

Teil 3 Problemlösung, Reform und Gesamtergebnis

Kapitel 10 Auflösung von Dysfunktionalitäten und Wahl der Stellschrauben

Nachdem im vorangegangenen Teil alle zur Verfügung stehenden Stellschrauben dargestellt wurden, gilt es nun, das System der Stellschrauben zu verfestigen und die dysfunktionalen Fälle gesamtheitlich aufzulösen. Wie schon in Kapitel 5 festgehalten wurde, können sich einzelne dysfunktionale Fallkonstellationen überschneiden.²²⁴⁵ Dies führt zwangsläufig dazu, dass verschiedene Stellschrauben mit unterschiedlichen Reichweiten in einem Fall anzuwenden sind. In diesem Kapitel soll deshalb die konkrete Auswahl der Stellschrauben für die diskutierten Fallkonstellationen getroffen werden.

I. Die Wahl der passenden Stellschrauben

Zunächst wird im Folgenden ein abstrakter Grundsatz zur Auswahl der passenden Stellschraube für dysfunktionale Fallkonstellationen präsentiert (unter 1.), bevor dieser auf die in Kapitel 5 dargestellten Fallgruppen angewendet wird (unter 2.).

1. Grundsatz

Bevor die Wahl der richtigen Stellschraube in den speziellen Fallkonstellationen getroffen werden kann, soll ein Grundsatz aufgestellt werden, nach dem die generelle Auswahl und Anwendung der Stellschrauben stattzufinden hat. Gerade da sich die Stellschrauben im Einzelnen teils sehr deutlich in der Eingriffstiefe unterscheiden, ist eine korrekte Anwendung zum Wohl der Interessen aller Beteiligten notwendig. Insbesondere bei den materiell-rechtlichen Ausübungsschranken stellt sich die Frage, ab wann eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs zulässig sein kann und

²²⁴⁵ Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 4, S. 239.

wie diese mit den anderen zur Verfügung stehenden Ausübungsschranken sowie weiteren Stellschrauben in Einklang zu bringen ist.

a) Der Grundsatz

In diesem Zusammenhang stellt sich die Problematik der korrekten Anwendung des § 242 BGB und nunmehr auch des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG im Einzelfall, die den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch beschränken. Als Generalklausel sind beide Ausübungsschranken präzisierungsbedürftige gesetzliche Anordnungen, die in verschiedenen Gegebenheiten anwendbar sind.²²⁴⁶ Dabei legen sie wegen ihrer begrifflichen Unschärfe für den Einzelfall keine präzisen Anwendungsbefehle fest.²²⁴⁷ Der Gesetzgeber hat der Rechtsprechung in der Gesetzesbegründung zwar Kriterien an die Hand gegeben. Diese sind jedoch nicht abschließend, sodass eine weitergehende Konkretisierung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG durch die Rechtsprechung zu erfolgen hat. Diese muss die Norm unter Berücksichtigung des prozessualen und materiell-rechtlichen Gesamtgefüges des Rechts anwenden.

Bei der Anwendung aller Stellschrauben ist dabei so vorzugehen, dass der Eingriff in das Abwehrrecht des Patentinhabers stets minimalinvasiv ist.²²⁴⁸ Dies folgt aus der Ratio des immer noch unbedingten Unterlassungsanspruchs und der vorrangig zu berücksichtigenden Interessen des Patentinhabers. Deshalb sind zunächst die gesetzgeberischen Voten anderer Stellschrauben zu beachten. Das auch in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG konkretisierte Gebot von Treu und Glauben schränkt eine Rechtsausübung erst dann ein, wenn diese „zu untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit offensichtlich unvereinbaren Ergebnissen führt, wenn die Anwendung der gesetzlichen Vorschriften einen im Einzelfall bestehenden Interessenkonflikt nicht hinreichend zu erfassen vermag oder für einen der Beteiligten ein unzumutbar unbilliges Ergebnis zur Folge hätte.“²²⁴⁹ Erst wenn eine Lösung mit den ansonsten zur Verfügung stehenden Stellschrauben nicht

2246 Vgl. *Weber*, AcP 1992, 516, 522 m. w. N.

2247 Vgl. *ibid.*, 525.

2248 Vgl. *Stierle*, S. 272, 274; *id.*, GRUR 2019, 873, 881.

2249 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.

gelingt, ist auf die entsprechende Generalklausel zurückzugreifen.²²⁵⁰ Berücksichtigt das Gericht das Gesamtgefüge und kommt zum Ergebnis, dass die Dysfunktionalität ohne Rückgriff auf den als Generalklausel ausgestalteten Unverhältnismäßigkeitseinwand gelöst werden kann, so ist deren Anwendung schon gar nicht geboten. Dies ermöglicht auch nach Grundrechtsmaßstäben einen verhältnismäßigen Eingriff in das Eigentum des Patentinhabers. Durch eine sachgerechte Bewertung der Situation kann die am geringsten in das Eigentum eingreifende Stellschraube gewählt werden.

b) Zum Verhältnis einzelner Ausübungsschranken

Damit stellt sich zugleich die Frage, wie das Verhältnis einzelner Ausübungsschranken zueinander ist. Gerade in der Praxis sind verschiedene Beschränkungsnormen oftmals in scheinbar gemeinsamer Anwendung zu finden.²²⁵¹ Im Grundsatz stehen Ausübungsschranken nebeneinander und verdrängen sich nicht.²²⁵² Für den konkreten Fall müssen deshalb Reichweite und Inhalt der einschlägigen Normen berücksichtigt werden: Stehen eine speziellere, da gesondert kodifizierte Beschränkungsnorm sowie eine allgemeine Beschränkungsnorm zur Auswahl und überschneiden sich beide tatbestandlich, so ist die *lex specialis* anzuwenden.²²⁵³ Selbiges gilt für eine Norm, die als Konkretisierung einer allgemeinen Ausübungsschranke zu verstehen ist. Auch dann ist ein Rückgriff auf die allgemeine Norm nicht mehr erforderlich. Die der allgemeinen Norm innewohnenden Grund- und Richtsätze sind jedoch bei der Interpretation der konkretisierenden Norm zu berücksichtigen.²²⁵⁴ Dies kann dazu führen, dass die

2250 Vgl. BGH, Urt. v. 18. 4. 1980 – V ZR 16/79, juris Rn. 7; MüKoBGB/Schubert § 242 Rn. 206 f.

2251 MüKoBGB/Schubert § 242 Rn. 27 spricht in diesem Zusammenhang von „mehr oder weniger reflektierten Sammelzitierungen“; vgl. auch Staudinger BGB/Repgen § 226 Rn. 12.

2252 BeckOGK-BGB/Kähler § 242 Rn. 1765; Stierle, S. 183 f.; in diese Richtung auch Köhler, GRUR 1996, 82.

2253 BeckOGK-BGB/Kähler § 242 Rn. 1765; MüKoBGB/Schubert § 242 Rn. 21; Stierle, S. 184.

2254 So für das Verhältnis von § 251 BGB zu § 242 BGB: BGH, Urt. v. 4. 4. 2014 – V ZR 275/12, NJW 2015, 468 Rn. 43; allg. dazu BeckOGK-BGB/Kähler § 242 Rn. 1770 m. w. N.

konkretisierende Norm in besonderen Ausnahmekonstellationen durch die Grundsätze der allgemeinen Norm überlagert wird.²²⁵⁵

Der normierte Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG konkretisiert die bisherige Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist, die sich im Immaterialgüterrecht auf § 242 BGB stützt.²²⁵⁶ Für Altfälle vor dem 18. 8. 2021 war weiterhin § 242 BGB die maßgebliche Ausübungsschranke.²²⁵⁷ Sofern ab diesem Zeitpunkt im Patentrecht eine unzulässige Rechtsausübung unter Unverhältnismäßigkeitsgesichtspunkten vorliegt, ist ausschließlich § 139 Abs. 1 S. 3 PatG anzuwenden. Die aus § 242 BGB folgenden Grundsätze von Treu und Glauben sind aber weiterhin bei der Interpretation des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zu beachten.²²⁵⁸ Für Fälle, in denen sich die unzulässige Rechtsausübung nicht aus anderen Gründen ergibt, muss das Verhältnis der Ausübungsschranken im Einzelnen bestimmt werden.

Ob die Anwendung der jeweiligen Beschränkungsnorm unter Umständen auch auf andere Ansprüche auszuweiten ist und deshalb zu einer Beschränkung des gesamten Rechts führt, ist für einzelne Ausübungsschranken sowohl in der allgemeinen als auch in der patentrechtlichen Literatur unterschiedlich beantwortet worden.²²⁵⁹ Angesichts der eindeutigen gesetzlichen Anordnung des § 139 Abs. 1 S. 5 PatG kann nicht angenommen werden, dass bei einer Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs ohne Weiteres auf eine Beschränkung der anderen Verletzungsansprüche geschlossen werden kann. Zwar wird bei Bestehen des Einwands des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG häufig auch die Unverhältnismäßigkeit des Vernichtungsanspruchs anzunehmen sein. Dies ist jedoch kein Automatismus.²²⁶⁰ Vielmehr muss für jeden Anspruch einzeln geprüft werden, ob auch dieser

2255 BeckOGK-BGB/Kähler § 242 Rn. 1770; so wohl Staudinger BGB/Looschelders/Olzen § 242 Rn. 220, nach denen das allgemeine Institut anzuwenden sei, wenn dies eine weniger einschneidende Lösung als die „gesetzliche (Spezial-)Regelung“ ermöglicht.

2256 Oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 2. e), S. 339.

2257 Siehe Art. 13 Abs. 1 des 2. PatModG, BGBl. 2021 I, 3503.

2258 Die Ergänzung des Wortlauts des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG um Treu und Glauben in der Beschlussempfehlung wäre an sich nicht nötig gewesen. Unter dem Gesichtspunkt der Rechtsklarheit ist diese Änderung trotzdem begrüßenswert.

2259 Allg. Haferkamp, S. 103; zur NPE-bezogenen Literatur Stierle, S. 367.

2260 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. b) bb), S. 369.

dysfunktional durchgesetzt wird und wenn ja, welche Beschränkungsnorm konkret anzuwenden ist.²²⁶¹

2. Anwendung in den spezifischen Fallkonstellationen

Nachfolgend gilt es, den zuvor gesetzten Grundsatz zu konkretisieren und so das System der Stellschrauben zu verfestigen. Bei der Auswahl der passenden Stellschraube ist entsprechend des Grundsatzes das patentrechtliche und prozessuale Gesamtgefüge von maßgeblicher Bedeutung.²²⁶²

Die in der Problemfindung erarbeiteten Fallgruppen können dabei erneut helfen. Die in den einzelnen Kapiteln gewonnen Erkenntnisse sind hier zusammengestellt. Klar ist, dass es angesichts der verschiedenen Konstellationen keine universelle Lösung gibt. Verschiedene Dysfunktionalitäten erfordern verschiedene Stellschrauben zur Lösung. Diese Fallgruppenbetrachtung soll keine rein schablonenhafte Subsumtion suggerieren, zumal sich die Fallgruppen überschneiden können. Dies gilt es bei der Auflösung zu berücksichtigen. Eine schematische Lösung verbietet sich deshalb sowohl bei der konkreten Anwendung des Unverhältnismäßigkeitseinwands als auch bei der Anwendung der anderen Stellschrauben.²²⁶³ Die Fallgruppen sind jedoch wertvoller Ausgangspunkt, an der sich eine Argumentation im Einzelfall orientieren kann.²²⁶⁴

a) Durchsetzung eines nicht-praktizierten Patents

Allein die Stellung des Patentinhabers als *NPE* ist keine dysfunktionale Fallkonstellation.²²⁶⁵ Die Durchsetzung eines Patents durch einen nicht-

2261 So muss bspw. eigens geprüft werden, ob die Durchsetzung des Schadenersatzanspruchs zweckwidrig ist. Konkret zur Fallgruppe der gezielten Schädigung unten, Teil 3 Kapitel 10 I. 2. e), S. 469.

2262 Vgl. 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*; Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 95 – *LTE-Standard*; Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 Rn. 119 – *Interpixelwertinterpolation*.

2263 Zu den Risiken des induktiven Vorgehens und der Fallgruppenbildung schon oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 4, S. 239.

2264 Vgl. allg. *Beater*, AcP 1994, 83, 89.

2265 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 1. c), S. 192.

praktizierenden Patentinhaber ist keine unzulässige Rechtsausübung; entsprechend ist der Anwendungsbereich des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG schon nicht eröffnet. Das Interesse eines solchen Patentinhabers an der Unterlassungsverfügung ist nach hier vertretener Ansicht ebenso schützenswert wie das eines praktizierenden Patentinhabers.²²⁶⁶ Bei dem Schutzantrag nach § 712 ZPO und bei der Einstellung der Zwangsvollstreckung nach §§ 719, 707 ZPO ist diese Beurteilung ebenso irrelevant.²²⁶⁷ Die Frage nach dem wirtschaftlichen Interesse einer *NPE* kann deshalb ausschließlich bei der Bemessung des Streitwerts und der Sicherheitsleistung relevant werden. Es kann vorkommen, dass eine *NPE* in der Klageschrift einen niedrigen Streitwert angibt, weil das wirtschaftliche Interesse an einer Abwehr der mit zukünftigen Verletzungshandlungen verbundenen Nachteile bei einem reinen Lizenzgeschäft niedriger sein kann als bei einem operativen Geschäft. Damit verbunden kann eine niedrige Sicherheitsleistung festgesetzt werden, die die vorläufige Vollstreckung des Unterlassungstitels erleichtert. Sofern der Verletzer einen höheren Vollstreckungsschaden erleiden könnte, kann er diesen schon erstinstanzlich darlegen und so die Sicherheitsleistung erhöhen.²²⁶⁸

Abweichend von der mangelhaften inhaberbezogenen Betrachtungsweise böte sich als Anknüpfungspunkt der von *Stierle* entwickelte Ansatz des nicht-praktizierten Patents an. Nach dessen Verständnis würde die Durchsetzung eines absolut nicht-praktizierten Patents ohne Rechtfertigung eine unzulässige Rechtsausübung darstellen, da diese gegen die Zwecksetzungen des Patentrechts verstößt.²²⁶⁹ *Stierle* kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die unzulässige Rechtsausübung des Unterlassungsanspruchs sinnvollerweise nur über § 242 BGB beschränkt werden kann.²²⁷⁰ Der von *Stierle* entwickelte Ansatz ist dogmatisch konsequent und ist in der Theorie der inhaberbezogenen Betrachtung vorzuziehen. Mit dem neugeschaffenen Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG müsste jedoch nunmehr dieser als Ankerpunkt für diesen Ansatz dienen. Denn spezielle Ausübungsschranke verdrängt die allgemeine Ausübungsschranke des § 242 BGB. Der Ansatzpunkt des absolut nicht-praktizierten Patents ohne Rechtfertigung ließe sich also durchaus in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG veror-

2266 Oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) ii) (a), S. 350.

2267 Oben, Teil 2 Kapitel 9 III. 2. b), S. 423 und Teil 2 Kapitel 9 III. 3. a), S. 425.

2268 Oben, Teil 2 Kapitel 9 III. 1. a) bb), S. 413.

2269 *Stierle*, S. 252 ff.; oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. b), S. 196.

2270 *Ibid.*, S. 365 ff., 370.

ten.²²⁷¹ Zu beachten ist aber, dass dieser spezifische Ansatz bisher nicht gerichtlich ergründet worden ist.

Daneben weist das Kriterium der Nicht-Praktizierung gewisse faktische Umsetzungsschwierigkeiten auf, die den Patentinhaber in einem Prozess übermäßig belasten könnten. Da die Darlegungs- und Beweislast der Unverhältnismäßigkeit den Patentverletzer trifft, müsste dieser die absolute Nicht-Praktizierung des Patents zur vollen Überzeugung des Gerichts beweisen. Der Verletzer hat jedoch regelmäßig keine näheren Kenntnisse über genaue Geschäftspraktiken wie Forschungstätigkeiten oder Lizenzverträge des Patentinhabers und kann sich diese auch nicht ohne Weiteres verschaffen. Deshalb müsste das Gericht dem Patentinhaber in der Konsequenz eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich der Praktizierung auferlegen.²²⁷² Darüber hinaus müsste der Patentinhaber zusätzlich die Rechtfertigung der absoluten Nicht-Praktizierung darlegen und gegebenenfalls beweisen. Außerdem würden die weiteren Abwägungspunkte des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG wie die subjektiven Elemente des Verletzers den Abwägungspunkt des nicht-praktizierten Patents häufig zunichtemachen. Ferner könnte dieser Ansatz in der Praxis durch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle an seine Grenzen stoßen: Genannt sei das Beispiel eines PatentverwerTERS und Investors, der Anteile eines Start-ups kauft und dieses als Durchsetzungs- und Verwertungsvehikel verschiedener Patente nutzt. Der Patentinhaber wäre in diesem Falle das Start-up. Das so vorgeschobene Start-up würde in einem Verletzungsprozess vortragen, es praktiziere die durchgesetzten Patente, soweit es einem Start-up eben schon möglich sei. Darin könnte faktisch keine rein formelle Patentpraktizierung gesehen werden, sofern das Start-up die zur Durchsetzung erhaltenen Patente theoretisch auch für eigene Tätigkeiten nutzen könnte.²²⁷³ Die Zwecke der dahinterstehenden, möglicherweise mitspracheberechtigten juristischen Person könnten nicht als Ansatzpunkt berücksichtigt werden. Würde man im Rahmen des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG auf das Merkmal ‚Interessen des Verletzten‘ abstellen, so wäre das Ergebnis der Interessenabwägung das Gleiche. Das Start-up als Patentinhaber selbst wäre ausweislich der Gesetzesbegründung nur ein kleines Unternehmen, das den Unterlassungsan-

2271 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) i) (c), S. 348.

2272 Vgl. MüKoZPO/Fritsche § 138 Rn. 24.

2273 Sofern das Start-up damit nicht die Grenzen des § 138 Abs. 1 ZPO bzw. die des Prozessbetrugs überschreitet.

spruch als notwendiges Korrektiv der Patentrechtsordnung nutzt.²²⁷⁴ Hier zeigt sich einmal mehr, dass eine solche inhaberbezogene Betrachtung als rechtlicher Anknüpfungspunkt nicht tauglich ist.

Realiter läge es für Gerichte deshalb näher, das nunmehr vom Gesetzgeber an die Hand gegebene Kriterium des Interesses des Verletzten zu berücksichtigen oder wegen dessen Problematik ganz auf eine an der Praktizierung anknüpfende Abwägung zu verzichten. Letzteres wäre das wünschenswerte Ergebnis. Nach dem hier vertretenen Verständnis kann die reine Inhaberschaft eines nicht-praktizierten Patents durch keine der dargestellten Stellschrauben zu einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs führen.

b) Durchsetzung eines standardessentiellen Patents

Bei der Durchsetzung eines SEP erreicht die Rechtsprechung die Auflösung des dysfunktionalen Einsatzes des Unterlassungsanspruchs durch den kartellrechtlichen Zwangslizenzseinwand.²²⁷⁵ Gerade in solchen Fällen kann der Patentverletzer wegen der Essentialität des Patents für einen Standard hohe Schäden erleiden. Möglich wäre es auch, dass die verletzende Ausführungsform für den Zugang Dritter zu einer Infrastruktur entscheidend ist. Wie die Untersuchung gezeigt hat, sind die von Standardnutzern nach den *FRAND-Einwand*-Entscheidungen des Bundesgerichtshofs einzuhaltenden Verhandlungspflichten und zeitlichen Spielräume schwierig zu determinieren.²²⁷⁶ Vor diesem Hintergrund wird es Standardnutzern vielfach nicht gelingen, das Pflichtenregime einzuhalten, sodass der Patentnutzer zur Unterlassung verurteilt wird. Gerade dann stellt sich die Frage, ob neben der erfolglosen Ausübungsschranke des Zwangslizenzseinwands noch der Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG eingreifen kann. Dies gilt, wenn sich die Fallkonstellation des

2274 Zu einem anderen Ergebnis käme man theoretisch nur, wenn man über Drittinteressen das fehlende Verwertungsinteresse des Investors berücksichtigen würde. Ungeachtet der Problematik dieses Anknüpfungspunkts wäre sowohl der Nachweis des geringen Interesses des Start-ups als auch das fehlende Verwertungsinteresse des Investors mit erheblichen Beweisschwierigkeiten verbunden.

2275 Oben, Teil 2 Kapitel 8 IV, S. 387.

2276 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 – *FRAND-Einwand* m. Anm. *Picht*; Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 – *FRAND-Einwand II*; dazu oben Teil 2 Kapitel 8 IV, 3, S. 391.

SEP und eine andere Fallkonstellation überschneiden. Aufgrund der zunehmenden Standardisierung und Technisierung sind solche Fälle nicht auszuschließen. Auch in der in Kapitel 8 analysierten Rechtsprechung zur patentrechtlichen Aufbrauchfrist waren die Klagepatente teilweise SEP.

Im Grundsatz stehen Ausübungsschranken nebeneinander und verdrängen sich nicht, sofern sie nicht denselben tatbestandlichen Anwendungsbereich aufweisen. Entsprechend wird eingewandt, dass das unionsrechtliche Kartellrecht als *lex specialis* verbindlich sei und der patentrechtliche Unverhältnismäßigkeitseinwand deshalb nicht parallel zur Anwendung kommen könne.²²⁷⁷ Gegen eine solche Sichtweise sprechen jedoch Herkunft, Zweck und Wirkung der beiden Ausübungsschranken.

Erstens ist der kartellrechtliche Missbrauchseinwand dogmatisch im *dolo-agit*-Einwand oder genuin europarechtlich zu verorten. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist jedoch eine auf § 242 BGB aufbauende Ausübungsschranke. Diese konkretisiert das immaterialgüterrechtliche Instrument der Aufbrauchfrist, das nicht unionsrechtlich determiniert ist. Dass die Gesetzesbegründung von einer im Einklang mit Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL stehenden Ergänzung spricht,²²⁷⁸ ändert hieran nichts. Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL ist rein programmatischer Natur und für die Normierung eines nationalen Unverhältnismäßigkeits Einwands ohne Bedeutung.²²⁷⁹

Zweitens verfolgt der kartellrechtliche Zwangslizenz einwand ausschließlich kartellrechtliche Zwecke, die sich in dessen Tatbestandsvoraussetzungen widerspiegeln. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand richtet sich bei der Bestimmung der unzulässigen Rechtsausübung hingegen nach den Zwecksetzungen des allgemeinen Privatrechts und des Patentrechts. Er deckt verschiedene dysfunktionale Fallkonstellationen ab und hat dementsprechend gänzlich andere Tatbestandsvoraussetzungen.

