BvR 351/91, NJW 1995, 511.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Etwaige Verstöße gegen das Unionsrecht, insbesondere gegen die DurchsetzungsRL sind ebenfalls nicht ersichtlich. Weder der Unverhältnismäßigkeitseinwand noch die Entschädigungsregelung orientieren sich am Ablösungsrecht des Art. 12 DurchsetzungsRL. Dies war aber auch nicht erforderlich. Bei Art. 12 DurchsetzungsRL handelt es sich um eine rein fakultative Norm.[1962] Die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG steht ebenfalls mit dem TRIPS-Übereinkommen in Einklang. Für eine solche Beschränkung ist – wenn überhaupt – Art. 30 TRIPS, nicht Art. 31 TRIPS relevant.[1963] Die in Kapitel 3 vorgenommene Auslegung des Art. 30 TRIPS legt nahe, dass dessen Anwendungsbereich schon nicht eröffnet ist.[1964] Denn der Einwand ist nicht als eine das gesamte Ausschließlichkeitsrecht selbst einschränkende Ausnahme wie ein Vorbenutzungsrecht oder Versuchsprivileg ausgestaltet. Nur solche Ausnahmen sind an Art. 30 TRIPS zu messen. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand führt auch nicht dazu, dass der Unterlassungsanspruch gegen den Effektivitätsgrundsatz des Art. 41 Abs. 1 S. 1 TRIPS verstößt. Durch die hohen Hürden des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG und den zwingenden Entschädigungsanspruch bleibt die effektive Wirkung des Durchsetzungssystems erhalten.

5. Zwischenergebnis

Mit der Reform des 2. PatModG normierte der Gesetzgeber jüngst eine ausdrücklich den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch betreffende Ausübungsschranke und Stellschraube. Die neu eingefügten Sätze 3 bis 5 des § 139 PatG sollten eine gesetzgeberische Klarstellung der seit der *Wärmetauscher*-Entscheidung bestehenden Rechtslage darstellen. Die Regelung wurde während des gesamten Gesetzgebungsverfahrens in Wortlaut und Begründung mehrfach abgeändert. Am Ende wurde ein Mehr zur bisherigen Rechtslage geschaffen.

In seiner finalen Fassung ist § 139 Abs. 1 S. 3 PatG als von Amts wegen zu berücksichtigende Einwendung ausgestaltet. Der Wortlaut, aber vor allem die Genese der Norm zeigen, dass es sich nicht um eine Einrede handelt. Gleichwohl folgt hieraus, dass der Verletzer detailliert zur Unverhältnismäßigkeit vortragen muss. Damit eine solche Unverhältnismäßigkeit vorliegt, bedarf es einer umfassenden Interessenabwägung unter

1962 Oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 2. b) aa) ii), S. 144.
1963 Oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 3. b) bb), S. 158.
1964 Oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 3. b) aa), S. 157; ebenso *Ohly,* GRUR 2021, 304 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Berücksichtigung des jeweiligen Falls. Bei dieser werden grundsätzlich die Interessen des Verletzten an der Gewähr des Anspruchs und somit an der Durchsetzung seines Ausschließlichkeitsrechts überwiegen.

Da die Norm selbst keine Regelbeispiele oder Kriterien nennt, können verschiedene Gesichtspunkte bei der Interessenabwägung berücksichtigt werden. Anhand der zur Aufbrauchfrist ergangenen Rechtsprechung und der sich hieran orientierten Gesetzesbegründung können jedoch relevante Faktoren identifiziert werden. Als objektive Elemente können die wirtschaftliche Härte für den Verletzer, die Komplexität des Liefergegenstandes und patentbezogene Faktoren berücksichtigt werden. Auf Seite der subjektiven Elemente kann ein fehlendes schutzwürdiges Eigeninteresse des Verletzten relevant werden. Auf Seite des Verletzers können Verschuldensgesichtspunkte und Ausweichmöglichkeiten entscheidend sein, die der Verletzer treffen muss, sobald eine Verurteilung wahrscheinlich ist.

Anders als es das bisherige Verständnis der patentrechtlichen Literatur und Rechtsprechung nahegelegt hat, sind auch Drittinteressen bei der Abwägung zu berücksichtigen. Anzulegen ist dabei ein sehr strenger Maßstab. Die Beeinträchtigung von Grundrechten Dritter durch das Unterlassungsgebot muss für diese eindeutig eine solche Härte darstellen, die ausnahmsweise die uneingeschränkte Anerkennung des ausschließlichen Rechts und die Interessen des Patentinhabers zurücktreten lassen. Je werthaltiger das Grundrecht ist und je mehr Grundrechtsträger beeinträchtigt sind, desto eher spricht eine Beeinträchtigung für eine Unverhältnismäßigkeit. Unter Drittinteressen können jedoch in seltenen Fällen auch Interessen einzelner Dritter berücksichtigt werden.

Der Unverhältnismäßigkeitseinwand wirkt wie die Aufbrauchfrist materiell-rechtlich und schränkt den Unterlassungseinspruch teilweise ein. In der Wirkung wird jedoch nur die zukünftige Durchsetzung des Anspruchs beschränkt. Die so ermöglichten Aufbrauch- und Umstellungshandlungen sind weiterhin rechtswidrig. Neben allen weiteren Ansprüchen aus §§ 139 ff. PatG steht dem Verletzten nun auch nach § 139 Abs. 1 S. 4 PatG ein eigenständiger Entschädigungsanspruch zu.

Eine Drittwirkung entfaltet der Einwand der Unverhältnismäßigkeit nicht. Ein Dritter in der Distributionskette kann sich weder auf eine vertragliche Einwilligung noch auf eine Erschöpfung berufen. Eine Analogie zur Ablösungsbefugnis des § 100 UrhG scheidet ebenso aus. Der Dritte kann lediglich einen eigenen Unverhältnismäßigkeitseinwand in seinem Verletzungsverfahren erheben. Dies ist mit nicht unbeträchtlichen Risiken verbunden; diese Folge ist letztlich vom Gesetzgeber gewollt. Der Rechtsnachfolger eines Verletzers kann sich wegen der höchstpersönlichen Natur

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

des Unterlassungsanspruchs nicht auf dessen beschränkte Durchsetzung berufen.

Für den Unverhältnismäßigkeitseinwand trifft den Verletzer eine umfassende Darlegungs- und Beweislast. Nur dann kann sich das Gericht sinnvollerweise mit diesem befassen. Der Einwand ist auch im einstweiligen Verfügungsverfahren zu berücksichtigen. Hier sind die Voraussetzungen jedoch noch strenger als im Hauptsacheverfahren. Der Verletzer sollte grundsätzlich eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Die neu eingefügten Sätze des § 139 Abs. 1 PatG sind auch mit höherrangigem Recht vereinbar. Aus verfassungsrechtlicher Sicht liegt eine Inhalts- und Schrankenbestimmung vor, keine Enteignung. Gegen Unions- oder Völkerrecht verstößt der Unverhältnismäßigkeitseinwand ebenso wenig.

IV. Der kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand

Die Durchsetzung eines Patents kann sich als Missbrauch einer Machstellung darstellen und deshalb dysfunktional sein.[1965] Kartell- und Patentrecht können dabei in drei Konstellationen zusammenstoßen und sich so auf den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch auswirken. Da sich der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Laufe der Zeit zu einer Spezialmaterie mit vielen offenen Fragen und Detailproblemen entwickelt hat, soll es hier bei einer kurzen Übersicht der Grundeinordnung bleiben. Die Fallkonstellationen der Ausübungsschranken lassen sich in drei Kategorien untergliedern. Zunächst gibt es Fälle, in denen kein SEP durchgesetzt wird (1.). Dann gibt es Fälle, in denen ein SEP durchgesetzt wird, der Patentinhaber jedoch keine Lizenzbereitschaftserklärung[1966] (FRAND-Verpflichtungserklärung) gegenüber einer Normungsorganisation abgegeben hat (2.). Und schließlich fällt ein Großteil aller Fälle in die Kategorie, in denen ein SEP mit FRAND-Verpflichtungserklärung durchgesetzt wird (3.)

1965 Zu der Dysfunktionalität oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. c) bb), S. 201.

1966 In dieser Selbstverpflichtungserklärung erklärt sich der an der Normung mitarbeitende Schutzrechtsinhaber bereit, Lizenzsuchenden Lizenzen zu Bedingungen zu erteilen, die fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) sind; generell hierzu *Fuchs,* in: FS Ahrens (2016), 79 ff.; *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn 328 ff.; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 345 ff.; *McGuire,* GRUR 2018, 128.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

1. Kein standardessentielles Patent

Handelt es sich bei dem Patent nicht um ein SEP, so kann dennoch die Frage auftauchen, ob der Patentinhaber mit der Ausübung seines Ausschließlichkeitsrechts und damit seines Unterlassungsanspruchs seine Monopolstellung missbraucht. Schon das Reichsgericht stellte fest, dass dem „allgemeinen Satze, daß es gegen die guten Sitten verstoße, wenn der Inhaber einer Monopolstellung seine Macht dazu mißbrauche, anderen unbillige und unverhältnismäßige Bedingungen vorzuschreiben […] auch auf dem Gebiete des Patentrechts die Anerkennung nicht zu versagen [ist].“[1967] Gleichwohl dürfe die Grenze bei der Ausnutzung des Patentschutzes nicht zu eng gesteckt werden, weil dem Patentinhaber für seine Erfindung und dem damit verknüpften Aufwand an Mühe, Gefahr und Kosten ein gebührender Lohn zukomme.[1968] Das Oberlandesgericht Frankfurt ging im Jahr 1949 grundlegend davon aus, dass sich aus § 826 BGB oder § 1 UWG ein Kontrahierungszwang bei einem schuldhaften Monopolmissbrauch ergeben könne.[1969] Mit der Verselbstständigung des nationalen und europäischen Kartellrechts hat sich diese Einschätzung weiterentwickelt. Die Beurteilung des Reichsgerichts ist jedoch dem Grunde nach auch heute noch korrekt.

Im Kontext des europäischen Kartellrechts stellt der Europäische Gerichtshof fest, dass das ausschließliche Recht der Vervielfältigung zu den Vorrechten des Inhabers eines Immaterialgüterrechts zählt. Weigert sich ein Unternehmen in beherrschender Stellung, Dritten eine Lizenz für die Nutzung eines durch ein Recht des geistigen Eigentums geschützten Erzeugnisses zu erteilen, so stellt sich dies nicht als Missbrauch einer beherrschenden Stellung im Sinne des Art. 102 AEUV dar.[1970] Nur unter außergewöhnlichen Umständen könne die Ausübung des ausschließlichen Rechts durch den Inhaber ein missbräuchliches Verhalten darstellen.[1971] Außergewöhnlich seien die Umstände dann, wenn die Verweigerung einer

---

1967 RG, Urt. v. 27. 6. 1917 – Rep. I. 389/12, RGZ 83, 9, 14.

1968 RG, Urt. v. 27. 6. 1917 – Rep. I. 389/12, RGZ 83, 9, 14 f.

1969 OLG Frankfurt, Urt. v. 25. 4. 1949 – 2/1U 239/48, Bl f. PMZ 1949, 330, 333: „Das bedeutet, daß dem Lizenzbewerber die Benutzung des Patents gegen angemessene Gebühr zu gewähren ist.“

1970 EuGH, Urt. v. 29. 4. 2004 – C-418/01, GRUR 2004, 524 Rn. 34 – *IMS/Health*; darauf bezugnehmend EuG, Urt. v. 17. 9. 2007 – T-201/04 BeckRS 2007, 70806 Rn. 330 – *Microsoft/Kommission*.

1971 EuGH, Urt. v. 29. 4. 2004 – C-418/01, GRUR 2004, 524 Rn. 35 – *IMS/Health* mit Verweis auf EuGH, Urt. v. 5. 10. 1988 – Rs. 238/87, GRUR Int. 1990, 141

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Lizenz das Auftreten eines neuen Produkts verhindert, nach dem eine potentielle Nachfrage der Verbraucher besteht, die Verweigerung nicht gerechtfertigt und dabei geeignet ist, jeglichen Wettbewerb auf einem abgeleiteten Markt auszuschließen.[1972] Auch wenn sich die Entscheidungen nicht auf das Patentrecht beziehen, so finden sie dort ebenfalls auf einen die Lizenz verweigernden Patentinhaber Anwendung.[1973] Ob ein gleiches Ergebnis nach deutschem Kartellrecht möglich ist, ist umstritten,[1974] bedarf für die Zwecke dieser Arbeit aber auch keiner näheren Klärung. Falls eine solche Fallkonstellation einmal vorliegen sollte, so wird der Ausübung des Unterlassungsanspruch als unzulässige Rechtsausübung der in § 242 BGB verankerte *dolo-agit*-Einwand entgegenstehen.[1975]

2. Standardessentielles Patent ohne FRAND-Verpflichtungserklärung

Der weit überwiegende Anteil der ausgeübten Patente, die kartellrechtliche Bedenken hervorrufen, betreffen heutzutage SEP. Wie zuvor aufgezeigt kann es bei der Durchsetzung solcher Patente zu erheblichen Dysfunktionalitäten kommen.[1976] In seinen Entscheidungen *Standard-Spundfass*[1977] und *Orange-Book-Standard*[1978] beschäftigte sich der Bundesgerichtshof erstmals mit der Frage einer kartellrechtlichen Zwangslizenz. Trotz der späteren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und der sich anschließenden weiterführenden Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs haben die in den genannten Urteilen aufgestellten Grundsätze weiterhin Bestand. Diese sind dann anwendbar, wenn sich die geltend gemachten

---

– *Volvo/Veng*; Urt. v. 5. 3. 1995 – C-241 u. 242/91 P, GRUR Int. 1995, 490 – *Magill*.

1972 EuGH, Urt. v. 29. 4. 2004 – C-418/01, GRUR 2004, 524 Rn. 38 – *IMS/Health*; EuG, Urt. v. 17. 9. 2007 – T-201/04 BeckRS 2007, 70806 Rn. 332 – *Microsoft/Kommission*.

1973 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 248 ff.; vgl. *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 269 ff.

1974 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 250; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 275, jeweils m. w. N.

1975 Dies stünde im Einklang mit der dogmatischen Herleitung in BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 Rn. 24, 26 – *Orange-Book-Standard* bei auslizenzierten Patenten.

1976 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. c) bb), S. 201.

1977 BGH, Urt. v. 13. 7. 2004 – KZR 40/02, GRUR 2004, 966 – *Standard-Spundfass*.

1978 BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 – *Orange-Book-Standard*; zur Entscheidung *Gärtner/Vormann,* Mitt. 2009, 440.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Ansprüche aus einem *de facto*- oder *de iure*-Standard essentiellen Patent[1979] ergeben und der Patentinhaber keine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben hat.[1980]

Zunächst hatte der Bundesgerichtshof in *Standard-Spundfass* festgestellt, dass bei einer marktbeherrschenden Stellung ein kartellrechtlicher Anspruch aus § 20 GWB[1981] auf eine Freilizenz bei einer kartellrechtlichen Diskriminierung möglich sei.[1982] Es könne möglich sein, dass die Beklagte dem Schadensersatzbegehren der dortigen Klägerin einen Anspruch auf Einräumung einer Lizenz entgegenhalten kann.[1983] In der *Orange-Book-Standard* Entscheidung war der Kläger Inhaber eines Patents, das optisch auslesbare beschreibbare Datenträger, insbesondere CDs, betraf, das Teil des Orange-Book-Standards für CDs wurde. Die Beklagten stellten handelsübliche CD-R und CD-RW her und erhoben den Zwangslizenzeinwand auch gegen den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin. Im Zuge dessen stellte der Bundesgerichtshof fest, dass dem Unterlassungsanspruch grundsätzlich ein Anspruch auf Lizenzierung aus §§ 19, 20 GWB oder Art. 102 AEUV entgegengehalten werden kann. Der Lizenzsucher handle rechtswidrig, wenn er das Patent benutze, ohne dass der Patentinhaber hierzu seine Zustimmung erteilt hat. Der Patentinhaber könne ihn aber gleichwohl nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen, weil er mit dem Unterlassungsbegehren etwas verlangen kann, was er sogleich in Form der Lizenzerteilung zurückzugewähren habe.[1984] In der Inanspruchnahme auf Unterlassung sah das Gericht eine treuwidrige und unzulässige Rechtsausübung, die es auf die Generalklausel des § 242

1979 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. c) aa), S. 199.

1980 H. M.: LG Mannheim, Urt. v. 4. 9. 2019 – 7 O 115/16, https://www.kathera ugenstein.com/wp-content/uploads/2019/12/DE-LG-Mannheim-7-O-115-16 .pdf, S. 23 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); *Augsburger,* S. 225 ff.; *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 313; *Stierle,* GRUR 2020, 262, 264; a. A. *Heinemann,* GRUR 2015, 855, 859; differenzierend *Kellenter/Verhauwen,* GRUR 2018, 761, 765.

1981 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013, BGBl. 2013 I, S. 1750.

1982 BGH, Urt. v. 13. 7. 2004 – KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 968 – *Standard-Spundfass*.

1983 BGH, Urt. v. 13. 7. 2004 – KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 969 – *Standard-Spundfass*; ausführlich zum Urteil *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 252 ff.

1984 BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 Rn. 24, 26 – *Orange-Book-Standard*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

BGB stützte.[1985] Eine solche unzulässige Rechtsausübung liegt jedoch laut Bundesgerichtshof nur vor, wenn der Verletzer ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags am Klagepatent gemacht hat und sich bei schon erfolgten Patentbenutzungshandlungen wie ein rechtmäßiger Lizenznehmer verhalten hat.[1986] Diese vom Verletzer zu erfüllenden Voraussetzungen wurden anschließend in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung präzisiert; einzelne Fragen blieben offen.[1987]

Gelingt es dem Verletzer die behauptete Ungleichbehandlung zu beweisen[1988] und die erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllen, so entfällt der Unterlassungsanspruch materiell-rechtlich komplett.[1989] Gleiches gilt für den Vernichtungs- und den Rückrufanspruch.[1990] Die vor Annahme des Angebots begangenen Handlungen bleiben trotzdem rechtswidrig.[1991] Der Schadensersatzanspruch reduziert sich ab Annahme des Lizenzangebots auf Tatbestandsebene auf die angemessene Lizenzgebühr.[1992]

3. Standardessentielles Patent mit FRAND-Verpflichtungserklärung

In dem Großteil aller Fälle wird ein SEP für einen *de iure* Standard essentiell sein und der Patentinhaber deshalb gegenüber der entsprechenden Standardisierungsorganisation eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben haben. Die Voraussetzungen für eine Lizenzierungspflicht in solchen Fällen hatte der Europäische Gerichtshof in seiner Entscheidung

---

1985 *Dolo agit*-Einwand, BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 Rn. 24, 26 – *Orange-Book-Standard*; dazu *Augsburger,* S. 66 m. w. N.

1986 BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 Rn. 29 ff. – *Orange-Book-Standard*.

1987 Ausführlich zum Ganzen und zum Mechanismus *Augsburger,* S. 140 ff.; *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 252 ff.; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 276 ff., jeweils m. w. N.

1988 BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 Rn. 38 – *Orange-Book-Standard*.

1989 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 308; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 339; *Maume/Tapia,* GRUR Int. 923, 924.

1990 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 311; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 334; str. für Zeitraum vor Angebotsabgabe, *Maume/Tapia,* GRUR Int. 923, 924.

1991 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 309; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 342.

1992 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 309; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 342; *Maume/Tapia,* GRUR Int. 923, 924.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Huawei/ZTE 2015 modifiziert.[1993] Aufgrund der Auslegungshoheit des europäischen Gerichtshofs bezüglich Fragen des Unionsrechts findet in solchen Fällen grundsätzlich nur noch der vom europäischen Gerichtshof aufgestellte Mechanismus Anwendung.[1994] Zuletzt präzisierte der Bundesgerichtshof diesen Mechanismus in seinen Entscheidungen *FRAND-Einwand*[1995] und *FRAND-Einwand II*.[1996] Trotz dieser stetigen Fortentwicklung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes sind gerade hinsichtlich der FRAND-Verpflichtungserklärung und den Lizenzkonditionen noch viele Detailfragen offen.[1997] Auch deshalb soll es hier bei einer knappen systematischen Darstellung bleiben, die eine Einordnung des aktuellen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands aus Art. 102 AEUV in das System der Stellschrauben ermöglicht.

Damit der Einwand Wirkung entfalten kann, muss der Kläger zunächst eine marktbeherrschende Stellung nach Art. 102 AEUV innehaben.[1998] Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung kann sich dabei aus der Klage eines marktbeherrschenden Patentinhabers ergeben, welcher sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, wenn und soweit die Klage geeignet ist, zu verhindern, dass dem Standard entsprechende Produkte auf den Markt gelangen oder auf dem Markt erhältlich bleiben.[1999] Allein die Durchsetzung des Patents durch Geltendmachung von Verletzungsansprüchen ist

---

1993 EuGH, Urt. v. 16. 7. 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 – *Huawei/ZTE*.

1994 Vgl. LG Mannheim, Urt. v. 4. 9. 2019 – 7 O 115/16, https://www.katheraugenstein.com/wp-content/uploads/2019/12/DE-LG-Mannheim-7-O-115-16.pdf, S. 23 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); *Augsburger,* S. 226 ff.; *Buntscheck,* NZKart 2015, 521, 522 f.; *Kellenter/Verhauwen,* GRUR 2018, 761, 764.

1995 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 – *FRAND-Einwand* m. Anm. *Picht*.

1996 BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 – *FRAND-Einwand II*.

1997 *Picht*, Anm. zu BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 – *FRAND-Einwand*, Rn. 5; *Osterrieth,* Rn. 921; vgl. zum abgeleiteten FRAND-Einwand LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 203 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*; zur Bindung und Rechtsübergang der FRAND-Verpflichtungserklärung OLG Düsseldorf, Urt. v. 22. 3. 2019 – 2 U 31/16, GRUR-RS 2019, 6087 – *Improving Handovers*; *Dornis,* GRUR 2020, 690; *Leistner/Kleeberger,* GRUR 2020, 1241; *Tochtermann,* GRUR 2020, 905.

1998 Ausführlich BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 55 ff. – *FRAND-Einwand*; BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 49 ff. – *FRAND-Einwand II*.

1999 EuGH, Urt. v. 16. 7. 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 54 ff. – *Huawei/ZTE*; BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 68 – *FRAND-Einwand*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

damit nicht untersagt; der Patentinhaber muss eine Patentnutzung nur dulden, wenn er diese gestattet hat, um seiner Verpflichtung nachzukommen, seine Marktmacht nicht zu missbrauchen.[2000]

Ein solcher Missbrauch gemäß Art. 102 AEUV kann sich zunächst daraus ergeben, dass der Patentinhaber einem lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines entsprechenden Lizenzvertrags verweigert und ihn mit einer Klage auf Unterlassung, Rückruf und Entfernung von Produkten aus den Vertriebswegen oder auf Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse in Anspruch nimmt.[2001] Darüber hinaus kann ein Missbrauch auch dann vorliegen, wenn der Patentinhaber sich nicht hinreichend bemüht hat, seiner mit der marktbeherrschenden Stellung verbundenen besonderen Verantwortung gerecht zu werden und einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrags zu angemessenen Bedingungen möglich zu machen.[2002]

In beiden Fällen muss der Patentinhaber den Verletzer zunächst auf die Verletzung des Klagepatents hinweisen, sofern diesem nicht bewusst ist, dass dieser mit Implementierung einer vom Standard geforderten technischen Lösung eine rechtswidrige Patentbenutzungshandlung begeht.[2003]

Hierauf hat der Verletzer eine entsprechende Lizenzierungsbitte zum Ausdruck zu bringen. Nur dann können die weiteren Verhaltenspflichten des Patentinhabers entstehen.[2004] Der Verletzer muss sich in der Lizenzierungsbitte klar und eindeutig bereit erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschließen, wie auch immer diese Bedingungen ausfallen mö-

---

2000 EuGH, Urt. v. 16. 7. 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 53, 58 – *Huawei/ZTE*; BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 69 – *FRAND-Einwand*.

2001 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 71 – *FRAND-Einwand* mit Verweis auf BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 Rn. 27, 29 – *Orange-Book-Standard*; BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 53 – *FRAND-Einwand II*.

2002 EuGH, Urt. v. 16. 7. 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 54 ff.; BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 72 – *FRAND-Einwand*; BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 53 – *FRAND-Einwand II*.

2003 EuGH, Urt. v. 16. 7. 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 60 ff.; BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 73 f. – *FRAND-Einwand*; BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 55 – *FRAND-Einwand II*; Zu den Details *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 411.

2004 EuGH, Urt. v. 16. 7. 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 63; BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 56 – *FRAND-Einwand II*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

gen.[2005] Nicht ausreichend ist deshalb die Erklärung, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, jedoch nur, sofern die Patente rechtsbeständig und die aus den Patenten abgeleiteten Ansprüche gerichtlich durchsetzbar seien.[2006] Der Verletzer muss auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitwirken; bei der Lizenzwilligkeit handelt es sich nicht um eine rein statische Haltung.[2007] Hat es der Verletzer jedoch über einen längeren Zeitraum unterlassen, diese Lizenzwilligkeit zum Ausdruck zu bringen, muss er daher zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um dazu beizutragen, dass trotz seines Versäumnisses ein entsprechender Lizenzvertrag so bald wie möglich abgeschlossen werden kann.[2008]

Die nun folgenden Verhandlungsschritte bauen aufeinander auf und sind von gegenseitigen Förderpflichten geprägt. Aufgabe der Verhandlungen zwischen dem Patentinhaber und dem Verletzer ist es, ein faires und angemessenes Verhandlungsergebnis hervorzubringen und zu diesem Ziel die beiderseitigen Interessen zu berücksichtigen und tatsächliche sowie rechtliche Gesichtspunkte zur Diskussion zu stellen, die aus Sicht wenigstens einer Verhandlungspartei für dieses Ergebnis von Bedeutung sein können.[2009] Hat der Patentinhaber dem Verletzer ein Angebot unterbreitet, so hat dieser auf das Angebot des Patentinhabers mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten sowie nach Treu und Glauben ohne Verzögerungstaktiken zu reagieren.[2010] Dies gilt selbst dann, wenn das Angebot nicht oder nicht in allen Punkten

---

2005 BGH, Urt. V. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 73 f. – *FRAND-Einwand* mit Verweis auf *J. Biss*, *Unwired Planet v Huawei*, [2017] EWHC 711[Pat] Rn. 70 ("a willing licensee must be one willing to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND"); zu diesem Urteil *Haedicke,* GRUR Int. 2017, 661.

2006 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 96 – *FRAND-Einwand*; LG München I, Urt. v. 19. 8. 2021 – 7 O 15450/19, GRUR-RS 2021, 23157 Rn. 126 ff. – *Sprachsignalcodierer*.

2007 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 83 – *FRAND-Einwand*; OLG Karlsruhe, Urt. v. 9. 12. 2020 – 6 U 103/19, GRUR-RS 2020, 41067 Rn. 251 – *Signalstation*.

2008 BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 63 – *FRAND-Einwand II*.

2009 BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 71 – *FRAND-Einwand II*; LG München I, Urt. v. 19. 8. 2021 – 7 O 15450/19, GRUR-RS 2021, 23157 Rn. 104 – *Sprachsignalcodierer*.

2010 BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 71 f. – *FRAND-Einwand II*; LG München I, Urt. v. 19. 8. 2021 – 7 O 15450/19, GRUR-RS 2021, 23157 Rn. 107 – *Sprachsignalcodierer*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

FRAND-Bedingungen genügt.[2011] Gegebenenfalls muss der Verletzer auf dieses Angebot mit einem den FRAND-Bedingungen genügenden Gegenangebot reagieren. Dieses Gegenangebot darf dabei zwischen den Verhandlungsparteien diskutierte Fragen nicht in der Schwebe lassen, sofern diese Fragen erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Lizenzgebühr haben.[2012]

Nur falls es dem Verletzer gelingen sollte, all diese Punkte und Verhandlungsobliegenheiten zu erfüllen und sich der Patentinhaber dann einer Lizenzierung immer noch verschließt, steht dem Verletzer der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand aus Art. 102 AEUV zu. Ob in den so entstandenen Ausprägungen des Systems tatsächlich noch eine ursprünglich angenommene Verbesserung der Stellung des Standardnutzers zu sehen ist, scheint fraglich.[2013] Denn die an den Verletzer gestellten Voraussetzungen sind zunehmend strenger geworden und führen im Ergebnis dazu, dass das bisher von den Instanzgerichten aufgestellte Kräfteverhältnis umgekehrt wird. Entsprechend ist schon eine Verfassungsbeschwerde gegen die *FRAND-Einwand*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs beim Bundesverfassungsgericht anhängig.

Dogmatisch gesehen kann sich dieser Einwand nicht mehr in dem Gewand des in der *Orange-Book-Standard* Entscheidung herangezogenen *dolo-agit*-Einwands einkleiden. Vielmehr hat sich der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand als dilatorische Einwendung des unionsrechtlichen Verbots des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV verselbstständigt.[2014] Missbräuchlich sind dann Klageanträge, die auf Unterlassung, Rückruf und Entfernung von Produkten aus den Vertriebs-

---

2011 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 83 – *FRAND-Einwand*; OLG Karlsruhe, Urt. v. 9. 12. 2020 – 6 U 103/19, GRUR-RS 2020, 41067 Rn. 260 – *Signalstation*; BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 71 – *FRAND-Einwand II*; LG München I, Urt. v. 19. 8. 2021 – 7 O 15450/19, GRUR-RS 2021, 23157 Rn. 107 – *Sprachsignalcodierer*; kritisch zu diesem Verständnis der Rspr. *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 421 f.

2012 LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*; LG Mannheim, Urt. v. 2. 3. 2021 – 2 O 131/19, GRUR-RS 2021, 6244 – *(uplink)-Synchronisation*.

2013 Dafür jedenfalls noch *Augsburger,* S. 235; *Heinemann,* GRUR 2015, 855, 858; *Osterrieth,* GRUR 2018, 985, 995; *Papier,* ZGE 2016, 431, 439; *Schellhorn,* S. 304.

2014 Vgl. LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 116 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*; *Leistner/Kleeberger,* GRUR 2020, 1241, 1242.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

wegen oder auf Vernichtung gerichtet sind.[2015] Diese Ansprüche sind gerichtlich nicht durchsetzbar.[2016] Ansprüche auf Schadensersatz sowie Auskunfts- und Rechnungslegung bleiben von dem Einwand unberührt, da diese Ansprüche aus kartellrechtlicher Sicht keine Auswirkungen darauf haben, ob dem Standard entsprechende Produkte von Wettbewerbern auf den Markt gelangen.[2017]

4. Zwischenergebnis

In seltenen Fällen kann die Durchsetzung eines nicht standardessentiellen Patents bei Lizenzverweigerung ein kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand entgegenstehen. Bei Fällen mit SEP ohne FRAND-Verpflichtungserklärung gelten weiterhin die Voraussetzungen der Entscheidung *Orange-Book-Standard*. Dem Unterlassungsanspruch kann ein *dolo-agit*-Einwand entgegengehalten werden, sofern die Lizenzverweigerung des Patentinhabers kartellrechtswidrig ist. In Fällen mit FRAND-Verpflichtungserklärung ist nunmehr nach den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs in *Huawei/ZTE* vorzugehen, die der Bundesgerichtshof zuletzt verschärft hatte. Der Verletzer hat nun umfassende Verhandlungsobliegenheiten zu erfüllen. Nur wenn er diese einhält, kann er sich auf den originären Zwangslizenzeinwand aus Art. 102 AEUV berufen.

V. Weitere Ausübungsschranken des Privatrechts

Neben den spezialgesetzlichen Ausübungsschranken und der Generalklausel des § 242 BGB gibt es weitere Ausübungsschranken, die eine unzulässige Rechtsausübung grundsätzlich beschränken können. Für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch wurde diese Beschränkung schon zum PatG 1877 angenommen; auch in der aktuellen Diskussion wurde wiederholt auf § 226 BGB verwiesen.[2018] Zwar vermag § 226 BGB eine solche Beschränkung theoretisch zu leisten. Nach § 226 BGB ist die Aus-

2015 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 68 – *FRAND-Einwand*.
2016 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 308.
2017 *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 479.
2018 So schon zu § 4 PatG 1891 Kent, § 4 S. 473; in jüngerer Zeit *Heusch,* in: FS Meibom (2010), 135, 147; *Mes,* in: FS Hoffmann-Becking (2013), 821, 826; *Osterrieth,* GRUR 2009, 540, 544.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

übung eines Rechts unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen. Insoweit setzt das Schikaneverbot der Rechtsausübung im gesamten Bereich der Privatrechtsordnung Grenzen, die nicht nach dem Gebot sozialer Ethik erfolgt.[2019] § 226 BGB setzt der Rechtsausübung jedoch eine sehr hohe, fast nie zu erreichende Grenze. Im Gegensatz zur Ausübungsschranke des § 242 BGB ist nicht jede Rechtsdurchsetzung ohne schutzwürdiges Eigeninteresse als schikanös im Sinne des § 226 BGB anzusehen.[2020] Damit eine Rechtsausübung schikanös ist, muss sie objektiv keinen anderen Zweck haben als die Schädigung eines anderen.[2021] Nur in einem solch seltenen Fall wird die Rechtsausübung als schikanös anzusehen und durch die rechtshindernde Einwendung des § 226 BGB begrenzt sein.[2022] Kann hingegen neben der Schädigung objektiv noch ein anderer Zweck mit der Rechtsausübung verfolgt werden, so greift die Ausübungsschranke des § 226 BGB schon nicht mehr.[2023] Selbst wenn man wie der Bundesgerichtshof keine zusätzliche subjektive Komponente fordert,[2024] wird jedenfalls im Patentrecht kaum eine schikanöse Rechtsdurchsetzung vorliegen. Endziel eines Patentinhabers und damit der Zweck der Rechtsdurchsetzung werden der Schutz seiner eigenen erfindungsgemäßen Produkte auf dem Markt und/oder der Schutz seiner Vertragslizenznehmer sein. Gleiches gilt für die reine Verwertung der Erfindung durch eine Lizenzierung.[2025] Dass ein Patentinhaber mit der Durchsetzung eines tatsächlich bestehenden Unterlassungsanspruchs objektiv nur den Zweck verfolgt, einen tatsächlichen Verletzer zu schädigen, scheint zwar theoretisch denkbar, ist aber angesichts der anderen möglichen Zwecke faktisch ausgeschlossen. Etwas anderes mag nur bei einer unberechtigten Ausübung des Unterlassungsanspruchs gelten.[2026]

2019 RG, Urt. V. 3. 2. 1909 – Rep. II 190/09, RGZ 72, 251, 254; BeckOGK-BGB/*Röverkamp* § 226 Rn. 2; MüKoBGB/*Grothe* § 226 Rn. 1 f.

2020 Zur Durchsetzung als gezielten Schädigung aus Sicht des § 242 BGB oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 1, S. 280.

2021 BGH, Beschl. v. 14. 7. 2008 – II ZR 204/07, NJW 2008, 3438 Rn. 7; Erman BGB/*Wagner* § 226 Rn. 4.

2022 Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 38.

2023 MüKoBGB/*Grothe* § 226 Rn. 4; Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 18.

2024 BGH, Beschl. v. 14. 7. 2008 – II ZR 204/07, NJW 2008, 3438 Rn. 7; ebenso Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 20; a. A. MüKoBGB/*Grothe* § 226 Rn. 5 m. w. N.

2025 Siehe Nachw. in Fn. 1432. Dies bestätigte im Rahmen des 2. PatModG zuletzt auch der Gesetzgeber, BT-Drs. 19/25821, S. 53.

2026 Dazu Benkard, 11. Auflage/*Mellulis* Vor §§ 9 bis 14 Rn. 26.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Ein ähnliches Ergebnis würde man im Übrigen auch erzielen, wenn man § 826 BGB nicht nur als anspruchsbegründende Norm, sondern – ähnlich § 853 BGB – auch als Einrede heranziehen würde.[2027] Die Voraussetzungen der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung sind jedoch nicht minder streng, sodass eine Rechtsausübung ebenfalls nur in absoluten Ausnahmefällen beschränkt werden kann.[2028]

Für weitergehende Überlegungen zu Analogieschlüssen zum Lauterkeits- oder Urheberrecht bleibt nach der Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruch kein Raum mehr.[2029]

VI. Zusammenfassung

Das Privatrecht stellt verschiedene Ausübungsschranken zur Verfügung, mit denen eine unzulässige Rechtsausübung des Unterlassungsanspruchs beschränkt werden kann. Allen voran konnte dies bisher durch die Generalklausel des § 242 BGB gelingen. Mit dieser konnte zunächst der seltene Fall einer Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs beschränkt werden, die der gezielten Schädigung des Anspruchsgegners dient. Der Schwerpunkt der bisherigen Anstrengungen der Literatur und der Rechtsprechung lagen jedoch in den Überlegungen zur Unverhältnismäßigkeit und zur Aufbrauchfrist.

Wegen der Kontroll- und Schrankenfunktion des § 242 BGB steht dieser einer solchen Unverhältnismäßigkeitsprüfung grundsätzlich offen. Auch im Patentrecht sind Verhältnismäßigkeitserwägungen zulässig. Dies zeigt nicht zuletzt die Reform des Unterlassungsanspruchs des 2. PatModG. Für das Patentrecht wurden diese in der Literatur zuvor auf § 242 BGB, § 275 BGB oder auf einen unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gestützt. In der Praxis beschäftigte sich der Bundesgerichtshof erstmals in seiner *Wärmetauscher*-Entscheidung ausführlich mit dem ebenfalls in § 242 BGB verorteten Institut der Aufbrauchfrist. Diese Rechtsprechung

---

2027 BeckOK BGB/*Förster* § 826 Rn. 45; Jauernig/*Teichmann* § 826 Rn. 11; *Sonnenberg,* S. 175 f. sieht § 826 BGB sogar ggü. § 242 BGB als vorzugswürdig an; a. A. *Stierle,* S. 181 Fn. 76; zur Historie *Haferkamp*, S. 146 f.

2028 So zur Geltendmachung eines arglistig erschlichenen Patents als sittenwidrige Handlung i. S. d. § 826 BGB RG, Urt. v. 25. 3. 1933 – I 226/32, RGZ 140, 184, 187; vgl. zur sittenwidrigen Schädigung durch Erhebung einer Nichtigkeitsklage BGH, Urt. v. 10. 1. 1963 – Ia ZR 174/63, GRUR 1963, 253 – *Bürovorsteher*.

2029 Zu diesen *Frick,* S. 429 ff.; *Sonnenberg,* S. 156 ff.; *Stierle,* S. 302 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

wurde anschließend in der Instanzrechtsprechung berücksichtigt und weiterentwickelt. Aus dieser Rechtsprechung konnten wertvolle Erkenntnisse für die Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs gewonnen werden.

Durch einen langwierigen und im August 2021 abgeschlossenen und mit höherrangigem Recht konformen Reformprozess wurden dem § 139 Abs. 1 PatG drei neue Sätze beigefügt. Der in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ermöglichte Unverhältnismäßigkeitseinwand knüpft an das Institut der Aufbrauchfrist an. Entscheidend für eine Unverhältnismäßigkeit ist eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Gesichtspunkten. Diese hat der Verletzer darzulegen und zu beweisen. Fällt diese Abwägung zugunsten des Verletzers aus, so ist die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs temporär oder dauerhaft ausgeschlossen. Die so ermöglichten Verletzungshandlungen sind weiterhin rechtswidrig. Dem Verletzten steht zusätzlich ein Entschädigungsanspruch zu. Zu berücksichtigen ist, dass dieser Ausübungsschranke hohe Grenzen gesetzt worden sind. Grundsätzlich überwiegt das Interesse des Patentinhabers an einer Unterlassung. Dies bildet den absoluten Regelfall. Nur in bestimmten Situationen kann das Interesse des Verletzers oder Dritter so gewichtig ausfallen, dass eine unzulässige Rechtsausübung vorliegt und der Unterlassungsanspruch beschränkt wird. Aber selbst dann wird nur die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs temporär eingeschränkt. Die Benutzungshandlungen des Verletzers bleiben weiterhin rechtswidrig.

Daneben existiert das Instrument des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands. Dieses wurde eigenständig durch die Rechtsprechung entwickelt und kann nur bei der Durchsetzung von SEP relevant werden. Je nach Art kann dem Unterlassungsanspruch der Missbrauch einer machtbeherrschenden Stellung durch Einsatz des Unterlassungsanspruchs als *dolo-agit*-Einwand oder als eigenständige dilatorische Einwendung entgegengehalten werden.

Als weitere Ausübungsschranke des Privatrechts kommt grundsätzlich § 226 BGB in Betracht. Wegen der faktischen Lage wird das Verbot der schikanösen Rechtsausübung in der Praxis kaum zur Anwendung kommen können.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Neben solchen Stellschrauben, die als Ausübungsschranken den Unterlassungsanspruch selbst einschränken, kann auch das Prozessrecht zur Auflösung von Dysfunktionalitäten beitragen. Die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs erfolgt notwendigerweise und final durch einen Verletzungsprozess sowie die anschließende Zwangsvollstreckung des erstrittenen Urteils. Erst dieser Schritt garantiert dem Patentinhaber die Verwirklichung seines Abwehrrechts. Deshalb müssen auch die in diesen Verfahrensschritten zur Verfügung stehenden Stellschrauben beleuchtet werden, die zu einer Auflösung von Dysfunktionalität führen können.

In Betracht kommen dabei verschiedene prozessuale Stellschrauben. Zunächst sind solche Stellschrauben besprochen, die der Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren dienen (unter I.). Anschließend sind die Stellschrauben beleuchtet, die im Falle eines prozessualen Rechtsmissbrauchs zur Anwendung kommen können (unter II.). Danach ist der Blick auf das Zwangsvollstreckungsverfahren gerichtet (unter III.). Abschließend ist der Sonderfall der *Anti-Suit Injunction* berücksichtigt (unter IV.).

I. Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren

Das Kostenrisiko eines erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahrens wird sich üblicherweise im fünf- bis sechsstelligen Eurobereich bewegen. Diese Rechtsverfolgungskosten werden zwar bei Obsiegen erstattet. Auf einem Teil der Kosten bleibt der Nichtigkeitskläger jedoch trotzdem sitzen. Denn die Honorarkosten werden die Kosten einer zweckentsprechenden Rechtsverteidigung üblicherweise übersteigen.[2030] Allein dieses Kostenrisiko wird dazu führen, dass ein Nichtigkeitsverfahren nur dann angestrebt wird, wenn das zu vernichtende Schutzrecht Grundlage eines Verletzungsverfahrens ist. Dass dies üblich ist, zeigt auch die Bemessung des Streitwerts in Nichtigkeitsverfahren, der sich mangels abweichender Anhaltspunkte aus dem Wert des Patents, also mindestens dem Gesamtwert sämtlicher anhängiger Verletzungsverfahren und einem Zuschlag von 25 % ergibt.[2031]

2030 *Lendvai/Rebel*, Rn. 651.

2031 BGH, Beschl. v. 12. 4. 2011 – X ZR 28/09, GRUR 2011, 757 Rn. 3 – Nichtigkeitsstreitwert; kritisch zu diesem Vorgehen *Rospatt/Timmann*, GRUR 2021,

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Die getrennt und somit parallel ablaufenden Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren – in letzteren wird der Unterlassungsanspruch durchgesetzt – sind Grundlage der in Kapitel 5 beschriebenen Dysfunktionalität, die als *Injunction Gap* bekannt ist.[2032] Der Patentinhaber kann den Unterlassungsanspruch erstreiten und das Urteil trotz potentieller Nichtigkeit des Klagepatents in dieser zeitlichen Lücke zwischen zuerst ergangenem Verletzungsurteil und der später möglichen Nichtigkeitserklärung vollstrecken. Dass dieses Verhalten trotz der Potenz des Unterlassungsanspruchs per se keine unzulässige Rechtsausübung darstellt, ist in dieser Arbeit schon festgehalten worden.[2033] Ein Rückgriff auf materiell-rechtliche Ausübungsschranken verbietet sich daher. Dennoch gibt es prozessuale Stellschrauben, die dieser Dysfunktionalität entgegenwirken und eine gewisse Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren erzielen können.