Drittens unterscheiden sich die Ausübungsschranken auch teilweise in der Wirkung. Der patentrechtliche Unverhältnismäßigkeitseinwand beschränkt lediglich temporär die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs, gewährt hierfür aber eine Entschädigung. Der in bestimmten Fällen weiterhin anwendbare Zwangslizenz einwand nach der *Orange-Book*

2277 Busse/Keukenschrijver/Werner § 139 Rn. 91; Kühnen, 14. Auflage, D. Rn. 559 f.; McGuire, GRUR 2021, 775, 779; mit Blick auf Drittinteressen ebenso Harmsen, GRUR 2021, 222, 226.

2278 BT-Drs. 19/25821 S. 53.

2279 Dazu oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 2. b) aa) iii), S. 145. Selbst wenn man vom Gegenteil ausginge: Auch auf unionsrechtlicher Ebene würde keine Sperrwirkung bestehen, Ohly/Stierle, GRUR 2021, 1229, 1236.

Standard Entscheidung schränkt hingegen auch den Schadensersatzanspruch ein.²²⁸⁰

Somit besteht neben dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand trotzdem rein dogmatisch Raum für den Unverhältnismäßigkeitseinwand. Die beiden Ausübungsschranken stehen nicht in konsumtiver Normenkonkurrenz und entfalten deshalb keine Sperrwirkungen.²²⁸¹ Dieses Ergebnis ist auch der zuvor ergangenen Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist zu entnehmen. Die Gerichte prüften bei standardessentiellen Klagepatenten neben dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand stets eine Unverhältnismäßigkeit sowie Aufbrauchfrist, sofern hierfür Anlass bestand.²²⁸²

Zwar ist damit geklärt, dass der Unverhältnismäßigkeitseinwand dogmatisch neben dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand steht. Offen ist jedoch, inwieweit § 139 Abs. 1 S. 3 PatG in tatsächlicher Weise Anwendung finden kann, wenn der Verletzer schon das kartellrechtliche Pflichtenregime nicht eingehalten hat. Zwar können in der Interessenabwägung die Gesichtspunkte des komplexen Produkts, der wirtschaftlichen Härte oder Drittinteressen für den Verletzer streiten. Durch die vorangegangenen Lizenzverhandlungen wusste der Verletzer jedoch meist frühzeitig von der Existenz des Schutzrechts und möglichen Verletzungshandlungen. Auch nach den für § 139 Abs. 1 S. 3 PatG geltenden Maßstäben muss sich der Verletzer frühzeitig um Ausweichmöglichkeiten in Form einer Lizenz bemühen.²²⁸³ In den Fällen mit SEP hätte der Verletzer die Chance gehabt, die Härten des Unterlassungsanspruchs für sich und Dritte zu vermeiden, wenn er ‚lediglich‘ das FRAND-Pflichtenregime eingehalten hätte. Insoweit wird der Unverhältnismäßigkeitseinwand mit kartellrechtlichen Vorgaben geladen. Wenn der Patentverletzer nicht lizenzwillig im Sinne des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands ist, dann wird er dies häufig ebenso wenig im Sinne des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG sein. Die

2280 Oben, Teil 2 Kapitel 8 IV. 2, S. 389.

2281 So auch *Ohly/Stierle*, GRUR 2021, 1229, 1236; im Ergebnis ebenso *Sendrowski*, Mitt. 2020, 533, 534 Fn. 6; *Schacht*, GRUR 2021, 440, 444 f.; *Zhu/Kouskoutis*, GRUR 2019, 886, 887 f. Eine ähnliche Sichtweise hat scheinbar auch die *Euro-päische Kommission*, COM(2017) 712 final, S. 13 f.

2282 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. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 330 ff. – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*; Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 93 ff. – *LTE-Standard*; Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 Rn. 118 – *Unterpixelwertinterpolation*.

2283 Oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) ii) (b), S. 352.

Lizenzunwilligkeit ist deshalb ein sehr starkes Indiz für die fehlende Unverhältnismäßigkeit.²²⁸⁴ Da es sich bei diesem subjektiven Element aber nur um einen Gesichtspunkt in der Abwägung handelt und der Unverhältnismäßigkeitseinwand schematischen Subsumtionen verschlossen ist, darf diese Annahme nicht von vornherein eine Interessenabwägung komplett überschatten.²²⁸⁵

Vielmehr ist das Gesamtgefüge zu beachten. Die Generalklausel des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG lässt eine wertende Betrachtung der Lizenzunwilligkeit zu. Sollte der Patentverletzer beispielsweise nur leicht fahrlässig die Verhandlungspflichten nicht eingehalten haben, weil er seine Lizenzbereitschaftserklärung bedingt hat, sonst aber stets um eine Lizenz bemüht war, so schließt dies zwar den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand aus. Im Rahmen des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG wäre eine abweichende Beurteilung wegen der kumulativen Normenkonkurrenz jedoch durchaus möglich. Diese Überlegungen sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das FRAND-Pflichtenregime in der Praxis zumeist an mehreren Punkten nicht eingehalten wird. Deshalb werden in den vielen Fällen mit SEP-Bezug faktisch sowohl der kartellrechtliche Zwangslizenz- als auch der patentrechtliche Unverhältnismäßigkeitseinwand nicht gegeben sein. In diesen Fällen kann der Patentverletzer die verbliebenden Risiken der Unterlassungsvollstreckung ohne Weiteres durch Vollstreckungsschutzanträge abmildern. Diese stehen ihm weiterhin zur Verfügung. Flankierend kann er durch eine hohe Sicherheitsleistung geschützt werden.

Die hier getroffene dogmatische Einordnung führt im Übrigen nicht dazu, dass der Verletzer von dem FRAND-Pflichtenregime befreit und sein Verhalten nur am patentrechtlichen Unverhältnismäßigkeitseinwand zu messen wäre. Im Falle eines standardessentiellen Klagepatents hat sich der Verletzer trotzdem vorrangig an den kartellrechtlichen Vorgaben zu orientieren. Ließe sich ein Verletzer bewusst nur auf § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zurückfallen, um die aus seiner Sicht lästigen Verhandlungspflichten und Lizenzzahlungen zu umschiffen, so wäre der Einsatz des Unverhältnismäßigkeitseinwands treuwidrig und deshalb ausgeschlossen.²²⁸⁶

2284 In diese Richtung auch Schulte/Voß § 139 Rn. 79.

2285 Strikter hingegen *Ohly/Stierle*, GRUR 2021, 1229, 1236.

2286 Entweder durch § 242 BGB selbst oder auf tatbestandlicher Ebene des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG wegen fehlender Umstellungshandlungen oder subjektiven Gesichtspunkten. Ähnlich aus englischer Sicht der Supreme Court in *Unwired Planet Int Ltd v Huawei Technologies (UK) Co Ltd*, [2020] UKSC 37 Rn. 166 ff.

Wenn das Klagepatent hingegen gar nicht standardessentiell oder von wesentlicher Bedeutung ist, so ist im Rahmen des Unverhältnismäßigkeits Einwands kein Raum mehr für Überlegungen, die sich auf das FRAND-Pflichtenregime stützen. Bei den beiden Stellschrauben handelt es sich um getrennte Systeme mit getrennten Zwecksetzungen, die unabhängig voneinander stehen. Deshalb kann der Unverhältnismäßigkeits einwand nicht als Ordnungsinstrument für etwaige Überdeklarationen bei Standardisierungsverhandlungen dienen. § 139 Abs. 1 S. 3 PatG hat keinen Sanktionscharakter. Die Norm verfolgt ausschließlich den Zweck, eine unverhältnismäßige und deshalb unzulässige Rechtsdurchsetzung des Unterlassungsanspruchs zu beschränken und hierdurch Härten des Verletzers oder Dritter auf ein erträgliches Maß abzumildern. Aus diesen Gründen ist es nicht angezeigt, den Patentinhaber bei der patentrechtlichen Interessenabwägung an eine nicht einschlägige, lediglich kartellrechtlich relevante FRAND-Verpflichtungserklärung zu binden.²²⁸⁷

c) Durchsetzung mit hohen wirtschaftlichen Schäden

aa) Wirtschaftliche Härte und Existenzvernichtung

Sowohl die zur Aufbrauchfrist ergangene Rechtsprechung als nunmehr auch der gesetzlich normierte Unverhältnismäßigkeits einwand bestätigen die in Kapitel 5 erarbeitete Grundlage, nach der eine mit hohen wirtschaftlichen Einbußen verbundene Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs keine unzulässige Rechtsausübung darstellt.²²⁸⁸ Deshalb kann sich auch keine Unverhältnismäßigkeit aus diesen typischen Folgen der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ergeben. Denn die materiellen und immateriellen Folgewirkungen, die sich aus der Vollstreckung der gerichtlichen Unterlassungsverfügung ergeben, können entsprechend durch das gesetzliche System der vorläufigen Vollstreckung abgemildert werden. Den Vollstreckungsschäden kann eine hohe Sicherheitsleistung entgegenwirken. Der Verletzer muss sich deshalb bemühen, einen entsprechenden Vollstreckungsschaden im Erkenntnisverfahren darzulegen und gleichzeitig seiner Schadensminderungspflicht nachzukommen, sofern der Patentinhaber ein Lizenzangebot unterbreitet hat. Dies wird insbesondere auch für Schäden gelten, die die Solvenz des Verletzers bedrohen. Gerade dann

2287 So aber *Ohly*, GRUR 2021, 304, 308; *Ohly/Stierle*, GRUR 2021, 1229, 1236.

2288 Teil 2 Kapitel 5 II. 2. d) aa), S. 208.

kann ein unersetzbarer Nachteil im Sinne des § 712 ZPO oder jedenfalls ein besonderer, über die allgemeinen Auswirkungen der Vollstreckung hinausgehender Schaden vorliegen, der eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung nach §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO rechtfertigt. Die durch die Einstellung der Vollstreckung gewonnene Zeit kann der Verletzer nutzen, um auf eine verletzungsfreie Produktion umzustellen. Sollten bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung keine Ausweichlösung gefunden oder die Hürden des Vollstreckungsrechts nicht überwunden sein, so sind die wirtschaftlichen Folgen des Unterlassungsgebots hinzunehmen. Droht durch die Vollstreckung eine Insolvenz, so hat dann das Insolvenzrecht als vorgesehenes rechtsstaatliches Mittel die weitere Schadensbegrenzung und Neuaufstellung zu übernehmen.²²⁸⁹ Das Recht schützt keine Geschäftsmodelle, die lediglich durch Schutzrechtsverletzungen ermöglicht werden.

Denkbar sind jedoch auch Situationen, in denen eine prozessuale Stellschraube für den Rechtsinhaber theoretisch nachteilhafter als eine materiell-rechtliche Beschränkung ausfallen kann. Im Kontext der immaterialgüterrechtlichen Aufbrauchfrist führen einzelne Stimmen der Literatur bei einstweiligen Verfügungsverfahren an, dass eine Aufbrauchfrist im Zweifel weniger belastend und deshalb zielführender für den Verfügungskläger sei als eine starre Sicherheitsleistung.²²⁹⁰ Eine solche Annahme kann bei einer gesetzlich bestimmten Unverhältnismäßigkeit aber überhaupt nur unter zwei Voraussetzungen zutreffend sein. Erstens muss tatbestandlich eine unzulässige Rechtsausübung vorliegen. Nur dann kann eine Aufbrauchfrist gewährt werden. Zweitens muss der vorläufige Rechtsschutz des Verfügungsklägers dann durch eine den Vollstreckungsschaden abmindernde, längere Aufbrauchfrist weniger stark beeinträchtigt werden als durch eine verbleibende Sicherheitsleistung. Im Wettbewerbsrecht mag eine solche Überlegung unter Umständen legitim sein. Dort wird der Verfügungskläger mit der einstweiligen Verfügung nicht primär den Schutz seines Eigentums bezwecken, sondern vor allem wettbewerbswidriges Verhalten des Mitbewerbers unterbinden wollen. Dem Patentinhaber steht sein Ausschließlichkeitsrecht jedoch nur in begrenzter Dauer zur Verfügung. Es wird deshalb gerade in dessen Interesse liegen, Sicherheit zu leisten, um die rechtsverletzenden Handlungen bis zur Hauptsache zur untersagen. Bei der Durchsetzung seiner Rechte im einstweiligen Verfügungsverfahren weiß der Verfügungskläger um das Risiko einer unberechtigten Vollstreckung. Da die Vollziehung der einstweiligen Verfügung nicht zwingend

2289 Vgl. *Reischl*, Rn. 4 ff.

2290 Siehe Nachw. in Fn. 1534.

von einer Sicherheitsleistung abhängt, kann das Gericht auch hier flexibel vorgehen.²²⁹¹ Natürlich steht es den Parteien frei, etwaige Härten des Verfahrens durch eine vertraglich vereinbarte Aufbrauchfrist abzumildern und den Streit so (temporär) zu beseitigen.

bb) Komplexes Produkt

Die Fallgruppe des komplexen Produkts ist eine der gewichtigsten und am stärksten in der Diskussion hervortretenden Konstellationen. Sie kann sich aus einer schwer zu überblickenden Patentlage, des sich hieraus ergebenden *Lock-In* mit erhöhten Zusatzkosten und des potentiellen *Hold-Up* beim Patentverletzer ergeben. Dann kann eine zweckwidrige und deshalb unzulässige Rechtsausübung vorliegen. In diesem Fall kann ein zusätzliches Eingreifen mittels einer Ausübungsschranke erforderlich werden.²²⁹² Allein die Feststellung eines komplexen Produkts wird aber in der Praxis nicht genügen, um eine entsprechende Stellschraube anwenden zu können. Ein dysfunktionaler Fall muss unter den Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG und den schon entwickelten Kriterien der Rechtsprechung subsumiert werden. Die Gesetzesbegründung der nunmehr normierten Ausübungsschranke bietet hierfür spezifische Gesichtspunkte, die in der erforderlichen Gesamtabwägung relevant werden können. Diese sollen nachfolgend speziell für die Fallgruppe des komplexen Produkts nach dem in dieser Arbeit vertretenen Verständnis zusammengefasst werden.²²⁹³ Auch hier gilt, dass die Rechtsanwendung keine schematische Abarbeitung bestimmter Gesichtspunkte, sondern eine wertende Gesamtbetrachtung aller im Einzelfall in Frage kommenden Gesichtspunkte erfordert.

Bei der Abwägung sind maßgeblich:

- Subjektive Elemente des Verletzers wie dessen Verschulden, die Erkennbarkeit der Patente in einem Patendickicht und ihm zur Verfügung stehende Ausweichmöglichkeiten.

2291 Zur Sicherheitsleistung im einstweiligen Verfügungsverfahren oben, Teil 2 Kapitel 9 III. 1. b), S. 418.

2292 Zur Fallgruppe oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. d) bb), S. 211.

2293 Im Einzelnen zu den Gesichtspunkten des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb), S. 342 ff.

- Das Vorliegen eines komplexen Liefergegenstands, der funktionswesentliches Bauteil dieses Liefergegenstands sein muss.
- Die wirtschaftlichen Auswirkungen, die der Verletzer erleidet.

Der komplexe Liefergegenstand bezieht sich dabei jeweils auf den Verletzungsgegenstand des in Anspruch genommenen Verletzers. Komplexität ist nach dem hier vertretenen Verständnis dann gegeben, wenn der Nettoverkaufspreis des Liefergegenstands mit dem Faktor von 20 oder 30 über dem des Verletzungsgegenstands liegt. Funktionswesentlich ist ein Bauteil, wenn der Liefergegenstand ohne diesen nicht mehr einsatzfähig ist oder nicht mehr die maßgebliche Innovation des Liefergegenstandes bieten kann. Bei der Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen kann die folgende Kontrollfrage zur Überprüfung herangezogen werden, ob nach dem Bekanntwerden der Verletzung ein deutliches Mehr an Kosten anfiele als bei einem hypothetischen Verlauf vor Tätigkeitsaufnahme. Hätte der Verletzer vor Aufnahme seiner Tätigkeiten ebenso hohe Entwicklungszeiten und Aufwendungen durch hohe Lizenzsätze gehabt, so wirkt sich der Unterlassungsanspruch nicht negativ aus.²²⁹⁴

Sofern das Gericht bei der Gesamtwertung aller Gesichtspunkte zu dem Ergebnis kommt, dass die für den Verletzer entstehenden Härten nicht unbillig und deshalb noch vom Ausschließlichkeitsrecht gerechtfertigt sind, so steht dem Verletzer weiterhin das zivilprozessuale Gesamtgefüge zur Verfügung, das bei typischen wirtschaftlichen Folgen des Unterlassungsanspruchs greift.

Schon in der abstrakten Auslegung der Gesichtspunkte des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG eröffnen sich an verschiedenen Stellen Interpretationsspielräume. Aber auch in der praktischen Anwendung sind die von Rechtsprechung und dem Gesetzgeber entwickelten Gesichtspunkte mitunter schwer zu handhaben. So kann zum Beispiel die Festlegung der Funktionswesentlichkeit eines Liefergegenstands problematisch sein. Verhältnismäßig leicht zu bestimmen sind solche Fälle, in denen der Verletzungsgegenstand definitionsgemäß ohne diesen nicht mehr einsatzfähig ist oder nicht mehr die maßgebliche Innovation des Liefergegenstandes bieten kann. Dies trifft beispielsweise eindeutig auf das Fahrgestell eines Autos oder das Navigationssystem eines Autos zu, das nur noch autonom fahren kann. Schwieriger wird die Beurteilung hingegen, wenn nicht das

2294 Vgl. *Denicolò/Geradin/Layne-Farrar et al.*, 4 J. Comp. L. & Econ. (2008), 571, 596, nach denen das Mehr an Kosten *ex post* entscheidend ist, da sonst die wertvollsten, nämlich schon *ex ante* schwer zu umgehenden Patente benachteiligt würden.

gesamte Innovationspotential des Verletzungsgegenstands verloren geht. Dazu ein fiktiver Fall:²²⁹⁵ Der Beklagte hat nach langer und kostspieliger Forschung ein Geschäftsreiseflugzeug entwickelt, dessen Bordtechnik unter anderem für automatisierte Anflüge mittels Instrumentenlandesystem ohne Mindestsichtweite gedacht ist. Das Flugzeug kann automatisch ohne weitere Steuerungseingaben bei einer Sichtweite von null Metern landen und zum Gate fahren. Ein kleiner Teil des gelieferten Navigationssystems verletzt ein Patent. Der Patentinhaber wird argumentieren, dass man das System doch einfach abschalten und diesen Teil ausbauen könne. Dann wären nur, aber wenigstens noch, automatische Anflüge bei größeren Bodensichtweiten möglich. Dieses Verständnis basiert auf der Annahme, dass die Funktionswesentlichkeit eines Flugzeuges das Starten, Fliegen und Landen ist. Der Patentverletzer wird hingegen vortragen, dass die Funktionswesentlichkeit eines Geschäftsflugzeugs gerade auch das Landen bei schlechtesten und nicht nur bei schlechten Wetterbedingungen sei. Ob sich hierin das gesamte Innovationspotential erschöpft, wird maßgeblich von einer zu bestimmenden Verkehrsanschauung abhängen. Hier muss im Zweifel der Verletzer entsprechenden Vortrag leisten, um das Gericht zu überzeugen. Denn nicht immer werden die Fälle reine sowie offenkundige Komfortfunktionen wie eine Sitzheizung oder elementare Teile wie ein Fahrgestell betreffen.

d) Durchsetzung entgegen Drittinteressen

Schon aus historischer Sicht zeigte sich, dass der patentrechtliche Unterlassungsanspruch stets im Konflikt mit Drittinteressen und den Interessen der Allgemeinheit stand. Das Reichsgericht bediente sich dabei eigenständiger Möglichkeiten, um diese Konflikte zu lösen. Ein Jahrhundert später betrat erstmals der Gesetzgeber *Terra incognita* mit der Normierung von Drittinteressen in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG.²²⁹⁶ Nunmehr können grundsätzlich Interessen einzelner Dritter oder einer breiteren Öffentlichkeit eine Unverhältnismäßigkeit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unter engen Voraussetzungen begründen. Die erforderliche Interessenabwägung muss dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu dem Ergebnis kommen, dass die Durchsetzung des Anspruchs für Grund-

2295 Weitere Gesichtspunkte wie die Substituierbarkeit des Bauteils seien zur Illustration vernachlässigt.

2296 Zur Genese des Gesichtspunkts oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) iii), S. 357.

rechte Dritter eindeutig eine nicht mehr hinnehmbare Härte darstellt.²²⁹⁷ Sofern von der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs öffentliche Zugangsinteressen betroffen sind, führt dies dazu, dass zur Auflösung dieser dysfunktionalen Fallgruppe die Stellschrauben des § 13 PatG, § 24 PatG, § 904 BGB analog und § 139 Abs. 1 S. 3 PatG herangezogen werden können.²²⁹⁸ In diesem Fall sind die am Stammrecht anknüpfenden Stellschrauben geeignet, Interessenskonflikte zu beseitigen, die zwischen dem Patentinhaber, dessen Rechtsverwirklichung durch den Unterlassungsanspruch und gewichtigen Interessen Dritter bestehen.

aa) Zur Auswahl der Stellschrauben

Die staatliche Benutzungsanordnung des § 13 PatG kann zwar theoretisch Härten des Unterlassungsanspruchs für Dritte verhindern. Sie ist jedoch ein ordnungspolitisches Mittel, das der Staat einzusetzen hat. Die Benutzungsanordnung ist keine praxistaugliche Stellschraube.²²⁹⁹ Ein Patentbenutzer kann die hierdurch ermöglichte Teilenteignung nicht selbst herbeiführen, diese steht im Ermessen des Staats. Ein Patentverletzer kann deshalb nicht auf die rechtliche Möglichkeit der Benutzungsanordnung verwiesen werden.²³⁰⁰ Das Notstandsrecht analog § 904 S. 1 BGB ist zwar entsprechend im Patentrecht anwendbar, sodass sich ein Patentbenutzer auf dieses berufen kann. Es hat jedoch äußerst strenge Voraussetzungen, die Patentbenutzungshandlungen nur in äußerst krassen Ausnahmefällen rechtfertigen können.²³⁰¹ Nur dann sind Benutzungshandlungen gerechtfertigt und alle Verletzungsansprüche für den erforderlichen Zeitraum ausgeschlossen. Zu denken sind hierbei an die Lücken, die zwischen Aufnahme der zwingend erforderlichen Benutzungshandlung und der Erteilung der lediglich *ex nunc* wirkenden Zwangslizenz entstehen. In diesen könnte eine gegenwärtige Gefahr für hohe Rechtsgüter bestehen; ein Abwarten wäre dann nicht weiter möglich. In solchen Fällen wäre ein Unterlassungsanspruch für diesen Zeitraum dann ausgeschlossen, da etwaige Benutzungshandlungen schon gerechtfertigt wären. Sofern nicht

2297 Im Einzelnen zum Maßstab der Drittinteressen oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) iii) (c), S. 361.

2298 Zu dieser Fallkonstellation oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. e) aa), S. 222.

2299 Siehe dazu auch oben, Teil 2 Kapitel 7 II. 2, S. 263.

2300 So aber der Versuch der Klägerin in LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 Rn. 16 – *Flexibles Atemrohr*.

2301 Detailliert zu den Voraussetzungen oben, Teil 2 Kapitel 7 III, S. 264.

eine solche ‚Leben-oder-Tod-Situation‘ vorliegt, bleiben für eine Auflösung der Dysfunktion nur die Zwangslizenz des § 24 PatG und der Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG.

bb) Das Verhältnis von § 24 PatG und § 139 Abs. 1 S. 3 PatG

Insbesondere im Zusammenhang mit Drittinteressen ist die Interoperabilität des § 24 PatG und § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zu klären. Beide Stellschrauben können bei der Beeinträchtigung von öffentlichen Interessen einschlägig sein. Nach dem eingangs festgelegten Grundsatz können Ausübungsschranken und Stellschrauben nebeneinander wirken, sofern kein Spezialitätsverhältnis besteht. Wegen des eindeutigen Wortlauts und dem Willen des Gesetzgebers ist ein vor der Reform angenommener Ausschluss des Unverhältnismäßigkeitseinwands durch die patentrechtliche Zwangslizenz nicht mehr haltbar.²³⁰² Zwar weisen sowohl die patentrechtliche Zwangslizenz als auch der Unverhältnismäßigkeitseinwand sehr hohe tatbestandliche Hürden auf. Die Voraussetzung der öffentlichen Interessen in § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG und die der Drittinteressen in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG unterscheiden sich jedoch in ihren Ansätzen und sind nicht gleichbedeutend.²³⁰³ Sie verfolgen eine andere Zwecksetzung und haben entsprechend andere Rechtswirkungen. Die Zwangslizenz soll dem Patentinutzer eine längerfristige Benutzungserlaubnis unter Ausschluss aller Verletzungsansprüche ermöglichen, sofern das öffentliche Interesse dies gebietet. § 24 PatG verwirklicht unmittelbar die Sozialbindung des Eigentums. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand soll hingegen ausschließlich solche Härten des Unterlassungsanspruchs für – auch einzelne – Dritte auf ein erträgliches Maß reduzieren, die einen besonders starken Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Individuen darstellen. Hieraus folgt eine rein temporäre Einschränkung der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs. Die Benutzungshandlungen des Verletzers bleiben weiterhin rechtswidrig; weitere Verletzungsansprüche unberührt. Deshalb stehen die beiden Stellschrauben grundsätzlich nebeneinander. Dies entspricht auch dem Verständnis des TRIPS-Übereinkommens.²³⁰⁴ Dem Verletzer steht es also grundsätzlich frei, sich nur um eine Zwangslizenz zu bemühen, im

2302 Siehe zur alten Rechtslage die Nachw. in Fn. 1824 und Fn. 1825.

2303 Oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) iii) (b), S. 359.

2304 Zu diesem oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 3. b) bb), S. 158.

Verletzungsprozess den Unverhältnismäßigkeitseinwand zu erheben oder beides zu tun.

cc) Rechtliche Wechselwirkung – Zwangslizenzeinwand oder Aussetzung?

Dieses Ergebnis legt es aber auch nahe, dass die Instrumente und ihre Verfahren trotz ihrer Unterschiede nicht autonom nebeneinanderstehen. Sie könnten möglicherweise rechtlich durch einen Einwand oder durch eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens in Wechselwirkung stehen. Die Frage nach einem solchen Zusammenhang ist keine neue und auch nicht themenfremd. Schon das Oberlandesgericht Frankfurt beschäftigte sich im Jahr 1949 mit den Auswirkungen der Erteilung einer Zwangslizenz auf das Verletzungsverfahren.²³⁰⁵ Auch in den Anfängen der kartellrechtlichen Zwangslizenz war die Einbindung kartellrechtlicher Einwendungen im Patentverletzungsverfahren streitig.²³⁰⁶ Mittlerweile ist es sowohl für SEP ohne als auch mit FRAND-Verpflichtungserklärung unbestrittene Ansicht, dass die Verweigerung einer Lizenz einen im Verletzungsverfahren zu berücksichtigenden Einwand nach sich zieht.²³⁰⁷ Anders ist es bei seinem patentrechtlichen Gegenstück: Minimalkonsens ist hier, dass das Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung einer Zwangslizenz keine Abweisung der Patentverletzungsklage nach sich zieht.²³⁰⁸ Ein sich entsprechend an der *Orange-Book-Standard*-Entscheidung orientierender *dolo-agit*-Einwand ist bei der patentrechtlichen Zwangslizenz nicht begründbar.²³⁰⁹ Anders als im Kartellrecht stehen dem Patentverletzer keine separaten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche zur Verfügung, die schon die außerge-

2305 OLG Frankfurt, Urt. v. 25. 4. 1949 – 2/1U 239/48, Bl.f.PMZ 1949, 330 ff. In diesem Fall war das nach § 15 PatG 1936 für Zwangslizenzen zuständige Patentamt und dessen Instanzenzug stillgelegt. Das OLG verwies den Streit deshalb an das erstinstanzliche Verletzungsgericht zurück: Das LG habe bei entsprechenden Anträgen über die Voraussetzungen einer in § 826 BGB, § 1 UWG gebetteten patentrechtlichen Zwangslizenz zu entscheiden.

2306 Dazu schon früh *Merveldt*, WuW 2004, 19; vgl. zur Rspr. BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 Rn. 24 f. – *Orange-Book-Standard* m. w. N.

2307 Zu dieser Stellschraube oben, Teil 2 Kapitel 8 IV, S. 387.

2308 So auch schon OLG Frankfurt, Urt. v. 25. 4. 1949 – 2/1U 239/48, Bl.f.PMZ 1949, 330, 332; vgl. BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 86; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 109.

2309 A. A. und aus Sicht des Schweizer Rechts *Wallot*, sic! 2011, 157, 163.

richtliche Geltendmachung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs verbieten.²³¹⁰ Denn unabhängig davon, ob man § 24 PatG als privatrechtliches Gestaltungs-klagerecht oder als subjektiv-öffentliches Recht gegen den Staat sieht:²³¹¹ Erst das Urteil des Bundespatentgerichts als hoheitliche Rechtsgestaltung versagt dem Patentinhaber seine Verletzungsansprüche – und das nur für die Zukunft.²³¹² Bis zu dieser Neu- und Umgestaltung der Rechtslage bleibt der Unterlassungsanspruch des Patentinhabers unberührt. Auch nach der Reform des Anspruchs durch das 2. PatModG bleibt die Lage gleich. Die Wirkung des Unverhältnismäßigkeitseinwands greift erst mit der Durchsetzung und nicht schon bei einer außerprozessualen Geltendmachung ein.²³¹³ Anders sah dies noch *Seligsohn* zur alten Rechtslage der Zwangslizenz aus § 11 Abs. 1 PatG 1911. Nach dessen Verständnis war das Patentrecht schon von vornherein mit der Einschränkung der Zwangslizenz belastet. Das Zwangslizenzverfahren sei nicht rechtsbegründend, sondern nur rechtsfestsetzend.²³¹⁴ Diese Ansicht ist jedoch angesichts der mittlerweile erfolgten Ausgestaltung der Zwangslizenzklage als Gestaltungs-klage nicht mehr tragfähig.

Aus demselben Grunde wird auch eine teilweise vertretene Aussetzung des Verletzungsstreits²³¹⁵ nach § 148 ZPO bei einer parallel erhobenen

2310 So ebenfalls *Stierle*, S. 301.

2311 Für einen privatrechtl. Anspruch BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 5; Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm*, § 24 Rn. 3; *Schulte*, GRUR 1985, 772, 777; *Ann*, § 34 Rn. 123, der aber gleichzeitig in Rn. 122 davon spricht, dass der Anspruch allg. als ein öffentlich-rechtlicher gesehen werde. Anders noch zu § 11 PatG 1913 *Isay*, PatG, 6. Auflage, § 11 Rn. 6. Allg. zu dem bei Gestaltungs-klagen bestehenden Streit MüKoZPO/*Becker/Eberhard* Vor § 253 Rn. 30 m. w. N.

2312 Vgl. BPatG, Urt. v. 31. 8. 2016 – 3 LiQ 1/16 (EP), GRUR 2017, 373 Rn. 117 f. – *Isentress* m. Anm. *Stierle*; dazu oben, Teil 2 Kapitel 7 I. 3. a), insb. Nachw. in Fn. 1285 ff.

2313 Oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. b) aa), S. 366.

2314 *Seligsohn*, GRUR 1922, 130, 131 f.

2315 Offengelassen von LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 135 – *Monoklonare Antikörper*; dafür BeckOK PatR/*Pitz* § 139 Rn. 198; *Nieder*, Mitt. 2001, 400, 401; *Pitz*, Rn. 57, 205; wohl auch *Stierle*, GRUR 2019, 873, 884, der von einer „intensiveren Handhabung der Aussetzung auch auf Fälle mit parallelem Zwangslizenzverfahren“ spricht. Ähnlich BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 85 f., nach dem ein patentrechtlicher Zwangslizenz-einwand bestünde, aus dem aber nur eine Aussetzung folge. Ähnlich schon *Seligsohn*, GRUR 1922, 130, 132: Es entspräche weder der Billigkeit noch sei es wirtschaftlich gerechtfertigt, dass die Lizenz erst *ex nunc* wirkt. Sollten die Voraussetzungen der Lizenzvoraussetzungen glaubhaft gemacht worden sein, so müsse das Verfahren wegen des von Anfang an mit dem Recht zur Zwangslizenz belasteten Patents wenigstens ausgesetzt werden.

Zwangslizenzklage nicht möglich sein. Wegen der reinen Zukunftswirkung des Gestaltungsurteils wird es anders als bei einer Nichtigkeitsklage an der für § 148 ZPO erforderlichen Präjudizialität fehlen.²³¹⁶ Damit können eine Zwangslizenzklage und ein Verletzungsverfahren, in dem der Unterlassungsanspruch wegen Drittinteressen eingeschränkt wird, parallel verlaufen. Dies könnte theoretisch zur Folge haben, dass das Verletzungsgericht zu dem Ergebnis kommt, die Drittinteressen seien nicht in unzumutbarer Härte betroffen, das Bundespatentgericht aber später zur konträren Schlussfolgerung, es läge ein öffentliches Interesse vor. Solch divergierende Ergebnisse sind jedoch hinzunehmen, da die Bewertungsmaßstäbe und Folgen der Normen unterschiedlich sind. Die sich in Ansätzen überschneidenden Prüfungsmaßstäbe können keine Aussetzung rechtfertigen. Eine Aussetzung lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen sieht § 148 ZPO nicht vor.²³¹⁷

dd) Tatsächliche Wechselwirkungen und Folgen der Verfahren

Somit fehlt es zwar an einer rechtlichen Wechselwirkung. Die beiden Normen und ihre Verfahren wirken jedoch in faktischer Weise aufeinander ein und beeinflussen so letztendlich das Verhalten der Parteien. Zunächst werden die Vorgänge und Ergebnisse der parallel verlaufenden Verfahren üblicherweise von der einen oder anderen Partei durch ihren Vortrag in das jeweils andere Verfahren eingeführt. Dies führt dazu, dass zumindest auf Tatsachenebene ein Gleichlauf entstehen wird und die Spruchkörper auch die Beurteilung der rechtlichen Lage im anderen Verfahren einsehen können.²³¹⁸ Sollte sich bei Entscheidungsreife des Verletzungsstreits abzeichnen, dass eine Zwangslizenzklage in naher Zeit erfolgreich sein wird, so könnte das Gericht eine Aufbrauchfrist eher großzügiger bemessen und so eine Lücke zwischen dem Ende der Aufbrauchfrist und dem Beginn der Zwangslizenz vermeiden. Denkbar wäre es auch, eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs bis zur Verkündung des erstinstanzlichen Urteils über die Zwangslizenz oder der sonstigen Erledigung des Verfahrens fest-

2316 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 26. 2. 1953 – 3 W 71/53, GRUR 1956, 436; BeckOK PatR/Voß Vor §§ 139-142b Rn. 182; Benkard, 11. Auflage/Grabinski/Zühlch § 139 Rn. 109; Zigann, in: Haedicke/Timmann, Handbuch PatR, § 15 Rn. 481.

2317 BGH, Beschl. v. 27. 6. 2019 – IX ZB 5/19, NJW-RR 2019, 1212 Rn. 9.

2318 Siehe bspw. LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 59 ff. – *Monoklonare Antikörper*.

zusetzen. Dem könnte zwar entgegengebracht werden, dass das Urteil ohne genaue zeitliche Angabe der Aufbrauchfrist nicht eindeutig bestimmt ist. Der Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG und die Gesetzesbegründung schließen eine solche Möglichkeit jedoch grundsätzlich nicht aus.²³¹⁹ Entscheidend wird sein, dass das Urteil nicht das Ende der Aufbrauchfrist bedingt („Ob“), sondern das sichere Ende der Aufbrauchfrist („Wann“) mit dem Ende des Zwangslizenzverfahrens hinreichend konkretisiert.²³²⁰ Falsch wäre es in diesem Zusammenhang also, wenn das Gericht eine Aufbrauchfrist bis zum rechtskräftigen Abschluss des Zwangslizenzverfahrens aussprechen würde. Würde der Lizenzsucher das Verfahren dann einseitig zurücknehmen, was er jederzeit darf,²³²¹ so würde kein rechtskräftiger Abschluss des Zwangslizenzverfahrens und damit auch kein Ende der Beschränkung des Unterlassungsanspruchs eintreten.

Weiterhin ist bei der Interessenabwägung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG im Rahmen der subjektiven Elemente relevant, ob der Verletzer zumutbare Möglichkeiten hatte, die drohende unbillige Härte für sich und für eventuell betroffene Dritte abzumildern. Der Verletzer muss sich deshalb bei dem Patentinhaber um eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen bemühen.²³²² Im Zuge dessen sollte auch berücksichtigt werden, ob der Verletzer schon eine Zwangslizenzklage erhoben hat. Dieser Schritt bestätigt jedenfalls die Mühen und Versuche des Verletzers, die Härten abzumildern und ist in der Gesamtabwägung positiv zu werten. Umgekehrt sollte die Erhebung einer Zwangslizenzklage nicht automatisch zur Voraussetzung einer auf Drittinteressen gestützten Unverhältnismäßigkeit werden. So kann es Fälle geben, in denen der zeitliche Rahmen der Lizenzbemühungen für § 24 PatG noch nicht erfüllt war oder Fälle, in denen nur Interessen einzelner Dritter tangiert sind. Dann würde kein öffentliches Interesse vorliegen und die Zwangslizenzklage von vornherein aussichtslos sein.

2319 Vgl. BT-Drs. 19/25821, S. 56: „Sollte das Gericht es im Einzelfall für notwendig erachten, den Unterlassungsanspruch zu beschränken oder befristet auszu-schließen [...]“.“

2320 Vgl. *Berlit*, S. 117, nach dem sowohl der Gegenstand als auch der Zeitraum der Aufbrauchfrist hinreichend konkretisiert werden.

2321 Vgl. BGH, Beschl. v. 22. 6. 1993 – X ZR 25/86, GRUR 1993, 895 – *Hartschaum-platten*.

2322 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) iii) (b), S. 359.

In der Praxis sollte neben dem Unverhältnismäßigkeitseinwand auch stets eine Zwangslizenzklage erhoben werden.²³²³ Denn wegen der fehlenden Drittwirkung²³²⁴ und der tendenziell eher kurzen Beschränkung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG wird es im Interesse des Verletzers sein, so früh wie möglich eine Zwangslizenz zu erstreiten. Sich allein auf den Notnagel des Unverhältnismäßigkeitseinwands zu verlassen, wird zumeist wenig zielführend sein und könnte möglicherweise als Fall der Anwaltshaftung gewertet werden.

Scheitern sowohl der Unverhältnismäßigkeitseinwand als auch die Zwangslizenzklage, so kann anschließend nicht über die Stellschraube der Zwangsvollstreckung ein anderes Ergebnis erzwungen werden. Sowohl bei §§ 719, 707 ZPO als auch § 712 ZPO können Drittinteressen wegen des eindeutigen Wortlauts der Normen und der klaren Zielrichtung des Systems der vorläufigen Vollstreckung nicht berücksichtigt werden.²³²⁵ Selbst dort wo Drittinteressen bei der Vollstreckung berücksichtigt werden können, ist die zu überwindende Hürde ebenso so hoch angesetzt wie bei den Schuldnerinteressen.²³²⁶ Wollte man Drittinteressen im Vollstreckungsschutz berücksichtigen, so müsste der Gesetzgeber entweder das gesamte System der vorläufigen Vollstreckung in der ZPO überarbeiten oder eine Sonderregelung im Patentrecht schaffen. Denn das System der §§ 707 ff. ZPO räumt dem Vollstreckungsinteresse des Gläubigers unabhängig vom Rechtsgebiet im Grundsatz den Vorrang ein. Es wäre deshalb systemfremd und widersprüchlich, diesen hohen Maßstab noch unter den des materiellen Rechts abzusenken. Im Übrigen können die Grundrechte von nicht unmittelbar am Verfahren Beteiligten nach der Reform des 2. PatModG durch vier unabhängige Stellschrauben berücksichtigt werden. Die Rechtsordnung misst dem Eigentumsrecht des Patentinhabers hierbei eine sehr hohe Bedeutung zu. Der Gesetzgeber hat diese Entscheidung mit der Reform bewusst verfestigt. Eine evident unsachgerechte praktische Konkordanz ist in diesem System nicht zu sehen.

2323 Sofern Allgemein- und nicht nur Partikularinteressen von dem Unterlassungsanspruch betroffen sind.

2324 Zu dieser oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. b) cc), S. 371.

2325 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 9 III. 2. a), S. 421 und Teil 2 Kapitel 9 III. 3. a), S. 425.

2326 Vgl. bspw. § 765a ZPO, bei dem nur Interessen von dem Schuldner nahestehenden Dritten geschützt sind, BeckOK ZPO/Ulrich § 765a Rn. 13; vgl. auch LG Münster, Beschl. v. 16. 3. 2011 – 5 T 858, 860/10, BeckRS 2012, 3757.

e) Durchsetzung als Schädigung oder Schikane

Eine zur Schikane oder gezielten Schädigung des Gegners eingesetzte Rechtsdurchsetzung kann durch verschiedene Stellschrauben unterbunden werden. Um im Einzelfall die passende Stellschraube auszuwählen, ist die Handlung zu bestimmen, mit der die Schikane oder Schädigung erfolgt. Ergibt sich, dass dies durch den Missbrauch prozessualer Befugnisse des Patentinhabers geschieht, so muss unabhängig von materiell-rechtlichen Geschehnissen das prozessuale Rechtsmissbrauchsverbot greifen und die prozessuale Handlung und damit im Zweifel die Klage abgewiesen werden.²³²⁷ Gegen eine Klageerhebung in Deutschland kann sich der Patentverletzer nicht mit einer drittstaatlichen *Anti-Suit Injunction* zur Wehr setzen.²³²⁸

Ergibt sich der Missbrauch hingegen auf materiell-rechtlicher Ebene, so sind die Stellschrauben des § 226 BGB, § 826 BGB, § 242 BGB und § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zu berücksichtigen. Entscheidend für die Anwendung der passenden Stellschraube wird sein, welcher der Verletzungsansprüche die Schikane oder den Schaden verursacht. Die Ansprüche sind nach dem obigen Grundsatz einzeln zu betrachten. Folgt eine Schikane aus der Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs oder anderer Verletzungsansprüche, so ist vorrangig das Schikaneverbot des § 226 BGB zu prüfen. Dieses hat den engsten Anwendungsbereich.²³²⁹ Sollten dessen Voraussetzungen nicht gegeben sein, so kann die Rechtsausübung subsidiär mit § 242 BGB unterbunden werden. Bis zur Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs durch das 2. PatModG hätte eine schädigende oder schikanöse Durchsetzung des Anspruchs in derselben Weise unterbunden werden können. Mit der Normierung des Unverhältnismäßigkeitseinwands wird dieses Rangverhältnis keinen Bestand mehr haben. Der Gesetzgeber führte in der Gesetzesbegründung zwar nur exemplarisch den misslungenen Gesichtspunkt der treuwidrigen Rechtsdurchsetzung einer *NPE* auf.²³³⁰ Die offen gestaltete Interessenabwägung lässt es aber zu, dass eine schädigende oder schikanöse Durchsetzung des Anspruchs als Wertungsgesichtspunkt flexibel und umfassend berücksichtigt werden kann. Damit ist ein Rück-

2327 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 9 II, S. 406.