1. Aussetzung des Verletzungsverfahrens, § 148 ZPO

Im Mittelpunkt dieser Aufgabe steht nach wie vor die Aussetzung nach § 148 ZPO.[2034] Die Norm ermöglicht es dem Spruchkörper, einen Rechtsstreit auszusetzen, wenn die Entscheidung ganz oder jedenfalls teilweise von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das Gegenstand eines anderen Verfahrens ist oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist. Im Falle des Patentverletzungsverfahrens wird dies zumeist ein paralleles Rechtsbestandsverfahren sein.[2035] Sinn und Zweck des § 148 ZPO ist es – und das gilt im Allgemeinen wie im Patentrecht – divergierende Entscheidungen zu verhindern[2036] und die Prozess-

---

338. Bei typischen Streitwerten im Verletzungsverfahren von 500.000 EUR bis 5.000.000 EUR, so liegt allein das gesetzliche Kostenrisiko einer Nichtigkeitsklage bei 40.000 EUR bis 240.000 EUR.

2032 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 3. b), S. 234.

2033 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 3. b), S. 234.

2034 *Adam*, S. 204; dies gilt wohl ungeachtet der mannigfaltigen Kritik am Trennungsprinzip, *Ackermann-Blome*, S. 167; *Engels/Wismeth*, GRUR 2021, 177.

2035 Dies kann eine Nichtigkeitsklage oder laufender Einspruch im Falle des §§ 81 Abs. 2, 59 Abs. 2 PatG sein, Mes, PatG § 139 Rn. 366.

2036 OLG Dresden, Beschl. v. 2. 6. 1993 – 5 W 243/93, NJW 1994, 139, NJW 1994, 139; BGH, Beschl. v. 6. 4. 2003 – X ZR 272/02, GRUR 2004, 710, 711 – *Druckmaschinen-Temperierungssystem*; *Adam*, S. 204 ff.; MüKoZPO/*Fritsche* 148 Rn. 1. Damit werden auch materiell-richtige Entscheidungen gewährleistet, *Adam*, S. 207.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ökonomie zu wahren.[2037] Speziell im Patentrecht bewirkt eine Aussetzung des Patentverletzungsverfahrens eine einstweilige Sicherung; während der Aussetzung kann der Patentinhaber sein Patent ohne vollstreckbaren Titel nicht durchsetzen.[2038]

Abweichend von anderen Bereichen des Zivilprozessrechts wird von der Aussetzung im Patentrecht sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht.[2039] Dem Interesse des Verletzers an einer materiell richtigen Entscheidung steht hier im besonderen Maße das Interesse des Patentinhabers an einer effektiven Durchsetzung seines zeitlich begrenzten Ausschließlichkeitsrechts gegenüber.[2040] Dieser Interessenskonflikt spiegelt sich entsprechend in der patentgerichtlichen Aussetzungspraxis wider.

Voraussetzung des § 148 ZPO ist zunächst, dass die Entscheidung des Rechtsstreits von einem anderen Verfahren abhängig sein muss. Hiermit ist die Vorgreiflichkeit und nach Rechtsprechung auch die Präjudizialität des anderen Verfahrens gemeint.[2041] Im Falle eines patentrechtlichen Verletzungsverfahrens bedeutet dies, dass eine Aussetzung nur dann in Frage kommt, wenn die Frage nach dem Rechtsbestand überhaupt Bedeutung für das Verfahren hat. Ist die Klage schon aus anderen Gründen als dem Rechtsbestand unbegründet oder gar schon unzulässig, so ist das Rechtsbestandsverfahren nicht mehr vorgreiflich.[2042] § 148 ZPO ist dann nicht mehr anzuwenden. Die Anhängigkeit eines Rechtsbestandsverfahrens führt nicht automatisch zu einer Aussetzung des Verletzungsprozesses.[2043]

Sofern das Nichtigkeitsverfahren vorgreiflich ist, steht die Aussetzung des Verletzungsverfahrens im Ermessen des Gerichts. Hierbei hat das Gericht die dem Zwecke der Aussetzung entsprechenden Faktoren und die gegen diese sprechenden Faktoren des jeweiligen Einzelfalls abzuwä-

---

2037 BGH, Beschl. v. 6. 4. 2003 – X ZR 272/02, GRUR 2004, 710, 711 – *Druckmaschinen-Temperierungssystem*; BeckOK ZPO/*Wendtland* § 148 Rn. 1.

2038 Ausführlich *Adam,* S. 207 ff m. w. N.

2039 OLG Düsseldorf, Urt. V. 26. 6. 2008 – I-2 U 130/06, BeckRS 2010, 21538; LG München I, Beschl. v. 21. 9. 2017 – 7 O 15818/16 BeckRS 2017, 125771 Rn. 79; *Melullis,* in: FS Loschelder (2010), 233, 245.

2040 *Ackermann-Blome,* S. 169 f. *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 182.

2041 BGH, Urt. v. 16. 6. 2009 – XI ZB 33/08, NJW 2009, 2539 Rn. 18; MüKoZPO/*Fritsche* § 148 Rn. 5; ausführlich zum Meinungsstand *Adam,* S. 224 m. w. N.

2042 Vgl. LG München I, Beschl. v. 12. 2. 2015 – 7 O 9443/12, GRUR-RS 2015, 07460 Rn. 68 – *Google Maps*; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 852.

2043 BeckOK PatR/*Voß* Vor §§ 139-142b Rn. 181.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

gen.[2044] Als entscheidend zu berücksichtigen sind die Erfolgsaussichten des Rechtsbestandsverfahrens; diese wird das Gericht anhand der beigebrachten Tatsachen summarisch prüfen.[2045] Der angesprochene Interessenskonflikt führt jedenfalls im Grundsatz dazu, dass eine Aussetzung im erstinstanzlichen Verfahren nur dann in Frage kommt, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass das Rechtsbestandsverfahren erfolgreich sein wird.[2046] Zweitinstanzlich ist dieser Maßstab abgeschwächt, soweit der Patentinhaber in erster Instanz obsiegt hat. Das vorläufig vollstreckbare Urteil ist zugunsten einer Aussetzung zu berücksichtigen.[2047] Unterlag der Patentinhaber hingegen in der ersten Instanz, so bleibt der Maßstab unverändert.[2048]

Angesichts dieser Grundsätze wird eine Aussetzung bei praktischer Betrachtung damit eher die Ausnahme bleiben. Die Aussetzung kann eine Synchronisierung der Verfahren und eine Abschwächung des Unterlassungsanspruchs damit nur zu einem gewissen Teil erzielen. Auch wenn man in diesem Drahtseilakt[2049] der Aussetzungspraxis eine Gerechtigkeitslücke sieht, so lässt sich diese *de lege lata* jedenfalls nicht schließen.[2050] Eine großzügigere Aussetzungspraxis im Verletzungsverfahren könnte dem zwar entgegenwirken.[2051] Dies würde jedoch stark zu Lasten des Klägers gehen und diesen erheblich in seinem Ausschließlichkeitsrecht

2044 Dies sind: Prozessökonomie, materielle Richtigkeit, Beschleunigungsgebot und Gebot der Verhinderung missbräuchlichen Prozessverhaltens, dazu *Adam*, S. 237 ff.

2045 *Kühnen*, 14. Auflage, E. Rn. 857.

2046 *Ackermann-Blome*, S. 173 f.; *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 13 Rn. 190; *Kühnen*, 14. Auflage, E. Rn. 863.

2047 OLG Karlsruhe, Urt. v. 11. 2. 2015 – 6 U 160/13, BeckRS 2015, 6021 Rn. 67; OLG Düsseldorf, Urt. v. 20. 6. 2002 – 2 U 81/99, GRUR-RR 2002, 369, 377 – *Haubenstretchautomat*.

2048 *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 13 Rn. 203. In der Revision ist der Maßstab noch schwächer, vgl. BGH, Beschl. v. 6. 4. 2004 – X ZR 272/02, GRUR 2004, 710, 711 – *Druckmaschinen-Temperierungssystem*; *Ackermann-Blome*, S. 178 f.

2049 *Ackermann-Blome*, S. 170.

2050 So *Melullis*, in: FS Loschelder (2010), 233, 244; zur weiteren Kritik *Ackermann-Blome*, S. 186 ff.

2051 *Dijkman*, GRUR Int. 2021, 215, 227; *Reimann*, GRUR 2009, 326, 329; ähnlich *Kühnen*, 14. Auflage, E. Rn. 863.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

benachteiligen.[2052] Eine schematische Lösung wird sich deshalb ebenfalls verbieten.[2053] Damit wird es beim *Status quo* bleiben.

2. Weitergehende Synchronisierungsansätze

Neben den allgemeinen zivilprozessualen Instrumenten können nur zusätzliche Ansätze eine weitergehende Synchronisierung erreichen.[2054] Zuletzt bemühte sich auch der Gesetzgeber im Zuge des 2. PatModG um eine zusätzliche Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren.[2055] Dessen RefE sah eine Ergänzung der besonderen Zulässigkeitsvoraussetzung des § 81 Abs. 2 PatG vor. Nach dem Entwurf sollte eine Nichtigkeitsklage trotz der Voraussetzungen des § 81 Abs. 2 PatG dennoch erhoben werden können, soweit eine Verletzungsklage erhoben worden ist.[2056] Dies sollte dem Verletzungsbeklagten den Weg zu einer gerichtlichen Klärung des Bestandes des Patents eröffnen und eine prozessuale Waffengleichheit herstellen.[2057] Diese Regelung eröffnete jedoch bei Europäischen Patenten trotz einer Klarstellung die Möglichkeit sich widersprechender Ergebnisse des europäischen Einspruchs- und des nationalen Nichtigkeitsverfahren.[2058] Schlussendlich wurde die Regelung nach weiteren Sondierungen im RegE wieder entfernt.[2059]

Damit bleibt es in der Reform des 2. PatModG lediglich bei der Ergänzung des qualifizierten Hinweises nach § 83 Abs. 1 PatG. Hierbei handelt es sich um eine reine Soll-Vorschrift. Nach dessen neuem Satz 2 soll der Hinweis nun innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen. Hierdurch soll den mit den Verletzungsverfahren befassten Gerichten der Hinweis des Bundespatentrechts im Regelfall bereits vor einer erstinstanzlichen Entscheidung über die Verletzung des Patents vor-

---

2052 *Melullis,* in: FS Loschelder (2010), 233, 244; differenzierend *Ackermann-Blome,* S: 188 f.
2053 *Adam,* S. 268.
2054 Detailliert zu solchen Ansätzen *Ackermann-Blome,* Teil 4, ab S. 232.
2055 BT-Drs. 19/25821, S. 30 f.
2056 RefE, S. 9: „Dies gilt nicht, soweit eine Verletzungsklage erhoben worden ist; der Einspruch wird insoweit unzulässig, als eine Nichtigkeitsklage erhoben wird.".
2057 RefE, S. 57.
2058 Dazu *Gärtner/Plagge,* 15 JIPLP (2020), 937, 939; *Keussen,* GRUR 2021, 257, 260 f.
2059 Vgl. BT-Drs. 19/30498, S. 60.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

liegen.[2060] Um diesen Zeitraum einhalten zu können, sieht das Gesetz in § 82 PatG nun ein straffes Fristenregime für die Nichtigkeitsbeklagten und verschiedene Mitteilungspflichten vor. Dieser Ansatz setzt den Nichtigkeitsbeklagten einer deutlichen Mehrbelastung aus.[2061] Ob die zeitliche Differenz durch diese Ansätze ohne größere personale Aufstockung der Gerichte beseitigt werden kann, muss die Praxis zeigen.

Noch umfassender greifende Synchronisierungsansätze wären damit nur in weiteren Reformen denkbar.[2062] Es liegt jedoch nahe, dass solche nach dem zuletzt verabschiedeten 2. PatModG zumindest nicht in unmittelbar nächster Zeit zu erwarten sind. Somit werden allen voran personelle Stärkungen des Bundespatentgerichts und des Deutschen Patent- und Markenamts einen Beitrag zu einer Verringerung der *Injunction Gap* liefern können.[2063] Das 2. PatModG scheint jedoch nur von einer moderaten Ressourcenerhöhung auszugehen.[2064] Dies allein wird aller Voraussicht nach nicht ausreichen, um die *Injunction Gap* schließen zu können.[2065] Keine Lösung des zeitlichen Problems kann dabei eine striktere Erteilungspraxis sein.[2066]

3. Zwischenergebnis

Um Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren und die damit einhergehende Härte des Unterlassungsanspruchs abzumildern, müssen die Verfahren synchronisiert werden. Hierzu trägt hauptsächlich die Aussetzung nach § 148 ZPO bei. Die Aussetzungsmaßstäbe sind jedoch in der Praxis sehr hoch gesetzt, sodass der Wunsch einer weitergehenden Synchronisierung geäußert wurde. Ein solcher Ansatz wurde zuletzt durch die Ergänzung des § 81 Abs. 2 PatG angestrebt. Weitergehende Synchronisierungsansätze müssen sich auf eine personelle Verstärkung des Bundespatentgerichts

---

2060 BT-Drs. 19/25821, S. 51.
2061 Deshalb kritisch *Ohly/Stierle,* GRUR 2021, 1229, 1238.
2062 Zu solchen Ansätzen *Ackermann-Blome,* Teil 5, ab S. 268.
2063 *Ann,* GRUR 2009, 205, 209; *Engels/Wismeth,* GRUR 2021, 177, 180 f.; *Keussen,* GRUR 2021, 257, 259.
2064 BT-Drs. 19/25821, S. 40 f.
2065 *Keussen,* GRUR 2021, 257, 259.
2066 Vgl. *Hofmann,* GRUR 2020, 915; hierfür jedoch *Frick,* S. 443 f.; *Henkel/Zischka,* 48 Eur. J. Law Econ. (2019), 195, 208. Entsprechende Ansätze des EPA waren bisher – zurecht – nur auf zeitliche Verbesserungen gerichtet, *Ackermann-Blome,* S. 241 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

sowie des Deutschen Patent- und Markenamts und damit eine zeitliche Verbesserung bei der Prüfung des Rechtsbestandes fokussieren.

II. Verbot des prozessualen Rechtsmissbrauchs

Dass auch das Prozessrecht nicht von Rechtspflichten befreit ist, wurde schon oben festgestellt.[2067] Auch der Grundsatz von Treu und Glauben ist dem Zivilprozessrecht nicht fremd.[2068] An verschiedenen Stellen wird das Prozessrecht von Normen geprägt, die Ausprägung dieses Grundsatzes sind.[2069] Neben besonderen Präklusionsvorschriften wie dem § 145 PatG[2070] muss einer missbräuchlichen Ausübung prozessualer Befugnisse auch allgemein Grenzen gesetzt werden. Hierbei ist es streitig, ob ein prozessuales Missbrauchsverbot über eine entsprechende Anwendung des Schikaneverbots des § 226 BGB[2071] oder des § 242 BGB[2072] zu schaffen oder im Rechtsschutzbedürfnis als „Sammelbecken für ungelöste Probleme"[2073] zu verorten ist.

Für die Zwecke dieser Arbeit ist die genaue dogmatische Einordnung nicht entscheidend. Egal ob man das Rechtsmissbrauchsverbot auf bestimmte Normen stützt oder als übergeordnetes Instrument verstehen möchte – die grundlegenden Erkenntnisse bleiben gleich: Ein Verbot des prozessualen Rechtsmissbrauchs ist im Ergebnis als Sachurteilsvoraussetzung zu verstehen, sodass eine missbräuchliche Klage durch Prozess-

---

2067 Teil 2 Kapitel 5 II. 2. g), S. 227.

2068 BGH, Urt. v. 17. 5. 1977 – VI ZR 174/74, NJW 1997, 1637, 1639; MüKoBGB/*Rauscher* Einl. Rn. 36; *Pfister,* S. 29, jeweils m. w. N.

2069 *Pfister*, S. 29.

2070 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 145 Rn. 2.

2071 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 21 – *Steuerventil*; in der Lit. häufig abgelehnt; dazu *Zeiss,* S. 152 m. w. N., der auch auf die mangelnde Praktikabilität der Vorschrift hinweist.

2072 BGH, Urt. v. 13. 9. 2018 – I ZR 26/17, GRUR 2018, 1166 – *Prozessfinanzierer*; OLG München, Urt. v. 8. 8. 2019 – 6 U 4020/18, GRUR-RR 2019, 237 Rn. 40 – *Fensterflügel*; LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 87 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; BGH, Urt. v. 3. 11. 2020 – X ZR 85/19, GRUR 2021, 462 Rn. 43 – *Fensterflügel*; MüKoZPO/*Rauscher* Einl. Rn. 37; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 1102 ff.; ebenso *Zeiss,* S. 16, jedoch die Herleitung kritisierend; ablehnend *Leidner,* S. 214 ff.

2073 So *Baumgärtel,* in: FS Schima (1969), 41, 43; BGH, Urt. v. 21. 10. 2016 – V ZR 330/15, NJW 2017, 674 Rn. 5 m. w. N.; grundlegend *Schönke,* S. 34 f., 53 *et passim*; kritisch *Zeiss,* S. 160 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

urteil abzuweisen ist.[2074] Dies führt dazu, dass nicht nur die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs, sondern auch aller anderen Ansprüche aus dem Patent jedenfalls nicht mehr in dem missbräuchlichen Prozess geltend gemacht werden können. Bei der Annahme eines prozessualen Rechtsmissbrauchs ist jedoch Zurückhaltung geboten. Ein Rückgriff hierauf darf nicht dazu führen, dass die Eigenheiten des Verfahrensrechts und der formalisierte Ablauf des Zivilprozesses beeinträchtigt werden.[2075] Sofern das Prozessrecht speziellere Regeln zur Verfügung stellt, sind diese vorrangig anzuwenden.[2076] Sofern dann durch Auslegung feststeht, dass das im Einzelfall betroffene prozessuale Recht oder die Befugnis einer Schranke bedarf, kann das Rechtsmissbrauchsverbot korrigierend wirken.[2077]

Dies gilt auch für Patentverletzungsprozesse, in denen eine Klage abseits des § 145 PatG zweckwidrig und damit unzulässig sein kann. Nach dem obigen Grundsatz wird eine solche Schranke jedoch nur in seltenen Ausnahmefällen greifen. So reicht weder eine großflächige objektive oder subjektive Klagehäufung[2078] noch eine getrennte Geltendmachung aller aus einem Schutzrecht folgenden Ansprüche aus,[2079] um einen prozessualen Rechtsmissbrauch begründen zu können. Dem Patentinhaber steht es grundsätzlich frei, welches seiner Rechte er auf welchem Wege geltend macht.[2080] In der Folge kann dem Patentinhaber eine Klage auch nicht

---

2074 *Zeiss,* S. 161 hält dies als zu weitgehend, da hierdurch der Rechtsschutz in viel zu weitem, unbestimmten Umfang ausgeschlossen werde. Ohne Prozessurteil würde der Streitgegenstand der rechtsmissbräuchlichen Klage jedoch in Rechtskraft erwachsen.

2075 BGH, Beschl. v. 25. 3. 1965 – V BLw 25/64, NJW 1965, 1532; MüKoZPO/*Rauscher* Einl. Rn. 37; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 1104; *Leidner,* S. 211.

2076 MüKoZPO/*Rauscher* Einl. Rn. 37; *Leidner,* S. 211.

2077 *Leidner,* S. 211.

2078 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 1. 2007 – 4a 351/05, BeckRS 2010, 14545.

2079 Sofern keine Rechtskraft entgegensteht, OLG München, Urt. v. 8. 8. 2019 – 6 U 4020/18, GRUR-RR 2019, 237 Rn. 40 – *Fensterflügel*; bestätigt durch BGH, Urt. v. 3. 11. 2020 – X ZR 85/19, GRUR 2021, 462 Rn. 41 f. – *Fensterflügel*: Keine analoge Anwendung des § 145 PatG.

2080 LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 87 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*. Diese Freiheit setzt sich in auf der materiellen Ebene fort. Die Wahl des Anspruchsgegners steht dem Patentinhaber ebenso frei zu, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. d) bb) ii), S. 213.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

verwehrt sein, weil er zunächst auf die Vollstreckung des erstinstanzlichen Urteils verzichten möchte; diese Wahl steht ihm ebenso frei.[2081]

III. Zwangsvollstreckungsrecht

Erst durch die staatlichen Machtmittel der Zwangsvollstreckung kann ein titulierter Unterlassungsanspruch seine volle Wirkung entfalten. Der Gläubiger muss sich zum vollständigen Rechtsschutz und der Durchsetzung seiner Rechte auf den Staat als Inhaber des Zwangsmonopols verlassen. Die Zwangsvollstreckung sichert damit entscheidend die Wahrung des Rechtsfriedens und die grundrechtlich geschützte Gewährleistung eines wirkungsvollen Rechtsschutzes.[2082] Gleichwohl ist der Verletzer und Vollstreckungsschuldner diesem Zwangsmonopol nicht schutzlos ausgesetzt. Bei der Zwangsvollstreckung sind ebenso die Wertentscheidungen des Grundgesetzes und somit die dem Schuldner in einer Zwangsvollstreckung gewährleisteten Grundrechte zu berücksichtigen.[2083] Auch wenn sich vollstreckungsrechtliche Lösungen bei der Diskussion um die Reichweite des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs nicht durchgesetzt haben,[2084] so kann das Zwangsvollstreckungsrecht in seiner bestehenden Form dennoch dazu beitragen, dysfunktionale Fälle zu beseitigen oder wenigstens auszugleichen, sofern diese noch nicht in Rechtskraft erwachsen sind. Dies gilt speziell für unrechtmäßige Entscheidungen, aber auch generell für eine Vollstreckung eines an sich rechtmäßigen Urteils.