2328 Zu dieser oben, Teil 2 Kapitel 9 IV, S. 432.

2329 Staudinger BGB/Looschelders/Olzen § 242 Rn. 374.

2330 BT-Drs. 19/25821, S. 53; zur Problematik dieses Wertungsgesichtspunkts oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) ii) (a), S. 350.

griff des § 226 BGB und § 242 BGB abgeschnitten.²³³¹ Eine schädigende oder schikanöse Rechtsdurchsetzung ist abschließend in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zu berücksichtigen. Das Gebot von Treu und Glauben ist bei der Auslegung der Norm aber weiterhin zu berücksichtigen. Sofern sowohl der Unterlassungs- als auch der Schadensersatzanspruch zur Schädigung oder Schikane durchgesetzt werden, so ist der Schadensersatzanspruch nach § 242 BGB ausgeschlossen, der Unterlassungsanspruch nach § 139 Abs. 1 S. 3 PatG.

f) Weitere Konstellationen und Gesamtschau

Ist nur die tatsächliche Berechtigung des Unterlassungsanspruchs fraglich, weil dem Anspruch anderweitige Einwendungen oder Einreden entgegenstehen, so sind diese vorrangig zu prüfen. Im Falle einer Aussetzungssituation ist trotz möglicher Unverhältnismäßigkeit eine Vorgeiffllichkeit des Nichtigkeitsverfahrens gegeben.²³³² Der Unverhältnismäßigkeitseinwand beschränkt ausschließlich die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs, betrifft aber nicht die eigentliche Verletzungsfrage. Die Patentverletzung ist weiterhin rechtswidrig. Steht sowohl eine Aussetzung als auch eine Unverhältnismäßigkeit im Raum, so kann es die Prozessökonomie gebieten, die weitere Klärung der möglichen Unverhältnismäßigkeit bis zur Entscheidung über die Rechtskraft des Patents offenzulassen.²³³³ So können sinnvollerweise die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung relevanten Tatsachen berücksichtigt werden, die eine Unverhältnismäßigkeit begründen.

Sollte der Patentinhaber einen Unterlassungstitel erstreiten, der auf einem möglicherweise nichtigen Klagepatent beruht, so ist dies kein Fall der Unverhältnismäßigkeit. Die am materiellen Recht anknüpfenden Stellschrauben sind nicht geeignet, um diese Dysfunktionalität zu beseitigen. Der Patentverletzer ist hier jedoch durch die Aussetzung nach § 148 ZPO, die Regelungen des § 81 Abs. 2 PatG und § 82 PatG sowie durch das Zwangsvollstreckungsrecht vor einer ungerechtfertigten Vollstreckung geschützt.

Sollte keine dieser speziellen dysfunktionalen Fallkonstellationen, sondern ein bisher unbekannter Fall vorliegen, so ist primärer Anhaltspunkt

2331 Vgl. Erman BGB/Wagner § 226 Rn. 3.

2332 Vgl. Kühnen, 14. Auflage, D. R. 556.

2333 Schacht, GRUR 2021, 440, 442.

der Subsumtion des Einwands der in dieser Arbeit aufgestellte, allgemeine Grundsatz: Der Unverhältnismäßigkeitseinwand kann grundsätzlich erst dann zur Anwendung kommen, wenn alle weiteren materiell-rechtlichen sowie prozessualen Vorschriften einen Interessenskonflikt zwischen den Beteiligten nicht mehr erfassen können und die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs deshalb unzumutbar unbillig wäre. Dabei sind vorrangig die prozessualen Stellschrauben zu berücksichtigen, da diese eine geringere Eingriffstiefe aufweisen. Das Interesse des Patentinhabers ist sowohl auf Ebene des Stammrechts als auch auf materiell-rechtlicher sowie prozessualer Ebene grundsätzlich vorrangig. Die vorangegangene Einordnung und Gewichtung der schon bekannten Fälle können hierbei als Orientierungs- und Anhaltspunkte dienen. Entscheidend werden stets alle Umstände des jeweiligen Einzelfalls sein.

II. Zwischenergebnis

Neben der normierten Generalklausel des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG stehen eine Vielzahl von Stellschrauben zur Verfügung, um dysfunktionale Fallkonstellationen aufzulösen. Dabei ist minimalinvasiv vorzugehen und das Rahmengefüge des gesamten Rechts zu beachten. Eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs kann nur dann erfolgen, wenn das rechtliche Gesamtgefüge den bestehenden Interessenskonflikt nicht mehr auflösen kann. Stehen auf materiell-rechtlicher Ebene verschiedene Ausübungsschranken als Stellschrauben zur Verfügung, so ist § 139 Abs. 1 S. 3 PatG bei einer unzulässigen, da unverhältnismäßigen Rechtsausübung abschließende Regelung. Im Übrigen stehen Ausübungsschranken und Stellschrauben nebeneinander und verdrängen sich nicht, sofern eine der Normen nicht als *lex specialis* zu verstehen ist.

Ein Patentverwerter oder nicht-praktizierender Patentinhaber kann den Unterlassungsanspruch nach hier vertretener Ansicht ohne besondere Einschränkungen durchsetzen. Weder das materielle noch das prozessuale Gefüge sollten der Rechtsdurchsetzung allein wegen einer solchen inhaberbezogenen Eigenschaft eine Grenze ziehen. In der Theorie ließe sich der von *Stierle* entwickelte Ansatz des nicht-praktizierten Patents zur Beschränkung heranziehen.

Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand und der patentrechtliche Unverhältnismäßigkeitseinwand stehen nebeneinander und sperren sich nicht. Scheitert der Verletzer mit dem Zwangslizenzeinwand, so ist dies aber als Indiz dafür zu werten, dass auch keine Unverhältnismäßigkeit

vorliegt. Ist der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand schon gar nicht einschlägig, ist die FRAND-Verpflichtungserklärung unerheblich.

Führt die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs zu wirtschaftlichen Härten, so ist dies als typische Folge des Unterlassungsanspruchs hinzunehmen. Die Durchsetzung ist nicht unverhältnismäßig. Das Zwangsvollstreckungsrecht kann in diesen Fällen durch hohe Sicherheitsleistungen und eine Einstellung der Zwangsvollstreckung bis zur Rechtskraft Abhilfe schaffen. Ist der beim Verletzer vorliegende Verletzungsgegenstand ein komplexes Produkt, so kann ausnahmsweise eine unverhältnismäßige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs vorliegen. Zu beachten sind dabei subjektive Elemente, die Komplexität des Lieferstandes, die Funktionswesentlichkeit und die wirtschaftlichen Auswirkungen, die der Verletzer erleidet.

Beeinträchtigt ein Unterlassungsanspruch Drittinteressen, so kann sich der Verletzer sowohl um eine patentrechtliche Zwangslizenz bemühen als auch den Unverhältnismäßigkeitseinwand im Prozess erheben. Voraussetzung ist, dass die hohen Hürden der öffentlichen Interessen beziehungsweise Drittinteressen erfüllt sind. Eine parallel anhängige Zwangslizenzklage führt nicht zu einem *dolo-agit*-Einwand oder einer Aussetzung des Verletzungsprozesses. Die beiden Instrumente und ihre Verfahren beeinflussen sich aber in tatsächlicher Weise. Sind öffentliche Interessen betroffen, so sollte der Verletzer neben dem Unverhältnismäßigkeitseinwand auch stets eine Zwangslizenzklage erheben.

Erfolgt die Rechtsdurchsetzung des Unterlassungsanspruchs unter Missbrauch prozessualer Befugnisse, so greift schon auf prozessualer Ebene das Rechtsmissbrauchsverbot. Ist die Durchsetzung hingegen auf materiellrechtlicher Ebene schädigend oder schikanös, so ist zu differenzieren. Ist nur der Unterlassungsanspruch betroffen, so ist nur noch § 139 Abs. 1 S. 3 PatG einschlägig. Ist die Geltendmachung weiterer Ansprüche missbräuchlich, so sind diesbezüglich § 226 BGB und § 242 BGB anzuwenden.

Reform wurde in der Presse eine erneute Entschärfung des deutschen Patentrechts gefordert.²³³⁸

Der Unverhältnismäßigkeitseinwand hat bestimmte Schwächen. Auf diese wurde schon an den passenden Stellen in Kapitel 8 eingegangen: So lässt der Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG gewisse Interpretationsspielräume offen. Darüber hinaus ist der in der Gesetzesbegründung genannte Abwägungsgesichtspunkt des geringen Interesses des Patentinhabers und das der überzogenen Lizenzgebühren kritisch zu sehen. Gleiches gilt für die fehlende Drittwirkung und die fehlende Normierung einer Sicherheitsleistung. Viele der Probleme können jedoch durch eine entsprechende Auslegung und Anwendung der Norm beseitigt werden. In diesem Abschnitt soll deshalb nur auf die am häufigsten geäußerten und noch verbleibenden Kritikpunkte eingegangen werden.

Ein Kritikpunkt ist, dass der Unverhältnismäßigkeitseinwand nicht mit dem Prozess- und Vollstreckungsrecht abgestimmt sei.²³³⁹ Betrachtet man § 139 Abs. 1 S. 3 PatG im Zusammenhang mit den in dieser Arbeit vorgestellten Stellschrauben und dem für deren Anwendung erarbeiteten Grundsatz, so kann diese Kritik nicht bestätigt werden. Die Anwendung des Unverhältnismäßigkeitseinwands setzt gerade voraus, dass das Gesamtgefüge des Rechts den im Einzelfall bestehenden Interessenskonflikt nicht mehr beseitigen kann. Das Verletzungsgericht hat sowohl im einstweiligen Verfügungs- als auch Hauptsacheverfahren alle zur Verfügung stehenden Stellschrauben zu berücksichtigen. Diese Stellschrauben können ohne Konflikte und im Einklang miteinander angewandt werden.²³⁴⁰ Abwegig ist es deshalb, die Regelung als das kapitalistische Gegenstück zum Wirtschaftspatent der DDR zu bezeichnen, bei der jede Person mit genügend Kapitaleinsatz die Benutzung der Erfindung erzwingen könne.²³⁴¹ Nicht das Kapital des Verletzers, sondern die Zweckwidrigkeit der Rechtsdurchsetzung entscheiden darüber, ob das Gericht in der grundsätzlich für den

2338 *Husmann*, Die Ford-Verschrottung ist unverhältnismäßig!, *WirtschaftsWoche*, 23.5.2022, https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/patentrechtsreform-die-ford-verschrottung-ist-unverhaeltnismaessig/28367374.html?social=facebook&utm_medium=social&utm_source=Facebook#Echobox=1653310745 (zuletzt geprüft am 23.5.22), ohne dabei jedoch die vom LG München I festgesetzte Sicherheitsleistung von ca. 227 Mio. EUR zu berücksichtigen.

2339 *Vom Feld/Hozuri*, in: FS *Rojahn* (2020), 209, 218; *McGuire*, GRUR 2021, 775, 782 f.; *Sendrowski*, Mitt. 2020, 533, 536.

2340 Oben, Teil 3 Kapitel 10 I. 2, S. 450.

2341 So *Sendrowski*, Mitt. 2020, 533.

Patentinhaber streitenden Interessenabwägung zu einer Anwendung des Unverhältnismäßigkeitseinwands kommt.

Auch der generellen Kritik an dem Kriterium der Drittinteressen in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG²³⁴² ist entgegenzutreten. Zwar ist der Wortlaut nicht eindeutig. Durch die Auslegung der Norm lässt sich aber ein hinreichend genauer Prüfungsmaßstab bestimmen, den die Rechtsprechung heranziehen kann.²³⁴³ Der Maßstab entspricht zwar nicht dem der patentrechtlichen Zwangslizenz. Er ist aber ähnlich hoch angesetzt. Der Einwand, dass hierdurch die Voraussetzungen der Zwangslizenz unterlaufen würden, ist allein deshalb nicht begründet.²³⁴⁴ Dies gilt umso mehr, da sich Zwangslizenz und Unverhältnismäßigkeitseinwand faktisch beeinflussen und die Zwangslizenz stets das bessere Endziel des Patentverletzers ist als eine reine Aufbrauchfrist ohne Drittwirkung.²³⁴⁵ Da sich die Rechtsfolgen der patentrechtlichen Zwangslizenz und des Unverhältnismäßigkeitseinwands stark voneinander unterscheiden, ist letzterer nicht als eine Art Zwangslizenz zu verstehen.²³⁴⁶ Dem Patentinhaber wird lediglich für einen gewissen – meist kurzen – Zeitraum untersagt, seinen Unterlassungsanspruch zu vollstrecken, da dieser sonst in rechtlich unzulässiger Weise ausgeübt würde. Dem Patentverletzer steht kein einfaches Nutzungsrecht zu, dass ihm ein umfassendes Handeln ermöglichen würde. Die Benutzungshandlungen bleiben weiterhin rechtswidrig; der Patentverletzer bleibt Patentverletzer. Hierdurch wird zwar ein rechtswidriges Handeln für einen gewissen Zeitraum perpetuiert.²³⁴⁷ Dies soll aber gerade die weiteren Ansprüche des Patentinhabers aufrechterhalten und ist somit im Interesse des Patentinhabers. Diese Rechtsfolge ist schon in der verfestigten Rechtsprechung zur immaterialgüterrechtlichen Aufbrauchfrist anerkannt und deshalb nicht systemfremd.²³⁴⁸

Des Weiteren wird angeführt, dass der normierte Unverhältnismäßigkeitseinwand als neues, immer heranzuziehendes Verteidigungsmittel potentiell den Prozessstoff vergrößere, die Verfahrensdauer verlängere und

2342 *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 226; *Kessler*, Mitt. 2020, 108, 111 f.; *McGuire*, GRUR 2021, 775, 781 f.; *Schacht*, GRUR 2021, 440, 445; *Sendrowski*, Mitt. 2020, 533, 535; *Tilmann*, Mitt. 2020, 245, 249.

2343 Zur Auslegung von § 139 Abs. 1 S. 3 PatG oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 2, S. 335.

2344 Hierzu rechtsvergleichend *Stierle*, ZGE 2019, 334, 353 ff.

2345 Dazu oben, Teil 3 Kapitel 10 I. 2. d) dd), S. 466.

2346 So aber *McGuire*, GRUR 2021, 775, 783; *Sendrowski*, Mitt. 2020, 533.

2347 *McGuire*, GRUR 2021, 775, 783; vgl. *Schellhorn*, S. 227 f.

2348 So aber *McGuire*, GRUR 2021, 775, 783.

hierdurch den Patentinhaber benachteilige.²³⁴⁹ Natürlich kann der Verletzer mit einem längeren Vortrag und Beweisangeboten sowohl das Gericht als auch die Gegenseite beschäftigen und das Verfahren so theoretisch in die Länge ziehen. Angesichts der hohen Voraussetzungen des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG wird diese Sorge aber unbegründet sein. Denn zu einem offensichtlich aussichtslosen Verteidigungsmittel wird der Verletzer zumeist gar nichts vortragen, zumal zur Darlegung der Unverhältnismäßigkeit häufig Betriebsinterna oder gar Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden müssen.²³⁵⁰ Sollte sich der Einsatz als missbräuchlich darstellen, so kann die für den individuellen oder prozessualen Missbrauch geeignete Stellschraube Einhalt gebieten. So besteht beispielsweise nach § 96 ZPO die Möglichkeit, dem Verletzer die Kosten des erfolglosen Unverhältnismäßigkeitseinwands aufzuerlegen.²³⁵¹ Ein Blick auf das schon in Fachkreisen und den Gerichten bekannte Institut der Aufbrauchfrist zeigt, dass in nur sehr wenigen Fällen umfassend zu einer Unverhältnismäßigkeit vorgetragen wurde und sich die Gerichte dann eingehend mit dieser Frage beschäftigen mussten.²³⁵² Sollte sich aus dem Tatsachenvortrag offenkundig eine mögliche Unverhältnismäßigkeit ergeben, so ist die hierdurch entstehende Verzögerung als Teil der legitimen Rechtsfindung und -anwendung hinzunehmen.²³⁵³ Für eine Optimierung des Prozessablaufs stehen den Gerichten im Übrigen entsprechende prozessleitende Maßnahmen zur Verfügung.

Ebenso wenig wird ein Verletzer wegen einer möglichen Beschränkung des Unterlassungsanspruchs auf *Hold-out*-Taktiken²³⁵⁴ wie Verzögerungen, dem Aussitzen der Verletzung oder einer Lizenzverweigerung zurückgreifen können.²³⁵⁵ Zunächst wird der Unverhältnismäßigkeitseinwand nur in

2349 Kessler, Mitt. 2020, 108, 112 f.; McGuire, GRUR 2021, 775, 783; Nieder, in: FS Rojahn (2020), 185, 195.

2350 Vgl. Kühnen, 14. Auflage, D. Rn. 549.

2351 Dies gilt, wenn der Beklagte (teilweise) obsiegt; näher dazu BeckOK ZPO/Jaspersen § 96 Rn. 7 f.

2352 Vgl. zur Rspr. die Nachw. in Fn. 1457 und oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) cc), S. 304.

2353 Schönbohm/Ackermann-Blome, Mitt. 2020, 101, 106 weisen zu Recht darauf hin, dass in Fällen, in denen die Unverhältnismäßigkeit relevant war, diese bereits vor der Reform an anderer Stelle im Prozess vorgebracht wurde. Insgesamt werden sich in den entscheidenden Fallkonstellationen also keine größeren Verzögerungen ergeben.

2354 Zum Begriff des *Hold-Outs* BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 64 – FRAND-Einwand; Angwenyi, GRUR Int. 2017, 105, 111 f.; Heiden/Petit, 34 Santa Clara High Tech. L. J. (2017), 179, 184 ff.

2355 Tilmann, Mitt. 2020, 245, 249.

seltenen Fällen einschlägig sein, sodass ein mögliches *Hold-out*-Potential überhaupt nur in wenigen Fällen bestünde. Sollte aber eine möglicherweise unverhältnismäßige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs vorliegen, so würde dem Verletzer ein solch treuwidriges Verhalten gleich wie beim kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand²³⁵⁶ anzulasten sein. Versperrt sich der Verletzer etwaigen Lizenzverhandlungen oder verzögert diese bewusst, so wird dies in der Interessenabwägung zu berücksichtigen sein.²³⁵⁷

Festzuhalten ist schließlich auch, dass der Unverhältnismäßigkeitseinwand den Unterlassungsanspruch nicht in die Nähe einer *discretionary remedy* im Sinne einer *Equity* rückt.²³⁵⁸ Die bei der Anwendung von Generalklauseln entstehende Fallgruppenbildung durch Rechtsprechung und Lehre vermag zwar generell den Anschein erwecken, dass sich das Recht den „Regeln und Parömien der angelsächsischen *Equity*“²³⁵⁹ annähert. Diese sich aus Problemfindung, Prinzipienbildung und Systemverfestigung ergebende Folge ist aber zwangsläufiges Ergebnis der rechtstheoretischen Präzisierung dieser Normen. Die Beschränkung einer unzulässigen Rechtsausübung durch zu präzisierende Ausübungsschranken ist Teil des Rechtssystems und in diesem angelegt. Die Konkretisierung allgemeiner Rechtssätze durch besondere Generalklauseln ist Teil der Fortentwicklung des Rechts und bildet bei korrekter Anwendung unter Berücksichtigung entsprechender Anwendungsgrundsätze gerade keinen Fremdkörper. Das System der materiell-rechtlichen Anspruchsgrundlagen wird hierdurch nicht untergraben. Anders als beim *four-factor test* ist es bei § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nicht Aufgabe des Klägers, eine Verhältnismäßigkeit des Anspruchs als Tatbestandsmerkmal darzulegen und zu beweisen.²³⁶⁰ Dass § 139 Abs. 1 S. 3 PatG als Einwendung ausgestaltet ist, ändert nichts an der umfassenden Darlegungs- und Beweislast des Verletzers für eine Unverhältnismäßigkeit.²³⁶¹ Der Verletzer kämpft gegen eine grundsätzlich und in den allermeisten Fällen für den Verletzten sprechende Interessenab-

2356 Dazu BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 61 – *FRAND-Einwand II*.

2357 Das von *Tilmann*, Mitt. 2020, 245, 249 angesprochene Risiko des fehlenden Druckmittels bei Verhandlungen zum Schadensersatzanspruch wird sich wegen der faktisch nur knappen zeitlichen Beschränkung des Unterlassungsanspruchs nicht realisieren.

2358 So aber *Tochtermann*, Mitt. 2021, 253, 256.

2359 *Wieacker*, S. 27.

2360 *Nieder*, in: FS Rojahn (2020), 185, 196 f.

2361 Zu dieser oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. c) aa), S. 378.

wägung, nicht umgekehrt. Ein abschließender Blick auf die Zwecke des Unterlassungsanspruchs bestätigt, dass diese nicht durch den Unverhältnismäßigkeitseinwand konterkariert werden. Der Unterlassungsanspruch ist weiterhin zwingende und tatbestandlich unbedingte Folge einer Patentrechtsverletzung. Der Anspruch kann somit weiter der Rechtsverwirklichung sowie der Prävention dienen. Die Zwecke des Patentrechts und des Unterlassungsanspruchs werden deshalb weiterhin verwirklicht.²³⁶² Sollte der Beklagte die Ausnahme der unbilligen Härte darlegen und beweisen können, so wird die Rechtsverwirklichung durch den ohne Ausnahme zu leistenden Ausgleichsanspruch des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG weiterverfolgt. Da sich der Verletzer rechtzeitig um Ausweichmöglichkeiten zu bemühen und in Lizenzverhandlungen zu treten hat, bleiben sowohl der Lizenzmarkt als auch der Substitutionswettbewerb erhalten. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand ist folglich nicht zweckwidrig. Im Grundsatz kann der Patentinhaber weiterhin sein absolutes Recht verwirklichen. Die Zweckverwirklichung des Patentrechts durch den Unterlassungsanspruch bleibt somit erhalten. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand begründet folglich auch keinen Paradigmenwechsel im deutschen Patentrecht.

II. Einzelfallgerechtigkeit – zu Lasten der Rechtssicherheit?

Besonders der patentrechtliche Unterlassungsrechtsschutz steht schon seit dem PatG 1891 im Widerstreit verschiedener Interessenlagen. Die Tendenz zur Auflösung von Interessenskonflikten und dysfunktionalen Fällen ist seit mehr als hundert Jahren Teil des Patentrechts und des Unterlassungsrechtsschutzes. Die Geschichte des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs zeigt dies eindrücklich. Zu jeder Zeit beschäftigte sich vor allem das Schrifttum mit der Problemfindung und einer ersten Prinzipienbildung zur Auflösung möglicher Interessenskonflikte. Diese Umstände sind bei der aktuellen Diskussion in Vergessenheit geraten. Der Wunsch nach einzelfallgerechten Lösungen erlebte im 21. Jahrhundert durch die sich verändernden technischen und wirtschaftlichen Bedingungen eine Renaissance. Diesem Wunsch näherte sich der Bundesgerichtshof mit seiner *Wärmetauscher*-Entscheidung an. Das auf § 242 BGB gestützte Institut der Aufbrauchfrist wurde höchstrichterlich im Patentrecht anerkannt und von der instanzgerichtlichen Rechtsprechung berücksichtigt.

2362 Hierfür darf indes keine inhaberbezogene Beschränkung vorgenommen werden, die die Zwecke des Patentrechts untergraben könnte.

Der Gesetzgeber war nach hier vertretener Ansicht durch die übergeordneten rechtlichen Bedingungen nicht zur Beschränkung des Unterlassungsanspruchs verpflichtet. Man könnte also die Prämisse aufstellen, dass die gesetzgeberische Konkretisierung nicht erforderlich gewesen ist. Denn „[e]s ist vielmehr Sache der Jurisprudenz und vor allem Pflicht der [...] Judikatur, die (nicht in einer allgemeinen Norm konzentriert in dem Gesetze ausgesprochenen) Grundprinzipien des Gesetzes zu Tage zu fördern und auf die im Leben hervortretenden, im Gesetze nicht besonders hervorgehobenen, unter das betreffende Prinzip fallenden Fälle anzuwenden[...].“²³⁶³ Die Gesetzesbegründung zu § 139 Abs. 1 S. 3 PatG gibt hierauf eine eigene Antwort: Die Instanzgerichte hätten die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und Verhältnismäßigkeitserwägungen bislang nur sehr zurückhaltend berücksichtigt.²³⁶⁴ Diese Annahme ist jedoch aus zweierlei Gründen inkorrekt. Ein Blick auf die nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ergangene Rechtsprechung der Instanzgerichte zeigt, dass sich die drei größten Gerichtsstandorte mit dem Institut der Aufbrauchfrist in mehreren Entscheidungen beschäftigten.²³⁶⁵ Dass keines der Gerichte eine Aufbrauchfrist als begründet sah und in anderen Verletzungsfällen nicht thematisierte, geschah nicht etwa aus bösem Willen oder gar, um die Wettbewerbsfähigkeit der Gerichte zu verbessern.²³⁶⁶ Das Gericht hat die Umstände zu einer möglichen Aufbrauchfrist nicht von Amts wegen zu ermitteln. Die Voraussetzungen einer Aufbrauchfrist sind wegen den Besonderheiten des Patentrechts sehr hoch angesetzt und vom Verletzer darzulegen sowie zu beweisen. Diese Hürden konnten die Beklagten in den Fällen nicht überwinden. In anderen Verletzungsfällen wurde wohl genau wegen dieser Hürden und dem Ausnahmecharakter gar nichts zu einer Aufbrauchfrist vorgetragen, geschweige denn eine solche beantragt. Nur weil ein rechtlicher Mechanismus existiert, bedeutet dies nicht automatisch, dass er in jedem Prozess erheblich wird.²³⁶⁷ Auch im Marken-

2363 RG, Urt. v. 2. 2. 1889 – Rep. I 332/88, RGZ 24, 45, 50; zu diesem Ausspruch *Esser*, Grundsatz und Norm, S. 3 f.; ebenso, aber kritisch zu gesetzgeberischen Deregulierungen *Herzog*, NJW 1999, 25, 26, 28. In eine ähnliche Richtung argumentierten schon *Gülland/Queck*, S. 231 speziell zum patentrechtlichen Notrecht.

2364 BT-Drs. 19/25821, S. 52 f.

2365 Ausführlich zur Rechtsprechung oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) cc), S. 304.

2366 Diese Vermutung stellte jedoch *Stierle*, ZGE 2019, 334, 341 Fn. 41 auf.

2367 So weist *Nikolic*, 14 JIPLP (2019), 477, 481 darauf hin, dass bspw. nur ein sehr geringer Teil von Verletzungsklagen von in der Diskussion und der Gesetzesbegründung angesprochenen NPE erhoben wurden.

Urheber-, und Wettbewerbsrecht bleibt die in Urteilen thematisierte und ausgesprochene Aufbrauchfrist eine Ausnahme.²³⁶⁸

An dieser Stelle muss also die Frage aufgeworfen werden, ob der normierte Unverhältnismäßigkeitseinwand dennoch zu einem Mehr an Einzelfallgerechtigkeit beitragen kann oder im Ergebnis nur den Status quo der *Wärmetauscher*-Entscheidung wiederholt, die potentiell zulasten der Rechtssicherheit geht.²³⁶⁹ Diese Frage ist im Zusammenhang der Anwendung der bisherigen Generalklausel des § 242 BGB und der Konkretisierung in § 139 Abs. 1 PatG zu betrachten. Aus der Anwendung von Generalklauseln können gewisse Risiken erwachsen. Zunächst kann die ‚Flucht in Generalklauseln‘ das Risiko einer nicht im demokratischen Gesetzesprozess verankerten, richterlichen Ersatzgesetzgebung bergen.²³⁷⁰ Weiterhin besteht das Risiko, diese zu konkretisieren und dabei die Rechtsklarheit oder -sicherheit zu beeinträchtigen. Denn Rechtssicherheit und Einzelfallgerechtigkeit bilden unausweichliche Antinomien des Gebots der materiellen Rechtsstaatlichkeit. Die Anwendung einer Generalklausel sorgt für Einzelfallgerechtigkeit, die verhaltene Anwendung zur Gleichheit vor dem Recht.²³⁷¹ Die bisher aus der Generalklausel des § 242 BGB entnommenen Beschränkungen des Unterlassungsanspruchs wurden durch den Gesetzgeber im Patentgesetz bestätigt und in die Werteordnung des Gesetzes eingeordnet. Die potentiellen Gefahren einer richterlichen Ersatzgesetzgebung sind somit gebannt. Dieser ernstliche Wille des Gesetzgebers zu einer dauerhaften Selbstbindung trägt zur Rechtssicherheit bei.²³⁷² Das zweite Risiko der Generalklausel haftet jedoch grundsätzlich auch dem normierten Unverhältnismäßigkeitseinwand weiter an. Die Sätze 3 bis 5 des § 139 Abs. 1 PatG sind keine bloße Klarstellung, sondern eine weitergehende Konkretisierung des Gebots von Treu und Glauben sowie dem richterrechtlichen Institut der Aufbrauchfrist.²³⁷³ Der Unverhältnismäßigkeitseinwand legt aber an die unbilligen Härten einen ebenso hohen Maßstab wie zuvor die Rechtsprechung. Durch die nunmehr theoretische Möglichkeit einer dauerhaften Beschränkung, durch die Normierung von Drittinteressen und durch den Ausgleichsanspruch des § 139 Abs. 1 S. 4

2368 Nordemann, ZGE 2019, 309, 322.

2369 In diese Richtung wohl Meckel, GRUR-Prax 2021, 585, 587.

2370 Gernhuber, in: FS Schmidt-Rimpler (1957), 151, 158; Jauernig/Mansel § 242 Rn. 33. Zur besagten Flucht in Generalklauseln Hedemann, S. 66 ff.

2371 Wieacker, S. 10; vgl. Herzog, NJW 1999, 25, 26; speziell zum Patentrecht Stierle, ZGE 2019, 334, 343 f.

2372 Vgl. Wieacker, S. 52.

2373 Dazu aus dogmatischer Sicht oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 2, S. 335.

PatG schafft das Gesetz zusätzliche Punkte, die im Einzelfall zu einer gerechteren Lösung aller Beteiligten beitragen können. Die Folge dessen sind eine unscharfe Formulierung und nicht immer eindeutige Gesetzesbegründung, die theoretisch zulasten des Rechtsanwenders und des Patentinhabers gehen kann. So ist es dem Gesetzgeber nicht gelungen, die Probleme des Entschädigungsanspruchs und der Drittwirkung des Unverhältnismäßigkeitseinwandes zu beseitigen. Mittels entsprechender Auslegung und umsichtiger Anwendung des Rechts unter Berücksichtigung des rechtlichen Gesamtgefüges lassen sich diese Unsicherheiten aber auflösen. Anders als bei einem abschließend definierten Katalog oder Regelbeispielen bleibt bei der Normanwendung ein gewisses Restrisiko unvorhersehbarer Entscheidungen. Dieses Risiko besteht aber bei jeder Generalklausel. Es wird Aufgabe der Gerichte sein, den Unverhältnismäßigkeitseinwand weiter zu formen. Der Gesetzgeber hat hierfür Anhaltspunkte geschaffen. Das Schrifttum kann Richtungstendenzen vorgeben, sodass eine weitere Systemverfestigung durch ein Zusammenwirken der Rechtsprechung und Lehre möglich ist. Der Patentinhaber kann grundsätzlich und in den allermeisten Fällen davon ausgehen, dass sein Unterlassungsanspruch nicht materiell-rechtlich beschränkt werden wird. Dies ergibt sich aus der im Grundsatz zu seinen Gunsten ausfallenden Abwägung sowie die den Verletzer treffende, umfassende Darlegungs- und Beweislast. Bei genauer Betrachtung hat sich das Risiko fehlender Rechtsicherheit durch die Reform des Unterlassungsanspruchs durch das 2. PatModG nicht vergrößert.

III. Auswirkungen auf Wettbewerb und Innovation

Mit der Reform des Unterlassungsanspruchs durch das 2. PatModG trat im Schrifttum die Sichtweise auf, dass der Unverhältnismäßigkeitseinwand innovationsfeindlich und schädigend für den Wirtschafts- und Gerichtsstandort Deutschland sei.²³⁷⁴ Ob die Reform tatsächlich zu spürbarem Innovationsabfall und weniger Verletzungsfällen führt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden. Es scheint aber zweifelhaft, dass solche

²³⁷⁴ Kessler, Mitt. 2020, 108 f., 110 f.; McGuire, GRUR 2021, 775, 776, 782 f.; Sendrowski, Mitt. 2020, 533 536. Die Diskussion fand sich auch in der internationalen Presse wieder, vgl. Bender, Germany Shuts Door on Patent Trolls, The Wall Street Journal, 11. 6. 2021, https://www.wsj.com/articles/germany-shuts-door-on-patent-trolls-11623397397?mod=hp_lead_pos13 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

Folgen eintreten werden. Auch bei der immer wieder aufkommenden Diskussion um die Patentqualität haben sich die teilweise vorhergesagten negativen Effekte bisher – soweit ersichtlich – nicht bewahrheitet. Auch die zur patentrechtlichen Aufbrauchfrist ergangenen Urteile stützen eine solche Annahme nicht. Bis zur Reform war eine solche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs in einer niedrigen zweistelligen Zahl streitgegenständig; in keinem Fall wurde eine Aufbrauchfrist ausgesprochen.²³⁷⁵ Gleiches wird aller Voraussicht nach für den normierten Unverhältnismäßigkeitsseinwand gelten. Angesichts des Vorangesagten werden die Verfahrensbeteiligten auch künftig nicht mit umständlichen Abwägungsprozessen belastet und die Gerichte nicht zu unnötigen Abwägungsleistungen gezwungen werden. Und im Falle einer Unverhältnismäßigkeit mildert der Entschädigungsanspruch etwaige negative Folgen und hält somit den vom Unterlassungsanspruch bezweckten Institutionenschutz aufrecht.

Das Argument der Innovationsfeindlichkeit lässt sich dabei genauso gut umkehren: Die Erwartung an ein funktionierendes Patentsystem mit gerechten Lösungen für alle Beteiligten kann ebenso gesamtwirtschaftlich als innovationsfördernd gewertet werden.²³⁷⁶ Der Unverhältnismäßigkeitsseinwand kann nach dieser Sichtweise sogar die Zwecke des Patentrechts fördern.²³⁷⁷ Denn das Gebot einer materiell richtigen Lösung²³⁷⁸ eines Falls darf nicht abstrahiert, sondern muss immer im Zusammenhang mit der prozeduralen Gerechtigkeit gesehen werden.²³⁷⁹ Die Suche einer materiell gerechten Lösung im Einzelfall wird immer erfolglos verlaufen, wenn dabei das prozedurale Geschehen und die damit verbundene Gerechtigkeit

2375 Zur Rspr. oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) cc), S. 304. Dies gilt mit Blick auf veröffentlichte Entscheidungen.

2376 Vgl. *Cotter*, ZGE 2019, 293 *Osterrieth*, GRUR 2009, 540; *id.*, GRUR 2018, 985.

2377 Zur Ratio des Patentrechts oben, Teil 1 Kapitel 3 II. 1, S. 117.

2378 Diese Idee der materiellen Gerechtigkeit ist grundlegender Teil des Rechtsstaatsprinzips, BVerfG, Beschl. v. 9. 8. 1987 – 2 BvR 831/76, NJW 1979, 151, 153 m. w. N.

2379 Diese Form der Gerechtigkeit umfasst das korrekt durchgeführte Prozessgeschehen unter Einhaltung aller verfahrensmäßigen Formen; im Einzelnen zu den Theorien der prozeduralen Gerechtigkeit und deren Nuancierungen *Tschentscher*, S. 132; *Prütting*, in: FS Schiedermair (2001), 445. Dabei wird prozedurale Gerechtigkeit im Rahmen gerichtlicher Konfliktbewältigung immer nur Relationen zur Wahrheitsermittlung, Prozessökonomie und Rechtsfrieden- sowie Rechtssicherheit herstellen können und damit ‚bloß‘ eine relative Gerechtigkeit sein; vgl. zu diesem Zusammenhang *Link*, in: *Einheit der Prozessrechtswissenschaft* (2016), 203, 208.

ausgeblendet wird.²³⁸⁰ Denn eine unsichere Rechtslage über gehörige Verfahren aufzuklären, ist selbst eine inhärente Forderung der materiellen Gerechtigkeit.²³⁸¹ Eine gerechte Lösung kann den Innovationsfortschritt fördern und den wirtschaftlichen Gegenwert der Erfindung umfassend wahren. Der Gerichtsstandort Deutschland war diesen Herausforderungen bisher gewachsen und konnte sich auf europäischer Ebene behaupten.²³⁸² Auch nach der Reform des 2. PatModG kann durch das Zusammenwirken aller Stellschrauben ein umfassender Schutz des jeweils konkret schutzbedürftigen Rechtssubjekts und damit eine insgesamt gerechte Lösung erreicht werden.²³⁸³ Im Ergebnis wird der Patentinhaber durch die Reform des 2. PatModG nicht schlechter gestellt.

Dies zeigt ebenfalls ein internationaler Vergleich. Auch in anderen Rechtsordnungen werden im Rahmen des Unterlassungsrechtsschutz gleichfalls Beschränkungen in besonderen Fallkonstellationen ermöglicht. Sowohl im Vereinigten Königreich²³⁸⁴ als auch in den USA²³⁸⁵ sind diese bereits anerkannt.²³⁸⁶ Auch im System des Einheitlichen Patentgerichts ist eine solche Abwägung denkbar.²³⁸⁷ Und selbst im Rahmen der immer bedeutsamer werdenden Streitbeilegung durch Schiedsverfahren²³⁸⁸ kann eine Interessenabwägung bei Entscheidungen relevant werden.²³⁸⁹ Mit der

2380 Vgl. Prütting, in: FS Schiedermaier (2001), 445, 456.

2381 BVerfG, Beschl. v. 20. 4. 1982 – 2 BvL 26/81, NJW 1982, 2425, 2426.

2382 Die in ganz Europa sinkenden Zahlen sind wohl auf den Brexit und die SARS-CoV-2 Pandemie zurückzuführen, vgl. Richter, Patent cases decline across Europe – but courts report increasing complexity, JUVE Patent, 12. 6. 2021, <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/patent-cases-decline-across-europe-but-courts-report-increasing-complexity/> (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

2383 Hierzu ausführlich Kapitel 10, S. 446 ff.

2384 Alexander, ZGE 2019, 279 ff.; Reetz/Pecnard/Fruscalzo et al., GRUR Int. 2015, 210, 214 ff.; Siebrasse/Sikorski/Contreras et al., in: Patent remedies and complex products (2019), 115, 134 ff.

2385 Statt vieler Schellhorn, S. 107 ff.

2386 Gewiss unterscheiden sich Systeme sich im Einzelnen voneinander. § 139 PatG rückt allein deswegen nicht in die Nähe einer *equitable remedy*; dazu schon zuvor in diesem Kapitel unter I.

2387 Dazu und zur insoweit noch offenen Rechtslage Nieder, in: FS Rojahn (2020), 185, 186 ff.; Schellhorn, S. 288 ff.; Tochtermann, ZGE 2019, 257 und 271 ff.

2388 Legler, 37 ASA Bulletin (2019), 289; Legler/Schäffler, in: Guide to IP Arbitration (2021), 217.

2389 Parikh, in: Guide to IP Arbitration (2021), 181, 194 und 199. Dies gilt vor allem bei vorläufigen Maßnahmen, vgl. Art. 17 A UNCITRAL Model Law; weiterhin ist eine Abwägung dann denkbar, wenn das Schiedsgericht zur Ent-

Reform des 2. PatModG steht das deutsche Patentrecht folglich nicht auf einer abgeschlagenen Außenseiterposition.²³⁹⁰

IV. Zwischenergebnis

Der Gesetzgeber hat das jüngste Kapitel des Unterlassungsanspruchs fortgeschrieben, das der Bundesgerichtshof mit seiner *Wärmetauscher*-Entscheidung angefangen hatte. Es obliegt nun der Rechtsprechung und Lehre, den Unverhältnismäßigkeitseinwand in gelenkte Bahnen zu bringen und die Norm mit Leben zu erfüllen. Denn dem Gesetzgeber ist mit der Reform des 2. PatModG keine perfekte gesetzgeberische Leistung gelungen. Gewisse schon der Aufbrauchfrist anhaftende Mankos bleiben auch nach der Reform des 2. PatModG. Die überwiegende Kritik ist jedoch unberechtigt und lässt sich entkräften. Die Norm ist eine hinreichende Konkretisierung, die dem rechtlichen Gesamtgefüge angepasst werden kann und den Gerichten einen ausreichenden Spielraum für eine allen Interessen gerecht werdende Anwendung lässt. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand ist keine Art Zwangslizenz und gleicht keiner *discretionary remedy*. Der Prozessstoff zukünftiger Verletzungsprozesse wird durch den Einwand nicht übermäßig belastet werden. Auch *Hold-out*-Taktiken des Patentverletzers werden erfolglos sein. In den meisten Fällen wird es gerade nicht zum in der Einleitung der Arbeit angesprochenen Bruch des Patentrechts²³⁹¹ kommen. Die Zwecke des Unterlassungsanspruchs können weiterhin verfolgt werden. Das Gesamtgefüge des Rechts kann zu einer materiell gerechten Lösung führen. Die Reform hat zwar nur gewisse Vorzüge gegenüber der Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist. Weitergehende Erleichterungen für den Patentverletzer sind nicht geschaffen worden. Eine solche ist aber weder geboten noch erforderlich, da sich das System in den überwiegenden Fällen biegen und die dysfunktionalen Fallkonstellationen in der ein oder anderen Weise ohne Ausübungsschranken lösen kann. Dabei trägt die Reform zur Einzelfallgerechtigkeit bei. Bei korrekter Anwendung des § 139 Abs. 1 PatG geht dies auch nicht zu Lasten der Rechtssicherheit. Das übliche Restrisiko entspricht dem einer jeden Generalklausel. Deshalb ist davon auszugehen, dass der Unverhältnismäßigkeitseinwand die Wettbe-

scheidung *ex aequo et bono* ermächtigt wurde, vgl. Art. 28 Abs. 3 UNCITRAL Model Law.

2390 So auch *Schönbohm/Ackermann-Blome*, GRUR Int. 2020, 578, 583.

2391 Oben, Teil 1 Kapitel 1 I, S. 29.

werbs- und die Innovationsfähigkeit in Deutschland nicht beeinträchtigen wird. Es ist erneut zu betonen, dass die materiell-rechtliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs durch § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nur in seltenen Fällen greifen kann. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand stellt sowohl unter dem Gesichtspunkt der Einzelfallgerechtigkeit als auch der Rechtsklarheit sowie -sicherheit einen – wenn auch kleinen – Zugewinn für das Patentrecht dar.

Kapitel 12 Zusammenfassung der Ergebnisse

In diesem letzten Kapitel sollen die Erkenntnisse der vorangegangenen Untersuchung zusammengefasst werden. Bei Berücksichtigung aller wesentlichen Ergebnisse ergibt sich die Kernthese, dass der patentrechtliche Unterlassungsanspruch seit jeher das zentrale Rechtsdurchsetzungsinstrument des Patentinhabers ist – und dies auch bleiben wird: Dem seit mehr als einem Jahrhundert beständig gebliebene Unterlassungsrechtsschutz wurden schon frühzeitig Dysfunktionalitäten attestiert und erste Grenzen gezogen. Im Bestand blieb der Unterlassungsanspruch jedoch unverändert. Erst im 21. Jahrhundert trat die Diskussion um eine Begrenzung der Reichweite des Anspruchs erneut hervor. Es gibt Fälle, in denen die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs zweckwidrig und deshalb unzulässig sein kann. Diese Fälle können jedoch durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Stellschrauben auf verschiedenen Ebenen interessengerecht aufgelöst werden. Den Gerichten steht hierbei ein umfassendes Portfolio an Maßnahmen zur Verfügung, das unter Anwendung des in dieser Untersuchung erarbeiteten Grundsatzes erfolgen kann. Hierzu zählt auch der Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG. Trotz aller Kritik kann die Einwendung zu einzelfallgerechten Lösungen beitragen. Durch die Reform ist es dennoch zu keinem Paradigmenwechsel gekommen. Der Unterlassungsanspruch besteht im Grundsatz weiter unbeschränkt.