1. Vollstreckung gegen Sicherheit

a) Vorläufige Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung, § 709 ZPO

Anders als Berufungsurteile nach § 708 Nr. 10 ZPO sind nicht rechtskräftige, erstinstanzliche Endurteile im Grundsatz nur gegen Sicherheitsleistung

2081 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 21 – *Steuerventil*.
2082 BVerfG, Urt. v. 19. 10. 1982 – 1 BvL 34/80, NJW 1983, 559; Beschl. v. 27. 4. 1988 – 1 BvR 549/87, NJW 1988, 3141.
2083 BVerfG; Beschl. v. 25. 9. 2003 – 1 BvR 1920/03, NJW 2004, 49.
2084 Dazu *Zhu/Kouskoutis,* GRUR 2019, 886, 888 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

für vorläufig vollstreckbar zu erklären, § 709 S. 1 ZPO.[2085] Sobald der Gläubiger die Sicherheitsleistung nach § 751 Abs. 2 ZPO nachgewiesen hat, kann er das Vollstreckungsverfahren einleiten.[2086] Die vorläufige Vollstreckbarkeit und das dahinterstehende System der Zivilprozessordnung dienen damit einerseits dem Schutz des Gläubigers vor weiteren Verzögerungen bei der Rechtsdurchsetzung, anderseits aber auch dem Schutz des Schuldners vor einer voreiligen und sachlich nicht gerechtfertigten Vollstreckung.[2087] Von besonderer Bedeutung ist dabei die Sicherheitsleistung des Vollstreckungsgläubigers. Diese soll den Vollstreckungsschuldner gegen möglicherweise entstehende Schäden und damit dessen Ausgleichsansprüche absichern, wenn das für vorläufig vollstreckbar erklärte Urteil in einer höheren Instanz aufgehoben oder abgeändert wird.[2088]

aa) Ausgangspunkt: Sicherungsinteresse und Streitwert

Ausgangspunkt der Überlegungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit und der Sicherheitsleistung ist der Streitwert des Patentverletzungsverfahrens. Die Sicherheitsleistung ist von Amts wegen nach freiem, aber pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts zu bemessen, §§ 709, 108 ZPO.[2089] Für das Sicherungsinteresse des Vollstreckungsschuldners sind neben den möglichen Vollstreckungsschäden auch die Rechtsanwalts- und Gerichtskosten sowie Markteintrittskosten zu berücksichtigen.[2090] In der Regel wird die

2085 Bei Berufungsurteilen wurden die Rechte des Schuldners schon in zwei Tatsacheninstanzen gewürdigt, sodass eine Sicherheitsleistung nicht erforderlich ist, MüKoZPO/*Götz* § 708 Rn. 17. Dem Vollstreckungsschuldner steht dafür die Abwendungsbefugnis des § 711 ZPO zur Verfügung.

2086 Zu diesem oben, Teil 1 Kapitel 3 I. 2. c), S. 101.

2087 Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* Vor §§ 708-720a Rn. 1.

2088 OLG Karlsruhe, Teilurt. v. 10. 5. 2017 – 6 U 179/16, GRUR-RS 2017, 128277 Rn. 19 – *Vollstreckungssicherheit*; LG Düsseldorf, Urt. v. 19. 12. 2019 – 4a O 69/18, GRUR-RS 2019, 37383 Rn. 115 – *Kraftfahrzeugschloss*; MüKoZPO/*Schulz* § 108 Rn. 2; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* § 709 Rn. 2.

2089 Musielak/Voit/*Foerste* § 108 Rn. 2.

2090 OLG Düsseldorf, Urt. v. 4. 5. 2006 – 2 U 112/05, NJOZ 2007, 451, 454 – *Sicherheitsleistung/Kaffeepads*; OLG Karlsruhe, Teilurt. v. 10. 5. 2017 – 6 U 179/16, GRUR-RS 2017, 128277 Rn. 19 f – *Vollstreckungssicherheit*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Vollstreckungssicherheit dem Streitwert entsprechen. Denn der Streitwert spiegelt regelmäßig das Sicherungsinteresse des Beklagten wider.[2091]

Grundsätzlich wird der Streitwert[2092] in Patentstreitigkeiten durch das Gericht nach freiem Ermessen festgesetzt, § 51 Abs. 1 GKG, § 3 ZPO. Entscheidend ist hierbei das wirtschaftliche Interesse, das der Kläger mit seiner Klage objektiv zum Zeitpunkt der Klageerhebung verfolgt, § 40 GKG.[2093] Im Falle des Unterlassungsanspruchs bestimmt sich dieses Interesse nach dem Wert des Unterlassungsanspruchs. Dieser ergibt sich aus dem wirtschaftlichen Interesse an einer Abwehr der mit zukünftigen Verletzungshandlungen verbundenen Nachteile.[2094] Dies kann regelmäßig nur pauschalisierend im Einzelfall prognostiziert werden. In diese Prognoseentscheidung fließen die Restlaufzeit des Klagepatents, die wirtschaftlichen Verhältnisse beim Kläger, die eine Höhe des voraussichtlich drohenden Schadens einschätzbar machen, Art, Ausmaß und Schädlichkeit der Verletzungshandlung sowie Intensität der Begehungsgefahr ein.[2095] Sofern zusätzlich Anträge auf Rechnungslegung, Entschädigung und Schadensersatz gestellt werden, so ist ein Gesamtstreitwert zu bilden: Dabei ist der vergangene Kompensationsanspruch überschlägig zu schätzen und der entsprechende Wert dem Streitwert für den Unterlassungsanspruch hinzuzurechnen.[2096] Bei der Festsetzung des Streitwerts ist das Gericht grundsätzlich nicht an eine Wertangabe der Parteien gebunden, auch wenn diese gegebenenfalls übereinstimmend erfolgt oder von der gegnerischen Seite unwidersprochen bleibt.[2097] Da das Gericht jedoch zumeist keinen Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse des Klägers hat, wird dessen

---

2091 OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 2. 2. 2012 – I-2 U 91/11, GRUR-RR-2012, 304 Rn. 2 – *Höhe des Vollstreckungsschadens*; OLG Karlsruhe, Teilurt. v. 10. 5. 2017 – 6 U 179/16, GRUR-RS 2017, 128277 Rn. 12 f. – *Vollstreckungssicherheit*.

2092 Wegen § 143 Abs. 1 PatG ist für diese Verfahren ausschließlich der Gebührenstreitwert relevant.

2093 Binz/Dörndorfer/Zimmermann/*Dörndorfer* § 51 GKG Rn. 3; *Kühnen,* 14. Auflage, J. Rn. 151; *Zigann*; in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 233.

2094 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 5. 2011 – I-2 W 15/11, GRUR-RR 2011, 341 – *Streitwertheraufsetzung II*; BGH, Urt. v. 13. 11. 2013 – X ZR 171/12, GRUR 2014, 206 Rn. 15 – *Einkaufskühltasche*; *Kühnen,* 14. Auflage, J. Rn. 155.

2095 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 5. 2011 – I-2 W 15/11, GRUR-RR 2011, 341 – *Streitwertheraufsetzung II*; BGH, Urt. v. 13. 11. 2013 – X ZR 171/12, GRUR 2014, 206 Rn. 16 – *Einkaufskühltasche*.

2096 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 15. 4. 2010 – 2 W 10/10, BeckRS 2010, 19459 – *Streitwertheraufsetzung*.

2097 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 5. 2011 – I-2 W 15/11, GRUR-RR 2011, 341 – *Streitwertheraufsetzung II*; BGH, Urt. v. 8. 12. 2012 – X ZR 110/11, GRUR 2012, 1288 Rn. 4 – *Vorausbezahlte Telefongespräche II*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

indiziell wirkende Streitwertangabe in den meisten Fällen als Grundlage der Streitwertfestsetzung dienen, sofern die Angaben nicht offensichtlich zu niedrig oder hoch sind.[2098]

Damit hat es zunächst der Kläger durch eine entsprechende Streitwertangabe in der Hand, die Sicherheitsleistung durch Angabe in der Klageschrift zu beeinflussen. Der Kläger wird hier zumeist einen geringen Streitwert nennen, da hierdurch der zu leistende Gerichtskostenvorschuss geringer wird, die Sicherheitsleistung geringer ausfällt und der Kläger seinen Unterlassungsanspruch somit kostengünstig und ohne größere finanzielle Hürden durchsetzen kann.[2099] Zu berücksichtigen ist dabei, dass solch eine strategische Streitwertkalkulation als Versuch des Betrugs zu Lasten der Landeskasse gewertet werden kann.[2100] Auch für den Beklagten scheint ein niedriger Streitwert wegen der möglichen Kostensenkung reizvoll. Jedoch kann damit die Sicherheitsleistung deutlich zu gering ausfallen; der Kläger kann das Urteil dann ohne Weiteres vollstrecken, während der Beklagte nicht hinreichend abgesichert ist.[2101] Sollte der Beklagte dieses Problem erst nach der mündlichen Verhandlung merken, so wird es dann zumeist schon zu spät sein. Eine isolierte Heraufsetzung der Sicherheitsleistung ist zwar nach § 718 ZPO möglich, der Beklagte wird jedoch mit neuem Vortrag präkludiert sein und deshalb keinen Erfolg haben.[2102]

2098 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 5. 2011 – I-2 W 15/11, GRUR-RR 2011, 341 – *Streitwertheraufsetzung II*; OLG Frankfurt, Beschl. v. 3. 11. 2011 – 6 W 65/10, BeckRS 2012, 4649 – *Indizielle Bedeutung von Streitwertangaben*; BGH, Urt. v. 8. 12. 2012 – X ZR 110/11, GRUR 2012, 1288 Rn. 4 – *Vorausbezahlte Telefongespräche II*.

2099 Nach *Schroeder*, in: Recht als Infrastruktur für Innovation (2019), 127, 149 f. seien deshalb gerade „aggressive PAE [Anm. *Patent Assertion Entities*]" bemüht, einen niedrigen Streitwert zu erzielen. Im Übrigen sind dabei die sinkenden Rechtsanwaltsgebühren aus Sicht des Anwalts vernachlässigbar, da zumeist Honorarvereinbarungen bestehen, die nicht von den Regelsätzen des RVG abhängen.

2100 Vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 5. 2011 – I-2 W 15/11, GRUR-RR 2011, 341 f. – *Streitwertheraufsetzung II*; zu einer anderen Einschätzung kommt das OLG Frankfurt, Beschl. v. 3. 11. 2011 – 6 W 65/10, BeckRS 2012, 4649 – *Indizielle Bedeutung von Streitwertangaben*; ausführlich zu dieser Thematik *Wessing/Basar*, GRUR 2012, 1215.

2101 *Kühnen/Grunwald*, GRUR-Prax 2018, 569, 570; vgl. Auch *Tochtermann*, ZGE 2019, 362, 369.

2102 OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 14. 2. 2008 – 2 U 90/08, BeckRS 2008, 17095; OLG Karlsruhe, Teilurt. v. 27. 9. 2017 – 6 U 34/17, BeckRS 2017, 148733 Rn. 13; a. A. OLG Köln, Teilurt. v. 17. 11. 1999 – 6 U 162/99, GRUR 2000, 253 – *Anhebung der Sicherheitsleistung*; *Kühnen/Grunwald*, GRUR-Prax 2018, 569, 570.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Möchte der Beklagte seine Kosten ohne dieses Risiko verringern, so kann er im Falle einer erheblichen Gefährdung seiner wirtschaftlichen Lage einen Antrag auf Herabsetzung des Streitwerts nach § 144 PatG stellen.[2103] Bei Erfolg hat dieser zur Folge, dass die gerichtlichen und außergerichtlichen Gebühren des Antragsstellers nach dem reduzierten Streitwert berechnet werden. Die Kosten der anderen Partei richten sich dennoch nach dem vollen Streitwert. Die andere Partei kann einen Kostenausgleich nur unter Berücksichtigung des Teilstreitwerts verlangen und muss für die Differenz als Veranlassungsschuldner nach § 22 GKG einstehen.[2104] In der Konsequenz bleibt damit der vom Kläger angegebene Streitwert Grundlage für die Bemessung der Sicherheitsleistung. Angesichts der zusätzlichen Belastung des Antragsgegners und etwaiger Finanzierungsmöglichkeiten muss dem Antragsteller eine gewisse Kostenwagnis verbleiben, sodass § 144 PatG nur selten und dann zurückhaltend anzuwenden ist.[2105] Allenfalls das Kostenrisiko, nicht aber das Risiko einer Vollstreckung des Unterlassungstitels wird mit § 144 PatG abgeschwächt.[2106]

Das Gericht selbst kann die Streitwertfestsetzung allenfalls begrenzt als ordnungspolitisches Mittel nutzen. Ist das Gericht der Ansicht, dass der angegebene Streitwert zu niedrig ist, so ist es zwar grundsätzlich nicht an die Parteiangaben gebunden und kann den Streitwert im billigen und damit freien Ermessen bestimmen, vgl. § 51 GKG, § 3 ZPO.[2107] Dieser verfahrensrechtliche Dispens darf jedoch nicht dazu führen, dass das Gericht den Streitwert willkürlich festsetzt. Es ist an die Grenzen der pflichtgemäßen Ermessensausübung gebunden,[2108] die nur einen gewissen Beur-

---

2103 Zuletzt zu dessen möglichen Verfassungs- und Unionsrechtswidrigkeit *Gruber*, GRUR 2018, 585.

2104 LG Mannheim, Beschl. v. 14. 3. 1958 – 7 O 71/57, GRUR 1959, 236; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 144 Rn. 12.

2105 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 28. 12. 1961 – 6 W 27/61, GRUR 1962, 586; BeckOK PatR/*Kircher* § 144 Rn. 12 f.; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 144 Rn. 6; Mes, PatG § 144 Rn. 3 f.

2106 Nach *Frick*, S. 439 gewinnt die Norm dennoch Relevanz, um Drohpotentiale bei der Rechtsdurchsetzung von *NPE* zu beschränken; ähnlich pauschal *Schickedanz*, GRUR Int. 2009, 901, 904.

2107 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 5. 2011 – I-2 W 15/11, GRUR-RR 2011, 341 – *Streitwertheraufsetzung II*; BGH, Urt. v. 8. 12. 2012 – X ZR 110/11, GRUR 2012, 1288 Rn. 4 – *Vorausbezahlte Telefongespräche II*; BeckOK KostR/*Touissant* § 51 GKG Rn. 14 f.

2108 BGH, Urt. v. 22. 4. 2009 – XII ZB 49/07, NJW 2009, 2218; Musielak/Voit/*Heinrich* § 3 Rn. 10; MüKoZPO/*Wöstmann* § 3 Rn. 3.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

teilungsspielraum zulassen.[2109] Deshalb sollte das Gericht davon absehen, den Streitwert ohne Weiteres viel zu hoch zu schätzen, um die Parteien zu einer zufriedenstellenden Einschätzung zu zwingen.[2110] Zum Zweck einer ordnungsgemäßen Festsetzung kann das Gericht die Parteien um eine Begründung des Streitwerts bitten oder hierüber Beweis erheben.[2111] Im Übrigen sind generalpräventive Erwägungen bei der Bewertung des Streitwerts unzulässig.[2112] Bei mehreren geltend gemachten Schutzrechten in einem Verfahren kann eine Prozesstrennung nach § 145 ZPO die Kostenlast entsprechend erhöhen.[2113]

bb) Hoher Vollstreckungsschaden und Vorteile einer hohen Sicherheitsleistung

Typischerweise wird die so bestimmte Vollstreckungssicherheit nicht höher sein als der Streitwert. Denn für die Streitwertbemessung werden sämtliche Klageansprüche und der gesamte Zeitraum bis zum Ende der Schutzdauer des Patents ins Gewicht fallen, beim Sicherungsinteresse des Vollstreckungsschuldners jedoch nur der Zeitraum bis zur Berufungsentscheidung.[2114] In bestimmten Situationen wird dieser Ansatz jedoch zu einer unzureichenden Sicherheitsleistung führen. Gerade, wenn der Kläger den Streitwert tendenziell niedrig angibt, muss der beklagte Verletzer hierauf reagieren. Dies gilt insbesondere in solchen Fällen, in denen die Vollstreckung des Unterlassungstitels die gesamte Produktion und Tätigkeit des Verletzers betrifft. Zielführenden und maßgeblichen Einfluss auf

---

2109 *Lappe*, NJW 1986, 2550, 2558.

2110 Vgl. OLG Frankfurt, Beschl. v. 3. 11. 2011 – 6 W 65/10, BeckRS 2012, 4649 – *Indizielle Bedeutung von Streitwertangaben*; Zigann, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 15 Rn. 237 m. w. N.

2111 *Kühnen*, 14. Auflage, J. Rn. 188; Zigann, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 15 Rn. 237.

2112 BGH, Urt. v. 12. 5. 2016 – I ZR 1/15, GRUR 2017, 1274 Rn. 42 – *Tannöd* m. w. N.

2113 *Kühnen*, 14. Auflage, B. Rn. 370; vgl. zu den praktischen Konsequenzen *Schulze*, Abwehr mit Arrestbefehl: Vodafone pariert Angriff von Patentverwerter mit Hogan Lovells, JUVE, 18. 8. 2017, https://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2017/08/abwehr-mit-arrestbefehl-vodafone-pariert-angriff-von-patentverwerter-mit-hogan-lovells (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

2114 OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 2. 2. 2012 – I-2 U 91/11, GRUR-RR 2012, 304, 305 – *Höhe des Vollstreckungsschadens*; LG Düsseldorf, Urt. v. 19. 12. 2019 – 4a O 69/18, GRUR-RS 2019, 37383 Rn. 116 – *Kraftfahrzeugschloss*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

die Sicherheitsleistung kann der Verletzer dadurch nehmen, dass er schon erstinstanzlich diejenigen Konsequenzen konkret aufzeigt und beziffert, die ihn durch die zwanghafte Befolgung des Unterlassungstitels treffen werden.[2115] Anders als es beim Schutzantrag nach § 712 ZPO angenommen wird,[2116] muss der Verletzer dabei üblicherweise keine Geschäftsinterna preisgeben. Zumeist wird die Glaubhaftmachung und generalisierende Darstellung von Umsatz- und prognostizierbaren Gewinnzahlen genügen.[2117] Dies kann durch Vorlage ohnehin frei zugänglicher Unterlagen wie Geschäftsberichten oder durch eidesstattliche Versicherung eines Geschäftsführers erreicht werden.[2118] Bestreitet der Kläger diesen Vortrag nicht substantiiert, so wird sich das Gericht am Wert des Beklagten orientieren.[2119] Daneben besteht die Möglichkeit, auf Antrag des Schuldners nach § 718 ZPO die Sicherheitsleistung zu erhöhen. Zu denken ist dabei jedoch an die schon zuvor beschriebene Präklusionsproblematik. Unter dieser Annahme kann der Tatsachenstoff des erstinstanzlichen Verfahrens nicht in das Vollstreckungsverfahren getragen werden.[2120] In beiden Fällen werden sich neben der Sicherheitsleistung auch der Streitwert und damit die Kosten des Rechtsstreits erhöhen.

Die Vorteile einer entsprechend angepassten, hohen Sicherheitsleistung liegen im Patentrecht klar auf der Hand: Erstens sind die Ersatzansprüche des Verletzers hinreichend und nicht nur unvollständig abgesichert. Zweitens wird der Patentinhaber je nach Höhe der Sicherheitsleistung davon abgebracht werden, seinen titulierten Unterlassungsanspruch zu vollstrecken. Dies wird dann der Fall sein, wenn die Sicherheitsleistung einen Wert übersteigt, den der Patentinhaber zu zahlen bereit ist oder tatsächlich nicht leisten kann. In diesem Fall ist der Verletzer zwar weiterhin gehalten, das Unterlassungsgebot einzuhalten. Ein Verstoß gegen das Unterlassungsgebot stellt jedoch dann keinen ordnungsmittelbewährten

---

2115 LG Düsseldorf, Urt. v. 19. 12. 2019 – 4a O 69/18, GRUR-RS 2019, 37383 Rn. 117 – *Kraftfahrzeugschloss* m. w. N.

2116 So *Schellhorn,* S. 331 f. für § 712 ZPO.

2117 Eingehend zur Berechnung *Kühnen,* GRUR 2019, 665.

2118 OLG Karlsruhe, Urt. v. 10. 10. 2018 – 6 U 82/18, GRUR-RR 2019, 405 Rn. 23 – *Drucker*; LG Düsseldorf, Urt. v. 19. 12. 2019 – 4a O 69/18, GRUR-RS 2019, 37383 Rn. 117 – *Kraftfahrzeugschloss*.

2119 LG München I, Urt. v. 22. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 447 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*.

2120 Kritisch zur Präklusion unter dem Gesichtspunkt des Art. 103 Abs. 1 GG *Chakraborty/Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 685.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Verstoß nach § 890 ZPO dar.[2121] Diese faktische Wirkung kommt der einer Aufbrauchfrist sehr nahe. Zu berücksichtigen ist, dass diese Wirkung nur während der vorläufigen Vollstreckbarkeit des Titels besteht.