Im ersten Teil der Arbeit sind die Grundlagen des Unterlassungsanspruchs erarbeitet worden. Kapitel 2 zeigt, dass die Historie des patentrechtlichen Unterlassungsrechtsschutzes und des korrespondierenden Anspruchs weit zurückreicht. Seine Grundlage waren erste rudimentäre Schutzmöglichkeiten im Privilegienrecht, die zunehmend von unterschiedlich weitreichenden polizei- und ordnungsrechtlichen Regelungen der Einzelstaaten ersetzt wurden. Manche Staaten hatten dabei schon Untersagungsmöglichkeiten normiert. Zu einem Paradigmenwechsel kam es mit der gesamtheitlichen Regelung des Patentrechts durch das PatG 1877. Das nunmehr privatrechtlich ausgestaltete Patentrecht bot zunächst keinen normierten Unterlassungsrechtsschutz. Dass das Patentrecht ohne ein entsprechend potentes Abwehrrecht nutzlos war, erkannte die Rechtsprechung schon früh. Das Reichsgericht schloss diese Lücke in Form der patentrechtlichen Unterlassungsklage. Das Reichsgericht leitete das Klagerecht wie bei der *actio negatoria* aus dem absoluten Recht des Patents her. Das Schrifttum nahm diese dogmatisch schlüssige Herleitung an. In dieser Form besteht der Unterlassungsanspruch seitdem unverändert. Der

so geschaffenen Unterlassungsklage wurden jedoch zeitgleich erste Grenzen durch das Vorbenutzungsrecht, die Benutzungsbefugnis des Staats und die Zwangslizenz gesetzt. Daneben schränkten allgemeine Einreden und Einwendungen Verletzungsansprüche ein. Über diese allgemeinen Beschränkungen hinaus entwickelte das Reichsgericht eigene Ansätze, um Konflikte zwischen dem Patentrecht und dem Hoheitsrecht zu Gunsten des letzteren aufzulösen. Nur dieser Interessenskonflikt beherrschte das Bild der damaligen Rechtsprechung. Andere Interessenskonflikte sahen lediglich einzelne Vertreter des Schrifttums. Diese waren es auch, die spezifische Ansätze zur Auflösung dieser Konflikte vorschlugen. Mit dem PatG 1936 wurde der patentrechtliche Unterlassungsanspruch erstmals normiert. Weitere inhaltliche Änderungen gingen hiermit jedoch nicht einher. Der Gesetzgeber sah unbillige Härten an anderer Stelle und nicht beim Unterlassungsanspruch. Auch die Rechtsprechung und das Schrifttum entwickelten keine weiteren Grenzen des Unterlassungsanspruchs.

Das Kapitel 3 befasste sich mit dem Dogma des Unterlassungsanspruchs. Der Unterlassungsanspruch setzt neben einer entsprechenden Aktiv- und Passivlegitimation nur voraus, dass eine objektive Rechtsverletzung und eine Begehungsgefahr vorliegen. Das geschuldete Unterlassen umfasst neben einer tatsächlichen Nichtvornahme einer Handlung auch alle möglichen und zumutbaren Handlungen, die den zuvor geschaffenen Störungszustand beseitigen können. Der Anspruch kann sowohl im vorläufigen Rechtsschutz als auch im Hauptsacheverfahren durchgesetzt werden. Hierbei sind bestimmte Besonderheiten zu berücksichtigen. Die Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs richtet sich nach § 890 ZPO. Handelt der Schuldner nach Androhung der Ordnungsmittel dem tenorisierten Unterlassungsgebot schuldhaft zuwider, so können gegen ihn Ordnungsgeld oder Ordnungshaft festgesetzt werden. Aus dieser ‚einfachen Durchsetzbarkeit‘ ergibt sich die Eigenschaft des Unterlassungsanspruchs als mächtigstes Rechtsinstrument des Patentinhabers. In die Zwecksetzungen des Patentrechts fügt sich die Ratio des Unterlassungsanspruchs ein. Das Patentrecht selbst verfolgt den Zweck, Leistung sowie Innovationsfortschritte zu fördern und ihren wirtschaftlichen Gegenwert zu wahren, um so den Nutzen der Erfindung für den Erfinder und die Gemeinschaft zu maximieren. Daneben lassen sich nach neueren Ansätzen vier in Wechselwirkung stehende Teilanreize des Patentrechts feststellen: Diese sind der Inventions-, Informations-, Innovations-, und Transaktionsanreiz. Ziel des Unterlassungsanspruchs ist es zuvörderst, das subjektive Ausschließlichkeitsrecht und die von diesem verfolgten Zwecke zu verwirklichen. Der Anspruch schützt das Eigentumsrecht und das Institut ‚Patent‘. Der

Anspruch als Teil des Abwehrrechts ist zentraler und untrennbarer Kern des Patentrechts und deshalb zwingend ausgestaltet. Daneben dient der Unterlassungsanspruch der Prävention von Rechtsverletzungen. Anders als der Schadensersatzanspruch wirkt der Unterlassungsanspruch in die Zukunft und kann so nicht wiederherstellbare Schäden verhindern. Auch in der ökonomischen Betrachtung des Unterlassungsanspruchs zieht der dem angloamerikanischen Rechtskreis entstammende *law & economics*-Ansatz den Schutz von Eigentumsrechten durch Abwehransprüche grundsätzlich einem Ausgleich durch haftungsrechtliche Ansprüche vor. Der Schutz von Patenten durch einen Unterlassungsanspruch ist nach dieser Sicht das effizientere Mittel. Im deutschen Rechtssystem kann die ökonomische Effizienz hingegen nach hier vertretener Ansicht nur dann berücksichtigt werden, sofern der Gesetzgeber das ökonomische Effizienzziel erkennbar fördern wollte. Ist dies nicht der Fall, so kann es nur eingeschränkt als lokales richterrechtliches Rechtsprinzip verwirklicht werden, sofern besondere Voraussetzungen gegeben sind. Im Patentrecht und speziell in der Reform des 2. PatModG ist eine solche Förderung nicht ersichtlich. Ökonomische Überlegungen sind beim Unterlassungsanspruch deshalb nur mit Zurückhaltung anzustellen.

Die übergeordneten rechtlichen Bedingungen des Anspruchs setzen dem Unterlassungsanspruch gewisse Grenzen. Unmittelbare Schranken oder zwingend erforderliche Begrenzungen lassen sich diesen jedoch nicht entnehmen. Aus verfassungsrechtlicher Sicht hat der Gesetzgeber den Kern des Privateigentums zu schützen und das Eigentum in den Einklang mit der Sozialbindung zu bringen. Der Gesetzgeber hat sich dazu entschieden, das vorkonstitutionelle Patentrecht mit seinem Unterlassungsanspruch in Bundesrecht überzuleiten und den Anspruch sowie dessen Voraussetzungen selbst nicht verändert. Das Verfassungsrecht lässt eine Beschränkung durch Inhalts- und Schrankenbestimmung zu, zwingt aber nicht zu einer solchen. Auch eine Ausgleichspflicht einer Inhalts- und Schrankenbestimmung schreibt das Verfassungsrecht nicht vor.

Das Unionsprimärrecht ist bei der Umsetzung von Richtlinien zu berücksichtigen. Das für diese Untersuchung maßgebliche Sekundärrecht ist die Durchsetzungsrichtlinie. Diese soll das Schutzniveau des geistigen Eigentums in der Europäischen Union nivellieren und schafft eine Mindestharmonisierung. Entsprechend können der Durchsetzungsrichtlinie keine verbindlichen Vorgaben hinsichtlich einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs entnommen werden. Ein unbedingter Unterlassungsanspruch überschreitet die Richtlinienvorgaben in Art. 12 DurchsetzungsRL, ist aber nicht richtlinienwidrig. Auch das Ablösungsrecht nach Art. 12

DurchsetzungsRL hat rein fakultativen Charakter. Gleiches gilt nach hier vertretener Ansicht für die allgemeinen Verpflichtungen in Art. 3 DurchsetzungsRL. Der Leitfaden und das weitere *soft law* der Kommission sind keine zwingenden Vorgaben. Das *soft law* ist lediglich bei der Konkretisierung bestehenden Rechts zu berücksichtigen. Der europäische Rechtsrahmen verpflichtet den Gesetzgeber zu keinen Beschränkungen des Unterlassungsanspruchs.

Auf Ebene des Völkerrechts kann auch das TRIPS-Übereinkommen keine andere Wirkung entfalten. Die Grundprinzipien der Artt. 7 und 8 TRIPS sind als Programmsätze zu verstehen, die den Vertragsstaaten keine konkreten Pflichten auferlegen. Den speziellen Regelungen des Übereinkommens zum Patentschutz lässt sich nichts anderes entnehmen. Art. 30 TRIPS betrifft nur unmittelbare Einschränkungen des Ausschließlichkeitsrechts selbst; Art. 31 TRIPS gilt nur für Zwangslizenzen oder Maßnahmen, die einer solchen in der Wirkung gleichstehen. Der Effektivitätsgrundsatz des Art. 41 Abs. 1 S. 1 TRIPS gebietet es, dass wirksame Durchsetzungsverfahren bereitgestellt werden. Eine Auslegung des Art. 41 TRIPS ergibt, dass dieser die Vertragsstaaten nur verpflichtet, den Gerichten die Kompetenz zur Erteilung von Unterlassungsanordnungen zu erteilen. Weitergehende Pflichten trägt auch diese Norm den Vertragsstaaten nicht auf.

Zusammengefasst ergibt sich der dogmatische Grundsatz des Unterlassungsanspruchs, der in Kapitel 4 festgehalten ist: Der Unterlassungsanspruch ist unbeschränkt zu gewähren. Dies geben Historie, Wortlaut des Anspruchs, Ratio und die übergeordneten Rahmenbedingungen vor. Auch die Reform des 2. PatModG ändert hieran nichts.

Im zweiten Teil der Arbeit wurden zunächst die Ausnahmen dieses Grundsatzes erarbeitet. Dabei beleuchtete die Arbeit in Kapitel 5 erst die generelle Diskussion um die Reichweite des Unterlassungsanspruchs. Diese begann nicht erst im 21. Jahrhundert, sondern fand ihren Ursprung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Erste Stimmen in der Literatur forderten schon früh ein Korrektiv, um Einzelfälle zu lösen, in denen der Unterlassungsanspruch mit entgegenstehenden Interessen kollidierte. Dieser Wunsch nach einzelfallgerechten Lösungen erlebte im 21. Jahrhundert eine Renaissance. Ausgehend von den Entwicklungen im angloamerikanischen Rechtskreis und der Thematik des *Patent Trolling* sowie neuen Herausforderungen des Patentrechts kamen vermehrt Forderungen nach einer flexibleren Handhabung und damit nach einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs auf. In bestimmten Situationen kann die Absolutheit des Unterlassungsanspruchs in der Tat zu einer dysfunktionalen Rechtsdurchsetzung führen. Problematische Konstellationen lassen sich

grundlegend kategorisieren. Ein an Fallgruppierungen orientiertes Vorgehen in Kapitel 5 diene deshalb der Gruppierung, Veranschaulichung und der Dogmatisierung des Problems. Zunächst bestätigt die Arbeit, dass eine inhaberbezogene Beurteilung hierbei nicht zielführend ist. Die in der Literatur erarbeiteten Anknüpfungspunkte eines *patent trolls* oder einer *NPE* sind ungeeignet, um eine Dysfunktionalität zu ergründen und die Rechtsdurchsetzung zu beschränken. Diesem Kriterium fehlt es an Trennschärfe und inhaltlicher Substanz.

Zur Kategorisierung wurde in dieser Arbeit deshalb die unzulässige Rechtsausübung als Bewertungsmaßstab genutzt. Verstößt eine Ausübung des Rechts gegen Zwecksetzungen des Rechts, so ist diese dysfunktional und deshalb unzulässig. Nur dann ist eine materiell-rechtliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs überhaupt denkbar.

Die Durchsetzung eines nicht-praktizierten Patents ohne Rechtfertigung kann als zweckwidrig und deshalb als dysfunktional angesehen werden. Diese Annahme beruht auf dem von *Stierle* entwickelten Verständnis. Entscheidend ist hierbei, dass das Patent absolut nicht-praktiziert wird; die Erfindung also nicht spürbar durch den Patentinhaber oder durch Dritte umgesetzt wird. Daneben muss die Durchsetzung ohne Rechtfertigung erfolgen. Es muss also kein nachvollziehbares Verwertungsinteresse des Patentinhabers vorliegen. Ein solches bestünde beispielsweise bei der Durchsetzung von Vorrats- oder Sperrpatenten. In einem solchen Fall würde die Durchsetzung gegen die Zwecke des Patentrechts, insbesondere gegen die Innovationsfunktion verstoßen und deshalb unzulässig sein.

Im Fall der Durchsetzung eines SEP kann ebenfalls eine unzulässige Rechtsausübung vorliegen. Allein im generellen Standardisierungskontext kann es zu einer Vielzahl von negativen Effekten kommen. Die Durchsetzung eines SEP kann dabei zu einem *Hold-Up* führen. Sobald die patentierte Technologie Teil eines etablierten Standards ist, steigert sich der Wert des Patents und damit die Marktmacht des Patentinhabers. Dies kann der Patentinhaber zu seinen Gunsten nutzen und vom Standardnutzer Lizenzgebühren verlangen, die nicht mehr dem innovativen Mehrwert des Patents entsprechen. Hierdurch handelt der Patentinhaber entgegen der Innovationsfunktion des Patentrechts. Daneben kann das Verweigern des Zugangs zum Standard durch eine Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs den Wettbewerb beschränken. Der Patentinhaber verletzt hierdurch also zusätzlich kartellrechtliche Zwecke.

Zu differenzieren ist, ob die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs zu wirtschaftlichen Härten oder einer Existenzvernichtung führt. Grundsätzlich ist die Durchsetzung des Anspruchs häufig mit hohen wirtschaft-

lichen Schäden verbunden. Hierdurch handelt der Patentinhaber jedoch gerade nicht entgegen den spezifischen Zwecken des Patentrechts, da der Patentverletzer zumeist kein Drittinnovator sein wird. In der Durchsetzung des Anspruchs realisiert sich der präventive Zweck des Unterlassungsanspruchs. Weiterhin verstößt die Durchsetzung des Anspruchs auch nicht gegen Zwecke des Privatrechts, dem das Gebot von Treu und Glauben innewohnt. Trotz der scheinbar dramatischen Auswirkungen stellen diese wirtschaftlichen Härten keine unzumutbar unbilligen Ergebnisse dar. Denn die Zwecke des Privatrechts schützen nur ein rechtsethisches Minimum. Generelle Härten sind deshalb hinzunehmen. In der Durchsetzung des Anspruchs verwirklicht sich lediglich das Risiko der unternehmerischen Freiheit des Patentverletzers. Eine unzulässige Rechtsausübung kann erst dann angenommen werden, wenn zusätzliche Gesichtspunkte hinzutreten. Zuletzt war dies der Fall bei sogenannten komplexen Produkten. Bei diesen gerade im Telekommunikations- und Informationssektor auftretenden Produkten besteht das Endprodukt aus vielen einzelnen Teilen, von denen eines patentverletzend sein kann. Hier kann die Vielschichtigkeit des Produkts zu einer unübersichtlichen Patentlage führen, in der FTO-Analysen nicht mehr wirtschaftlich durchgeführt werden können. Aufgrund der Komplexität des Produkts kann der Patentverletzer durch hohe Umstellungskosten und frustrierte Aufwendungen gezwungen sein, Lizenzsätze an den Patentinhaber zu leisten, die nicht mehr dem innovativen Wert des Patents entsprechen. Setzt der Patentinhaber dann seinen Unterlassungsanspruch durch, so handelt er entgegen dem patentrechtlichen Innovationsreiz und dem Präventionszweck des Unterlassungsanspruchs. Dadurch können die so entstehenden finanziellen Härten ein unzumutbares, unbilliges Ergebnis darstellen. In solchen Fällen ist die Rechtsdurchsetzung zweckwidrig und deshalb unzulässig.

Eine Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs kann sich weiterhin zweckwidrig gegen Drittinteressen wenden und deshalb unzulässig sein. Dies ist dann der Fall, wenn durch den Unterlassungsanspruch die Versorgung mit Gütern oder Infrastrukturen beeinträchtigt werden, an denen öffentliches Zugangsinteresse besteht. Eine Dysfunktionalität ergibt sich in einem solchen Fall daraus, dass das Allgemeinwohl entgegen der Gemeinwohlorientierung des Eigentums beeinträchtigt wird. Daneben ist es auch denkbar, dass Interessen Dritter unzumutbar und daher unbillig beeinträchtigt werden. Hier gilt zunächst aber ebenso wie bei den Fällen wirtschaftlicher Härten, dass mittelbare Folgen des Unterlassungsanspruchs grundsätzlich hinzunehmen sind. Erst bei besonderen Umständen ist eine zweckwidrige und deshalb unzulässige Rechtsausübung denkbar.

Weiterhin kann sich eine dysfunktionale Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aus einer gezielten Schädigung des Anspruchsgegners ergeben. Diese im Zusammenhang mit *Hold-Up*-Situationen und der *NPE*-Diskussion erwähnte Konstellation ist dann als zweckwidrig und unzulässig zu werten, wenn der Patentinhaber den Unterlassungsanspruch entgegen den Geboten der sozialen Ethik allein zum Schaden des Patentverletzers durchsetzt. In eine ähnliche Richtung geht die gerichtliche Durchsetzung des Anspruchs als Missbrauch prozessualer Befugnisse. Die prozessuale Durchsetzung des Anspruchs kann dann unzulässig sein, wenn sie schikanöse oder schädigende und deshalb prozessrechtsfremde Zwecke verfolgt.

Neben diese durchsetzungsbezogenen Aspekte treten systembedingte Konstellationen, in denen übergeordnete Dysfunktionalitäten vorliegen. Bei diesen ist die Rechtsdurchsetzung nicht als zweckwidrig und deshalb unzulässig zu bewerten. Dies gilt zunächst für schwache Patente mit vermeintlich schlechter Qualität. Diese werden von vielen Stimmen auf die Überlastung der Patentämter zurückgeführt; die Erkenntnisse auf hohe Vernichtungsquoten im Nichtigkeitsverfahren gestützt. Die Analyse der Nichtigkeitsquoten ist dabei nicht unkritisch zu sehen. Die extensive Kritik an diesen Patenten ist jedoch nicht berechtigt. Auch vermeintlich schwache Patente genießen vollwertigen Schutz. Ein besonderes Risiko eines *Hold-Up* ergibt sich bei qualitativ schlechten Patenten üblicherweise nicht, da der zweifelhafte Rechtsbestand bei den Lizenzverhandlungen berücksichtigt werden kann. Patentdickichte allein können ebenso wenig einen *Hold-Up* begünstigen. Im Übrigen wären etwaige Probleme der Patentqualität auf strukturelle Fehler zurückzuführen. Diese können jedoch nicht durch eine Beschränkung des materiell-rechtlichen Anspruchs gelöst werden. Ein schwaches oder ‚qualitativ schlechtes‘ Patent ist somit kein Grund, um eine Dysfunktionalität bei der Rechtsdurchsetzung anzunehmen. Die sich aus dem Trennungsprinzip ergebende *Injunction Gap* mag zwar im Einzelnen problematisch sein. Allein mit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs und der in Folge des Trennungsprinzips entstehenden Schwebezeit übertritt der Patentinhaber jedoch nicht die Grenzen der unzulässigen Rechtsausübung. Denn mit der Durchsetzung des Anspruchs bewegt sich der Inhaber des Klagepatents grundsätzlich im Rahmen der Funktion und Zwecksetzung des Patentsystems. Ist ein Patent in Übereinstimmung mit der Rechtsordnung erteilt worden, so kann der Patentinhaber dieses auch entsprechend der durch das Recht vorgegebenen Kompetenzordnung und Bindung des Verletzungsgerichts durchsetzen.

Zu beachten ist, dass das in dieser Arbeit zugrunde gelegte induktive Vorgehen sowohl mit Problemen als auch mit Chancen behaftet ist. Das Gruppieren von bekannten Fällen kann die Zuordnung unbekannter Fälle erleichtern und Richtungstendenzen für eine Entscheidung geben. Nicht vergessen werden darf dabei, dass die hier getroffene Kategorisierung kein allgemeingültiges Schema vorgibt.

In einem weiteren Schritt des zweiten Teils wurden die zur Auflösung der Dysfunktionalitäten zur Verfügung stehenden Stellschrauben analysiert. In Kapitel 6 wurde festgehalten, dass in dieser Arbeit unter Stellschrauben rechtliche Institute oder rechtliche Maßnahmen zu verstehen sind, die geeignet sind, zu der Auflösung einer in Kapitel 5 beschriebenen dysfunktionalen Fallkonstellation beizutragen. Die Arbeit untergliederte die Stellschrauben in drei Kategorien: Stellschrauben, die am Stammrecht anknüpfen, solche, die am Unterlassungsanspruch anknüpfen und solche, die an der prozessualen Durchsetzung anknüpfen.

Das Kapitel 7 widmete sich der ersten Kategorie. Auf der Ebene des Stammrechts findet sich zunächst die patentrechtliche Zwangslizenz nach § 24 PatG. In der Praxis gewinnt das Verfahren zunehmend an Bedeutung und ist nicht zuletzt wegen der SARS-CoV-2 Pandemie in den Fokus der Öffentlichkeit getreten. Mittels des Zwangslizenzverfahrens kann der Lizenznehmer eine Benutzungserlaubnis erwirken, sofern sich der Lizenzsucher erfolglos um eine Benutzungserlaubnis bemüht hat und ein öffentliches Interesse an der Benutzung besteht. Die Voraussetzungen hierfür sind hoch. In letzter Zeit sind vor allem solche Fälle aufgetreten, bei denen ein Allgemeininteresse im medizinischen Bereich besteht. Sofern diese hohen Hürden überwunden sind, rechtfertigt die Zwangslizenz sämtliche Benutzungshandlungen. Der Unterlassungsanspruch kann somit schon gar nicht entstehen. In eine ähnliche Richtung zielt die staatliche Benutzungsanordnung. Im Falle des Interesses der öffentlichen Wohlfahrt kann die jeweilige staatliche Stelle eine Benutzung des Patents anordnen. Dies hat eine Teilenteignung des Patentinhabers zur Folge. Der Nutzen der Benutzungsanordnung als Rechtfertigungsmöglichkeit von Patentnutzungshandlungen ist für Privatpersonen jedoch gering. Denn die Enteignung kann zwar auch zugunsten eines Privaten erfolgen, muss jedoch vom Staat angeordnet werden. Eine Privatperson kann eine Drittwirkung deshalb nicht von selbst erreichen. Auch die im Zuge der SARS-CoV-2 Pandemie eingeführte Regelung des § 5 Abs. 2. Nr. 5 IfSG ändert an diesem Ergebnis nichts. Zusätzlich kann das Notstandsrecht analog § 904 BGB die Wirkungen des Patents und damit des Unterlassungsanspruchs einschränken. Dieses Notstandsrecht wurde schon früh in der patentrechtlichen Litera-

tur herangezogen, um dem Patentrecht und dem Unterlassungsanspruch Grenzen zu ziehen. Auch in der jüngeren Rechtsprechung wurde dieser Ausgleich zwischen zwei Gütern bei einer unvermeidbaren Pflichtenkollision in Betracht gezogen. Die Rechtfertigung des § 904 S. 1 BGB ist auch im Patentrecht anwendbar, da eine planwidrige Regelungslücke und eine vergleichbare Interessenlage bestehen. Dies gilt auch nach der Reform des Unterlassungsanspruchs durch das 2. PatModG. Benutzungshandlungen sind analog § 904 S. 1 BGB dann gerechtfertigt, wenn eine gegenwärtige Gefahr für ein Rechtsgut vorliegt, der Eingriff in das Patent notwendig war und eine Güterabwägung ergibt, dass der beim Rechtsgut eintretende Schaden unverhältnismäßig groß sein wird. Im Gegenzug steht dem Patentinhaber ein verschuldensunabhängiger Schadensersatzanspruch analog § 904 S. 1 BGB zu. Zu berücksichtigen bleibt, dass die analoge Anwendung des § 904 BGB den Unterlassungsanspruch nur in besonderen Notstandslagen ausschließen kann. Denkbar sind Anwendungsfälle, in denen die verbleibende Lücke bis zur vorläufigen Erteilung einer Zwangslizenz geschlossen werden soll. Kapitel 7 kommt zu dem Ergebnis, dass diesen drei Stellschrauben gemein ist, dass sie schon sämtliche Ansprüche aus dem Patent ausschließen und deshalb sehr eingriffsintensiv sind. An die Voraussetzungen sind deshalb hohe Anforderungen zu stellen. Die Stellschrauben können den Unterlassungsanspruch nur als *ultima ratio* einschränken.

In Kapitel 8 befasste sich die Arbeit mit Stellschrauben, die direkt am Unterlassungsanspruch anknüpfen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Ausübungsschranken, die die Rechtsausübung eines spezifischen Rechts, hier des Unterlassungsanspruchs, im Falle einer unzulässigen Rechtsausübung beschränken können. Vor der Reform des 2. PatModG war die maßgebliche Ausübungsschranke des patentrechtlichen Unterlassungsanspruch § 242 BGB. Das unter anderem in § 242 BGB niedergeschriebene Gebot von Treu und Glauben findet auch im Patentrecht Berücksichtigung. § 242 BGB kann zunächst eine Rechtsdurchsetzung beschränken, die ohne schutzwürdiges Eigeninteresse, sondern nur zur Schädigung des Anspruchsgegners erfolgt. Daneben – und hier lag der Fokus – kann § 242 BGB eine unverhältnismäßige Rechtsausübung im Einzelfall beschränken. Dabei ist es mittlerweile anerkannt, dass Verhältnismäßigkeitserwägungen im Patentrecht zulässig sind. Zur Maßstabsbildung einer unverhältnismäßigen und deshalb unzulässigen Rechtsausübung konnten sowohl die patentrechtliche Literatur als auch Rechtsprechung beitragen. Trotz der Reform und der mittlerweile eigenständigen patentrechtlichen Ausübungsschranke war es für die Zwecke dieser Arbeit erforderlich, diese bisherigen Entwicklungen und die bisherige Rechtslage zu beleuchten. Denn die

gesetzgeberischen Maßnahmen stützten sich im Wesentlichen auf den Erkenntnisgewinn der Rechtsprechung und Literatur zu § 242 BGB. Die Darstellung der bisherigen Ausübungsschranke bereitete die sich dem Teil anschließende Untersuchung des Unverhältnismäßigkeitseinwands des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG vor.

Erste Ansätze zur Beschränkung einer unverhältnismäßigen Rechtsausübung entsprangen der Literatur. Diese stützte ihre Überlegungen auf § 242 BGB und den Rechtsgedanken des § 251 Abs. 2 S. 1 BGB, auf § 275 BGB oder auf den unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.

Die Rechtsprechung ging einen anderen Weg. Mit der *Wärmetauscher*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs wurde das im Immaterialgüterrecht bekannte Institut der Aufbrauchfrist in den Vordergrund der patentrechtlichen Praxis gerückt. Durch eine Aufbrauchfrist wird dem Verletzer die Möglichkeit eingeräumt, bestimmte Rechtsverletzungen entgegen dem bestehenden Unterlassungsgebot für einen bestimmten Zeitraum fortzuführen. Dogmatischer Anknüpfungspunkt der immaterialgüterrechtlichen Aufbrauchfrist ist ebenfalls das in § 242 BGB innewohnende Gebot von Treu und Glauben. Diese ermöglicht eine temporäre, materiell-rechtliche Beschränkung von Unterlassungsansprüchen und ist als Einwendung zu verstehen. Ob ein Unterlassungsgebot durch eine Aufbrauchfrist zu beschränken ist, bestimmt sich nach einer umfassenden Interessenabwägung im Einzelfall. Im Falle einer Beschränkung wird das titulierte Unterlassungsgebot innerhalb der festgelegten inhaltlichen und zeitlichen Reichweite nicht durchsetzbar. Für das Patentrecht wurden die in *Wärmetauscher* festgelegten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der Aufbrauchfrist durch eine größere Zahl instanzgerichtlicher Entscheidungen konkretisiert. Essentieller Teil der Arbeit war es, diese Rechtsprechung zu analysieren und wesentlichen Erkenntnisse hinsichtlich der patentrechtlichen Aufbrauchfrist festzuhalten, um hierauf die anschließende Untersuchung aufzubauen. Die patentrechtliche Rechtsprechung ordnete die Aufbrauchfrist dogmatisch korrekt in § 242 BGB unter Berücksichtigung des Gebots von Treu und Glauben ein. Hinsichtlich der Voraussetzungen setzten sich die in *Wärmetauscher* entwickelten Abwägungskriterien durch. Relevante und zu berücksichtigende Elemente waren die Funktionswesentlichkeit eines Bauteils in einem komplexen Gegenstand, das nicht substituierbar war, eine Lizenzierungsmöglichkeit, subjektive Elemente wie das Verschulden und die nicht gerechtfertigte wirtschaftliche Härte. Drittinteressen sah die Rechtsprechung nicht als wesentliches Abwägungskriterium. Dessen ungeachtet gewährten die Gerichte in keinem der analysierten Fälle eine Aufbrauchfrist. Das Institut der Aufbrauchfrist bietet dennoch gewisse

Vorteile wie eine flexible Rechtsfolgenrechtsgestaltung und die Erhaltung von Wirtschaftsgütern. Kritisch ist, dass dem Rechtsinhaber im Falle der Aufbrauchfrist keine zusätzliche Entschädigung für die Aufrechterhaltung des rechtswidrigen Zustands gewährt wird. Die Gefahr einer faktischen Aufbrauchfrist durch eine lange Prozessdauer besteht jedoch ebenso wenig wie die einer Anreizsetzung zur Intensivierung von Verletzungshandlungen.

Zuletzt ergänzte der Gesetzgeber den § 139 Abs. 1 PatG um eine eigene patentrechtliche Ausübungsschranke des Unterlassungsanspruchs, die am 18. 8. 2021 in § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG in Kraft getreten ist. Die Reform des Unterlassungsanspruchs durchlief dabei seit 2019 vier Entwicklungsstadien. Die Reformbestrebungen wurden maßgeblich durch die Fallkonstellation des komplexen Produkts und des *Patent Trollings* angestoßen. Zunächst sah es der DiskE vor, den Unterlassungsanspruchs auszuschließen, falls dessen Durchsetzung 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. Drittinteressen sollten nicht berücksichtigt werden. Nach umfangreicher Kritik wurden der Wortlaut und die Begründung des RefE umgearbeitet. Diese sahen nunmehr vor, dass es genügen sollte, wenn die Erfüllung des Anspruchs zu unverhältnismäßigen Folgen führte. Ergänzt wurde ein Entschädigungsanspruch und eine Klarstellung, dass der Schadensersatzanspruch hiervon unberührt bleiben sollte. In dem nachfolgenden Regierungsentwurf wurde der Wortlaut erneut verändert, bevor der Entwurf in den Bundestag eingebracht wurde. Nunmehr sollte die Inanspruchnahme zum Ausschluss des Unterlassungsanspruchs führen. Der Hinweis auf Treu und Glauben wurde entfernt. Nach der Beratung durch den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz wurde der Wortlaut ein letztes Mal verändert: Das Gebot von Treu und Glauben wurde wieder eingefügt, der Entschädigungsanspruch verpflichtend. In dieser letzten Fassung wurde das Gesetz beschlossen und verkündet.

Angesichts dieser Entstehungsgeschichte ist die dogmatische Einordnung der Norm nicht eindeutig. Sicher ist, dass die Norm keine reine Klarstellung zur bisherigen Rechtslage ist. Wortlaut und Genese der Norm legen es jedoch nahe, dass der Gesetzgeber am Institut der Aufbrauchfrist sowie der patentrechtlichen Rechtsprechung anknüpfen und eine Einwendung schaffen wollte. § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist nach hier vertretener Ansicht als Konkretisierung der richterrechtlichen Aufbrauchfrist und deshalb als Einwendung zu verstehen. Inhaltlich setzt der Unverhältnis-

mäßigkeitseinwand ebenfalls eine umfassende Interessenabwägung voraus. Damit die Ausübungsschranke greifen kann, muss diese ergeben, dass die Inanspruchnahme des Unterlassungsanspruchs zu nicht gerechtfertigten Nachteilen beim Verletzer oder Dritten führt. Der Gesetzgeber hat dabei die Wertung getroffen, dass die Interessen des Verletzten an der Gewähr des Anspruchs grundsätzlich die des Verletzers an einer Beschränkung überwiegen. In der Abwägung können verschiedene Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Hier kann auf die Gesetzesbegründung und maßgeblich auf die zuvor zur Aufbrauchfrist ergangene Rechtsprechung zurückgegriffen werden. Im Rahmen der erforderlichen Abwägung sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Entscheidend ist, dass alle Faktoren des Einzelfalls zueinander in Wechselwirkung stehen. Die Arbeit analysierte nachfolgend mögliche Faktoren:

Zunächst können objektive Elemente berücksichtigt werden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Unterlassungsangebots können dann beachtlich werden, wenn diese über die typischen Folgen des Unterlassungsgebots hinausgehen. Im Rahmen der komplexen Produkte kommt die Arbeit zu dem Ergebnis, dass dieser Faktor dann relevant werden kann, wenn ein komplexer Liefergegenstand beim konkreten Verletzer vorliegt und der Verletzungsgegenstand ein funktionswesentliches Bauteil ist. Nur dann kann die Gefahr eines *Lock-In* und einer *Hold-Up*-Situation entstehen. Eine Komplexität des Liefergegenstands wird sich dabei nach einem Wertvergleich richten. Weiterhin können nach der in dieser Arbeit dargestellten Ansicht auch patentbezogene Faktoren in die Abwägung einbezogen werden. Maßgeblich können die geringe Restschutzdauer des Patents und gegebenenfalls die Frage sein, ob das Patent ohne Rechtfertigung nicht-praktiziert wird. Unsicherheiten, die sich aus einem parallel verlaufenden Rechtsbestandsverfahren ergeben, sind hingegen irrelevant. Dies muss auch für die Patentqualität gelten.

Als subjektives Element in der Sphäre des Verletzten kann ein fehlendes schutzwürdiges Eigeninteresse Bedeutung gewinnen. Nicht überzeugend ist der Ansatz der Gesetzesbegründung, eine primäre Monetarisierung des Patents und eindeutig überzogene Lizenzforderungen als Gesichtspunkte anzuerkennen. Es darf bei der Abwägung keine Relevanz spielen, ob der Patentinhaber operativ tätig ist oder sein Patent mit Lizenzen verwertet. Ebenso kritikwürdig ist der Ansatz, eindeutig überzogene Lizenzforderungen zu berücksichtigen. Nur wenn hohe Umstellungskosten und frustrierende Aufwendungen dazu führen, dass der Verletzer gewillt ist, ein überzogenes Lizenzangebot anzunehmen, kann in einer solchen Lizenzforderung eine zweckwidrige Rechtsdurchsetzung liegen. Gegen eine Unterlassung

kann es nur sprechen, wenn der Verletzte versucht, den Verletzer durch wirtschaftliches Verhalten zu schädigen.

In der Sphäre des Verletzers können Verschuldensgesichtspunkte und vom Verletzer vorzunehmende Ausweichmaßnahmen wie Lizenzangebote und Umstellmaßnahmen relevant werden. Die Arbeit kommt hier zum Schluss, dass der Verletzer erst mit ihm möglichen Ausweichmaßnahmen beginnen muss, wenn er zum Ergebnis kommt, dass eine Verletzung und damit eine Verurteilung wahrscheinlich sein wird. Die Abmahnung oder die Zustellung der Klageschrift sind kein geeignetes Zeitmoment, um eine solche Pflicht zu begründen. Im Übrigen besteht kein Vertrauensschutz durch eine für den Verletzer positive erstinstanzliche Entscheidung über eine Aufbrauchfrist. Er muss mit einer Verurteilung rechnen und kann nicht auf eine Aufbrauchfrist vertrauen.

Die größte Veränderung traf der Gesetzgeber mit der Einbeziehung von Drittinteressen. Entgegen dem bisherigen Verständnis der Rechtsprechung und Teilen der Literatur sind diese nunmehr ausdrücklich in der Interessenabwägung zu berücksichtigen und können auch gegen eine Unverhältnismäßigkeit sprechen. Die Entscheidung des Gesetzgebers ist insoweit weder systemfremd noch falsch; die Gesetzesbegründung selbst jedoch nicht absolut stringent. Die Formulierung zu Drittinteressen lässt dabei viel Interpretationsspielraum bei der Rechtsanwendung. Unter Auslegung der Norm kommt die vorliegende Untersuchung zu dem Ergebnis, dass Drittinteressen nur dann in die Abwägung einfließen können, wenn der Unterlassungsanspruch die Grundrechte Dritter eindeutig in einer solchen Härte beeinträchtigt, dass diese nicht mehr durch das Ausschließlichkeitsrecht gerechtfertigt ist. Konkret ist dabei das jeweilige Grundrecht im Vergleich zu dem der Sozialbindung unterliegenden Eigentum zu gewichten. Entscheidend ist es auch, wie viele Grundrechtsträger beeinträchtigt werden. Die Betrachtung bringt auch das Ergebnis hervor, dass Einzelinteressen unter besonderen Umständen als Drittinteressen zu werten sind. Hierbei ist jedoch ein besonders hoher Maßstab anzulegen. Schlussendlich ist zu berücksichtigen, dass Drittinteressen auch gegen eine Unverhältnismäßigkeit sprechen können.

Die Rechtsfolge des Unverhältnismäßigkeitseinwandes ist als inhaltliche und zeitliche Beschränkung der Durchsetzung des Anspruchs zu verstehen. Die Länge und der Umfang der Einschränkung richten sich dabei nach der festgestellten Härte des Anspruchs im Einzelfall. Die so ermöglichten Patentbenutzungshandlungen bleiben weiterhin rechtswidrig, sodass die weiteren Ansprüche aus dem PatG und BGB grundsätzlich bestehen bleiben. Daneben steht dem Patentinhaber mit § 139 Abs. 1 S. 4 PatG

ein zwingender Entschädigungsanspruch als Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung ab der Beschränkung des Unterlassungsstenors zur Verfügung. Als Ergebnis wird in der Arbeit festgehalten, dass der Unverhältnismäßigkeitseinwand keine direkte Drittwirkung entfaltet. Diese ist gerade bei in Distributionsketten veräußerten Produkten relevant. Anders als bei einer vertraglichen Aufbrauchfrist wird keine Einwilligung des Patentinhabers in Benutzungshandlungen durch Dritte vorliegen. Durch etwaige Aufbrauchhandlungen des Patentverletzers tritt keine Erschöpfung ein. Auch kann keine Analogie zu § 100 UrhG gebildet werden, die eine Einwilligung fingiert. Deshalb sind Dritte nicht von einer Aufbrauchfrist geschützt und müssen sich selbst in einem eigenen Prozess auf ihren Unverhältnismäßigkeitseinwand berufen. Dieses die Wirkung der Aufbrauchfrist schmälernde Ergebnis ist vom Gesetzgeber gewollt und hinzunehmen. Hier zeigt sich einmal mehr, dass der Gesetzgeber dem Patentrecht und dem Unterlassungsanspruch den Vorrang gewährt. Eine Rechtsnachfolge in das Unterlassungsgebot und dessen beschränkte Durchsetzung besteht ebenfalls nicht.

Die Darlegungs- und Beweislast für eine Unverhältnismäßigkeit trägt der Verletzer. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 92 Abs. 1 ZPO oder § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Im einstweiligen Rechtsschutz ist der Unverhältnismäßigkeitseinwand wie auch schon zuvor die Aufbrauchfrist ebenso zu prüfen. Dies ergibt sich aus der materiell-rechtlichen Wirkung der Beschränkung. Die Anforderungen an eine Unverhältnismäßigkeit sind dabei noch höher anzusetzen. Eine Sicherheitsleistung sollte als erforderlicher Faktor bei der Interessenabwägung berücksichtigt werden. Trotz des Entschädigungsanspruchs wird in diesem Kapitel das Fazit gezogen, dass eine Sicherheitsleistung des Verletzers geboten ist und jedenfalls als positiver Faktor bei der Abwägung zu berücksichtigen ist.

Die neu eingefügten Sätze 3 bis 5 des § 139 Abs. 1 PatG sind mit höher-rangigem Recht vereinbar. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand ist eine Inhalts- und Schrankenbestimmung, die der Gesetzgeber festlegen durfte, aber nicht musste. Eine rechtswidrige Teilenteignung des Patentinhabers ist hierin nicht zu sehen, da die Norm nur private Interessen ausgleicht und nicht der Erfüllung öffentlicher Interessen dient. Eine zwingende Entschädigung war aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht geboten, jedoch systemgerecht. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand verstößt auch nicht gegen das verfassungsrechtliche Übermaßgebot, da den Gerichten eine umfassende Abwägung offensteht und diese bei der Auflösung der Dysfunktionalitäten – wie sich im nächsten Teil der Arbeit gezeigt hat – vorrangig mildere Mittel berücksichtigen können. Die Regelung verstößt

auch nicht gegen das Unionsrecht, da dieses nach der hier vertretenen Ansicht keine besonderen Vorgaben macht. § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG sind auch nicht an Art. 31 TRIPS zu messen, da es sich nicht um eine Zwangslizenzregelung handelt. Auch Art. 30 TRIPS ist nicht einschlägig, da die Einwendung nicht das gesamte Ausschließlichkeitsrecht betrifft.

In Fällen mit SEP kann eine Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs durch kartellrechtliche Ausübungsschranken als weitere materiell-rechtliche Stellschraube beschränkt werden. In seltenen Konstellationen kann dabei der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand bei Lizenzverweigerung schon der Durchsetzung eines nicht-standardessentiellen Patents entgegenstehen. Bei Fällen mit SEP ohne FRAND-Verpflichtungserklärung gelten weiterhin die Maßstäbe der *Orange-Book-Standard*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Dem Unterlassungsanspruch kann ein *dolo-agit*-Einwand entgegengehalten werden, sofern die Lizenzverweigerung des Patentinhabers kartellrechtswidrig ist. In Fällen mit FRAND-Verpflichtungserklärung ist nach den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs vorzugehen, die der Bundesgerichtshof zuletzt in eigener Rechtsprechung verschärft hatte. Der Verletzer hat nun umfassende Verhandlungsobliegenheiten zu erfüllen. Nur wenn er diese einhält, kann er sich auf den Zwangslizenzeinwand aus Art. 102 AEUV berufen. Als weitere Ausübungsschranken des Privatrechts kann das Schikaneverbot des § 226 BGB zu berücksichtigen sein. Dieses hat in der Praxis jedoch keine Bedeutung. Mit der Reform des 2. PatModG haben sich Analogieschlüsse zu Ausübungsschranken anderer Rechtsgebiete erübrigt.

Neben den materiell-rechtlichen Ausübungsschranken bietet auch das Prozessrecht Stellschrauben, mit deren Hilfe die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs beschränkt und Dysfunktionalitäten aufgelöst werden können. Diese wurden in Kapitel 9 untersucht. Hier bietet zunächst § 148 ZPO eine gewisse Synchronisierungsmöglichkeit von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren. Die Aussetzung des Verletzungsverfahrens kann in bestimmten Fällen dazu beitragen, die *Injunction Gap* und die mit dieser verbundenen Wirkung des Unterlassungsanspruchs abzumildern. Weitergehende Synchronisierungsansätze sind im Zuge des 2. PatModG nur durch die Ergänzung des qualifizierten Hinweises nach § 83 Abs. 1 PatG geschaffen worden. Die Beseitigung der *Injunction Gap* kann darüber hinaus nur durch eine personelle Stärkung des Bundespatentgerichts sowie des Deutschen Patent- und Markenamts erreicht werden. Das allgemeine Verbot des prozessualen Rechtsmissbrauchs kann herangezogen werden, um die zweckwidrige Ausübung prozessualer Befugnisse bei der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs zu beschränken. Voraussetzung hierfür

ist, dass keine spezielleren prozessualen Regeln zur Verfügung stehen. Eine zweckwidrige und deshalb unzulässige prozessuale Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs wird jedoch nur in den seltensten Fällen vorliegen.