Ob eine solche Wirkung rechtlich erwünscht ist, ist eine andere Frage: Gerade wenn der Patentinhaber ein kleines oder mittelständiges Unternehmen ist, kann eine solche über dem eigentlichen Streitwert liegende Sicherheitsleistung faktisch die Rechtsdurchsetzung hindern.[2122] Entsprechend ist bei der Festsetzung der Sicherheitsleistung die Balance zwischen dem Schutz des Vollstreckungsschuldners und dem effektiven Rechtsschutz des Patentinhabers zu wahren. Die Sicherheitsleistung hat reinen Sicherungscharakter. Allein daran hat sich das Gericht unter Berücksichtigung der beigebrachten Tatsachen zu orientieren. Es darf dem Patentinhaber nicht die Verwirklichung des titulierten Anspruchs vor Rechtskraft unnötig erschweren. An Sicherheit ist deshalb nur zu leisten, was dem Verletzer gegebenenfalls an Schaden durch die Unterlassung zugefügt werden kann.[2123] Wenn der potentielle Vollstreckungsschaden jedoch extrem hoch ausfällt, so ist auch das Sicherungsinteresse und damit die Sicherheitsleistung zum Wohle des Verletzers zwangsläufig entsprechend hoch anzusetzen. Hierdurch wird der Rechtsinhaber gerade nicht in seinem effektiven Rechtsschutz beeinträchtigt. Es verwirklicht sich die zwangsläufige Folge des Systems der §§ 707 ff. ZPO, das gerade auch die Interessen und den Schutz des Vollstreckungsschuldners berücksichtigt. Dass dies in einzelnen Fällen zu einer Art Aufbrauchfrist führen kann, ist hinzunehmende Konsequenz des Systems. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich der Patentinhaber im Extremfall auf die Ausnahme des § 710 ZPO berufen kann und somit nicht komplett schutzlos gestellt ist.[2124] Mit einer hohen Sicherheitsleistung steht also eine praktikable Lösung zur Verfügung, die den Vollstreckungsschuldner vor einem tatsächlich bestehenden Risiko eines Schadens schützt. Voraussetzung ist, dass das Gericht mit der Festsetzung der Sicherheitsleistung nicht offensichtlich das ihm zustehende Ermessen überschreitet.[2125]

2121 Oben, Teil 2 Kapitel 9 III. 1. a) aa), S. 409.

2122 Nach *Tochtermann*, ZGE 2019, 362, 369 könnten größere Unternehmen hierdurch ungerechtfertigterweise bessergestellt werden.

2123 Vgl. Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* § 709 Rn. 3.

2124 Kann der Vollstreckungsgläubiger noch einen Kredit oder eine Bürgschaft in Anspruch nehmen, so liegt schon keine erhebliche Schwierigkeit vor, Zöller/*Herget* § 710 Rn. 2.

2125 Vgl. OLG Karlsruhe, Teilurt. v. 10. 5. 2017 – 6 U 179/16, GRUR-RS 2017, 128277 Rn. 12 ff. – *Vollstreckungssicherheit*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Auch in der Praxis lässt sich eine gewisse Tendenz dahingehend beobachten, dass Urteile mit extrem hohen Sicherheitsleistungen für vollstreckbar erklärt wurden. Dies galt zuletzt vor allem in solchen Fällen, in denen die in Kapitel 5 dargestellten Dysfunktionalitäten im Raum standen. So setzte jüngst das Landgericht Mannheim in einem *Connected Cars* betreffenden Fall die Sicherheitsleistung anhand des Gewinns der betroffenen Gesellschaften auf sieben Milliarden Euro fest.[2126] In diesem Fall wurde angenommen, dass der Kläger die Sicherheitsleistung nicht hätte aufbringen können.[2127] Auch in anderen Verletzungsverfahren wurden teils sehr hohe Sicherheitsleistungen festgesetzt.[2128]

cc) Schadensminderungspflicht

Aus diesen Fällen ist jedoch nicht abzuleiten, dass bei Patentverletzungsfällen mit komplexen Produkten oder anderen dysfunktionalen Fällen stets ein besonders hohes Sicherungsinteresse des Verletzers besteht. In allen anderen in Kapitel 8 besprochenen Entscheidungen wurden – soweit ersichtlich – keine im Vergleich zum Streitwert exorbitanten Sicherheitsleistungen festgesetzt.[2129] Dies erklärt sich insbesondere mit dem Hintergrund zur Rechtsprechung des Landgerichts München I zu FRAND-Fällen. Nach dieser ist bei der Bemessung des Vollstreckungsschadens und damit des Sicherungsinteresses des Verletzers eine Schadensminderungspflicht zu

---

2126 LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 23/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 259 – *Lizenz in Wertschöpfungskette.* Die Zwangsvollstreckung wurde später einstweilen eingestellt, OLG Karlsruhe, Beschl. v. 12. 2. 2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 – *Wurzelsequenzordnung*; *Klos,* First win for Nokia and Arnold Ruess in ongoing battle with Daimler, JUVE Patent, 18. 8. 2020, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/first-win-for-nokia-and-arnold-ruess-in-ongoing-battle-with-daimler/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

2127 *Id.*, Germany does not need to reform the automatic injunction, JUVE Patent, 24. 8. 2020, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/germany-does-not-need-to-reform-the-automatic-injunction/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

2128 So bspw. jeweils 668,4 Mio. EUR, LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 476 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*; 20. 12. 2018 – 7 O 10496/17, BeckRS 2018, 33572 Rn. 481.

2129 So bspw. LG München I Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 – Steuerventil: Nur 3 Mio. EUR Sicherheitsleistung für Unterlassung und Rückruf bei einem Streitwert von 25 Mio. EUR. Der Bekl. behauptete, es bestünde ein Sicherungsinteresse von 11. Mrd. EUR.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

berücksichtigen, die den Verletzer trifft.[2130] Realistischerweise würde ein wirtschaftlich geführtes Unternehmen ein bestehendes Lizenzangebot des Patentinhabers annehmen und hierdurch die Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs vermeiden. Dies ergebe sich nach Ansicht des Landgerichts München I auch aus der Pflicht eines wirtschaftlich geführten Unternehmens gegenüber den Anteilseignern, Schaden von dem Unternehmen abzuhalten und eintretende Schäden gering zu halten. Nicht nur die betriebswirtschaftliche Logik, sondern allen voran die Schadensminderungspflicht des § 254 BGB geböte die Annahme eines Lizenzvertrags.[2131] Entsprechend ist nach Ansicht des Gerichts die Sicherheitsleistung zu reduzieren, da das Sicherungsinteresse nicht mehr in dem kompletten Vollstreckungsschaden liegt, der aus der Einstellung des Betriebs folgt. Der erstinstanzlich verurteilte Verletzer ist nach dieser Rechtsprechung gehalten, ein bestehendes, angemessenes Lizenzangebot des Patentinhabers anzunehmen. Zu beachten ist, dass das Gericht dies nur für Fälle entschied, in denen die Klagepatente SEP waren. Ob sich diese Annahme generell auf andere Patentverletzungsverfahren übertragen lässt, scheint zunächst fraglich.

Dieser Annahme könnte man entgegenhalten, dass hierdurch das System der vorläufigen Vollstreckbarkeit entwertet würde. Dem Verletzer würde nach nur einer Tatsacheninstanz ohne rechtskräftigen Titel ein vorauseilender Gehorsam abverlangt werden. Um eine Vollstreckung gegen eine niedrige Sicherheitsleistung und einen drohenden Schaden abzuwenden, müsste der Verletzer unter Umständen ein Lizenzangebot annehmen, dass der Patentinhaber im Wissen um die Situation des Verletzers entsprechend hoch ausgestaltet hat. Richtig ist jedoch, dass der Verletzer mit dem Lizenzvertrag wirtschaftlich günstiger gestellt ist als bei der Vollstreckung des Unterlassungstenors. Dies gilt umso mehr, als Vollstreckungsschutz im Patentrecht nur selten gewährt wird. Zwar müsste der Patentbenutzer bei einem später zu seinen Gunsten abgeänderten Urteil die Lizenzgebühren beim Patentinhaber herausverlangen. Die trotzdem zu leistende Sicherheit deckt ein hierbei den Benutzer treffendes Insolvenzrisiko jedoch ab. Je nach Lage des Falls kann ein solcher Lizenzabschluss auch zu einer Annä-

2130 LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 Rn. 304 ff. – *Unterpixelwertinterpolation*; Urt. v. 30. 10. 2020 – 21 O 11384/19, GRUR-RS 2020, 50637 Rn. 276 f. – *Lizenzverhandlung*.

2131 LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 Rn. 307 – *Unterpixelwertinterpolation*; Urt. v. 30. 10. 2020 – 21 O 11384/19, GRUR-RS 2020, 50637 Rn. 277 – *Lizenzverhandlung*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

herung der Parteien führen und so eine außergerichtliche Einigung der Parteien erleichtern.

Es ist deshalb sinnvoll, diese Überlegung zur Schadensminderungspflicht generell bei der Bestimmung der Sicherheitsleistung anzustellen. Wurde dem Verletzer also ein angemessenes Lizenzangebot gemacht, so sollte er dieses in seinem eigenen Interesse annehmen. Gleiches gilt für eine zumutbare Umgehungslösung.[2132] Die Sicherheitsleistung muss jedoch den Schaden der Lizenzgebühren oder den der Umstellungskosten abdecken, sodass der Verletzer weiterhin hinreichend gesichert ist. Nach der Berufungsinstanz wird diese Schadensminderungspflicht jedoch nicht mehr gelten. Bei diesen ist die Vollstreckung ohne Sicherheitsleistung möglich; § 254 BGB ist nicht auf den bereicherungsrechtlichen Anspruch des § 717 Abs. 3 ZPO anzuwenden.[2133] Der Lizenzvertrag sollte deshalb nur bis zum Abschluss der Berufungsinstanz bedingt sein oder – sofern eine längere Laufzeit erwünscht ist – unter den Vorbehalt der rechtskräftigen Verurteilung gestellt werden.[2134] Ein unter dem Blick der Vollstreckungssicherheit abgeschlossener Lizenzvertrag dürfte dann im Übrigen nicht als Geständnis einer Patentverletzung gewertet werden.

Bei Fällen ohne Bezug zu SEP ist aber zu beachten, dass der Patentinhaber nicht gezwungen ist, dem Verletzer eine Lizenz anzubieten. Sollte der Patentinhaber eine angepasste Sicherheitsleistung fordern, so hat er diese ihm günstige Tatsache darzulegen und zu beweisen.[2135] Wenn der Verletzer ein entsprechend hohes Sicherungsinteresse vorträgt und der Patentinhaber dieses nicht substantiiert bestreitet, kann das Gericht nicht einfach ohne Weiteres die Sicherheitsleistung wegen eines hypothetisch denkbaren Lizenzabschlusses oder einer eventuell denkbaren Umstellungsmöglichkeit mindern. Im Grundsatz bleibt es also bei einer Sicherheitsleistung, die den vollen Vollstreckungsschaden abzudecken hat – sei er noch so hoch.

b) Sicherheitsleistungen im einstweiligen Verfügungsverfahren

Anders als die Vollstreckung eines erstinstanzlichen Urteils kann die Vollziehung einstweiliger Verfügungen von einer Sicherheitsleistung abhän-

---

2132 Dafür *Kühnen,* 14. Auflage, H. Rn. 93.

2133 Vgl. MüKoZPO/*Götz* § 717 Rn. 28; BeckOK BGB/*Lorenz* § 254 Rn. 7.

2134 LG München I, Urt. v. 30. 10. 2020 – 21 O 11384/19, GRUR-RS 2020, 50637 Rn. 278 – *Lizenzverhandlung*.

2135 *Kühnen,* 14. Auflage, H. Rn. 93.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

gig gemacht werden.[2136] Eine Sicherheitsleistung festzusetzen ist somit zwar nicht zwingend, aber in der Regel geboten. So kann gewährleistet werden, dass der Unterlassungstenor nicht unter geringeren Bedienungen vollstreckbar ist als bei erstinstanzlichen Hauptsacheverfahren.[2137] Bei der Interessenabwägung der einstweiligen Verfügung kann somit berücksichtigt werden, dass die Verfügungsklägerin eine nicht unerhebliche Sicherheitsleistung zu leisten hat.[2138] Sinnvollerweise ist eine Vollziehung einer Unterlassungsverfügung jedoch nicht immer von einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Unter Würdigung aller Umstände kann es geboten erscheinen, je nach Grad der Klärung der Verletzungs- und der Rechtsbestandsfrage sowie einem geringen Sicherungsinteresse des Verfügungsbeklagten keine Sicherheitsleistung festzusetzen.[2139]

c) Zusammenfassung

Die vorläufige Vollstreckung von erstinstanzlichen Urteilen gegen Sicherheit schützt den Gläubiger vor weiteren Verzögerungen der Rechtsdurchsetzung und gleichzeitig den Schuldner vor einer sachlich nicht gerechtfertigten Rechtsdurchsetzung. Dieser Schutz wird primär durch die Sicherheitsleistung des Gläubigers erreicht. Ohne diese kann er seinen Unterlassungstitel nicht vorläufig vollstrecken. Im Ausgang wird die Sicherheitsleistung überwiegend nach dem Streitwert bemessen, den der Kläger und spätere Vollstreckungsgläubiger in der Klageschrift angibt. Das Gericht kann die Sicherheitsleistung zwar nach freiem Ermessen bestimmen, wird sich aber regelmäßig an dem vorgeschlagenen Wert des Klägers orientieren. Der Kläger wird deshalb bemüht sein, einen entsprechend geringen Streitwert anzugeben und so eine geringe Sicherheitsleistung zu erzielen. Der Beklagte sollte einer geringen Streitwertangabe deshalb entgegentreten. Es kann etwa Fälle geben, in denen der Streitwert und

---

2136 BeckOK PatR/*Voß* Vor §§ 139-142b Rn. 332; Mes, PatG § 139 Rn. 584; LG Hamburg Urt. v. 22. 11. 2021 – 315 O 211/21, GRUR-RS 2021, 38014 Rn. 107 – *3D-Drucker*.

2137 LG Düsseldorf, Urt. v. 18. 7. 2017 – 4a O 27/17, GRUR-RS 2017, 121430 Rn. 123 – *Blasenkatheter-Set*; LG Düsseldorf. Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 Rn. 152 – *Halterahmen für Steckverbinder*.

2138 LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 175 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

2139 OLG Karlsruhe, Urt. v. 23. 9. 2015 – 6 U 52/15, GRUR-RR 2015, 509 Rn. 58 f. – *Ausrüstungssatz*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

die so bemessene Sicherheitsleistung zu gering ausfallen. Gerade wenn das Unterlassungsgebot die gesamte Tätigkeit des Verletzers betrifft, kann der potentielle Vollstreckungsschaden nicht mehr durch die Sicherheitsleistung abgedeckt sein. Der Verletzer muss deshalb schon im Prozess auf eine niedrige Sicherheitsleistung reagieren. Erreicht der Verletzer, dass die Sicherheitsleistung deutlich höher angesetzt wird, so kann er hierdurch faktisch die Durchsetzung des Unterlassungstitels verhindern, wenn die Sicherheitsleistung den Wert übersteigt, den der Patentinhaber und Kläger zahlen kann. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Sicherungscharakter der Sicherheitsleistung nicht missbraucht werden darf. In letzter Zeit wird dieser Ansatz in der Rechtsprechung richtigerweise durch eine Schadensminderungspflicht beschränkt. Der erstinstanzlich verurteilte Verletzer ist gehalten, ein bestehendes Lizenzangebot anzunehmen, um den Vollstreckungsschaden so gering wie möglich zu halten. Hiermit wird die Festsetzung einer hohen Sicherheitsleistung und die mit dieser einhergehende faktische Beschränkungswirkung entfallen.

2. Schutzantrag, § 712 ZPO

Im Rahmen der Diskussion um die Lösung der dysfunktionalen Fallkonstellationen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs wurde unter anderem der Schutzantrag des § 712 ZPO als mögliche vollstreckungsrechtliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs gehandelt. Dieser Ansatz hatte verschiedene Vor- und Nachteile.[2140] Unabhängig hiervon entschied sich der Gesetzgeber für eine materiell-rechtliche Lösung. Damit bleibt es bei der weiterhin sehr eingeschränkten praktischen Bedeutung der Norm.[2141]

Schon allgemein kann das Korrektiv des Schutzantrags nur selten erfolgreich sein, wodurch es in der Praxis von geringer Relevanz ist. Die Voraussetzungen des § 712 ZPO sind sehr restriktiv zu handhaben, da der Schuldner zumeist die lange Zeit bis zur Titelerlangung nutzen konnte,

---

2140 *Tochtermann*, ZGE 2019, 362, 370; *Zhu/Kouskoutis*, GRUR 2019, 886, 889 ff.; *Zhu*, GRUR-Prax 2021, 193, 195. Zuvor mit *NPE*-Bezug und unterschiedlichen Ergebnissen *Frick*, S. 440 ff.; *Osterrieth*, GRUR 2009, 540 543 ff.; *Sonnenberg*, S. 104 ff.; *Stierle*, S. 346 ff.; *Uhrich*, ZGE 2009, 59, 64.

2141 Keine Bedeutung wird der Vollstreckungsschutzantrag des § 765a ZPO haben, da sich dieser nur auf einzelne Maßnahmen der Zwangsvollstreckung richtet, vgl. *Stierle*, S. 350.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

um sich hinreichend vor Nachteilen der Vollstreckung zu schützen.[2142] Im Grundsatz wird seinem Sicherungsinteresse bei vorläufig vollstreckbaren erstinstanzlichen Urteilen schon mit der Sicherheitsleistung genüge getan.[2143] Bei zweitinstanzlichen Urteilen steht dem Vollstreckungsschuldner die Abwendungsbefugnis des § 711 ZPO zur Verfügung. Dies gilt verstärkt in Patentsachen. Aufgrund der zeitlichen Beschränkung des Patents ist ein Schutzantrag nach § 712 ZPO in der Regel abzulehnen.[2144] Sofern man § 712 ZPO auf Urteile anwenden möchte, die eine einstweilige Verfügung zusprechen,[2145] so muss dies wegen des vorläufigen Charakters und der strikten Voraussetzungen einer einstweiligen Verfügung in Patentsachen umso mehr gelten.

Für den Schutzantrag des § 712 ZPO muss der Vollstreckungsschuldner zunächst einen unersetzbaren Nachteil glaubhaft machen, §§ 712 Abs. 1, 714 Abs. 2 ZPO. Der Vollstreckungsgläubiger kann demgegenüber ein überwiegendes Interesse glaubhaft machen, §§ 712 Abs. 2, 714 Abs. 2 ZPO, sodass der Antrag in diesem Fall abzulehnen ist.

a) Unersetzbarer Nachteil, § 712 Abs. 1 ZPO

Zumeist wird der Verletzer in Patentsachen schon nicht darlegen können, dass ihm durch die Zwangsvollstreckung ein unersetzbarer Nachteil droht. Anders als es die bisherige Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf eventuell vermuten ließ, wird ein unersetzlicher Nachteil bei der Vollstreckung eines Unterlassungsanspruchs nicht vermutet.[2146]

2142 Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* § 712 Rn. 1.

2143 MüKoZPO/*Götz* § 712 Rn. 1.

2144 OLG Düsseldorf, Urt. v. 16. 11. 1978 – 2 U 15/78, GRUR 1979, 188, 189 – *Flachdachabläufe*; Urt. v. 30. 10. 2014 – 2 U 10/14, BeckRS 2015, 1825 Rn. 76; LG Düsseldorf Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*; Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/16, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 142 – *Monoklonare Antikörper*.

2145 Dafür LG Hamburg, Beschl. v. 1. 10. 2009 – 408 O 170/09, BeckRS 1011, 623; LG München I, Urt. v. 24. 7. 2020 – 21 O 8568/20, GRUR-RS 2020, 20346 Rn. 125 – *Pemetrexed IV*; a. A. BeckOK ZPO/*Ulrici* § 712 Rn. 1 f.; offengelassen von LG Hamburg, Urt. v. 1. 6. 2018 – 416 HKO 39/18, GRUR-RS 2018, 13168 – *E-Zigarettenimport*.

2146 So klarstellend das OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 31. 10. 2019 – 2 U 35/19, BeckRS 2019, 31401 Rn. 4. Zuvor falsch interpretiert wurde von Teilen der Literatur OLG Düsseldorf, Urt. v. 28. 6. 2007 – I-2 U 22/06, InstGE 8, 117, 120 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Erforderlich ist deshalb, dass der Verletzer einen nicht zu ersetzenden Schaden darlegt und glaubhaft macht, der sich dieser konkret aus der Durchführung der Vollstreckung ergibt und das Gericht von dessen Eintritt überzeugt ist.[2147] Übliche Folgen der Zwangsvollstreckung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs wie die Einstellung der Produktion der angegriffenen Ausführungsform sowie der damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten, Umsatzeinbußen und Imageverluste stellen keinen solchen nicht zu ersetzenden Nachteile dar.[2148] Selbiges gilt schon für die materiell-rechtliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs durch eine Aufbrauchfrist beziehungsweise durch den Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG.[2149] Etwas anderes mag bei § 712 ZPO hinsichtlich einer Zahlungsunfähigkeit des Verletzers gelten. Hiervon abweichend kann ein unersetzbarer Nachteil dadurch begründet werden, dass die Vollstreckung zur Insolvenz des Verletzers führt.[2150] Eine solche Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs stellt auf materiell-rechtlicher Ebene allgemein keine unzulässige Rechtsausübung dar.[2151] Der Vollstreckungsschutz reicht insoweit weiter als die materiell-rechtliche Beschränkung. Aber selbst bei § 712 ZPO ist zu beachten, dass ein Antrag nicht bei jeder drohenden Insolvenz des Vollstreckungsschuldners automatisch erfolgreich sein wird. Bei der im zweiten Schritt vorzunehmenden Interessenabwägung kann die Kenntnis des Vollstreckungsschuldners von dem Risiko einer Unterlassungsverurteilung bei Aufnahme der Geschäftstätigkeit zu dessen Lasten fallen.[2152]

Ebenfalls etwas anderes gilt im Vergleich mit § 139 Abs. 1 S. 3 PatG hinsichtlich der Drittinteressen. Angesichts des klaren Wortlauts des § 712 Abs. 1 S. 1 ZPO kommt es nur auf den unersetzlichen Nachteil des Schuld-

---

– *Fahrbahre Betonpumpe*; so auch *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 64, nach dem dieses Merkmal regelmäßig vorläge.

2147 OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 31. 10. 2019 – 2 U 35/19, BeckRS 2019, 31401 Rn. 5; Zöller/*Herget* § 712 Rn. 1.