Von besonderer Bedeutung ist hingegen das Zwangsvollstreckungsrecht. Zunächst kann die zur vorläufigen Vollstreckung des Unterlassungstitels erforderliche Sicherheitsleistung dazu beitragen, dass der Kläger und Vollstreckungsgläubiger seinen Unterlassungstitel nicht vollstreckt. Da im Ausgangspunkt der Kläger durch die Angabe des Streitwerts Einfluss auf die Höhe der zu leistenden prozessualen Sicherheit hat, muss der beklagte Verletzer einer zu niedrigen Streitwertangabe entgegentreten und einen hohen, potentiellen Vollstreckungsschaden darlegen. Ein solcher kann sich gerade in Fällen ergeben, in denen das Unterlassungsgebot sämtliche Tätigkeiten des Verletzers betrifft. Vorteil einer hohen Sicherheitsleistung ist, dass die Ersatzansprüche des Verletzers hinreichend abgedeckt sind und der Patentinhaber im Zweifel wegen der Höhe der Sicherheitsleistung von der Vollstreckung seines titulierten Unterlassungsanspruchs abgebracht wird. Dies kann die Wirkung des Unterlassungsanspruchs begrenzen und eine Art faktische Aufbrauchfrist schaffen, die für den Zeitraum der vorläufigen Vollstreckung besteht. Eine Schadensminderungspflicht des Verletzers kann aber dazu führen, dass die Höhe des potentiellen Vollstreckungsschadens und damit die tatsächlich zu leistende Sicherheit geringer ausfällt. Bietet der Patentinhaber dem Patentverletzer eine Lizenz an, so muss dieser die Lizenz annehmen, um den potentiellen Vollstreckungsschaden zu verringern. Hierdurch kann die beschriebene Wirkung der Sicherheitsleistung verloren gehen.

Daneben kann ein Schutzantrag nach § 712 ZPO in Ausnahmefällen die Vollstreckung des Unterlassungstitels verhindern, sofern die Vollstreckung einen unersetzbaren Nachteil für den Verletzer darstellt und keine überwiegenden Gläubigerinteressen entgegenstehen. Typische Verletzungsfolgen und Drittinteressen sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Darüber hinaus kann die Zwangsvollstreckung bei erstinstanzlichen Entscheidungen gemäß § 719 Abs. 1, 707 ZPO eingestellt werden. Hierbei sind im Rahmen einer Interessenabwägung die Prognose des Berufungsverfahrens und besondere Schäden der Vollstreckung zu berücksichtigen. Drittinteressen sind jedoch ebenso wenig maßgeblich wie die Kategorisierung des Patentinhabers als nicht-praktizierend. Eine mögliche Haftung für Vollstreckungsschäden kann den Patentinhaber zusammen mit der zu leistenden Sicherheit faktisch von einer Vollstreckung abhalten. Den Maßnahmen des Zwangsvollstreckungsrechts ist jedoch gemein, dass sie nur im Erkenntnisverfahren zu Unrecht erlassene Maßnahmen verhindern

sollen und keine weitergehende materiell-rechtliche Beschränkung zur Folge haben. Zwar kommt die Einstellung der Zwangsvollstreckung durch eine dieser Maßnahmen einer Aufbrauchfrist im Ergebnis sehr nahe. Die Voraussetzungen des § 719 Abs. 1, 707 ZPO und die des § 712 ZPO sind jedoch sehr streng, da das Sicherungsinteresse des Gläubigers im Zwangsvollstreckungsrecht grundsätzlich Vorrang hat. Nur in wenigen Fällen kann der Patentverletzer deshalb die zuvor beschriebene Wirkung erzielen und die Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs verhindern. Zu berücksichtigen ist, dass die Wirkung auch nur bis zur Rechtskraft des Urteils besteht. Eine weitergehende Schutzwirkung ist den Maßnahmen also nicht zu entnehmen. Ihr tatsächlicher Wirkungsgrad ist deshalb beschränkt. Tatsächlich kann die Durchsetzung des Unterlassungsgebots am ehesten durch eine hohe Sicherheitsleistung erzielt werden, da diese nicht an die hohen Hürden der §§ 719, 707 ZPO oder § 712 ZPO gebunden ist.

Einen Sonderfall bildet das zuletzt in der Praxis thematisierte Institut der *Anti-Suit Injunction*. Dieses Prozessführungsverbot ist im *Common Law* verwurzelt und stellt eine Anordnung eines Gerichts dar, die einer Person die Einleitung oder Fortführung eines Verfahrens vor ausländischen Gerichten verbietet. Ein solches Prozessführungsverbot ist dem deutschen Recht fremd. Der Patentverletzer kann dieses nicht als Stellschraube heranziehen, um eine Unterlassungsklage des Patentinhabers zu verhindern: Denn im Anwendungsbereich der Brüssel Ia-VO verstößt eine *Anti-Suit Injunction* gegen europarechtliche Vorschriften. Auch im deutschen Recht existiert kein vergleichbares Instrument, auf das der Patentverletzer zurückgreifen könnte. Sollte ein Patentverletzer eine drittstaatliche *Anti-Suit Injunction* beantragen, um ein paralleles Verletzungsverfahren in Deutschland zu unterbinden, so kann sich der Patentinhaber mit einer im Rahmen einer einstweiligen Verfügung ausgesprochenen *Anti-Anti-Suit Injunction* zur Wehr setzen. Diese Abwehrmaßnahme entstammt der Rechtsprechung. Grundlage hierfür ist der allgemeine quasi-negatorische Abwehranspruch zum Schutz absoluter Rechte aus § 1004 BGB analog in Verbindung mit § 823 Abs. 1 BGB. Eine *Anti-Suit Injunction* beeinträchtigt faktisch die Durchsetzung des Patentrechts und stellt deshalb einen rechtswidrigen Eingriff in das Eigentum des Patentinhabers dar. Auffällig ist, dass sich die *Anti-Anti-Suit Injunction* in gewissen Punkten einer originären *Anti-Suit Injunction* annähert. Theoretisch wäre eine Generalisierung der *Anti-Anti-Suit Injunction* zu einem Prozessführungsverbot im außereuropäischen Ausland denkbar, sofern ein Prozess dort faktisch auf grundrechtlich geschützte Rechte in Deutschland einwirkt.

Der dritte und abschließende Teil der Arbeit widmete sich der Problemlösung und betrachtete die Folgen der jüngsten Reform des Unterlassungsanspruchs. Im vorangegangenen Teil wurden im Rahmen der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs bestehende Dysfunktionalitäten analysiert und kategorisiert, bevor alle theoretisch zur Auflösung bedachten Stellschrauben beleuchtet wurden. In Kapitel 10 wurden die bisher gewonnenen Erkenntnisse der vorangegangenen Kapitel zur Prinzipienbildung und anschließenden Systemverfestigung zusammengefügt. Die Arbeit stellt für die Wahl der zur Auflösung der dysfunktionalen Fälle verfügbaren Stellschrauben zunächst einen Grundsatz auf:

Es gilt, dass ein Eingriff in das Abwehrrecht und damit in den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch minimalinvasiv zu erfolgen hat. Eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs auf materiell-rechtlicher Ebene durch eine Ausübungsschranke hat erst dann zu erfolgen, wenn die Dysfunktionalität nicht durch anderweitige Stellschrauben beseitigt werden kann. Maßgeblich ist hierbei sowohl das prozessuale als auch patentrechtliche Gesamtgefüge zu berücksichtigen.

Die einzelnen Ausübungsschranken und Stellschrauben stehen dabei grundsätzlich nebeneinander, sofern nicht eine der Normen spezieller ist. § 139 Abs. 1 S. 3 PatG konkretisiert nunmehr die auf § 242 BGB gestützte Aufbrauchfrist. Die Wahl der passenden Stellschraube hat dabei stets unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen.

Dem nachfolgend wurden die in Kapitel 7 bis Kapitel 9 erarbeiteten Stellschrauben auf die in Kapitel 5 kategorisierten, dysfunktionalen Fallkonstellationen angewandt. Dies sollte das System der Stellschrauben und ihre Anwendung verfestigen.

Bei der Durchsetzung eines nicht-praktizierten Patents war erneut auf die in dieser Arbeit vertretene Ansicht hinzuweisen, nach der die Stellung eines Patentinhabers als *NPE* keine dysfunktionale Fallkonstellation darstellt. Eine *NPE* ist ebenso schützenswert wie ein praktizierender Patentinhaber. Das vom Gesetzgeber in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG angedachte Abwägungskriterium der überzogenen Lizenzforderungen und dem geringen Interesse des Verletzers ist aus den in Kapitel 8 erarbeiteten Gründen abzulehnen. Im Einzelnen könnte eine solche Fallkonstellation im Rahmen von § 139 Abs. 1 S. 3 PatG als Abwägungsgesichtspunkt der Durchsetzung eines nicht-praktizierten Patents ohne Rechtfertigung berücksichtigt werden. Der Umsetzung dieser Lösung in der Praxis stehen jedoch gegebenenfalls Hindernisse wie die Darlegungs- und Beweislast der Unverhält-

nismäßigkeit und etwaige Umgehungsmöglichkeiten des Patentinhabers entgegen.

Wird der aus einem SEP entstammende Unterlassungsanspruch durchgesetzt, so kann der Unterlassungsanspruch im Fall einer Lizenzverweigerung durch den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand beschränkt werden. Wegen der deutlichen Zuspitzung der Verhandlungspflichten und der Verengung zeitlicher Spielräume wird der Zwangslizenzeinwand häufig nicht greifen können. Wegen der zunehmenden Standardisierung kann es dann sein, dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs zusätzlich aus anderen Gründen dysfunktional ist. Zu fragen war deshalb, wie sich der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand und der patentrechtliche Unverhältnismäßigkeitseinwand zueinander verhalten. In der vorliegenden Arbeit wird die Auffassung vertreten, dass beide Stellschrauben nebeneinander anwendbar sind, da beide Stellschrauben unterschiedliche Zwecke verfolgen, unterschiedliche rechtliche Grundlagen haben und sich auch in ihren Rechtsfolgen unterscheiden. Vielfach werden die tatsächlichen Gegebenheiten jedoch dazu führen, dass beide Einwände nicht gegeben sind. Denn bei beiden Stellschrauben ist der Verletzer verpflichtet, sich früh um Alternativmaßnahmen zu bemühen und eine Verletzung zu verhindern. Die Lizenzunwilligkeit aus kartellrechtlicher Sicht wird häufig ein starkes Indiz für eine fehlende Unverhältnismäßigkeit sein. Der Patentverletzer wird durch das Nebeneinander der Stellschrauben nicht vom FRAND-Pflichtenregime befreit. Keine Bedeutung entfaltet dieses Regime im Übrigen für den Unverhältnismäßigkeitseinwand, sofern das Klagepatent nicht standardessentiell oder von wesentlicher Bedeutung ist. Dann sind kartellrechtliche Bewertungen nicht in die Interessensabwägung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG einzubeziehen.

Sofern eine Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs mit hohen wirtschaftlichen Schäden einhergeht, gilt, dass typische Folgen dieser Durchsetzung nicht zu einer unzulässigen Rechtsausübung führen und deshalb mit den Stellschrauben des Zwangsvollstreckungsrechts zu bekämpfen sind. Der Patentverletzer kann sich mittels einer entsprechenden Sicherheitsleistung und den §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO sowie § 712 ZPO bis zur Rechtskraft der Entscheidung vor der Vollstreckung des Unterlassungsgebots schützen. Sollte dies nicht möglich sein, so sind die Folgen der Durchsetzung hinzunehmen. Dann ist im Zweifel mit Hilfe des Insolvenzrechts eine Lösung vorzunehmen. Im Falle eines komplexen Produkts kann unter Umständen eine Unverhältnismäßigkeit im Sinne des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG vorliegen. Entscheidend ist hierbei trotzdem eine umfassende Interessenabwägung, bei der die in Kapitel 8 ergründeten Gesichts-

punkte der subjektiven Elemente, der Komplexität des Liefergegenstands und der wirtschaftlichen Auswirkungen berücksichtigt werden müssen. Angesichts des offenen Spielraums des Gerichts hängt es hierbei maßgeblich vom Vortrag des Verletzers ab, ob das Gericht von einer Unverhältnismäßigkeit überzeugt werden kann oder nur von hinnehmbaren Folgen des Unterlassungsanspruchs ausgeht.

Sind Drittinteressen von der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs tangiert, stehen verschiedene Stellschrauben zur Verfügung. Im Falle von öffentlichen Zugangsinteressen sind dies § 13 PatG, § 24 PatG, § 904 BGB analog und § 139 Abs. 1 S. 3 PatG. Die am Stammrecht anknüpfenden Stellschrauben sind besonders eingriffsintensiv. § 904 BGB analog kann in seltenen Fällen Benutzungshandlungen rechtfertigen und so auch den Unterlassungsanspruch ausschließen. Die Benutzungsanordnung des § 13 PatG ist aufgrund seiner Ausgestaltung nicht geeignet, um als sinnvolle Stellschraube zu fungieren. Damit bleiben bei der Auswahl der Stellschrauben nur noch die patentrechtliche Zwangslizenz und der Unverhältnismäßigkeitseinwand. Wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen und Wirkungen stehen beide Stellschrauben nebeneinander. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand schließt die Durchsetzung des Anspruchs nur temporär aus; die Zwangslizenz rechtfertigt jegliche Benutzungshandlungen. Somit steht es dem Verletzer grundsätzlich frei, sich um eine Zwangslizenz zu bemühen, im Verletzungsprozess den Unverhältnismäßigkeitsseinwand zu erheben oder beides zu tun. Da beide Stellschrauben in unterschiedlichen Prozessen – dem Verletzungsverfahren einerseits und einem separaten Verfahren vor dem Bundespatentgericht andererseits – zur Anwendung kommen, wurden die rechtlichen Wechselwirkungen der Stellschrauben bestimmt. Sicher ist zunächst, dass das Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung einer Zwangslizenz keine Abweisung der Patentverletzungsklage nach sich zieht. Anders als beim kartellrechtlichen Zwangslizenzseinwand kann auch kein *dolo-agit*-Einwand begründet werden, da es an einem Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz fehlt, der schon *ex tunc* greift. Aus demselben Grund ist eine Aussetzung des Verletzungsstreits nach § 148 ZPO bei einer parallel erhobenen Zwangslizenzklage nicht möglich. Es fehlt hier an der Vorgreiflichkeit des Zwangslizenzverfahrens. Somit können eine Zwangslizenzklage und ein Verletzungsverfahren, in dem der Unterlassungsanspruch wegen Drittinteressen eingeschränkt wird, parallel zueinander verlaufen. Etwaige divergierende Ergebnisse sind theoretisch möglich und hinzunehmen. Da zwischen den beiden Stellschrauben jedoch tatsächliche Wechselwirkungen bestehen, ist diese Gefahr gering. Durch einen Austausch der jeweiligen Verfahrensstan-

de können die Verfahren auf Tatsachenebene in Gleichlauf gebracht werden. Das Verletzungsgericht kann im Übrigen bei Vorliegen des Unverhältnismäßigkeitseinwands eine Aufbrauchfrist bis zur Entscheidung des Zwangslizenzverfahrens befristen. Hierdurch können mögliche Lücken zwischen dem Ende einer Aufbrauchfrist und dem Beginn einer Zwangslizenz überbrückt werden. Weiterhin beeinflussen sich die beiden Stellschrauben dadurch, dass bei der Interessenabwägung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG die Zwangslizenzklage als Ausweichmöglichkeit zu berücksichtigen ist. Finden beide Stellschrauben keine Anwendung, so können Drittinteressen anschließend im Rahmen der zwangsvollstreckungsrechtlichen Stellschrauben nicht mehr berücksichtigt werden. §§ 719, 707 ZPO sowie § 712 ZPO beziehen Drittinteressen wegen des eindeutigen Wortlauts und der Systematik nicht mit ein.

Im Falle einer schädigenden oder schikanösen Durchsetzung ist zu unterscheiden: Erfolgt eine solche Schädigung durch den Missbrauch prozessualer Befugnisse des Patentinhabers bei der prozessualen Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs, so greift das prozessuale Rechtsmissbrauchsverbot. Findet der Missbrauch auf materiell-rechtlicher Ebene statt, ist eine schädigende oder schikanöse Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nach der Reform des 2. PatModG durch § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zu unterbinden. § 226 BGB sowie § 242 BGB sind als *leges generales* nicht mehr anzuwenden. Erfolgt die schädigende Rechtsdurchsetzung neben dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch durch die Geltendmachung weiterer Verletzungsansprüche, so kann § 139 Abs. 1 S. 3 PatG diese nicht einschränken. Für diese Ansprüche ist weiterhin auf § 242 BGB oder § 226 BGB zurückzugreifen.

Bei der Anwendung der Stellschrauben ist zu berücksichtigen, dass vor der Anwendung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG anderweitige Einwendungen und Einreden zu prüfen sind. Eine Unverhältnismäßigkeit steht einer Vorgreiflichkeit des Nichtigkeitsverfahrens nicht entgegen. Stehen sowohl eine Aussetzung als auch eine Unverhältnismäßigkeit im Raum, so kann es aus Gründen der Prozessökonomie sinnvoll sein, die weitere Klärung der möglichen Unverhältnismäßigkeit bis zur Entscheidung über die Rechtskraft offenzulassen. Beruht der Unterlassungsanspruch auf einem möglicherweise nichtigen Klagepatent, so ist dies kein Anwendungsfall des Unverhältnismäßigkeitseinwands. Hier muss auf die Aussetzung gemäß § 148 ZPO und die Regelungen des § 81 Abs. 2 PatG sowie § 82 PatG zurückgegriffen werden. Daneben können die Stellschrauben des Zwangsvollstreckungsrechts vor möglichen Härten und einer ungerechtfertigten Vollstre-

ckung schützen. Weitergehende Synchronisierungsansätze sind übergeordnet durch den Gesetzgeber zu schaffen.

Abschließend befasste sich die Arbeit in Kapitel 11 erneut kritisch mit der neuesten Entwicklung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs, dem Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG. Dabei wurde das Ergebnis erarbeitet, dass die am Unverhältnismäßigkeitseinwand geäußerte Kritik überwiegend unbegründet ist. Unter Berücksichtigung des in dieser Arbeit aufgestellten Grundsatzes der Berücksichtigung des Gesamtgefüges in Form aller Stellschrauben kann der Unverhältnismäßigkeitseinwand mit dem weiteren Prozess- und Vollstreckungsrecht abgestimmt werden. Eine unter dem Gesichtspunkt der Drittinteressen gegebene Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs unterläuft nicht die gesetzlichen Vorgaben der patentrechtlichen Zwangslizenz. Wie die Untersuchung gezeigt hat, weisen Unverhältnismäßigkeitseinwand und Zwangslizenz unterschiedliche Rechtsfolgen auf und stehen deshalb nebeneinander. Wegen der strengen Voraussetzungen des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG wird sich der Prozessstoff nur in seltenen Fällen aufblähen. Auch die Verfahrensdauer wird sich allein wegen der Normierung des Unverhältnismäßigkeitseinwands nicht verlängern. Denn schon vor der Reform gab es mit der patentrechtlichen Zwangslizenz ein entsprechendes Instrument. Auch diese sorgte nicht dafür, dass Verfahren komplizierter und länger wurden. Möglichen *Hold-Out*-Taktiken des Verletzers kann im Rahmen der Interessenabwägung begegnet werden; dem Verletzer kann der Unverhältnismäßigkeitseinwand in solchen Fällen versagt werden. Schlussendlich rückt der Unverhältnismäßigkeitseinwand den Unterlassungsanspruch nicht in die Nähe einer *discretionary remedy*. Die Konkretisierung von Generalklauseln durch Fallgruppen ist dem deutschen Recht nicht fremd. Anders als im angloamerikanischen Rechtskreis trägt der Verletzer die Darlegungs- und Beweislast einer Unverhältnismäßigkeit, diese ist nicht als Tatbestandsmerkmal ausgestaltet. Der Unterlassungsanspruch ist weiterhin zwingende und tatbestandlich unbedingte Folge einer Patentverletzung. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand begründet nach dem hier aufgezeigten Verständnis keinen Paradigmenwechsel im Patentrecht.

Anschließend wurde die Fragestellung beantwortet, ob die neue Stellschraube des Unterlassungsanspruchs zu interessengerechteren Lösungen führen kann und ob dies zu Lasten der Rechtssicherheit geschieht.

Nach der hier herausgearbeiteten Ansicht war die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG aus übergeordneter rechtlicher Sicht nicht geboten. Auch ist die Annahme des Gesetzgebers falsch, dass die Instanzgerichte die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und Verhältnismäßigkeitserwägungen

bislang nur sehr zurückhaltend berücksichtigt hätten. Die in dieser Arbeit vorgenommene Aufarbeitung der Rechtsprechung zeigt, dass die Instanzgerichte die Aufbrauchfrist dort berücksichtigen, wo es einen entsprechenden Vortrag der Beklagten oder entsprechende Anhaltspunkte für eine Unverhältnismäßigkeit gab. Die Aufbrauchfrist ist ihres Grundsatzes wegen ebenso wie der Unverhältnismäßigkeitseinwand nur im Ausnahmefall anzuwenden. Nur aus diesem Grund ist die Aufbrauchfrist nicht in einer Vielzahl von Entscheidungen zur Sprache gekommen. Die Normierung beseitigt jedoch das Risiko einer richterlichen Ersatzgesetzgebung und schafft hierdurch Rechtsklarheit. Durch die Einbeziehung der Drittinteressen und der Normierung des Entschädigungsanspruchs bietet die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG im Vergleich zum richterrechtlichen Institut der Aufbrauchfrist mehr Einzelfallgerechtigkeit. Verbleibende Restunsicherheiten bei der Anwendung des Unverhältnismäßigkeitseinwands können und müssen durch die Gerichte beseitigt werden. Die verbleibende Rechtsunsicherheit bei der Anwendung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist nicht größer als bei anderen Generalklauseln des allgemeinen Privatrechts.

Abschließend kommt die Arbeit zu dem Ergebnis, dass die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG nicht innovationsfeindlich ist und sich deshalb nicht negativ auf Wettbewerb und Innovation auswirken wird. Die Möglichkeit gerechter Lösungen kann vielmehr innovationsfördernd wirken und somit den Gerichtsstandort Deutschland als bedeutenden Gerichtsstand für Patentstreitigkeiten attraktiver machen. Der Gesetzgeber ist mit der jüngsten Reform dem international wiederzufindenden Trend einzelfallgerechter Entscheidungen gefolgt und hat hiermit ein – wenn auch kleines – Mehr an Rechtssicherheit geschaffen.