2148 OLG Düsseldorf, Urt. v. 28. 6. 2007 – I-2 U 22/06, InstGE 8, 117, 121 – *Fahrbahre Betonpumpe*; LG Düsseldorf Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *Herzklappen;* OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 31. 10. 2019 – 2 U 35/19, BeckRS 2019, 31401 Rn. 5.

2149 Vgl. LG Düsseldorf Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*.

2150 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/16, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 142 – *Monoklonare Antikörper*; *Kühnen,* 14. Auflage, H. Rn. 81.

2151 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. d) aa), S. 208.

2152 BGH, Beschl. v. 24. 9. 1996 – KZR 17/96, ZIP 1996, 1798 – *Remailing*; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/ *Schuschke/Braun* § 712 Rn. 1.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

ners an. Drittinteressen, die sich nicht finanziell zu Lasten des Vollstreckungsschuldners auswirken, sind für den Schutzantrag irrelevant.[2153] Dies ergibt sich auch aus einer systematischen Betrachtung. Die §§ 707 ff. ZPO regeln und balancieren ausschließlich die Interessen des Vollstreckungsgläubigers und -schuldners. Nur der Vollstreckungsschuldner wird durch die vorläufige Vollstreckung gezwungen, das tenorierte Unterlassungsgebot einzuhalten, weshalb nur ihn die Vollstreckungsfolgen unmittelbar treffen können. Zwar mag sich hieraus eine unterschiedliche Bewertung von Drittinteressen im materiellen Recht und Zwangsvollstreckungsrecht ergeben. Die Materien verfolgen aber auch unterschiedliche Zwecke. Ein Gleichlauf ist deshalb nicht erforderlich. Im Übrigen würden Drittinteressen über einen Schutzantrag ab Rechtskraft nicht weiter berücksichtigt werden, sodass ein Schutz über § 712 ZPO nur begrenzt sinnvoll wäre.

b) Entgegenstehende überwiegende Gläubigerinteressen, § 712 Abs. 2 ZPO

Sofern der Gläubiger überwiegende Interessen an der Vollstreckung glaubhaft macht, so ist dem Antrag des Schuldners nicht zu entsprechen. Wegen der begrenzten Schutzdauer des Patents wird das Interesse des Gläubigers an der Vollstreckung grundsätzlich überwiegen.[2154] Sofern die dem Schuldner aus einer Vollstreckung drohenden Nachteile unter Berücksichtigung einer Sicherheitsleistung kleiner sind als die Nachteile des Gläubigers aus dem Aufschub der Vollstreckung, so überwiegt schon das Gläubigerinteresse.[2155] Im Patentrecht muss sich der Verletzer wie auch bei der Berechnung der Sicherheitsleistung selbst entgegenhalten lassen, dass er Ausweichlösungen und Lizenzangebote nicht wahrgenommen hat.[2156] Eine in der Berufungsinstanz bestätigte Verurteilung und aussichtslose Revision sprechen ebenfalls für ein überwiegendes Gläubiger-

---

2153 LG Düsseldorf Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*; OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 31. 10. 2019 – 2 U 35/19, BeckRS 2019, 31401 Rn. 5, jeweils m. w. N.

2154 OLG Düsseldorf, Urt. v. 16. 11. 1978 – 2 U 15/78, GRUR 1979, 188, 189 – *Flachdachabläufe*; LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/16, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 142 – *Monoklonare Antikörper*.

2155 Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* § 712 Rn. 4.

2156 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 3. 2003 – 4 O 49/02, BeckRS 2008, 16496; OLG Düsseldorf, Urt. V. 20. 12. 2017 – I-2 U 39/16, GRUR-RS 2017, 137480 Rn. 136 – *Papierumhüllung*; *Kühnen*, 14. Auflage, H. Rn. 81.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

interesse.[2157] Kein Beurteilungskriterium bei der Interessenabwägung ist, ob der Patentinhaber eine *NPE* ist.[2158] Wie schon in Kapitel 5 aufgezeigt, ist dieses Kriterium nicht trennscharf und deshalb nicht für rechtliche Bewertungen heranzuziehen.[2159] Bei § 712 Abs. 2 ZPO ist entscheidend, ob die wirtschaftlichen Nachteile des Gläubigers größer als die des Schuldners sind und ob die §§ 707 ff. ZPO hierfür keinen ausreichenden Schutz bieten können. Liegen die Nachteile des Gläubigers und Schuldners gleich auf, so führt die Gesamtkonzeption des Systems der vorläufigen Vollstreckbarkeit dazu, dass den Rechten des Gläubigers der Vorrang einzuräumen ist.[2160] Dies gilt unabhängig von der materiell-rechtlichen Situation und etwaigen inhaberbezogenen Beurteilungen, die dem Zwangsvollstreckungsrecht fremd sind. § 712 ZPO dient nicht der Billigkeitskorrektur einer noch nicht in Rechtskraft erwachsenen Entscheidung.

c) Rechtsfolgen

Sofern ein Schutzantrag ausnahmsweise Erfolg hat, wird die Zwangsvollstreckung nach § 712 Abs. 1 S. 1 ZPO unzulässig, sobald der Schuldner die Sicherheit leistet. Ist das Urteil ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar, so kann das Gericht eine Vollstreckung nur gegen Sicherheit anordnen, § 712 Abs. 2 S. 2 ZPO. Die Schutzwirkung endet mit Rechtskraft des Urteils oder dessen Aufhebung.[2161] Keine Rechtsfolge des Schutzantrags ist, dass eine Benutzungserlaubnis des Verletzers fingiert wird.[2162] Das Vollstreckungsrecht ändert die materielle Rechtslage folglich nicht. Der Unterlassungsanspruch bleibt materiell-rechtlich unberührt.

3. Einstellung der Zwangsvollstreckung, §§ 719, 707 ZPO

Während über den Vollstreckungsschutzantrag nach § 712 ZPO noch im Erkenntnisverfahren entschieden wird, § 714 ZPO, ist für die Einstellung

---

2157 OLG Düsseldorf, Urt. V. 20. 12. 2017 – I-2 U 39/16, GRUR-RS 2017, 137480 Rn. 136 – *Papierumhüllung*. Weiterhin ist § 713 ZPO zu berücksichtigen.
2158 Differenzierend *Schellhorn,* S. 333 f.
2159 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 1. c), S. 192.
2160 MüKoZPO/*Götz* § 712 Rn. 7.
2161 Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* § 712 Rn. 4.
2162 Dafür plädierte *Zhu,* GRUR-Prax 2021, 193, 195 mit eigenem Reformvorschlag.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

der Zwangsvollstreckung nach den §§ 719 Abs. 1 S. 1, 707 ZPO das zuständige Rechtsmittelgericht anzurufen.[2163] Die Einstellung ist sowohl in der Berufungs- als auch Revisionsinstanz möglich. Bei letzterer sind die Anforderungen des § 719 Abs. 2 ZPO jedoch hoch angesetzt. Voraussetzung ist ein für den Schuldner nicht zu ersetzender Nachteil.[2164] Die Vollziehung einer im vorläufigen Rechtsschutz ergangenen Entscheidung kann theoretisch auch eingestellt werden. Jedoch spricht der vorläufige Charakter der einstweiligen Verfügung überwiegend gegen eine Einstellung.[2165] Hier soll der Fokus deshalb auf der Einstellung der Vollstreckung aus der erstinstanzlichen Entscheidung liegen.

a) Einstellung der Zwangsvollstreckung aus der erstinstanzlichen Entscheidung, §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO

Um die Erfolgsaussichten der §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO zu prüfen, hat das Berufungsgericht grundsätzlich eine Interessenabwägung vorzunehmen.[2166] Im Rahmen der dort zu treffenden Ermessensentscheidung hat das Gericht stets die widerstreitenden Interessen des Gläubigers einerseits und die des Schuldners andererseits umfassend abzuwägen. Dabei hat es insbesondere die Wertentscheidung des Gesetzgebers zu beachten. Nach dieser gebührt den Belangen des Vollstreckungsgläubigers grundsätzlich der Vorrang, da die Sicherheitsleistung den Schuldner schon hinreichend schützt.[2167] Im Patentrecht und für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch sind zusätzliche Punkte in die Interessenabwägung miteinzubeziehen.

Speziell für den Patentinhaber streiten die endgültige Vereitelung des Unterlassungsanspruchs und der zeitlich begrenzte Schutz des Patents.[2168]

2163 MüKoZPO/*Götz* § 719 Rn. 3.

2164 *Chakraborty/Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 675.

2165 OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 21. 2. 29189 – 6 U 17/89, GRUR 1989, 932; OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 7. 10. 2013 – 5 U 135/13, ZIP 2013, 2022; *Klette*, GRUR 1982, 471; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Kessen* § 929 Rn. 5.

2166 MüKoZPO/*Götz* § 719 Rn. 5.

2167 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 5. 8. 2019 – I-2 U 35/19, GRUR-RS 2019, 24918 Rn. 2 – *Cholesterinsenker*; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 12. 2. 2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 Rn. 27 – *Wurzelsequenzordnung*.

2168 BGH, Urt. v. 20. 6. 2000 – X ZR 88/00, GRUR 2000, 862 – *Spannvorrichtung*; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 12. 2. 2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 Rn. 28 – *Wurzelsequenzordnung*; BeckOK PatR/*Voß* Vor §§ 139-142b Rn. 250.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Irrelevant ist hingegen das Interesse des Patentinhabers, andere Lizenzabnehmer vor Verletzungen abzuschrecken.[2169] Die vorläufige Vollstreckung dient nur der Durchsetzung des Titels und dem Rechtsschutz, nicht aber der psychologischen Wirkung.[2170]

Für den verurteilten Verletzer und damit eine Einstellung der Zwangsvollstreckung spricht, wenn bereits bei einer summarischen Prüfung zu prognostizieren ist, dass die erstinstanzliche Entscheidung unrichtig ist, weil sich die dortigen Feststellungen oder rechtlichen Erwägungen als nicht tragfähig darstellen.[2171] Sofern dies der Fall ist, kann selbst eine äußerst hohe Sicherheitsleistung im Milliardenbereich eine Einstellung der Zwangsvollstreckung nicht verhindern. In diesem Fall überwiegen trotzdem die Interessen des Verletzers.[2172] Wurde das Klagepatent nach Erlass des landgerichtlichen Urteils erstinstanzlich vernichtet, so ist die Zwangsvollstreckung einstweilen einzustellen.[2173]

Wenn das Ergebnis des Berufungsverfahrens hingegen offen ist, kann der Verletzer darüber hinaus einen besonderen Schaden glaubhaft machen, der über die allgemeinen Auswirkungen einer Vollstreckung hinausgeht. Die Anforderungen an die Formulierung sind in der obergerichtlichen Rechtsprechung unterschiedlich.[2174] Anders als in § 719 Abs. 2 ZPO darf der Maßstab jedoch nicht zu hoch gesetzt werden. Entscheidend wird deshalb sein, dass sich der Schaden nicht lediglich auf typische, von der Si-

---

2169 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 12. 2. 2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 Rn. 59 – *Wurzelsequenzordnung*.

2170 Da die Einstellung grds. nur gegen Sicherheitsleistung des Verletzers möglich ist, verbliebe im Übrigen noch ausreichend Druck.

2171 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 8. 9. 2016 – 6 U 58/16, GRUR-RS 2016, 17467 Rn. 22 – *Dekodiervorrichtung*; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 12. 2. 2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 Rn. 28 – *Wurzelsequenzordnung* m. w. N.

2172 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 11. 5. 2009 – 6 U 38/09, GRUR-RR 2010, 120, 122 – *Patentverwertungsgesellschaft*; Beschl. v. 12. 2. 2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 Rn. 58 – *Wurzelsequenzordnung*.

2173 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13. 1. 2017 – 2 U 82/16, BeckRS 2017, 100464 Rn. 5 m. w. N.; zum Verhältnis des Vollstreckungsschutz und der Aussetzung *Adam*, S. 280 ff.

2174 OLG München, Beschl. v. 9. 4. 2019 – 6 U 4653/18, GRUR-RS 2019, 41076 Rn. 107 – *Analog-digital-Wandler*: Eintritt eines außergewöhnlichen, praktisch nicht wieder gut zu machendem Schadens, der deutlich über die allgemeinen Auswirkungen einer Vollstreckung hinausgeht; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 5. 8. 2019 – I-2 U 35/19, GRUR-RS 2019, 24918 Rn. 2 – *Cholesterinsenker*; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 12. 2. 2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 Rn. 29 – *Wurzelsequenzordnung* m. w. N.: Besonderer Schaden, der über die allgemeinen Vollstreckungswirkungen hinausgeht.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

cherheitsleistung abgedeckte Folgen des Unterlassungsanspruchs, sondern auf gravierende Nachteile bezieht.[2175] Nicht erforderlich ist, dass der Verletzer schon in der ersten Instanz einen Schutzantrag nach § 712 ZPO gestellt hat,[2176] da die Anträge unterschiedliche Voraussetzungen verfolgen und sie das Gesetz gerade nicht in Bedingung stellt. Bei drohenden Schäden ist ein zweigleisiges Vorgehen über § 712 ZPO und anschließend über § 719 ZPO dennoch sinnvoll und aus anwaltlicher Sicht auch geboten.

Wie bei § 712 ZPO sind Drittinteressen bei den erforderlichen Interessenabwägungen zunächst unbeachtlich, da die Konzeption der §§ 707 ff. ZPO nur Raum für Schuldner- und Gläubigerinteressen lässt.[2177] Dies gilt insbesondere dann, wenn der Verletzer schon im vorläufigen Verfahren der §§ 85, 24 PatG erfolglos auf Erteilung einer Zwangslizenz geklagt hatte.[2178] Da eine Zwangslizenz nur eine in die Zukunft gerichtete Rechtsgestaltung ist, lässt sich auch kein Vergleich zu der *ex tunc* wirkenden Vernichtung des Klagepatents und der in einem solchen Fall gebotenen Einstellung ziehen. Entschärft wird dies nunmehr durch die Regelung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG. Durch diesen könnten Drittinteressen bei der Einstellung theoretisch dann relevant werden, wenn offensichtlich bestehende Drittinteressen nicht bei der Beschränkung des Anspruchs berücksichtigt wurden. Da bei § 719 Abs. 1 ZPO jedoch nur eine summarische, oberflächliche Prüfung des erstinstanzlichen Urteils stattfindet und § 139 Abs. 1 S. 3 PatG an die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs durch Drittinteressen sehr hohe Anforderungen stellt, wird eine fehlende Tragfähigkeit nur im absoluten Ausnahmefall vorliegen. Dies gilt insbesondere, da die Zwangsvollstreckung nach der Sicherheitsleistung des Schuldners erst wieder nach dem zweitinstanzlichen Urteil aufgenommen werden kann, die materiell-rechtliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs jedoch deutlich kürzer ausfallen kann. Insoweit könnte eine Einstellung der Zwangsvollstreckung zu Widersprüchen führen.

2175 Vgl. OLG München, Beschl. v. 9. 4. 2019 – 6 U 4653/18, GRUR-RS 2019, 41076 Rn. 107 – *Analog-digital-Wandler*; Chakraborty/Haedicke, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 15 Rn. 668.

2176 Str., dafür OLG Hamburg, Beschl. v. 21. 12. 2012 – 3 U 96/12, GRUR-RS 2013, 06273 – *Ann Christine*; Musielak/Voit/*Lackmann* § 719 Rn. 3; a. A. OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 23. 8. 2011 – 11 U 68/11, NJOZ 1012, 1209, 1210.

2177 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 5. 8. 2019 – I-2 U 35/19, GRUR-RS 2019, 24918 Rn. 10 – *Cholesterinsenker* m. w. N.

2178 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 5. 8. 2019 – I-2 U 35/19, GRUR-RS 2019, 24918 Rn. 10 – *Cholesterinsenker*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Ebenso wie bei § 712 ZPO stellt sich die Frage, ob es bei der Interessenabwägung eine Rolle spielen kann, dass der Patentinhaber nicht-praktizierend ist. Dies nimmt das Oberlandesgericht Karlsruhe an, indem es bei der einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung auf die besondere Situation der Prozessparteien hinweist.[2179] Dies gebiete sich deshalb, weil die Klägerin mit dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch keine eigene Marktposition verteidige. Dies gelte auch, da die durch Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs entstandenen Schäden bei § 717 Abs. 2 ZPO schwieriger zu beziffern wären als die eines Schadensersatzanspruchs.[2180] Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass sich eine schematische Lösung anhand der Einordnung des Patentinhabers gleich wie bei § 712 ZPO verbietet. Auch der nicht-praktizierende Patentinhaber hat wie jeder andere Vollstreckungsgläubiger zuvor eine Vollstreckungsschäden abdeckende Sicherheit zu leisten, auf deren Höhe der Verletzer schon erstinstanzlich Einfluss nehmen kann. Das Risiko einer erschwerten Beweisführung der durch einen Unterlassungsanspruch entstehenden Vollstreckungsschäden würde sich so gesehen unabhängig von einer Kategorisierung des Patentinhabers bei jeder Zwangsvollstreckung realisieren. Im Übrigen wird dieses Risiko durch die Beweiserleichterungen der § 252 BGB, § 287 ZPO und dem Zugriff auf die eigenen Geschäftsdaten des Verletzers zur Beweisführung minimiert.[2181] Sofern das Sicherungsinteresse des Schuldners ausnahmsweise nicht durch die Sicherheitsleistung abgedeckt sein sollte, so sind bei § 719 Abs. 1 ZPO vorrangig schuldnerbezogene Punkte und die Erfolgsaussichten des Berufungsverfahrens relevant. Der Aspekt, dass der Vollstreckungsgläubiger eine *NPE* ist, kann deshalb für sich genommen nicht zu einer Einstellung der Zwangsvollstreckung führen.[2182]

2179 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 11. 5. 2009 – 6 U 38/09, GRUR-RR 2010, 120, 122 – *Patentverwertungsgesellschaft*; zurückhaltender *Schellhorn*, S. 328 f.

2180 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 11. 5. 2009 – 6 U 38/09, GRUR-RR 2010, 120, 122 – *Patentverwertungsgesellschaft*.

2181 Vgl. OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 31. 10. 2019 – I-2 U 35/19, BeckRS 2019, 31401 Rn. 5; anders mit Verweis auf § 286 ZPO *Hessel/Schellhorn*, GRUR 2017, 672, 674.

2182 So auch OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13. 1. 2016 – I-15 U 65/15, GRUR-RS 2016, 1679 Rn. 12 – *Zwangsvollstreckung* m. w. N.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

b) Rechtsfolgen

Sofern der Antrag zulässig und begründet ist, hat das Gericht die Einstellung der Zwangsvollstreckung nur gegen Sicherheitsleistung des Vollstreckungsgläubigers, also des Patentinhabers einzustellen, §§ 719 Abs. 1 S. 1, 707 Abs. 1 S 1 ZPO. Etwas anderes gilt nur, wenn der Vollstreckungsschuldner, also der Verletzer glaubhaft macht, dass er nicht in der Lage ist, die Sicherheit zu leisten und die Vollstreckung einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde, § 707 Abs. 1 S. 2 ZPO. Die Anordnung gilt bis zur Erledigung des Einstellungsbeschlusses durch Bestätigung der Verurteilung im Berufungsverfahren oder durch Rechtskraft.[2183] Die erforderliche Sicherheitsleistung des Vollstreckungsschuldners ist nach den Schäden zu bemessen, die dem Vollstreckungsgläubiger dadurch entstehen können, dass er erst nach dem Berufungsurteil vollstrecken kann.[2184] Auch hier kann ein Blick auf den Streitwert entsprechende Anhaltspunkte geben. Da die Entscheidung über das Ob und Wie der Einstellung im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts liegt, ist das Gericht nicht nur auf die Auswahl unter den in § 707 Abs. 1 ZPO genannten Schutzanordnungen beschränkt, sondern darf auch Maßnahmen wie Auflagenerteilungen festlegen, die hinter den in § 707 Abs. 1 ZPO genannten zurückbleiben.[2185] Eine materiell-rechtliche Wirkung oder Benutzungsfiktion hat die Einstellung aber in keinem Falle.

4. Haftung für Vollstreckungsschäden

Sofern eine nicht rechtskräftige Entscheidung vollzogen wird und sich diese später als ungerechtfertigt darstellt, so stehen dem beklagten Verletzer je nach Verfahrensstand unterschiedliche Ansprüche zur Verfügung.[2186] Im Falle einer Vollstreckung einer von Anfang an ungerechtfertigten Verfügung muss der Antragssteller dem Antragsgegner verschuldensunabhängig den Schaden ersetzen, der diesem aus der Vollziehung oder durch die

2183 BeckOK PatR/*Voß* Vor 139-142b Rn. 258.
2184 Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* § 712 Rn. 5.
2185 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24. 1. 2022 – 15 U 65/21, GRUR-RS 2022, 1513 Rn. 33 – *Tabaksticks*.
2186 Ausführlich unter dem Gesichtspunkt des Trennungsprinzips *Adam*, S. 282 ff., 372 ff.; weiterhin *Hessel/Schellhorn*, GRUR 2017, 672; *Schellhorn*, S. 335 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Sicherheitsleistung entsteht, § 945 ZPO.[2187] Wird ein erstinstanzliches Urteil aufgehoben oder abgeändert, so ist der Kläger dem Beklagten verschuldensunabhängig zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der diesem durch die zur Abwendung der Vollstreckung geleisteten Sicherheit entstanden ist, § 717 Abs. 2 ZPO. Bei der Aufhebung oder Abänderung eines Berufungsurteils steht dem Beklagten nach § 717 Abs. 3 S. 2 ZPO ein bereicherungsrechtlicher Erstattungsanspruch zu, der nach den Grundsätzen der Gefährdungshaftung begründet ist.[2188] Herauszugeben ist das aufgrund eines aufgehobenen oder abgeänderten Berufungsurteils Gezahlte oder Geleistete.

Neben dieser verschuldensunabhängigen Haftung beziehungsweise Bereicherungshaftung stehen dem Beklagten unter Umständen allgemeine deliktsrechtliche oder quasivertragliche Ansprüche zu.[2189] Diese werden jedoch aus Verschuldens- und Rechtfertigungsgesichtspunkten nur äußerst selten gegeben sein.[2190] Zu denken sei an Fälle des Prozessbetrugs oder solche Fälle, in denen das Gericht offensichtlich Tatsachen übersieht, die zu einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs nach § 139 Abs. 1 S. 3 PatG oder einem anderen Rechtsmissbrauchsverbot geführt hätten und der Patentinhaber in Kenntnis dessen die Zwangsvollstreckung betreibt.

Um eine mögliche Haftung aus § 717 Abs. 2 ZPO oder § 945 ZPO zu vermeiden, werden sich viele Patentinhaber üblicherweise dafür entscheiden, mit der Zwangsvollstreckung bis zur Entscheidung der Berufungsinstanz zu warten und lediglich die vorbereitenden Ansprüche durchzusetzen.[2191] Der Vorteil hiervon ist, dass dann nur eine vergleichsweise niedrige Teilsicherheit zu leisten ist. Dies wird man jedoch nicht generalisierend als faktische Begrenzung des Unterlassungsanspruchs ansehen können, da sich die Haftung nur auf die Vollstreckung einer vorläufigen oder nicht rechtskräftigen Entscheidung bezieht.[2192] Den so titulierten Unterlassungsanspruch zu vollstrecken ist – ebenso wie schon zuvor die gerichtliche Durchsetzung – eine allein durch den Patentinhaber zu be-

---

2187 Im Einzelnen zu ersatzfähigen Posten BeckOK PatR/*Voß* Vor 139-142b Rn. 380 ff.

2188 BGH, Urt. v. 5. 5. 2011 – IX ZR 176/10, NJW 2011, 2518 Rn. 11 f.

2189 Zur Sperrwirkung des § 713 Abs. 3 ZPO Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* § 712 Rn. 5.

2190 Vgl. *Adam,* S. 286 ff.

2191 Dieses Vorgehen verstößt deshalb auch nicht gegen das Verbot des prozessualen Rechtsmissbrauchs, LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 21; dazu oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. g), S. 227.

2192 Ähnlich *Schellhorn,* S. 338.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

antwortende Abwägungsfrage, die maßgeblich von seinen Erfolgschancen und finanziellen Mitteln abhängen wird. Erst in Kombination mit der Sicherheitsleistung nach § 709 ZPO kann der Schadensersatzanspruch des § 717 Abs. 2 ZPO eine abschreckende Wirkung erreichen. Durch die Sicherheitsleistung wird dem Patentinhaber plastisch das Risiko einer Vollstreckung vor Rechtskraft vorgeführt und ein tatsächliches finanzielles Hindernis gesetzt.

5. Zusammenfassung

Das Zwangsvollstreckungsrecht bietet verschiedene Stellschrauben, die die Durchsetzung des titulierten Unterlassungsanspruchs zeitweise beschränken können. Zunächst kann die Festsetzung einer hohen Sicherheitsleistung dazu beitragen, dass der Patentverletzer seinen Unterlassungsanspruch nicht zwangsvollstreckt. Dies gilt auch für das einstweilige Verfügungsverfahren. Obgleich sich die Sicherheitsleistung grundsätzlich am Streitwert orientiert, kann die Sicherheitsleistung in Ausnahmefällen bei glaubhaft gemachten, höheren Vollstreckungsschäden durch das Gericht angepasst werden. Dies gilt nicht, sofern eine Schadensminderungspflicht des Verletzers besteht. Dabei muss sich das Gericht jedoch an den Vollstreckungsschäden orientieren. Eine Sanktionsfunktion oder andere Zwecke verfolgt die Sicherheitsleistung nicht.

Schutz vor der Vollstreckung eines Unterlassungsanspruchs kann der Verletzer zunächst durch einen Schutzantrag gegen Sicherheitsleistung des Verletzers nach § 712 ZPO erzielen. Dieser wird nur selten erfolgreich sein. Überwiegend entstehen aus der Vollstreckung nur ersetzbare, durch die Sicherheitsleistung abgedeckt Nachteile für den Verletzer. Drittinteressen können bei § 712 ZPO keine Berücksichtigung finden. Das Kriterium des nicht-praktizierenden Patentinhabers hat bei der Interessenabwägung unberücksichtigt zu bleiben.

Die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung insbesondere eines erstinstanzlichen Urteils kann der Verletzer über einen Antrag nach §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO erreichen. Maßgeblich ist hier eine Interessenabwägung, bei der die Erfolgsaussichten der Berufungsinstanz und über die Sicherheitsleistung hinausgehende, besondere Schäden des Verletzers zu berücksichtigen sind. Typische Folgen der Vollstreckung der Unterlassungsverfügung sind hiervon nicht umfasst. Drittinteressen sind nicht unmittelbar in die Abwägung miteinzubeziehen. Gleiches gilt für das Kriterium des nicht-praktizierenden Patentinhabers.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Die Haftung für Vollstreckungsschäden kann nur begrenzt Auswirkung auf die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs haben. Primär wird sich deren Wirkung bei erstinstanzlichen Urteilen im Zusammenwirken mit der Sicherheitsleistung ergeben.

Sofern der Verletzer die Zwangsvollstreckung des Unterlassungsanspruchs durch eine dieser Stellschrauben abwenden kann, so kommt die hierdurch erzielte Wirkung einer Aufbrauchfrist relativ nahe. Der Verletzer kann bei Zuwiderhandlungen nicht zu einem Ordnungsgeld verurteilt werden. Die Stellschrauben entfalten aber keine weitergehenden materiellrechtliche Wirkungen, die Abnehmer und Zulieferer schützen würden. Etwaige Patentbenutzungshandlungen sind weiterhin rechtswidrig. Neben den hohen materiellen Hürden muss der Schuldner zusätzlich eine entsprechende Sicherheit leisten, die je nach Streitwert nicht zu unterschätzen ist. Zu berücksichtigen ist auch, dass das Zwangsvollstreckungsrecht spätestens ab Rechtskraft des Urteils keine weitere Abhilfe mehr schaffen kann. Dann muss sich der Verletzer dem Unterlassungsgebot hingeben.

IV. Sonderfall: Anti-Suit Injunction

1. Allgemeines

In Deutschland haben zuletzt die sogenannte *Anti-Suit Injunction* und ihre Verwendung als mögliches Verteidigungsmittel eines beklagten Verletzers vor Unterlassungsklagen an Relevanz gewonnen.[2193] Zusammengefasst handelt es sich bei der *Anti-Suit Injunction* um eine Anordnung eines Gerichts, mit der einer Person die Einleitung oder Fortführung eines Verfahrens vor ausländischen Gerichten verboten wird.[2194]

Das Institut ist im *Common Law* verwurzelt und entstammte ursprünglich dem englischen Rechtskreis.[2195] Bei der *Anti-Suit Injunction* handelt es sich um ein im Ermessen des Gerichts stehendes *equitable relief*, mit

---

2193 Und wird wegen der Politisierung des Themas kritisch gesehen, siehe bspw.: *Meier-Beck*, in: *Klos,* Peter Meier-Beck: "From a German perspective, anti-suit injunctions should not exist", JUVE Patent, 8. 12. 2021, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/peter-meier-beck-from-a-german-perspective-anti-suit-injunctions-should-not-exist/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

2194 Vgl. EuGH, Urt. V. 10. 2. 2009 – C-185/07, NJW 2009, 1655 – *West Tankers*.

2195 *Douglas,* 66 Melb. U. L. Rev. (2017), 66, 70; *Strong,* Am. J. Comp. L. 2018, 153, 155 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

der die Einleitung oder Fortführung eines ausländischen Gerichts- oder Schiedsverfahrens untersagt wird, wenn der Antragsteller den Schutz eines bedeutenden Rechts geltend machen kann oder die Einleitung oder Fortführung des ausländischen Verfahrens repressiv oder missbräuchlich wäre.[2196] Mittels einer einstweiligen Verfügung des Gerichts wird dem Antragsgegner ein Prozessführungsverbot für den relevanten Streitgegenstand auferlegt.[2197] Verstößt der Antragsgegner gegen dieses Verbot, ist dies ein *contempt of court*[2198].[2199]

Vor allem in den USA und Großbritannien, aber auch in China erfreut sich das Institut der *Anti-Suit Injunction* nicht nur bei internationalen Schiedsverfahren, sondern auch bei internationalen Patentstreitigkeiten mit Bezug zu SEP zunehmender Beliebtheit.[2200] Es wird auch zunehmend zu einem Politikum.[2201] Der potentielle Verletzer und Standardnutzer kann die *Anti-Suit Injunction* in solch einem Fall und in diesen Ländern nutzen, um Unterlassungsklagen des Patentinhabers in anderen Ländern zu verhindern, bis das zuerst angerufene Gericht die Frage der weltweiten FRAND-Lizenzbedingungen abschließend geklärt hat.[2202] Der Patentinhaber wird sich durch eine solche Anordnung gezwungen sehen, von weiteren Verletzungsverfahren im Ausland abzusehen.

2196 *Gottwald*, in: *Nagel/Gottwald*, Internationales Zivilprozessrecht, § 6 Rn. 6.301; *Illmer*, IPRax 2012, 406 f. Umfassend zu den USA statt vieler *Strong*, Am. J. Comp. L. 2018, 153, 159 ff. Aus australischer Sicht *Douglas*, 66 Melb. U. L. Rev. (2017), 66, 70 ff.

2197 *Strong*, Am. J. Comp. L. 2018, 153.

2198 *Civil contempt*: Missachtung einer gerichtlichen Anordnung oder eines Verfahrens, wie z. B. der Verstoß gegen eine einstweilige Verfügung. Wird dem Beklagten eine einstweilige Verfügung mit einem Strafbescheid zugestellt, kann der Verstoß gegen die Verfügung zu einer Freiheitsstrafe führen, vgl. *Law*, A Dictionary of Law, https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198802525.001.0001/acref-9780198802525-e-847?rskey=VqkTdI&result=2 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

2199 *Paramedics Electromedicina Comercial, Ltda. V. GE Med. Sys. Tech., Inc.*, 369 F.3d 645, 655; *Trafigura Pte Ltd v Emirates General Petroleum Corporation*, [2010] EWHC 3007 (Comm).

2200 *Contreras*, B.U. J. Sci. & Tech. L. 2019, 251, 265 ff.; *Contreras/Eixenberger*, in: Cambridge handbook of technical standardization law (2017), 451 ff.; *Deng/Jiao/Xie*, 35 Antitrust (2020-2021), 95, 100 f.; *Liu*, 52 IIC (2021), 673 ff.

2201 Die EU beantragte deshalb am 18. 2. 22 eine Konsultation zur Streitbeilegung im Rahmen des WTO-Streitbeilegungsverfahrens gegen die Volksrepublik China (G/L/1427; IP/D/43; WT/DS611/1, document number 22-1712).

2202 *Contreras*, B.U. J. Sci. & Tech. L. 2019, 251, 266; ausführlich *Haedicke*, GRUR Int. 2022, 101.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

2. Die Anti-Suit Injunction in Deutschland

Im europäischen und deutschen Raum stehen der Gewähr und Durchsetzung von *Anti-Suit Injunctions* jedoch zahlreiche Hindernisse im Weg. Zunächst hat der Europäische Gerichtshof wiederholt entschieden, dass die Anordnung einer *Anti-Suit Injunction* durch ein Gericht eines Mitgliedsstaats im räumlichen und sachlichen Anwendungsbereich der Brüssel I-VO beziehungsweise Brüssel Ia-VO gegen diese Verordnung verstößt und deshalb europarechtswidrig ist.[2203] Wegen der Kollision der Jurisdiktionsansprüche zweier staatlicher Gerichtsbarkeiten können mitgliedstaatliche Gerichte innerhalb dieser Grenzen also keine *Anti-Suit Injunction* erlassen.[2204] In der Folge können mitgliedsstaatliche Gerichte auch keine Gegenmaßnahmen, sogenannte *Anti-Anti-Suit Injunctions* für den Bereich der Europäischen Union erlassen: Ein Verbot, eine *Anti-Suit Injunction* in einem Mitgliedstaat zu erwirken wird ebenso gegen die Brüssel Ia-VO verstoßen.[2205] Somit kann und muss jedes Gericht in der europäischen Union im Rahmen der Brüssel Ia-VO weiterhin über die eigene Zuständigkeit entscheiden.

In Deutschland verfügt das Zivilprozessrecht über kein der *Anti-Suit Injunction* vergleichbares Instrument.[2206] In der Literatur wurde deshalb verschiedentlich über entsprechende Lösungen diskutiert, die sich materiell-rechtlich auf die Unterlassungsansprüche aus den §§ 823, 826, BGB, § 8 UWG oder § 1004 BGB stützen.[2207] Einer solchen Konstruktion wurde im Schrifttum jedoch aus verschiedenen Gründen entgegengetreten. Abgesehen von einem möglichen Eingriff in die Hoheitsrechte des anderen Staats[2208] wird angenommen, dass ein solcher Eingriff nicht rechtswidrig

---

2203 EuGH, Urt. v. 27. 4. 2004 – C-159/02, EuZW 2004, 468 – *Turner/Grovit*; Urt. v. 10. 2. 2009 – C-185/07, NJW 2009, 1655 – *West Tankers*; einschränkend Urt. v. 13. 5. 2015 – C-536/13, EuZW 2015, 509 Rn. 34 f. – *Gazprom*.

2204 Rauscher-EuZPR/EuIPR/*Mankowski* Art. 1 Rn. 195 ff.; weiterhin zum Ganzen und Ausnahmen *Lehmann*, NJW 2009, 1645 ff.; *Phua/Lee*, 12 Cambridge L. Rev. (2017), 12.

2205 Rauscher-EuZPR/EuIPR/*Mankowski* Vor Art. 4 Rn. 55 m. w. N.

2206 Anm. *Schroeder* zu EuGH, Urt. V. 27. 4. 2004 – C-159/02 – *Turner/Grovit*, EuZW 2004, 468, 470; MüKoZPO/*Drescher* § 940 Rn. 88.

2207 *Schröder*, in: FS Kegel (1987), 523; *Kronke*, in: FS Kaissis (2012), 549, 553; *Gottwald*, in: *Nagel/Gottwald*, Internationales Zivilprozessrecht, § 6 Rn. 6.306 m. w. N.

2208 So *Gottwald*, in: FS Habscheid (1989), 119, 122 f.; aus deutscher Sicht OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 1. 1996 – 3 VA 11/95, BeckRS 1996, 940 Rn. 26; a. A. Geimer, IZPR Rn. 399c m. w. N.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

sei. Begründet wird dies damit, dass es keine Verletzung deutschen Rechts sei, ein Gericht anzurufen, das nach seiner *lex fori* für eine materiell-rechtliche Entscheidung zuständig ist.[2209] Im Übrigen können die Parteien nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ebenso wenig einen gerichtlich durchsetzbaren Hauptanspruch auf Unterlassung einer prorogationswidrigen Klage vertraglich vereinbaren.[2210] Für eine einstweilige Verfügung fehlt deshalb schon nach überwiegender Ansicht ein materiell-rechtlicher Verfügungsgrund, auf den eine *Anti-Suit Injunction* gestützt werden könnte.

3. Einstweilige Verfügung in Form einer Anti-Anti-Suit Injunction

Damit bleibt einem Patentnutzer theoretisch noch als Verteidigungsmöglichkeit, in einem Drittstaat wie den USA, Großbritannien[2211] oder China eine *Anti-Suit Injunction* zu beantragen, die den hiesigen Patentinhaber von der Durchsetzung seines patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs in Deutschland abhält. Aber auch dabei wird der Patentnutzer vor kaum überwindbare Hürden gestellt werden. Das Oberlandesgericht Düsseldorf versagte die Zustellung einer solchen *Anti-Suit Injunction* nach Art. 13

2209 *Gottwald*, in: *Nagel/Gottwald*, Internationales Zivilprozessrecht, § 6 Rn. 6.306 m. w. N. Generell zur fehlenden Rechtswidrigkeit des Ergreifens von rechtsstaatlichen Verfahrens Nachw. in Fn. 1433 und OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5042/19, GRUR 2020, 379 Rn. 73– *Anti-Suit Injunction*. Anders entschied noch das RG zu einer auf § 826 BGB gestützten Klagerücknahme einer lettischen Scheidungsklage, Urt. v. 3. 3. 1938 – IV 224/37, RGZ 157, 136, 140 ff. Es verstoße gegen die im deutschen Volke herrschenden sittlichen Anschauungen, wenn ein deutscher Ehegatte unter Missachtung deutscher Gesetze zum Schaden des anderen Ehegatten eine (nach deutschem Recht an sich zulässige) Scheidung im Ausland herbeiführe, die ihm jedoch nach deutschen Gesetzen zu versagen sei.

2210 BGH, Urt. v. 17. 10. 2019 – III ZR 42/19, NJW 2020, 399 Rn. 29; missverständlich das OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019, GRUR 2020, 379 Rn. 54 – *Anti-Suit Injunction*; einen vertraglichen Unterlassungsanspruch befürwortend *Bälz*, SchiedsVZ 2021, 204, 206; *Gebauer*, in: FS Kaissis (2012), 267, 278; *Gottwald*, in: *Nagel/Gottwald*, Internationales Zivilprozessrecht, § 6 Rn. 6.307.

2211 Durch den Austritt Großbritanniens aus der EU wird generell von einem Comeback der *Anti-Suit Injunction* gesprochen, *Steinbrück/Lieberknecht*, EuZW 2021, 517, 520; vgl. auch *Conversant v. Huawei & ZTE* [2018] EWHC 2549 (Ch), Rn. 24. Dort wird eine *Anti-Suit Injunction* angedeutet.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

HZÜ[2212] wegen eines Verstoßes gegen den rechtshilferechtlichen *ordre public*.[2213] Sofern man die Grenze nicht schon bei der Zustellung setzen möchte,[2214] so wäre die Anerkennung der *Anti-Suit Injunction* jedenfalls nach § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO ausgeschlossen.[2215]

Ungeachtet dessen könnte sich der von der *Anti-Suit Injunction* betroffene Patentinhaber jedoch faktisch an der Ausübung seiner Abwehrrechte, insbesondere des Unterlassungsanspruchs, in Deutschland gehindert sehen. Mit zunehmender Bedeutung der *Anti-Suit Injunction* entwickelte sich in der deutschen Praxis deshalb das Institut der *Anti-Anti-Suit Injunction*, das allen voran von der Rechtsprechung des Landgerichts München I und des Oberlandesgerichts München geprägt wurde.[2216] Mit dieser kann sich der Patentinhaber gegen eine drittstaatliche *Anti-Suit Injunction* zur Wehr setzen.

a) Verfügungsanspruch

Rechtlich ausgekleidet ist diese Maßnahme als einstweilige Verfügung, deren Verfügungsanspruch sich aus dem allgemeinen quasi-negatorischen Abwehranspruch zum Schutz absoluter Rechte aus § 1004 BGB analog in Verbindung mit § 823 Abs. 1 BGB ergibt. Der Patentinhaber könnte zwar ohne rechtliche Hindernisse des deutschen Prozessrechts oder der ausländischen Entscheidung einen Patentverletzungsprozess in Deutschland erheben. Wegen der trotzdem im Ausland drohenden Strafe sähe sich der Patentinhaber dennoch einem starken Druck ausgesetzt. In der Folge würde er seine ihm nach deutschem Recht zustehenden Ansprüche aus dem

2212 Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen vom 15. November 1965, BGBl. 1977 II, S. 1452.

2213 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 1. 1996 – 3 VA 11/95, BeckRS 1996, 940.

2214 Deshalb kritisch zur Entscheidung des OLG Düsseldorf *Mankowski,* EWiR 1996, 321 f. Auch das BVerfG ist bei der Frage der Verfassungswidrigkeit einer Zustellung zurückhaltend, vgl. BVerfG, Beschl. v. 3. 11. 2015 – 2 BVR 2019/09, NJOZ 2016, 465 Rn. 52.

2215 *Gottwald*, in: *Nagel/Gottwald,* Internationales Zivilprozessrecht, § 6 Rn. 6.304, 6.036.

2216 LG München I, Urt. v. 2. 10. 2019 – 21 O 9333/19, BeckRS 2019, 25536; OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 – *Anti-Suit Injunction*; LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

Patentrecht nicht durchsetzen. Dies greift in das Ausschließlichkeitsrecht des Rechtsinhabers ein, das als sonstiges absoluten Recht nach § 823 Abs. 1 BGB geschützt ist.[2217] Die nach § 1004 BGB erforderliche Beeinträchtigung des Patentrechts muss in anderer Weise durch Entziehung oder Vorenthaltung erfolgen. Durch die *Anti-Suit Injunction* wird das Patentrecht faktisch wertlos, da dem Patentinhaber die Möglichkeit genommen wird, sein Ausschließlichkeitsrecht über das allein zur Verfügung stehende staatliche Gewaltmonopol in Form des ordentlichen Gerichtsverfahrens durchzusetzen. Dies betrifft insbesondere die dem Patentinhaber frei zur Auswahl stehende Person des Anspruchsgegners.[2218] Bei diesen Überlegungen ergeben sich wie auch schon bei der Frage der Zulässigkeit einer *Anti-Suit Injunction* durch deutsche Gerichte zwei potentielle Probleme.

Erstens muss die Beeinträchtigung des absoluten Rechts rechtswidrig sein. Da allein das Ergreifen von rechtsstaatlichen Verfahren die Rechtswidrigkeit eines Eingriffs nicht indizieren kann, wenn sich das Vorgehen nachträglich als sachlich nicht gerechtfertigt herausstellt, sollte die Rechtswidrigkeit der Erhebung einer *Anti-Suit Injunction* positiv festgestellt werden.[2219] Die *Anti-Suit Injunction* ist jedoch rechtswidrig. Diese zielt darauf ab, dem Patentinhaber seine aus dem eigentumsrechtlichen Zuweisungsgehalt des Patents bestehenden Klagebefugnisse im Inland zu nehmen. Dies gefährdet ein rechtsstaatlich ordnungsgemäßes Gerichtsgefahren, da dieses nur gewährleistet ist, wenn die Beteiligten ohne jede Beschränkung die nach der Prozesslage notwendigen Anträge stellen können.[2220] Das Oberlandesgericht München ging im Zuge dessen auch davon aus, dass dem nicht die Privilegierung entgegensteht, wonach dem Prozessgegner ein bestimmtes prozessuales Verhalten nicht im Wege eines Prozesses untersagt werden kann, sofern nicht der Schutz des Prozessgegners durch

---

2217 LG München I, Urt. v. 2. 10. 2019 – 21 O 9333/19, BeckRS 2019, 25536 Rn. 52; Erman BGB/*Ebbing* § 1004 Rn. 9; MüKoBGB/*Wagner* § 823 Rn. 318.

2218 LG München I, Urt. v. 2. 10. 2019 – 21 O 9333/19, BeckRS 2019, 25536 Rn. 58 f.; bestätigt durch OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 55 – *Anti-Suit Injunction*.

2219 LG München I, Urt. v. 2. 10. 2019 – 21 O 9333/19, BeckRS 2019, 25536 Rn. 61; OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 57 – *Anti-Suit Injunction* m. w. N., das auch darauf hinweist, dass dieser Maßstab bei ausländischen Verfahren evtl. nicht gelten könne.

2220 LG München I, Urt. v. 2. 10. 2019 – 21 O 9333/19, BeckRS 2019, 25536 Rn. 61 mit Verweis auf OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 1. 1996 – 3 VA 11/95, BeckRS 1996, 940 Rn. 31.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

das Verfahren gewährleistet wird.[2221] Denn diese Annahme gilt nur für inländische Verfahren.[2222] Zum Schutze des Antragsgegners sollte dennoch die Überlegung angestellt werden, ob die Interessen des Patentinhabers an der Fortführung der Patentverletzungsverfahren hinreichend gewahrt sind. Für *Anti-Suit Injunctions* in China und den USA nahmen dies die Gerichte bisher – soweit ersichtlich – nicht an.[2223]

Zweitens darf die *Anti-Anti-Suit Injunction* nicht völkerrechtswidrig in die Hoheitsrechte des Staats eingreifen, in dem die *Anti-Suit Injunction* beantragt werden soll beziehungsweise wurde. Sofern sich die *Anti-Anti-Suit Injunction* nur gegen die Parteien und nicht gegen das drittstaatliche Gericht richtet, greift diese Abwehrmaßnahme allenfalls reflexartig in den Souveränitätsbereich des Drittstaats ein.[2224] Im Übrigen scheidet ein Eingriff in den Hoheitsbereich auch deshalb aus, weil ein Staat nach allgemeinem Völkerrecht grundsätzlich nicht verpflichtet ist, in seinem Hoheitsbereich die Vornahme oder Vollstreckung von Hoheitsakten eines anderen Staates durch dessen Organe zu dulden. Er kann eine solchen Einfluss deshalb ablehnen.[2225]

Für die Begründung des Verfügungsanspruchs kann indes nicht an den zivilrechtlichen Erlaubnistatbestand des § 227 BGB angeknüpft werden.[2226] Dieser greift nur bei solchen privaten Abwehrmaßnahmen, bei denen staatliche Hilfe nicht präsent, parat und ebenso wirkungsvoll wie die privaten Abwehrmaßnahmen ist.[2227] Die *Anti-Anti-Suit Injunction* in Form eines titulierten Unterlassungsgebots stellt jedoch gerade die staatliche Hilfe

---

2221 Dazu BGH, Beschl. v. 15. 7. 2005 – GSZ 1/04, GRUR 2005, 882, 884 - *Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung* m. w. N.

2222 OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 66 – *Anti-Suit Injunction*.

2223 OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 69 f. – *Anti-Suit Injunction*; LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 66 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*.

2224 OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 73 – *Anti-Suit Injunction*; vgl. Geimer, IZPR Rn. 399c; Dürig/Herzog/Scholz/*Herdegen* Art. 25 Rn. 54.

2225 Vgl. BVerfG, Urt. v. 22. 3. 1983 – 2 BvR 475/78, NJW 1983, 2757, 2579; Geimer, IZPR Rn. 396.

2226 So auch *Ehlgen*, Anm. zu OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 4; offengelassen von OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 73 ff. – *Anti-Suit Injunction*; sodann ohne nähere Angaben bejaht: LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 68 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 32.

2227 BeckOGK-BGB/*Rövekamp* § 227 Rn. 50; MüKoBGB/*Grothe* § 227 Rn. 9.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

selbst dar.[2228] Da die *Anti-Anti-Suit Injunction* rechtmäßig ist und nicht gegen höherrangiges Recht verstößt,[2229] bedarf es der Hilfe dieser Norm aber auch gar nicht.

Die Voraussetzungen einer Erstbegehungsgefahr im Kontext einer Beantragung einer *Anti-Suit Injunction* hat die Rechtsprechung des Landgerichts München I mittlerweile eigenständig weiterentwickelt. Hierbei hat das Gericht verschiedene Regelbeispiele gebildet, bei deren Glaubhaftmachung und mangels besonderer Umstände des Einzelfalls von einer solchen Erstbegehungsgefahr auszugehen ist.[2230]

b) Verfügungsgrund

Ferner muss als Verfügungsgrund glaubhaft gemacht werden, dass eine zeitliche Dringlichkeit vorliegt und dem Patentinhaber der Verweis auf das Hauptsacheverfahren nicht zuzumuten ist.[2231] Trotz der Eigenheiten des Verfahrens und dem Gleichlauf mit anderen auf Eigentum gestützten Abwehransprüchen findet nach Ansicht des Landgerichts München I die im dortigen Bezirk für den gewerblichen Rechtsschutz bekannte Monatsfrist bei der *Anti-Anti-Suit Injunction* trotzdem Anwendung.[2232] Geschützt ist der Patentinhaber jedoch insoweit, als er den Erlass der *Anti-Suit Injunction* abwarten kann. Dann gilt der Zeitpunkt der gesicherten Kenntnis oder des Kennenmüssens des Patentinhabers vom Erlass der *Anti-Suit Injunction* als maßgeblicher Beginn der Frist.[2233] Dass der Verweis auf das Hauptsacheverfahren unzumutbar ist, ergibt sich aus der Natur des Verfah-

---

2228 Würde sich die Abwehrmaßnahme als Notwehrhandlung darstellen, so dürfte die einstweilige Verfügung auch nur gegen die Organe als natürliche Personen ergehen, vgl. Staudinger BGB/*Repgen* § 227 Rn. 15.

2229 LG München I, Urt. v. 2. 10. 2019 – 21 O 9333/19, BeckRS 2019, 25536 Rn. 75 ff.; OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 73 ff. – *Anti-Suit Injunction*.

2230 Aufzählung und Details in LG München I, Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 34 ff.; zum selben Konzern gehörende Unternehmen sind wie der Patentinhaber zu betrachten.

2231 LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 77 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 63.

2232 LG München I, Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 66 f.

2233 LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 84 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 68.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

rens. Bis zur Vollstreckung eines dem Patentinhaber günstigen erstinstanzlichen Hauptsacheurteils wäre der Patentinhaber faktisch seines Unterlassungsanspruchs beraubt.[2234]

c) Interessenabwägung und Rechtsschutzbedürfnis

Da der verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch des Patentinhabers bei einem Erlass der *Anti-Suit Injunction* erheblich eingeschränkt werden würde, die Rechte des Patentnutzers jedoch in den deutschen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren nach rechtsstaatlichen Grundsätzen gewahrt sind, wird auch die erforderliche Interessenabwägung zur Bestätigung einer einstweiligen Verfügung führen. Irrelevant sind die bald endende Schutzdauer des Patents und die Mühen des Patentnutzers, von einer Rechtsverteidigung gegen eine Patentverletzungsklage verschont zu bleiben.[2235]

Für die *Anti-Anti-Suit Injunction* besteht nach Ansicht der Münchener Gerichte generell ein Rechtsschutzbedürfnis – trotz möglicher Verteidigungsmittel im Rahmen des ausländischen Verfahrens.[2236] Erstens sind die Erfolgschancen des Patentinhabers im ausländischen Verfahren nur schwer abzuschätzen. Zweitens ist nicht hinreichend gesichert, dass die nach deutschem Grundrecht geschützten Rechte und Interessen des Patentinhabers in dem ausländischen Verfahren auch tatsächlich hinreichend gewahrt werden.[2237]

2234 LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 78 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 73.

2235 LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 117 ff. – *FRAND-Lizenzwilligkeit*; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 74 ff.

2236 Differenzierend für vorbeugende Schutzanordnungen unter Berücksichtigung der Sicherstellung des effektiven Rechtsschutzes das OLG Düsseldorf, Urt. v. 7. 2. 2022 – I-2 U 25/21, GRUR 2022, 318 Rn. 16 ff. u. 35 ff. – *Ausländisches Prozessführungsverbot*; dazu *Ehlgen,* GRUR 2022, 537.

2237 OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 68 ff. – *Anti-Suit Injunction*; LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 55 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 28.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

d) Rechtsfolge

Als Rechtsfolge der *Anti-Anti-Suit Injunction* wird der die *Anti-Suit Injunction* beantragende Patentnutzer zur Unterlassung weiterer Eingriffe und zur Folgenbeseitigung verurteilt. Der Patentbenutzer darf einen im Ausland gestellten Antrag auf Erlass einer *Anti-Suit Injunction* nicht mehr weiterverfolgen und hat diesen als Folgenbeseitigungsmaßnahme zurückzunehmen. Zusätzlich wird dem Patentnutzer untersagt, eine andere gerichtliche oder behördliche Maßnahme zu ergreifen, mit der dem Patentinhaber in Deutschland unmittelbar oder mittelbar verboten werden soll, Patentverletzungsverfahren zu führen.[2238] Die Vollstreckung der einstweiligen Verfügung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Zivilprozessrechts, insbesondere denen der Unterlassungsvollstreckung.[2239]

Die *Anti-Anti-Suit Injunction* darf dem Patentnutzer jedoch nicht auftragen, es zu unterlassen, *Anti-Suit Injunctions* zu beantragen, die nicht deutsche Patentrechte und Patentverletzungsverfahren betreffen. Nur für die deutschen Rechte kann ein rechtswidriger Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers aus § 1004 BGB analog in Verbindung mit § 823 Abs. 1 BGB bestehen. Für den Eingriff in ausländische Schutzrechte wird es wohl an der Zuständigkeit, jedenfalls aber an der Anwendbarkeit deutschen Rechts scheitern.[2240]

Da die Regeln des allgemeinen Deliktsrechts gelten, kann sich die *Anti-Anti-Suit Injunction* gegen verschiedene aus- und inländische Konzerngesellschaften richten, die als Mittäter agieren können.[2241]

4. Zusammenfassung

Die prozessuale Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs vor deutschen Gerichten kann der Patentverletzer nicht mit einer bei einem EU-mitgliedsstaatlichen Gericht beantragten *Anti-Suit Injunction*

2238 LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 123. – *FRAND-Lizenzwilligkeit*.

2239 Zu diesen oben, Teil 1 Kapitel 3 I. 2. c), S. 101.

2240 Für die Zuständigkeit einer *Anti-Anti-Suit Injunction* für ausländische Schutzrechte ist insb. Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO bzw. § 32 ZPO zu berücksichtigen. Das anwendbare Recht wird sich aus Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO ergeben.

2241 Vgl. LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 71 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*.; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 62.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

verhindern. Dies würde gegen die Brüssel Ia-VO verstoßen. In Drittstaaten wird ihm diese Möglichkeit zwar grundsätzlich zustehen. Eine Vollstreckung in Deutschland wird der Patentnutzer aber nicht erreichen können. Zusätzlich kann der Inhaber eines deutschen Patents gegen die faktische Wirkung der drittstaatlichen *Anti-Suit Injunction* eine Gegenmaßnahme im Rahmen einer einstweiligen Verfügung erwirken. Der auf §§ 823, 1004 BGB analog gestützter Anspruch untersagt es dem Patentverletzer, im Ausland eine *Anti-Suit Injunction* für deutsche Patentverletzungsprozesse zu erwirken. Die *Anti-Suit Injunction* ist deshalb nicht als wirksame Stellschraube anzusehen.

Mit der *Anti-Anti-Suit Injunction* hat die Rechtsprechung ein grundsätzlich wirkungsvolles Instrument geschaffen, um einem faktischen Prozessführungsverbot in Deutschland entgegenwirken zu können. Die Wirkung dieser Gegenmaßnahme hängt jedoch auch maßgeblich von dem Kalkül des Patentbenutzers ab. Es wird nicht unwahrscheinlich sein, dass eine deutsche *Anti-Anti-Suit Injunction* in dem Zielstaat gegen dessen *ordre public* verstoßen wird und entsprechend dort nicht zwangsweise durchgesetzt werden kann. Der Patentinhaber ist folglich darauf angewiesen, dass die dem Patentverletzer angedrohten Ordnungsmittel in Deutschland ausreichen, um den Patentverletzer von seinem Vorhaben der *Anti-Suit Injunction* im Ausland abzubringen. Im Zweifel könnte der Patentnutzer diese gegen ihn festgesetzten Ordnungsmittel in Kauf nehmen und die *Anti-Suit Injunction* im Ausland aufrechterhalten. Wegen möglicher Reputationsverluste und politischen Anschlussdiskussionen scheint eine solche Vorgehensweise indes kaum denkbar. Eine absolute rechtliche Sicherheit bietet die *Anti-Anti-Suit Injunction* dennoch nicht.

Mit der Entwicklung dieses Instituts nähert sich die Rechtsprechung in gewissen Punkten einer originären *Anti-Suit Injunction* im Sinne des *Common Law* an. Wenn eine prozessuale Handlung in einem Drittstaat eine Klageaufnahme in Deutschland verbietet und damit in ein territorial begrenztes, grundrechtlich geschütztes Recht in Deutschland eingreift, kann das Gericht ein Prozessführungsverbot aussprechen, das eben diese nachteilhafte Maßnahme untersagt. Einschränkend ist zu ergänzen, dass sich die *Anti-Anti-Suit Injunction* jedoch nicht auf jegliche Prozesshandlungen im Ausland bezieht, sondern gerade nur auf eine originäre *Anti-Suit Injunction*. An der Bewertung der Fremdheit einer *Anti-Suit Injunction* im deutschen Prozessrecht wird diese Annahme nichts ändern. Die deutsche *Anti-Anti-Suit Injunction* richtet sich nur gegen den Entzug der inländischen Rechtsdurchsetzung von in Deutschland geschützten absoluten Rechten

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

durch ausländische Prozessverbote mit hohen Strafandrohungen.[2242] Dies stellt eine besonders gelagerte Ausnahmesituation dar. Eine originäre *Anti-Suit Injunction* hingegen soll typischerweise die Aufnahme oder Fortsetzung eines ganzen Verfahrens verhindern. Eines solchen Mechanismus bedarf es grundsätzlich nicht. Sollten sich die Ergebnisse eines ausländischen Prozesses negativ für Parteien in Deutschland auswirken, so findet die Zustellung, Anerkennung oder Vollstreckung der Entscheidung ihre Grenzen im nationalen *ordre public*.[2243] Nur wenn die faktischen Wirkungen eines Prozesses weiter auf grundrechtlich geschützte Rechte einwirken, könnte man über eine Generalisierung der *Anti-Anti-Suit Injunction* nachdenken und die Rechtsprechung dahingehend weiterentwickeln, dass ein Prozessführungsverbot für das außereuropäische Ausland dann erlassen werden kann, wenn das ausländische Verfahren die Grundrechte des Betroffenen unverhältnismäßig und ohne hinreichenden Schutz im ausländischen Verfahren verletzt.

V. Zwischenergebnis

Das Prozessrecht bietet ebenfalls verschiedene Stellschrauben, die dysfunktionale Fallkonstellationen abschwächen oder temporär beseitigen können. Umfassende Abhilfe können sie jedoch nicht gewähren, da das Prozessrecht den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch nicht direkt auf materiell-rechtlicher Ebene beeinflussen kann und das Prozessrecht in bestimmten Bereichen hohe Hürden setzt.

Zunächst kann die im Zusammenhang mit dem Trennungsprinzip entstehende Härte des Unterlassungsanspruchs durch eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens nach § 148 ZPO gelindert werden. Als weiterer Synchronisierungsversuch der Verfahren wurde mit dem 2. PatModG der qualifizierte Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG geschaffen.

In bestimmten Situationen kann die Ausübung prozessualer Befugnisse im Patentstreit gegen das Verbot des prozessualen Rechtsmissbrauchs verstoßen. Wegen vorrangig anzuwendenden Normen wie dem § 145 PatG ist

---

2242 Diese Betrachtung rückt die in Fn. 2209 angesprochen Entscheidung des RG in ein anderes Licht. Das RG argumentierte ähnlich mit dem Schutz der weiterhin durch deutsche Reichsgesetze geschützten Ausübung der Ehe vor einer ‚schädigenden' Scheidungsklage im Ausland.

2243 Unter Umständen stehen dem Betroffenen in Fällen der prorogationswidrigen Klageerhebung Schadensersatzansprüche zu, BGH, Urt. v. 17. 10. 2019 – III ZR 42/19, NJW 2020, 399.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

der Anwendungsbereich dieses Verbots und einer deshalb als unzulässig abzuweisenden Klage jedoch sehr gering.

Von größerer Bedeutung ist das Zwangsvollstreckungsrecht. Sofern der Unterlassungstitel lediglich vorläufig vollstreckbar und noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist, kann der Patentinhaber seinen erstinstanzlich titulierten Unterlassungsanspruchs gegen Sicherheitsleistung vollstrecken. Sofern ein hoher Vollstreckungsschaden anzunehmen ist, kann der Patentverletzer abweichend vom angegebenen Streitwert eine hohe Sicherheitsleistung beantragen. Dies kann den Patentinhaber im Zweifel von der Vollstreckung abhalten. Sofern den Patentverletzer jedoch eine Schadensminderungspflicht trifft, kann die Sicherheitsleistung trotz eines potentiell hohen Vollstreckungsschadens deutlich geringer ausfallen.

Der Schutzantrag des § 712 ZPO hat sich in der aktuellen Reform nicht als Anknüpfungspunkt einer Lösung durchsetzen können. Die Voraussetzungen der Einstellung sind nach wie vor sehr streng. Drittinteressen spielen keine Rolle. Die Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem erstinstanzlichen Urteil nach §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO kann in gewissen Fällen erfolgreich sein, sofern sich die erstinstanzliche Entscheidung in einer summarischen Prüfung als unrichtig herausstellt oder dem Verletzer besondere Schäden drohen. Drittinteressen sind aber ebenso unbeachtlich.

Angesichts potentieller Haftungsrisiken wegen einer unberechtigten Vollstreckung und entsprechend hoher Sicherheitsleistungen werden Patentinhaber trotz eines titulierten Unterlassungsanspruchs je nach Fall von einer Vollstreckung absehen und den Patentverletzer so zunächst vor der Folge des Unterlassungsgebots bewahren. Sollte der Patentinhaber seinen Unterlassungsanspruch dennoch vollstrecken, so können die weiteren Stellschrauben des Vollstreckungsrechts vor allem wirtschaftliche Härten der Vollstreckung abdämpfen. Diese Stellschraube steht in jedem Prozess zur Verfügung und mäßigt gewisse Folgen des Unterlassungsanspruchs zuverlässig. Gewisse dysfunktionale Konstellationen wie entgegenstehende Drittinteressen liegen aber außerhalb der Reichweite des Zwangsvollstreckungsrechts, da dieses gerade keine materiell-rechtliche Wirkungen herbeiführen kann. Nicht zu vergessen ist außerdem, dass Stellschrauben des Zwangsvollstreckungsrecht nach der Entfaltung der Rechtskraft nicht mehr greifen können. Weiterhin muss der Schuldner sowohl bei § 717 ZPO als auch bei §§ 719, 707 ZPO grundsätzlich selbst Sicherheit leisten, um die Vollstreckung abzuwenden. Dies wird zumeist mit einem Bankaval möglich sein, kann aber in gewissen Fällen mit hohem Gläubigerinteresse gleichfalls einen nicht zu unterschätzenden finanziellen Posten darstel-

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY

len.[2244] Ist ein Rechtsmittel von vornherein aussichtslos, so stehen dem Verletzer diese Stellschrauben mit Ablauf der Rechtsmittelfrist nicht mehr zur Verfügung. Sie greifen somit lediglich nachgelagert und nicht nachhaltig. Die materiell-rechtliche Lage können sie nicht beeinflussen.

Keine dem Patentverletzer zur Verfügung stehende Möglichkeit ist es, die prozessuale Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs durch ein Prozessführungsverbot in Form einer *Anti-Suit Injunction* zu verhindern. Im Anwendungsbereich der Brüssel Ia-VO steht diese Verordnung einer *Anti-Suit Injunction* entgegen. Eine drittstaatliche *Anti-Suit Injunction* nimmt dem Patentverletzer trotz der rein faktischen Wirkung die Möglichkeit, sein Ausschließlichkeitsrecht des Patents über das allein zur Verfügung stehende staatliche Gewaltmonopol in Form des ordentlichen Gerichtsverfahrens durchzusetzen. Als Gegenpol hierzu entwickelte die Rechtsprechung das Institut der *Anti-Anti-Suit Injunction*. Dieses in einer einstweiligen Verfügung ausgesprochene und auf §§ 823, 1004 BGB analog gestützte Prozessführungsverbot verbietet es dem Patentverletzer, eine solche *Anti-Suit Injunction* in einem Drittstaat zu beantragen. Denn diese stellt einen rechtswidrigen Eingriff in das absolute Recht des Patentinhabers dar.

2244 Die Normen sehen nur enge Ausnahmen von der Sicherheitsleistung vor, vgl. § 712 Abs. 1 S. 2 ZPO, §§ 719 Abs. 1 S. 1, 707 Abs. 1 S. 2 ZPO.

https://doi.org/10.5771/9783748934646-176 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY