Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht 136

Michael Plagge

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch

Historie, Reichweite und Reform

Nomos

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

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

Herausgegeben von

Prof. Dr. Christian Berger, Universität Leipzig
Prof. Dr. Horst-Peter Götting, Techn. Universität Dresden

Band 136

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

Michael Plagge

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch

Historie, Reichweite und Reform

Nomos

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

The book processing charge was funded by the Baden-Württemberg Ministry of Science, Research and Arts in the funding programme Open Access Publishing and the University of Freiburg.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Zugl.: Freiburg im Breisgau, Univ., Diss., 2022

1. Auflage 2022

© Michael Plagge

Publiziert von
Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Waldseestraße 3–5 | 76530 Baden-Baden
www.nomos.de

Gesamtherstellung:
Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Waldseestraße 3–5 | 76530 Baden-Baden

ISBN (Print): 978-3-8487-9001-2
ISBN (ePDF): 978-3-7489-3464-6

DOI: https://doi.org/10.5771/9783748934646

Onlineversion
Nomos eLibrary

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

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

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2021/2022 von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg als Dissertation angenommen. Literatur und Rechtsprechung wurden bis Mai 2022 berücksichtigt.

Allen voran möchte ich mich herzlich bei meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Maximilian Haedicke, LL.M. (Georgetown), für die Jahre der Förderung an seinem Lehrstuhl, die sehr gute Betreuung und die schnelle Erstellung des Erstgutachtens bedanken. Herrn Professor Dr. Thomas Dreier, M.C.J. (NYU) danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens.

Dank gebührt auch den Herausgebern, Herren Professor Dr. Christian Berger, LL.M. (Edinburgh) und Professor Dr. Horst-Peter Götting, LL.M. (London) sowie dem Verlag Nomos für die Aufnahme der Arbeit in die Reihe „Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht". Bedanken möchte ich mich ferner bei dem Konsortium Baden-Württemberg für die Unterstützung bei der Open-Access-Publikation dieser Arbeit.

Mein herzlicher Dank gilt außerdem Frau Rechtsanwältin Dr. Anette Gärtner, LL.M. (Edinburgh) für die äußerst gewinnbringenden Diskussionen sowie die stetige Unterstützung und Frau Dr. Nicole Grohmann für die unermüdliche sowie wertvolle Hilfe bei der Durchsicht des Manuskripts.

Meinen Freunden möchte ich großen Dank für den einzigartigen Rückhalt aussprechen, den ich während dieser Zeit erhalten habe – sie waren eine großartige Stütze.

Zuletzt möchte ich meinen stets verständnisvollen Eltern für ihren vorbehaltlosen Beistand danken, ohne den mein Studium und diese Arbeit nicht möglich gewesen wären.

Freiburg im Breisgau, im Mai 2022 *Michael Plagge*

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

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

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 21

Teil 1 Einführung in die Problematik, Entwicklung und Rahmenbedingungen des Unterlassungsanspruchs 29

Kapitel 1 Einleitung 29
I. Problemstellung und Ziele der Arbeit 29
II. Forschungsstand 35
III. Gang der Untersuchung 38

Kapitel 2 Historische Entwicklung des Anspruchs 40
I. Grundlagen der frühen Neuzeit 41
II. Verfestigung eines hoheitlichen Systems 44
1. Einzelstaatliche Regelungen im Deutschen Bund 44
a) Königreich Preußen 45
b) Königreich Bayern 45
c) Königreich Württemberg 46
d) Königreich Sachsen 46
2. Zwischenergebnis 47
III. Paradigmenwechsel durch das Patentgesetz für das Deutsche Reich von 1877 48
1. Keine normative Regelung 49
2. Die Unterlassungsklage in richterrechtlicher Fortbildung 49
a) Grundstruktur des römischen Rechts 49
b) Der Wandel der Unterlassungsklage im 19. Jahrhundert 50
c) Die Unterlassungsklage im Patentrecht 51
aa) Begründung durch das Reichsgericht 53
bb) Rezeption in der Lehre 55
cc) Exkurs: Deliktische Herleitung einer allgemeinen Unterlassungsklage? 57
3. Die Dogmatik der patentrechtlichen Unterlassungsklage 60
4. Grenzen 63
a) Insbesondere: Das öffentliche Interesse 63

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

b) Allgemeine Einreden und Einwendungen 66
c) Weitere Ansätze 67
d) Zusammenfassung 68
5. Zwischenergebnis 69
IV. Das Patentgesetz von 1936 und der Unterlassungsanspruch 69
1. Zur Entstehung 69
2. Der normierte Unterlassungsanspruch 71
3. Grenzen 72
a) Das öffentliche Interesse und unbillige Härten 72
b) Einreden und weitere Ansätze 76
c) Zusammenfassung 78
4. Zwischenergebnis 78
V. Weitere Entwicklungen des 20. Jahrhunderts und 21. Jahrhunderts 81
VI. Zusammenfassung 83

Kapitel 3 Das Dogma des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs 85
I. Die dogmatischen und normativen Grundlagen 85
1. Der materielle Anspruch 85
a) Aktivlegitimation 86
b) Passivlegitimation 88
c) Objektive Rechtsverletzung 91
d) Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr 91
aa) Wiederholungsgefahr 92
bb) Erstbegehungsgefahr 93
e) Rechtsfolge: Unterlassung 94
2. Prozessuales und Durchsetzung 95
a) Einstweiliger Rechtsschutz 96
aa) Voraussetzungen – insbesondere Verfügungsanspruch und -grund 96
bb) Entscheidung 99
cc) Vollziehung 100
b) Hauptsacheverfahren 100
c) Vollstreckung 101
aa) Allgemeine Voraussetzungen 101
bb) Voraussetzungen des § 890 ZPO 102
i) Androhung der Ordnungsmittel 103
ii) Zuwiderhandlung 104

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

iii) Verschulden 107
iv) Zeitpunkt 108
v) Darlegungs- und Beweislast; Beweismittel 110
cc) Das Festsetzungsverfahren 110
i) Verfahren 110
ii) Ordnungsmittel 113
iii) Vollstreckung im Vollzugsverfahren 115
II. Die Ratio des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs 116
1. Ratio des Patentrechts 117
2. Ratio des Unterlassungsanspruchs 120
a) Rechtsverwirklichender Charakter 120
b) Zwingender Charakter 121
c) Präventiver Charakter 122
d) Zweckverwirklichender und institutionsschützender Charakter 123
e) Weitere Eigenschaften 124
f) Zwischenfazit 125
3. Ökonomische Aspekte 126
a) Law & economics-Ansatz 126
b) Effizienz als Rechtsprinzip 130
c) Zwischenergebnis 133
III. Übergeordnete rechtliche Bedingungen 135
1. Nationales Verfassungsrecht 135
a) Grundlagen des Art. 14 GG 135
b) Ausgleichspflichtige Inhalts- und Schrankenbestimmung? 137
c) Verfahrensrechtliche Garantie 139
d) Zwischenergebnis 140
2. Unionsrecht 141
a) Primärrecht 141
b) Sekundärrecht und soft law 142
aa) Maßgebliches Sekundärrecht: Die Durchsetzungsrichtlinie 142
i) Gerichtliche Anordnung, Art. 11 DurchsetzungsRL 143
ii) Ablösungsrecht, Art. 12 DurchsetzungsRL 144

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

iii) Allgemeine Verpflichtungen, Art. 3 DurchsetzungsRL 145
iv) Zwischenfazit 149
bb) Leitfaden zu bestimmten Aspekten der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums 149
cc) Weiteres soft law 151
c) Zwischenergebnis 152
3. Völkerrechtliche Vertragsordnungen: Das TRIPS-Übereinkommen 153
a) Grundprinzipien der Artt. 7 und 8 TRIPS 154
b) Vorgaben hinsichtlich des Patentschutzes 156
aa) Ausnahmen von den Rechten des Patents, Art. 30 TRIPS 157
bb) Sonstige Benutzung ohne Erlaubnis des Rechtsinhabers, Art. 31 TRIPS 158
c) Durchsetzung der geschützten Rechte 161
aa) Effektivitätsgrundsatz des Art. 41 Abs. 1 S. 1 TRIPS 161
bb) Unterlassungsanordnungen, Art. 44 TRIPS 162
i) Zwingende Anordnung oder zwingende Kompetenz? 163
ii) Folgerungen aus Artt. 41 ff. TRIPS 164
cc) Zwischenergebnis 166
d) Zusammenfassung 166
4. Zwischenergebnis 168
IV. Zusammenfassung 170

Kapitel 4 Zwischenergebnis: Die Grundsätze des Unterlassungsanspruchs 172
I. Historie 172
II. Übergeordnete Rahmenbedingungen 173
III. Ratio und Wortlaut 174
IV. Zusammenfassung 174

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

Teil 2 Reichweite und Stellschrauben des Unterlassungsanspruchs 176

Kapitel 5 Mögliche Ausnahmen 176

I. Die grundlegende Diskussion 176

1. Ursprung der Diskussion 176

2. Renaissance des Wunsches einzelfallgerechter Lösungen 179

II. Dysfunktionale Fallkonstellationen 183

1. Inhaberbezogene Beurteilung? 184

a) Der nicht-praktizierende Patentinhaber 184

b) Einzelne Anknüpfungspunkte 187

aa) Das Dasein als NPE 189

bb) Fehlendes Kreuzlizenzierungsinteresse 189

cc) Eigenes Lizenzierungsinteresse 190

dd) Fehlende Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 191

ee) Innovationsbeschränkende Rechtsdurchsetzung 192

c) Zwischenfazit: Kein taugliches Kriterium 192

2. Durchsetzungsbezogene Konstellationen 193

a) Der Bewertungsmaßstab: Unzulässige Rechtsausübung 193

b) Durchsetzung eines nicht-praktizierten Patents 196

aa) Nicht-praktiziertes Patent 196

bb) Durchsetzung ohne Rechtfertigung 197

cc) Zwischenergebnis 198

c) Durchsetzung eines standardessentiellen Patents 199

aa) Standardisierung 199

bb) Dysfunktionalität 201

i) Im generellen Standardisierungskontext 201

ii) Im Kontext standardessentieller Patente 202

cc) Zwischenergebnis 206

d) Durchsetzung mit hohen wirtschaftlichen Schäden 207

aa) Wirtschaftliche Härte und Existenzvernichtung 208

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

bb) Hinzutreten besonderer Umstände 211
i) Insbesondere: Komplexes Produkt 211
ii) Unzulässige Wahl des Anspruchsgegners? 213
iii) Unübersichtliche Patentlage 214
iv) Lock-In und Hold-Up 216
v) Dysfunktionalität 217
cc) Weitere Fallgestaltungen 219
dd) Zusammenfassung 221
e) Durchsetzung entgegen Drittinteressen 222
aa) Öffentliche Zugangsinteressen 222
bb) Weitere Drittinteressen 224
cc) Dysfunktionalität 225
f) Durchsetzung als gezielte Schädigung des Anspruchsgegners: Individueller Rechtsmissbrauch 226
g) Durchsetzung als Missbrauch prozessualer Befugnisse 227
3. Systembedingte Konstellationen 228
a) Patentqualität, ‚Trivialpatente' und Patentdickichte 229
b) Trennungsprinzip und Injunction Gap 234
c) Dysfunktionalität 238
4. Probleme und Chancen induktiven Vorgehens 239
III. Zusammenfassung 242

Kapitel 6 Definition: Stellschraube 244

Kapitel 7 Am Stammrecht anknüpfende Stellschrauben 246
I. Patentrechtliche Zwangslizenz, § 24 PatG 246
1. Allgemeines 246
2. Voraussetzungen 248
a) Erfolgloses Bemühen um Benutzungserlaubnis 248
b) Öffentliches Interesse 251
aa) Maßstab des öffentlichen Interesses 251
bb) Einzelne Umstände 252
3. Erteilung 255
a) Inhalt, Wirkung und Folgen 255
b) Prozessuales 257
4. Zwischenergebnis und Ausblick 258

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

II. Staatliche Benutzungsanordnung, § 13 PatG 259
1. Voraussetzung und Wirkung 261
2. Zwischenergebnis und Ausblick 263
III. Notstandsrecht, § 904 BGB analog 264
1. Anwendbarkeit im Patentrecht 265
2. Voraussetzungen und Wirkung des Notstands 269
a) Gegenwärtige Gefahr 269
b) Notwendigkeit 270
c) Güterabwägung 271
d) Folgen und Wirkung 272
3. Zwischenergebnis 273
IV. Zusammenfassung 274

Kapitel 8 Am Unterlassungsanspruch anknüpfende Stellschrauben 276
I. Ausübungsschranken 276
II. Insbesondere: § 242 BGB und die Aufbrauchfrist 277
1. Durchsetzung als Schädigung des Anspruchsgegners 280
2. Unzumutbar unbilliges Ergebnis: Unverhältnismäßigkeit und Aufbrauchfrist 282
a) Einleitung 282
aa) Die Unverhältnismäßigkeit und § 242 BGB 282
bb) Zulässigkeit von Verhältnismäßigkeitserwägungen im Patentrecht 284
cc) Zur grundsätzlichen Maßstabsbildung im Patentrecht 286
b) Erste Ansätze in der Diskussion 287
aa) § 242 BGB und der Rechtsgedanke des § 251 Abs. 2 S. 1 BGB 289
bb) § 275 Abs. 2 BGB 291
cc) Unionsrechtlicher Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und § 242 BGB 291
dd) Zwischenergebnis 292
c) Die Aufbrauchfrist und § 242 BGB im Patentrecht 292
aa) Dogmatischer Hintergrund und Anwendung im Immaterialgüterrecht 293
i) Erscheinungsformen 293

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

ii) Dogmatische Einordnung 295
iii) Grundlegende Voraussetzungen und Rechtsfolgen im Immaterialgüterrecht 298
bb) BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13 – Wärmetauscher 300
cc) Nachfolgende instanzgerichtliche Rechtsprechung 304
i) LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16 – umpositionierbare Herzklappe 304
ii) LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17 – Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger 307
iii) LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18 – Steuerventil 308
iv) LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 49/16 – Monoklonare Antikörper 309
v) LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19 – Halterahmen für Steckverbinder 311
vi) LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19 – Flexibles Atemrohr 312
vii) LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19 – Lizenz in Wertschöpfungskette 313
viii) LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20 – Herzklappenprotheseneinführsystem 313
ix) LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19 – LTE-Standard 315
x) LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19 – Unterpixelwertinterpolation 316
dd) Grundlegende Maßstabsbildung in der Rechtsprechung 317
i) Hinsichtlich der dogmatischen Einordnung 318
ii) Hinsichtlich der Voraussetzungen 319

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

iii) Hinsichtlich der Rechtsfolgen und der prozessualen Durchsetzung 321
ee) Vorteile einer Aufbrauchfrist und mögliche Kritik 322
i) Vorteile 322
ii) Nachteile und Kritik 323
3. Zwischenergebnis 324
III. Nunmehr: Fortsetzung durch § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG 327
1. Verlauf der Reformbemühungen und Genese der Norm 327
a) Der Diskussionsentwurf 329
b) Der Referentenentwurf 331
c) Regierungsentwurf und weiteres Gesetzgebungsverfahren 332
2. Dogmatische Einordnung der Norm – Einrede oder Einwendung? 335
a) Wortlaut 336
b) Genese der Norm 336
c) Zweck der Norm 338
d) Systematische Betrachtung 338
e) Ergebnis: Einwendung 339
3. Konkreter Inhalt und Prozessuales 341
a) Voraussetzungen 341
aa) Umfassende Interessenabwägung 341
bb) In der Abwägung zu berücksichtigende Gesichtspunkte 342
i) Objektive Elemente 343
(a) Wirtschaftliche Auswirkungen 343
(b) Komplexe Produkte 345
(c) Patentbezogene Faktoren 348
ii) Subjektive Elemente 349
(a) In der Sphäre des Verletzten liegende Faktoren 350
(b) In der Sphäre des Verletzers liegende Faktoren 352
(aa) Verschulden und Umstellungsmaßnahmen 352
(bb) Zeitliche Aspekte 354

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

iii) Drittinteressen 357
(a) Bisheriges Verständnis 357
(b) Drittinteressen im Sinne des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG 359
(c) Konkreter Maßstab 361
(d) Drittinteressen als Einzelinteressen? 363
(e) Gegen eine Unverhältnismäßigkeit sprechende Drittinteressen 365
b) Rechtsfolgen 366
aa) Beschränkung des Unterlassungsanspruchs 366
bb) Entschädigungsanspruch und weitere Ansprüche 369
cc) Drittwirkung des Unverhältnismäßigkeitseinwands 371
i) In der Distributionskette 371
ii) Für den Rechtsnachfolger des Verletzers 376
c) Durchsetzung 378
aa) Darlegungs- und Beweislast 378
bb) Ausspruch, Kostenfolge und sich verändernde Umstände 379
cc) Im einstweiligen Rechtsschutz 380
dd) Aus anwaltlicher Sicht 381
ee) Sicherheitsleistung 382
4. Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht 383
5. Zwischenergebnis 385
IV. Der kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand 387
1. Kein standardessentielles Patent 388
2. Standardessentielles Patent ohne FRAND-Verpflichtungserklärung 389
3. Standardessentielles Patent mit FRAND-Verpflichtungserklärung 391
4. Zwischenergebnis 396
V. Weitere Ausübungsschranken des Privatrechts 396
VI. Zusammenfassung 398

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

Kapitel 9 Am Prozess anknüpfende Stellschrauben 400
I. Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren 400
1. Aussetzung des Verletzungsverfahrens, § 148 ZPO 401
2. Weitergehende Synchronisierungsansätze 404
3. Zwischenergebnis 405
II. Verbot des prozessualen Rechtsmissbrauchs 406
III. Zwangsvollstreckungsrecht 408
1. Vollstreckung gegen Sicherheit 408
a) Vorläufige Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung, § 709 ZPO 408
aa) Ausgangspunkt: Sicherungsinteresse und Streitwert 409
bb) Hoher Vollstreckungsschaden und Vorteile einer hohen Sicherheitsleistung 413
cc) Schadensminderungspflicht 416
b) Sicherheitsleistungen im einstweiligen Verfügungsverfahren 418
c) Zusammenfassung 419
2. Schutzantrag, § 712 ZPO 420
a) Unersetzbarer Nachteil, § 712 Abs. 1 ZPO 421
b) Entgegenstehende überwiegende Gläubigerinteressen, § 712 Abs. 2 ZPO 423
c) Rechtsfolgen 424
3. Einstellung der Zwangsvollstreckung, §§ 719, 707 ZPO 424
a) Einstellung der Zwangsvollstreckung aus der erstinstanzlichen Entscheidung, §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO 425
b) Rechtsfolgen 429
4. Haftung für Vollstreckungsschäden 429
5. Zusammenfassung 431
IV. Sonderfall: Anti-Suit Injunction 432
1. Allgemeines 432
2. Die Anti-Suit Injunction in Deutschland 434
3. Einstweilige Verfügung in Form einer Anti-Anti-Suit Injunction 435
a) Verfügungsanspruch 436
b) Verfügungsgrund 439

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

c) Interessenabwägung und Rechtsschutzbedürfnis 440
d) Rechtsfolge 441
4. Zusammenfassung 441
V. Zwischenergebnis 443

Teil 3 Problemlösung, Reform und Gesamtergebnis 446

Kapitel 10 Auflösung von Dysfunktionalitäten und Wahl der Stellschrauben 446
I. Die Wahl der passenden Stellschrauben 446
1. Grundsatz 446
a) Der Grundsatz 447
b) Zum Verhältnis einzelner Ausübungsschranken 448
2. Anwendung in den spezifischen Fallkonstellationen 450
a) Durchsetzung eines nicht-praktizierten Patents 450
b) Durchsetzung eines standardessentiellen Patents 453
c) Durchsetzung mit hohen wirtschaftlichen Schäden 457
aa) Wirtschaftliche Härte und Existenzvernichtung 457
bb) Komplexes Produkt 459
d) Durchsetzung entgegen Drittinteressen 461
aa) Zur Auswahl der Stellschrauben 462
bb) Das Verhältnis von § 24 PatG und § 139 Abs. 1 S. 3 PatG 463
cc) Rechtliche Wechselwirkung – Zwangslizenzeinwand oder Aussetzung? 464
dd) Tatsächliche Wechselwirkungen und Folgen der Verfahren 466
e) Durchsetzung als Schädigung oder Schikane 469
f) Weitere Konstellationen und Gesamtschau 470
II. Zwischenergebnis 471

Kapitel 11 Folgebetrachtungen zur Reform 473
I. Die am Unverhältnismäßigkeitseinwand geäußerte Kritik 473

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

II. Einzelfallgerechtigkeit – zu Lasten der Rechtssicherheit? 478
III. Auswirkungen auf Wettbewerb und Innovation 481
IV. Zwischenergebnis 484

Kapitel 12 Zusammenfassung der Ergebnisse 486

Literaturverzeichnis 509

Stichwortverzeichnis 561

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

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

Abkürzungsverzeichnis

a. A.	andere Ansicht
a. F.	alte Fassung
a. M.	am Main
ABl.	Amtsblatt
Abs.	Absatz
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
Am. Econ. Rev.	American Economic Review
Am. J. Comp. L.	American Journal of Comparative Law
Am. Jur. 2d	American Jurisprudence
Angew. Chem.	Angewandte Chemie
Anm.	Anmerkung
Annalen	Annalen des Deutschen Reiches für Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik
Antitrust Bull.	Antitrust Bulletin
Antitrust L. J.	Antitrust Law Journal
ARbnErfRL	Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst
ARSP	Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie
Art.	Artikel
Artt.	Artikel (plural)
ASA Bulletin	Swiss Arbitration Association Bulletin
Az.	Aktenzeichen
B.U. Int'l L. J.	Boston University International Law Journal
B.U. J. Sci. & Tech. L.	Boston University Journal of Science & Technology Law
BA	Bundesarchiv
Bd.	Band
BeckRS	Beck-Rechtsprechung
Bekl.	Beklagte
Berkeley Tech. L.J.	Berkeley Technology Law Journal
Beschl.	Beschluss
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch

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

BGBl.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
Bl.	Blatt
Bl. f. PMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
Bolzes Praxis	Die Praxis des Reichsgerichts in Civilsachen
BPatG	Bundespatentgericht
BRat-Drs.	Bundesratsdrucksache
BTag Protokoll-Nr.	Bundestag Plenarprotokoll Nr.
BT-Drs.	Bundestagsdrucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
bzw.	beziehungsweise
Cambridge L. Rev.	Cambridge Law Review
Colum. L. Rev.	Columbia Law Review
Colum. Sci. & Tech. L. Rev.	Columbia Science and Technology Law Review
Comm.	commercial court
CRi	Computer Law Review International
Criterion J. on Innovation	Criterion Journal on Innovation
Dick.	Dicken's Reports
DIN	Deutsches Institut für Normung
DJZ	Deutsche Juristen-Zeitung
DÖV	Die Öffentliche Verwaltung
DPMA Schiedsstelle	Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
Duke J. Comp. & Int'l L.	Duke Journal of Comparative & International Law
DVBl	Deutsches Verwaltungsblatt
E.I.P.R.	European Intellectual Property Review
Einl.	Einleitung
Einl. Preuß. ALR	Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, Einleitung
Emory L.J.	Emory Law Journal
Engl. Rep.	English's Arkansas Reports
Entsch.	Entscheidung
Entscheidungen des Obertribunals	Entscheidungen des Königlichen Obertribunals
et al.	et alii/et aliae/et alia
EuG	Gericht der Europäischen Union

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

EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
EUR	Euro
EuR	Europarecht
Eur. J. Law Econ.	European Journal of Law and Economics
EUV	Vertrag über die Europäische Union
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWHC	High Court of Justice
EWHC (ch)	High Court of England and Wales Decisions (Chancery Division)
EWiR	Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht, Kurzkommentare
f.	folgende
F.3d	Federal Reporter, 3rd Series
F.S.R.	Fleet Street Reports
FAZ	Frankfurter Allgemeine Zeitung
Fed. Cir.	United States Court of Appeals for the Federal Circuit
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
GA	Generalanwalt
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
Gbl. DDR	Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik
gem.	gemäß
Geo. Mason L. Rev.	George Mason Law Review
GG	Grundgesetz
Gruchots Beiträge	Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Ausl.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und Internationaler Teil
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GRUR-Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report

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

GRUR-RS	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, redaktionell bearbeitete Rechtsprechung
h. M.	herrschende Meinung
Harv. J. L. Tech	Harvard Journal of Law & Technology
Harv. L. Rev.	Harvard Law Review
Hastings L.J.	Hastings Law Journal
Hrsg.	Herausgeber(-in)
Hs.	Halbsatz
HStA	Hauptstaatsarchiv
ibid.	ibidem
id.	idem
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
Ind. L. J.	Indiana Law Journal
insb.	insbesondere
InstGE	Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums
InTeR	Zeitschrift zum Innovations- und Technikrecht
IPRax	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
IPRB	Der IP-Rechtsberater
J. Comp. L. & Econ.	Journal of Competition Law & Economics
J. Econ. Behav. Organ.	Journal of Economic Behavior & Organization
J. Int. Econ. Law	Journal of International Economic Law
J. L. & Econ.	Journal of Law and Economics
J. Pat. Off. Soc'y	Journal of the Patent and Trademark Office Society
J. World Intell. Prop.	Journal of World Intellectual Property
JA	Juristische Arbeitsblätter
JherJB	Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts
JIPLP	Journal of Intellectual Property Law & Practice
JJZG	Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte
JMBl. NW	Justizministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
JURA	Juristische Ausbildung
JuS	Juristische Schulung
JW	Juristische Wochenschrift

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

JZ	JuristenZeitung
Kap.	Kapitel
KG	Kammergericht
Kl.	Kläger
Kolliod-Zeitschrift	Zeitschrift für Reine und Angewandte Kolloidwissenschaft
Leviathan	Leviathan – Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft
LG	Landgericht
lit.	litera(-ae)
Lit.	Literatur
Loc.	Ort
m. N.	mit Nachweisen
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
Melb. U. L. Rev.	Melbourne University Law Review
Mich. L. Rev.	Michigan Law Review
Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.	Michigan Telecommunications and Technology Law Review
Minn. L. Rev.	Minnesota Law Review
Mis. Valley Hist. Rev.	The Mississippi Valley Historical Review
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MuW	Markenschutz und Wettbewerb
n. F.	Neue Fassung
N.Y.U. L. Rev.	New York University Law Review
Nachw.	Nachweise(-e/-en)
Nat. Biotechnol.	Nature Biotechnology
Neb. L. Rev.	Nebraska Law Review
NJOZ	Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report Zivilrecht
No.	number
Notre Dame L. Rev.	Notre Dame Law Review
Nr.	Nummer
NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht

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

Nw. J. Tech. & Intell. Prop.	Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property
NZKart	Neue Zeitschrift für Kartellrecht
OLG	Oberlandesgericht
PatR	Patentrecht
Penn. St. L. Rev.	Penn State Law Review
PharmR	Pharmarecht
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
R. P. C.	Reports Patent Cases
RG	Reichsgericht
RGBl.	Reichsgesetzblatt
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Rhein. Archiv	Archiv für das Zivil- und Kriminalrecht der Königlich-Preussischen Rheinprovinzen
RL	Richtlinie
Rn.	Randnummer
RPatA	Reichspatentamt
Rspr.	Rechtsprechung
RT-Drs.	Reichstagsdrucksache
RTag Protokoll	Reichstagsprotokoll
S.	Seite
S. Cal. L. Rev.	Southern California Law Review
S. Ct.	Supreme Court Reporter
Santa Clara High Tech. L. J.	Santa Clara High Technology Law Journal
SARS-CoV-2	severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2
SchiedsVZ	Zeitschrift für Schiedsverfahren
Seufferts Archiv	J. A. Seuffert's Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten
sic!	sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
sog.	sogenannte(-r/-s)
st. Rspr.	ständige Rechtsprechung
Stan. Tech. L. Rev.	Stanford Technology Law Review
StGB	Strafgesetzbuch
str.	strittig

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

Suffolk U. L. Rev.	Suffolk University Law Review
Tex. Intell. Prop. L.J.	Texas Intellectual Property Law Journal
Tex. L. Rev.	Texas Law Review
The Patent Lawyer	The Patent Lawyer Magazine
Topoi	Topoi An International Review of Philosophy
Tz.	Teilziffer
Tz.	Textziffer
u.	und
u. a.	unter anderem
U.S.	United States Reports
UC Irvine L. Rev.	UC Irvine Law Review
Urt.	Urteil
v.	vom, von
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
Vol.	Band
Vor	Vorbemerkung
Vorschl.	Vorschlag
VSSAR	Vierteljahresschrift für Sozial- und Arbeitsrecht
Warneyer	Jahrbuch der Entscheidungen zum Bürgerlichen Gesetzbuch und den Nebengesetzen
Wash. & Lee L. Rev.	Washington and Lee Law Review
WiGbl.	Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
WIPO	World Intellectual Property Organization
Wm. & Mary L. Rev.	William & Mary Law Review
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WTO	World Trade Organization
WuW	Wirtschaft und Wettbewerb
Yale L.J.	Yale Law Journal
ZEuP	Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZFA	Zeitschrift für Arbeitsrecht
ZfPW	Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZGR	Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht

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

ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
zit.	zitiert
ZZP	Zeitschrift für Zivilprozess

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

Teil 1 Einführung in die Problematik, Entwicklung und Rahmenbedingungen des Unterlassungsanspruchs

Kapitel 1 Einleitung

I. Problemstellung und Ziele der Arbeit

Ein umfassender Schutz von Erfindungen und den hierfür aufgebrachten Investitionen durch ein funktionierendes Patentsystem wird seit jeher als Motor für den technischen Fortschritt gewertet.[1] Für Unternehmen als Träger dieses technischen Fortschritts[2] spielen für die Entscheidung, in welchen Ländern eine Erfindung angemeldet werden soll, verschiedene Faktoren eine Rolle.[3] Die im Vergleich zu anderen Jurisdiktionen meist günstiger und schneller zu erlangenden Urteile bei Patentverletzungen werden hierbei von Unternehmen als grundsätzlich positiver Faktor für eine Schutzrechtsanmeldung und eine nachfolgende Rechtsdurchsetzung in Deutschland angesehen.[4] Dies gilt trotz der SARS-CoV-2 Pandemie.[5] Mit dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch möchte der Inhaber sein Ausschließlichkeitsrecht durchsetzen und sein Monopol sichern.[6] Der verobjektivierte und damit leicht zu beweisende Unterlassungsanspruch sowie seine die Zukunft weitreichend sichernde Vollstreckung gelten in diesem Rahmen als das vorherrschende Mittel der Schutzrechtsdurchset-

---

1 *Haedicke,* Patentrecht, Rn. 29 f.; *Osterrieth,* Rn. 39 ff.

2 2020 stammten 68 % aller Anmeldungen aus dem Kreis von großen Anmeldern mit zehn oder mehr Anmeldungen. Nur bei 5,9 % aller Anmeldungen waren Anmelder und Erfinder personenidentisch, DPMA, Jahresbericht 2020, S. 6.

3 Dazu *Ensthaler/Wege,* S. 161 f.

4 *Gärtner/Plagge,* 15 JIPLP (2020), 937; *Schönbohm/Ackermann-Blome,* GRUR Int. 2020, 578; *Stierle,* GRUR 2019, 873.

5 Vgl. DPMA, Jahresbericht 2020, S. 6; *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). Gewisse Einbrüche bei Anmeldezahlen und erhobenen Patentverletzungsklagen sind zwar zu beobachten. In Deutschland fallen diese jedoch vergleichsweise gering aus.

6 Vgl. *Ann,* § 3 Rn. 29 ff.; *Zigann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 177.

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

zung.[7] Einfache Tatbestandsvoraussetzungen und eine präventive Wirkung sind generell der Hauptgrund für die Vorherrschaft des Unterlassungsanspruchs im gewerblichen Rechtsschutz.[8] Dies gilt insbesondere für das Patentrecht: Zur Anspruchsbegründung ist neben einer objektiven Rechtsverletzung nur eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr erforderlich.[9] An letztere stellt die Rechtsprechung jedoch keine allzu hohen Anforderungen.[10] Weitere, beschränkende Tatbestandsmerkmale sieht das Gesetz nicht vor.

Durch dieses System bietet das deutsche Patentrecht die Möglichkeit einer effektiven Rechtsverwirklichung. Dem Patentinhaber steht ein schnelles und vergleichsweise einfaches Instrument zur Unterbindung von Patentverletzungen zur Verfügung. Dieses stellt ein scharfes Schwert zur Durchsetzung seines absoluten Rechts dar. Doch dieser vom Patentinhaber als grenzenloser ‚Lichtstrahl' wahrgenommene Ausfluss des Ausschließlichkeitsrechts wirft gleichzeitig auch Schatten auf den Anspruchsgegner.[11] Das Unterlassungsgebot trifft den verurteilten Verletzer sofort und unmittelbar. Das Befolgen des Unterlassungsgebots oder die zwangsweise Vollstreckung kann zu finanziellen Nachteilen führen. Neben den angefallenen Kosten des Rechtsstreits kann das Unterlassungsgebot zu einem vollständigen Produktions- und Vertriebsstopp führen. Je nach Bedeutung der Verletzungsform kann der Verletzer äußerst hohe Umsatzeinbußen bis zur Existenzvernichtung erleiden.[12] In letzter Zeit in Urteilen festgesetzte Sicherheitsleistungen im Milliardenbereich zeigen dies eindrucksvoll.[13] Sind nachgelagerte Märkte auf die verletzte Ausführungsform angewiesen, so kann das nur unmittelbar gegen den Verletzer wirkende Unterlassungs-

---

7 Allgemein für das Wettbewerbsrecht *Oppermann*, S. 26 m. w. N.

8 Ibid., S. 26.

9 Im Einzelnen zu den Anspruchsvoraussetzungen des Unterlassungsanspruchs unten, Teil 1 Kapitel 3 I. 1., S. 85.

10 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 28 f.; die widerlegbare tatsächliche Vermutung bei tatsächlicher Verletzung ist st. Rspr. des BGH, Urt. v. 25. 2. 1992 – X ZR 41/90, GRUR 1992, 612, 614 – *Nicola*; Urt. v. 16. 9. 2003 – C ZR 179/02, GRUR 2003, 1031, 1033 – *Kupplung für optische Geräte*. Tatsachen einer erstmalig drohenden Verletzung der Begehungsgefahr genügen, so schon RG, Urt. v. 18. 12. 1920, RGZ 101, 135, 138 – *Aluminiumschweißverfahren*.

11 *Osterrieth*, GRUR 2009, 540, 541 bezeichnet den Unterlassungsanspruch als „das gefährlichste Schwert".

12 Zu einer betrieblichen Existenzvernichtung durch Vollstreckung OLG Düsseldorf, Urt. v. 16. 11. 1978 – 2 U 15/78 GRUR 1979, 188 – *Flachdachabläufe*.

13 Siehe bspw. LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 23/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 259 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*: 7 Mrd. EUR.

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

gebot dort mittelbar zu weitreichenden Folgen führen und mit Interessen Dritter kollidieren.

Dieser dem Unterlassungsanspruch anhaftende Makel wurde schon seit Anbeginn seiner Existenz kritisiert. So kam *Isay* im Jahr 1913 zu dem Ergebnis, dass „[d]er patentrechtliche Unterlassungsanspruch keine andere Begrenzung als durch die Fälle des § 5 [PatG 1891 hat].[14] Indessen dies Ergebnis ist praktisch höchst unerfreulich und ungenügend, wenn nicht einfach unmöglich [sic].“[15] Und treffend fasste *Kohler* im selben Jahr die Kollision des Anspruchs mit entgegenstehenden Interessen wie folgt zusammen: „Was dem Eigentum recht, das ist dem Patentrecht billig; und gerade hier können die Konflikte oft in der allerstärksten und unüberwindlichsten Weise hervortreten: Was nicht biegen will, muss brechen.“[16]

Mit der im Jahr 2006 ergangenen *eBay v. MercExchange*-Entscheidung des U.S. Supreme Courts[17] flammte auch in Deutschland erneut die Diskussion um die Grenzziehung des im Grundsatz absolut wirkenden und hart erscheinenden Unterlassungsanspruchs auf. Im Fokus lagen hier zunächst die als *patent trolls* gebrandmarkten Patentinhaber, die ihre Patente vorwiegend durch Lizenzierung verwerten und die patentierte Lehre nicht selbst praktizieren.[18] Die im Jahr 2016 ergangene *Wärmetauscher*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs[19] rückte den Problemaspekt des komplexen Produkts zusätzlich in den Vordergrund.[20] Trifft das Unterlassungsgebot eine Verletzungsform in einem komplexen Gesamtprodukt, so scheinen die Auswirkungen des Anspruchs besonders intensiv. Denn dem Verletzer wird der Vertrieb des gesamten Produkts untersagt, obwohl die patentierte Lehre nur einen kleinen Teil von diesem ausmacht. Hier scheinen der Wert des Patents und der des betroffenen Produkts in einem evidenten Missverhältnis zu stehen. Zuletzt wurde vor allem im Zuge der SARS-CoV-2 Pandemie davor gewarnt, dass die Durchsetzung des patentrechtli-

---

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

15 *Isay,* GRUR 1913, 25, 26.

16 *Kohler,* MuW 1912, 394.

17 *Ebay Inc. v. MercExchange LLC*, 126 S. Ct. 1837 (2006).

18 *Osterrieth,* GRUR 2009, 540; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, m. w. N. in Rn. 13 über die Diskussion in der Medienlandschaft; *Uhrich,* ZGE 2009, 59; *Schickedanz,* GRUR Int. 2009, 901.

19 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 50 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*.

20 Schon früh *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 791; *Osterrieth,* GRUR 2009, 540, 544; weiterhin *Busche,* GRUR 2021, 157, 160; *Osterrieth,* GRUR 2018, 985, 987.

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

chen Unterlassungsanspruch den Zugang zu wichtigen Versorgungsgütern und Technologien abschneiden könnte.[21]

Die aktuelle Bedeutung und Diskussion um die Reichweite des Unterlassungsanspruchs spiegeln sich nicht nur in den wissenschaftlichen Stimmen, sondern auch in den von Interessenvertretern der Wirtschaft geäußerten Sorgen vor wirtschaftlich negativen Konsequenzen und Standortnachteilen wider. Einzelne Industriebranchen hatten bis zur Reform im Jahr 2021 wiederholt ein modernes Patentrecht mit einem eingeschränkten Unterlassungsanspruch gefordert.[22] Eine kleine Anfrage im Bundestag im Februar 2019 brachte die Problematik erstmals auf die politische Bühne.[23] Ein hierauf folgendes Gesetzgebungsvorhaben nahm diese streitträchtige Diskussion im Jahr 2020 auf und sah eine gesetzliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs in § 139 Abs. 1 PatG vor.[24] Nach mehr als zwei

---

21 *Scheer/Fechner*, Koalitionsfraktionen einigen sich auf Patentrechtsmodernisierungsgesetz, Pressemitteilung der SPD-Fraktion, 2. 6. 2021, https://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/koalitionsfraktionen-einigen-patentrechtsmodernisierungsgesetz (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); Schönbohm/Ackermann-Blome, Mitt. 2020, 101, 104; *vom Feld/Hozuri*, in: FS Rojahn (2020), 209, 219.

22 *Anger*, Dax-Konzerne fordern harte Maßnahmen gegen Patent-Aufkäufer, Handelsblatt, 5. 12. 2018, https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/unterlassungsanspruch-dax-konzerne-fordern-harte-massnahmen-gegen-patent-aufkaeufer/23714580.html (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); *Klos*, Blunting the battle axe, JUVE Patent, 25. 1. 2019, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/blunting-the-battle-axe/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) *Sollbach*, Warning, trolls ahead, JUVE Patent, 6. 8. 2018, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/warning-trolls-ahead/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); VDA, Positionspapier, Februar 2019, https://www.vda.de/dam/vda/publications/2019/Positionspapier/20190221-VDA-Position-PatR-Unterl/20190221%20VDA%20Position%20PatR%20Unterl.pdf (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); VW, „Connected Technologies" und Patente, 30. 8. 2018, http://www.grur.org/uploads/tx_meeting/Wiesner.pdf (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); VDA, Positionspapier, Februar 2019, https://www.vda.de/dam/vda/publications/2019/Positionspapier/20190221-VDA-Position-PatR-Unterl/20190221%20VDA%20Position%20PatR%20Unterl.pdf (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); *Wiesner*, ICC Germany-Magazin 2019, https://www.iccgermany.de/wp-content/uploads/2021/05/ICC-Germany_Magazin_8_2019_web.pdf. 44; *Freytag/Budras*, »Das deutsche Patentrecht ist krank«, FAZ, 19. 11. 2021, https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/unternehmerin-klagt-an-das-deutsche-patentrecht-ist-krank-17639271.html (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

23 FDP, kleine Anfrage vom 11. 2. 19, BT-Drs. 19/7591.

24 Zuerst durch einen Diskussionsentwurf des Bundesministeriums Justiz und für Verbraucherschutz – Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, 4. 1. 2020 (DiskE), https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE_2_PatMoG.pdf;jsessionid=1

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

Jahren gipfelten die Reformbemühungen in dem Beschluss des zweiten Patentmodernisierungsgesetzes,[25] das im August 2021 in Kraft getreten ist. In den neu eingefügten § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG sind erstmals eine Unverhältnismäßigkeitsregelung und deren Folgen normiert, um eine größere Flexibilität des absoluten Anspruchs für eine höhere Einzelfallgerechtigkeit zu erreichen.

Auch nach der Reform ebbte die Diskussion angesichts weiterer Urteile nicht ab.[26] Aus Sicht mancher Autoren scheint das Zeitalter des unbeschränkten Unterlassungsanspruchs hingegen zum Nachteil des Patentinhabers beendet zu sein.[27] Gar von einem Paradigmenwechsel ist die Rede.[28] Dabei wurde vor Verhältnismäßigkeitserwägungen im Patentrecht als ein das Recht überstrapazierendes Instrument gewarnt.[29] Die Reformbemühungen des Gesetzgebers wurden teilweise schon zu deren Beginn als nicht erforderlich abgetan.[30] Und auch dem Bedürfnis für eine Anspruchsbeschränkung zustimmende Autoren sahen den vom Gesetzgeber eingeschlagenen Weg in Teilen kritisch.[31]

An diese Diskussion soll die vorliegende Arbeit anknüpfen. Ziel der Arbeit ist es, den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch, seine Reichweite und seine Grenzen einer gesamtheitlichen Betrachtung zu unterziehen. Die Arbeit beschäftigt sich maßgebend mit der Frage, ob der Unterlassungsanspruch angesichts der zuvor skizzierten Problemfelder tatsächlich

---

BBA8598E56C247EB1132AC52F7EF113.1_cid289?__blob=publicationFile&v=1 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

25 Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 10. August 2021, (2. PatModG), BGBl. 2021 I, S. 3490.

26 Zuletzt stand das Urt. des LG München I, (Az. 7 O 9572/21) im Fokus der Öffentlichkeit, da die beklagte Automobilherstellerin zur Unterlassung von Benutzungshandlungen sowie auch zum Rückruf und zur Vernichtung von patentverletzenden LTE-fähigen Kraftfahrzeugen mit mobilen Endgeräten verurteilt wurde: *Husmann,* Gerichtsentscheid: Verkaufsverbot für Ford in Deutschland, WirtschaftsWoche, 22.5.2022, https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/mobilfunk-patente-gerichtsentscheid-verkaufsverbot-fuer-ford-in-deutschland/28363270.html (zuletzt geprüft am 23. 5. 2022); *Scharner,* Ford droht Produktions- und Verkaufsverbot, Saarländischer Rundfunk, 21.5.2022, https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/ford_landgericht_muenchen_produktionsverbot_100.html (zuletzt geprüft am 23. 5. 2022).

27 Bspw. durch *McGuire,* GRUR 2021, 775; *Kessler,* Mitt. 2020, 108; *Sendrowski,* Mitt. 2020, 533.

28 So schon *Ann,* GRUR Int. 2018, 1114, 1116.

29 *Schellhorn,* S. 4 *et passim*.

30 *Kessler,* Mitt. 2020, 108; *Schellhorn,* S. 380; *Sendrowski,* Mitt. 2020, 533.

31 Siehe nur *Tilmann,* Mitt. 2020, 245; *Tochtermann,* Mitt. 2021, 253.

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

durch eine materiell-rechtliche Beschränkung gebrochen werden muss oder sich im rechtlichen System so biegen kann, dass es gerade keiner vermeintlich nachteiligen Einschränkung bedarf. Hierfür werden zunächst die erforderlichen dogmatischen Grundlagen des Unterlassungsanspruchs erarbeitet. Ein Schwerpunkt soll dabei auf der historischen Entwicklung des Anspruchs und der Einordnung des Unterlassungsrechtsschutzes im Patentrecht liegen. Diese ist in der aktuellen Diskussion nie näher beleuchtet worden, obwohl sie neben allgemeinen Erkenntnissen zum Unterlassungsrechtsschutz auch erheblich zum Problemverständnis und einer Grundlagenbildung beitragen kann.

Im Fokus der Arbeit steht anschließend die Diskussion um die Notwendigkeit einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs. Hierbei werden die in Literatur und Praxis diskutierten und als dysfunktional angesehen Fallkonstellation kategorisiert. Durch ein induktives Vorgehen soll die Problemfindung und Prinzipienbildung erheblich erleichtert werden. Dabei soll eine erste Prinzipienbildung anhand des Maßstabs der unzulässigen Rechtsausübung erfolgen. Es soll erarbeitet werden, welche Fallkonstellationen überhaupt dysfunktional sind und deshalb einer Beschränkung bedürfen.

In einem nächsten Schritt werden alle zur Auflösung der zuvor erarbeiteten Fallkonstellation zur Verfügung stehenden Instrumente – die in dieser Arbeit sogenannten Stellschrauben – dargestellt und bewertet. Den Mittelpunkt bildet dabei das Instrument der Aufbrauchfrist und der durch das 2. PatModG geschaffene Unverhältnismäßigkeitseinwand. Hier wird ein besonderes Augenmerk auf die dogmatische Konstruktion und die durch die Reform offenen Fragenstellungen der § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG gelegt. Als Grundlage dienen die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zur richterrechtlichen Aufbrauchfrist.

Anschließend sollen die herausgearbeiteten Stellschrauben zur gesamtheitlichen Auflösung der dysfunktionalen Fallkonstellationen herangezogen werden. Die Arbeit versucht hierfür einen allgemeingültigen Grundsatz zu schaffen, der auch für bisher unbekannte Fälle greifen und so die Auflösung von Dysfunktionalitäten verfestigen kann. Danach wird auf besondere Konstellationen und die Anwendung der Stellschrauben in diesen Fällen eingegangen. Ziel hierbei ist es, die Problemfelder des Unterlassungsanspruchs einer interessengerechten Lösung zuzuführen und abzugrenzen, wann eine materiell-rechtliche Beschränkung erforderlich ist und in welchen Fällen andere Stellschrauben greifen können.

Abschließend werden Folgebetrachtungen zur Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs angestellt. Erklärtes Ziel ist, den Unver-

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

hältnismäßigkeitseinwand im System der bisherigen Stellschrauben zu verorten. Dabei wird die Frage beantwortet, ob die Reform tatsächlich erforderlich war, sie zur Einzelfallgerechtigkeit beigetragen hat oder gar für Wettbewerb und Innovation schädlich war.

II. Forschungsstand

Der patentrechtliche Unterlassungsrechtsschutz ist während seiner mehr als hundertjährigen Existenz Gegenstand zahlreicher Untersuchungen geworden. Als erstes beschäftigten sich *Isay* und *Kohler* zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Aufsätzen mit dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch.[32] Besonders *Isay* konkretisierte in seinem Aufsatz „Die Grenzen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs" erste Probleme und Lösungsansätze, die auch in der im 21. Jahrhundert aufflammenden Diskussion weiterhin Bestand haben.[33] Eine erste grundlegende Abfassung zum patentrechtlichen Unterlassungsanspruch stammt von *Nelles*.[34] Dieser befasste sich im Jahr 1941 mit dem im Jahr 1936 normierten Unterlassungsanspruch, seinen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

In jüngerer Zeit sind die Habilitationsschriften von *Fritzsche* und *Hofmann* zu privatrechtlichen Unterlassungsansprüchen hervorzuheben.[35] *Fritzsche* befasst sich umfassend mit privatrechtlichen Unterlassungsansprüchen und Grundlagen der Unterlassungsklage. Dabei behandelt er unter anderem auch die Aufbrauchfrist und Fragen zur Verhältnismäßigkeit von Unterlassungsansprüchen. Anknüpfungspunkt ist jedoch primär das Wettbewerbsrecht.[36] *Hofmann* setzt sich privatrechtsübergreifend mit dem Unterlassungsanspruch und seiner Rechtsdurchsetzung auseinander. Seine Untersuchung basiert auf dem Gedanken, dass sich Stammrechte und Rechtsfolgenrechte gleich dem anglo-amerikanischen *remedy*-System trennen lassen. Hierdurch lässt sich nach Ansicht von *Hofmann* die Rechtsfolge Unterlassen mit verschiedenen Begrenzungsstufen einschränken.[37]

---

32 *Isay,* GRUR 1913, 25; *Kohler,* MuW 1912, 394.
33 Insb. die zeitlich beschränkte Einschränkung des Anspruchs, *Isay,* GRUR 1913, 25, 26 f.
34 *Nelles,* Die Unterlassungsklage im Patentrecht, 1941.
35 *Fritzsche,* Unterlassungsanspruch und Unterlassungsklage, 2000; *Hofmann,* Der Unterlassungsanspruch als Rechtsbehelf, 2017.
36 *Fritzsche,* S. 237 ff., 253 ff.
37 *Hofmann,* S. 51 ff., 123 ff., 454 ff.

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

Speziell zum patentrechtlichen Unterlassungsanspruch und möglichen Beschränkungsansätzen sind mittlerweile verschiedene Monografien,[38] Aufsätze[39] und Festschriftenbeiträge[40] erschienen. Auch in Lehrbüchern und der Praxisliteratur ist das Themenfeld berücksichtigt worden.[41] Mit der Reform sind weitere Beiträge in Zeit- und Festschriften hinzugekommen, die sich mit einzelnen Teilaspekten der umstrittenen Reform des Unterlassungsanspruchs befassen und unter anderem Kritik an dieser äußern.[42]

Intensiv mit den Grenzen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs setzt sich *Sonnenberg* in seiner Dissertation auseinander.[43] In seiner Untersuchung konzentriert er sich auf *Hold-Up*-Situationen in der IT-Branche und auf nicht-praktizierende Patentinhaber.[44] Schutzrechtsbezogen entwickelt hingegen *Stierle* das nicht-praktizierte Patent als alternativen Anknüpfungspunkt zum nicht-praktizierenden Patentinhaber.[45] Er befasst

38 *Frick*, «Patent-Trolling» – Rechtsmissbräuchliche Verwendung des Patentrechtes?, 2014; *Pregartbauer*, Der Anspruch auf Unterlassung aus standardessentiellen Patenten im Telekommunikationssektor, 2017; *Schellhorn*, Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, 2020; *Sonnenberg*, Die Einschränkbarkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall, 2014; *Stierle*, Das nicht-praktizierte Patent, 2018; *Thöle*, Unterlassungsverfügungen im Immaterialgüterrecht, 2016.

39 *Grabinski*, GRUR 2021, 200; *Hess-Blumer*, sic! 2009, 851; *Hofmann*, GRUR 2020, 915; *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787; *Osterrieth*, GRUR 2009, 540; *id.*, GRUR 2018, 985; *Papier*, ZGE 2016, 431; *Stierle*, GRUR 2019, 873; *Tochtermann*, ZGE 2019, 362; *Uhrich*, ZGE 2009, 59; *Zhu/Kouskoutis*, GRUR 2019, 886.

40 *Heusch*, in: FS Meibom (2010), 135; *Meibom/Nack*, in: FS Straus (2009), 495; *Mes*, in: FS Hoffmann-Becking (2013), 821; *Osterrieth*, in: FS Düsseldorf (2016), 415; *id.*, in: FS Fezer (2016), 1035.

41 *Haedicke/Timmann*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 14 Rn. 37 ff.; *Kühnen*, 14. Auflage, D. Rn. 545 ff.; *Osterrieth*, Rn. 930 ff.; *Schroeder*, in: Recht als Infrastruktur für Innovation (2019), 127.

42 *Harmsen*, GRUR 2021, 222; *Kessler*, Mitt. 2020, 108; *McGuire*, GRUR 2021, 775; *Nieder*, in: FS Rojahn (2020), 185; *Ohly*, GRUR 2021, 304; *Ohly/Stierle*, GRUR 2021, 1229; *Schacht*, GRUR 2021, 440; *Schönbohm/Ackermann-Blome*, Mitt. 2020, 101; *Sendrowski*, Mitt. 2020, 533; *Stierle*, GRUR 2020, 262; *Tilmann*, Mitt. 2020, 245; *Tochtermann*, Mitt. 2021, 253; *vom Feld/Hozuri*, in: FS Rojahn (2020), 209; *Zhu*, GRUR-Prax 2021, 193.

43 *Sonnenberg*, Die Einschränkbarkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall, 2014. Ebenso, jedoch vollständig auf nicht-praktizierende Patentinhaber fokussiert *Frick*, «Patent-Trolling» – Rechtsmissbräuchliche Verwendung des Patentrechtes?, 2014.

44 *Sonnenberg*, S, 18, 21. ff., 29 f.

45 *Stierle*, Das nicht-praktizierte Patent, 2018.

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

sich im Zuge dessen ebenfalls mit dem Unterlassungsanspruch als zu beschränkenden Anspruch.[46] Zuletzt ergänzte *Schellhorn* die Thematik um eine auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gestützte Aufarbeitung der Problematik.[47] Seine Arbeit fokussiert sich auf unterschiedliche Verhältnismäßigkeitserwägungen, das anglo-amerikanische Recht und versteht sich als Gegenpol zu den Relativierungen des Unterlassungsanspruchs.[48]

Im Gegensatz dazu erfolgt in der vorliegenden Arbeit eine ganzheitliche Untersuchung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs. Gewisse Überschneidungen mit Aspekten der Arbeiten von *Sonnenberg*, *Stierle* und *Schellhorn* sind angesichts der Aktualität des Themas nicht zu vermeiden. Die vorliegende Untersuchung ist dennoch geboten, da sich die Thematik fortlaufend weiterentwickelt und entscheidende Aspekte des Unterlassungsanspruchs – insbesondere die Reform durch das 2. PatModG – bisher nicht tiefergehend untersucht wurden. So liegen auch zur Historie des Unterlassungsanspruchs bisher, soweit ersichtlich, keine umfassenden Untersuchungen vor.

Weiterhin differenziert sich die vorliegende Arbeit von bisherigen Untersuchungen, in dem sie alle in der Diskussion stehenden dysfunktionalen Fälle mithilfe des Rechtsmissbrauchskriteriums gliedert und so einer praktischen Handhabung zuführen möchte. Dieses Kriterium setzt schon *Stierle* erfolgreich ein, wobei er sich auf das nicht-praktizierte Patent beschränkt.[49] *Sonnenberg* und *Schellhorn* listen einzelne Problemfelder auf, untersuchen diese aber nicht dogmatisch zusammenhängend. Das sich in der Praxis hervorgetane Instrument der Aufbrauchfrist und die hierzu ergangene Rechtsprechung im Patentrecht wurde in diesen Arbeiten auch nicht weitergehend behandelt.[50] *Schellhorn* nähert sich der Aufbrauchfrist primär aus wettbewerbs- und markenrechtlicher Sicht.

Durch den aktuellen Schritt des Gesetzgebers durch das 2. PatModG ist es angezeigt, die neueste Diskussion aufzugreifen und die bisherigen Entwicklungen unter Berücksichtigung der Reform zu beleuchten. Dies gilt umso mehr, da bisher tiefergehende Untersuchungen der Voraussetzungen

---

46 *Stierle*, S. 293 ff.

47 *Schellhorn*, Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, 2020.

48 Ibid., S. 5, 9, 107 ff.

49 *Stierle*, S. 169 ff.

50 Erstmals zusammenhängend thematisierte *Berlit*, Aufbrauchfrist im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1997, S. 110 ff. die Voraussetzungen der Aufbrauchfrist im Gebrauchsmuster- und Patentrecht.

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

des Einwands, dessen Dogmatik und möglicher Kritikpunkte unter Bezugnahme des Instituts der Aufbrauchfrist fehlen.

Diese Arbeit greift somit ältere Untersuchungen zur Reichweite des Unterlassungsanspruchs auf und ergänzt die jüngeren Untersuchungen, in dem sie sich nicht nur auf die Problemfindung und eine Prinzipienbildung beschränkt. Die vorliegende Arbeit versucht das bestehende System aller Stellschrauben zur Auflösung der Dysfunktionalitäten zu verfestigen und hierfür einen Grundsatz unter Berücksichtigung der neuesten Rechtslage zu erarbeiten.

III. Gang der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil widmet sich die Arbeit der Historie und dem Dogma des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs. Dieser Teil bildet die Grundlage der Untersuchung, dessen Erkenntnisse immer wieder in die weiteren Teile einfließen. Hierbei liegt der Fokus der Arbeit zunächst auf der historischen Entwicklung des Unterlassungsrechtsschutzes. Die Arbeit untersucht die einzelnen Epochen des patentrechtlichen Unterlassungsrechtsschutzes, die Entwicklung des Anspruchs sowie historische Grenzziehungen (Kapitel 2). Anschließend wird das Dogma des Unterlassungsanspruchs beleuchtet (Kapitel 3). In diesem Kapitel werden die dogmatischen Grundlagen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs erarbeitet. In diesem Rahmen befasst sich die Arbeit auch mit ökonomischen Aspekten des Unterlassungsanspruchs. Das dritte Kapitel endet mit der Untersuchung der übergeordneten rechtlichen Bedingungen des Verfassungs-, Unions-, und Völkerrechts, in denen sich der patentrechtliche Unterlassungsanspruch bewegt. Eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse des ersten Teils unter Bildung eines Grundsatzes ist in Kapitel 4 vorgenommen.

Im zweiten Teil beschäftigt sich die Arbeit mit der Reichweite des Unterlassungsanspruchs und möglichen Stellschrauben. Hierfür werden zunächst Ausnahmen von dem zuvor erarbeiteten Grundsatz angestellt (Kapitel 5). In einem ersten Schritt wird die grundlegende Diskussion um die Reichweite des Unterlassungsanspruchs beleuchtet. Anschließend werden die sich hieraus ergebenden dysfunktionalen Fallkonstellationen mit Hilfe des Maßstabs der unzulässigen Rechtsausübung durch ein induktives Vorgehen kategorisiert. Zur Vorbereitung einer Systembildung im Rahmen einer Reform widmet sich die Arbeit nachfolgend den Stellschrauben (Kapitel 6), die zur Auflösung der zuvor erarbeiteten dysfunktionalen Fall-

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

konstellationen herangezogen werden können. Dabei werden zunächst am Stammrecht anknüpfende Stellschrauben berücksichtigt (Kapitel 7). Kern des zweiten Teils bildet Kapitel 8. Dieses trägt der Reform des 2. PatModG im besonderen Maße Rechnung und berücksichtigt die materiell-rechtlichen Ausübungsschranken des Unterlassungsanspruchs. Hierbei wird die Entwicklung der Aufbrauchfrist hin zum Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG dargestellt. Die aus der Analyse der Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist gewonnen Erkenntnisse werden unmittelbar in der Untersuchung des Unverhältnismäßigkeitseinwands verwertet. Abschließend werden die am Prozess anknüpfenden Stellschrauben berücksichtigt (Kapitel 9).

Der dritte Teil der Arbeit fasst die aus den vorherigen Teilen gewonnen Ergebnisse zusammen und verbindet diese miteinander. Im Vordergrund stehen in diesem Teil die Prinzipienbildung und die Systemverfestigung. Mit allen herausgearbeiteten Stellschrauben sollen die Dysfunktionalitäten gesamtheitlich aufgelöst werden. Dies geschieht in Kapitel 10. Zunächst wird ein Grundsatz gebildet, der die Wahl der passenden Stellschraube auch für unbekannte Fälle vorgeben kann. Dieser wird nachfolgend auf die im zweiten Teil herausgearbeiteten Fallkonstellationen spezifisch angewandt. Abschließend werden Folgebetrachtungen zur aktuellen Reform und dem Unverhältnismäßigkeitseinwand unter Berücksichtigung der hier erarbeiteten Erkenntnisse angestellt (Kapitel 11). Die wesentlichen Untersuchungsergebnisse sind am Schluss der Arbeit zusammengefasst (Kapitel 12).

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

Kapitel 2 Historische Entwicklung des Anspruchs

Bevor weitergehende systematische Betrachtungen zu Reichweite, Dysfunktionalitäten und Stellschrauben des Unterlassungsanspruchs angestellt werden, soll zunächst dessen Historie beleuchtet werden. Diese schafft ein grundlegendes Verständnis für den Anspruch sowie seine Systematik und zeigt bereits früh Ansätze einer Grenzziehung des Unterlassungsrechtsschutzes auf. Die Entwicklung des Patentrechts ist geprägt von der Entwicklung eines hoheitlichen Machtinstruments hin zu einem absoluten Privatrecht. Mit dieser wandelte sich der Rechtsschutz für Erfindungen von einer polizeilichen, also staatlich veranlassten Maßnahme, über die durch das Reichsgericht proklamierte Unterlassungsklage bis zu einem ausdrücklich normierten, materiell-rechtlichen Anspruch.

Angesichts der turbulenten Historie des deutschen Rechts und mehrerer Wechsel der politischen Systeme sind historische Erkenntnisse zwar stets mit einer gewissen Vorsicht zu genießen und zuweilen nur eingeschränkt verwertbar.[51] Gleichwohl bietet die Darstellung der historischen Entwicklung erhellende Einsichten über die Grenzziehung, die die aktuelle Diskussion um den Unterlassungsanspruch in ein anderes Licht rücken können. Die in diesem Kapitel erarbeiteten Erkenntnisse können in der aktuellen Darstellung herangezogen werden und dienen somit einer indirekten Richtigkeitsgewähr.

Zunächst werden knapp die Grundlagen der Erfindungsschutzes der frühen Neuzeit durch Privilegien (unter I.) und die Phase des hoheitlichen Systems beleuchtet (unter II.). Danach widmet sich die Arbeit der richterrechtlichen Entwicklung der Unterlassungsklage sowie ihren ersten Grenzen (unter III.). Anschließend werden die Entstehung des normierten patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs und weitere Beschränkungsansätze dargestellt (unter IV.). Abschließend werden die letzten Entwicklungen des 20. Jahrhunderts und 21. Jahrhunderts (unter V.) vor Erlass des 2. PatModG skizziert.

---

51 Ein sprechendes Beispiel ist das Verständnis des öffentlichen Interesses in § 24 PatG. Hier hat sich der Bewertungsmaßstab im Laufe der Zeit maßgeblich verändert; dazu unten, Teil 2 Kapitel 7 I. 2. b) aa), S. 251.

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

I. Grundlagen der frühen Neuzeit

Schon in der Antike wurden rund um den Globus in den technischen und handwerklichen Gebieten herausragende Leistungen vollbracht. Solchen Entdeckungen selbst wurde aber zumeist aus soziokulturellen Gründen kein rechtlicher Schutz bedacht.[52] Wenn überhaupt wurden Erfindungen[53] geheim gehalten[54] oder Erfinder für besonders außergewöhnliche Leistungen entlohnt.[55]

Das Drängen des Erfinders nach Schutzmöglichkeiten für seine Entdeckung wurde erst in der frühen Neuzeit gehört und – zumindest in gewissem Maße – berücksichtigt: Zu Beginn des Mittelalters wurden erfinderische Tätigkeiten aufgrund der Zunftordnung und des Gewerbezwangs weitgehend dem jeweiligen Kollektiv zugeordnet.[56] Im Zuge des Aufweichens der alten Stände- und Wirtschaftsordnung entwickelte sich auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reichs ein Privilegiensystem, das neben Gewerbeprivilegien auch von Kaiser und Landesherren erteilte Erfinderprivilegien umfasste.[57] Dabei waren Erteilung und Schutz der Privilegien in deutschen Gebieten gesetzlich nicht normiert.[58] Das System diente auch

---

52 Schon 1877 *Klostermann,* Reichs-Patentgesetz, S. 7 ff.; weiterhin *Ann,* § 4 Rn. 2 f. *Öhlschlegel,* S. 10 f. sieht eine gesetzliche Ausschließlichkeitsregelung für erfundene Speisen des antiken Sybaris (Griechenland) als erste Ausgestaltung eines ‚Patentrechts' an: „»Wenn einer der Köche ein eigenes Gericht erfinden würde, so dürfte keinem anderen vor Ablauf eines Jahres gestattet sein, von dieser Erfindung Gebrauch zu machen, sondern nur dem Erfinder selbst. Während dieser Zeit sollte er den geschäftlichen Gewinn davon haben, damit die anderen sich anstrengten und wetteifernd sich in solchen Erfindungen zu übertreffen suchten.« (Athenaeus Deipnosophistae XII 521).".

53 Nicht zu verstehen als Erfindung im Sinne einer Lehre zum technischen Handeln nach dem heutigen PatG, sondern als übergeordnete Bezeichnung für privilegierte und daher durch den Herrscher geschützte Entdeckungen. Das Verständnis von ‚Erfindung' wandelt sich dabei mit den Epochen und jeweiligen Entwicklungen, dazu *Flechsig,* S. 4 ff.

54 *Niemann,* Technikgeschichte 1920, 99, 102 beschreibt diesen ‚Know-how'-Schutz für Ägypten.

55 *Flechsig,* S. 8 mit Beispielen, u. a. dem des Direktors des kaiserlichen Arsenals in China.

56 *Nirk,* Gewerblicher Rechtsschutz, S. 200; *Ann,* § 4 Rn. 3.

57 *Osterrieth,* Rn. 75 f.; *Haedicke,* Patentrecht, 2. Kapitel, Rn. 1.

58 Die ältesten Regelungen sind ein venezianisches Patentgesetz (1474) und die Statute of Monopolies in Großbritannien (1623), dazu *Berkenfeld,* GRUR 1949, 139.

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

den Interessen des Erfinders,[59] sollte aber vorrangig handels- und außenpolitische Zwecke befriedigen.[60]

Zwar waren die Privilegien nicht mit dem heutigen Ausschließlichkeitsrecht des Patents vergleichbar. Dennoch gestaltete sich die herrschaftliche Erteilung eines Privilegs nicht nur als reiner Gnadenakt.[61] Sie basierte auf einer Prüfung verschiedener Voraussetzungen[62] die in einer Art ‚gewohnheitsrechtlichen' Anspruch mündeten.[63] Die Privilegien waren dabei nicht als subjektives Recht ausgestaltet. Sie entsprachen vielmehr einer Art polizeilichen Konzession in Form einer Urkunde, die zur alleinigen Verwertung der Erfindung befugte.[64] Zur Umsetzung enthielten die jeweiligen Urkunden Anordnungen des Souveräns, den Erfinder bei dem Gebrauch seines Privilegs für die entsprechende Laufzeit zu schützen und jegliches Zuwiderhandeln zu unterlassen.[65] Zur Durchsetzung wurde dieses Gebot oftmals durch abstrakte Androhungen von Geld- oder Haftstrafen bei etwaiger Verletzung ergänzt.[66]

Erste ‚Patentverletzungsprozesse' fanden auf Basis eben solcher Privilegien statt; eine erste Serie ab dem Jahr 1593. Das ‚streitgegenständliche' Privileg des Erfinders *vom Creutz* bezog sich auf Mühlwerke zur Steinbearbeitung in Nürnberg.[67] Diesem gelang es mehrfach, gegen Nachahmer seiner privilegierten Erfindungen vorzugehen und Unterlassungsgebote zu erlangen.[68] Bei wiederholten Verletzungshandlungen erwirkte er zur Voll-

---

59 Durch Schutz und Belohnung mit „Lizenzierungsmöglichkeiten", *Müller,* GRUR 1939, 936, 948,

60 *Nirk,* Gewerblicher Rechtsschutz, S. 200 f.; *Osterrieth,* Rn. 79 f.; *Haedicke,* Patentrecht, 2. Kapitel, Rn. 1.

61 So aber noch *Müller,* GRUR 1939, 936, 939.

62 Zu den Prüfungsschritten umfassend ibid., 940 ff.

63 *Meldau,* Mitt. 1934, 26; *Pohlmann,* GRUR 1960, 272, 274.

64 *Müller,* GRUR 1939, 936, 939.

65 So bspw. ein Privileg von 1563, Sächsisches HStA Loc. 4491, Bl. 19: „Und befehlen darauf unsern jetzigen und künftigen Oberhaupt- und Amtleuten, Bergmeistern, Verwaltern und Schlössern, Bürgermeistern, Richtern und Räthen, Unterthanen und Verwandten, daß sie vielgedachte Erfinder an dem Gebrauch und Errichtung solcher Kunst nicht hindern noch dieselbige für sich ohne ihr Wissen und Willen anrichten oder andern solches zu thun gestatten, sondern die Erfinder bei dieser unser gegebenen Freiheit erwähnte 8 Jahr über ruhig bleiben lassen, auch sie bis an uns dabei gebührlich schützen Hand haben und das widerwärtige Fürnehmen gänzlich abschaffen.".

66 *Pohlmann,* GRUR 1960, 272, 278; *Müller,* GRUR 1939, 936, 949 mit Übersichten.

67 Umfassend *Pohlmann,* GRUR 1960, 272, 279 f.

68 „mit ernst abzuschaffen und dasselbig bey Meiner Herren straff"; Auswertung der Ratserlässe durch ibid., 279.

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

streckung der Unterlassungsverfügungen sogar ‚Ordnungsgelder' und in einem Fall eine ‚Ordnungshaft'.[69] Diesen ersten dokumentierten Verfahren folgten zu Beginn des 17. Jahrhunderts langwierige und komplizierte Prozessreihen zwischen mehreren Parteien, die von einer aufwendigen Beweisführung durch Gutachten geprägt waren.[70] Die enorm hohen Strafandrohungen[71] bei Verletzung eines solchen Gebots spiegelten den Wert und die Bedeutung der Erfindungen wider.

Auch Einschränkungen der Privilegien waren schon damals geläufig. Sie bezogen sich auf das Privileg selbst oder betrafen bestimmte Facetten der Wirkung. Der Inhaber des Privilegs konnte verpflichtet werden, auf Verlangen Dritter gegen Zahlung einer Vergütung die Benutzung durch andere zuzulassen.[72] Der Souverän erstreckte die Schutzwirkung des Privilegs häufig nicht auf seine eigenen wirtschaftlichen Tätigkeiten.[73] Daneben kam es im seltenen Fall dazu, dass eine Verurteilung zur Unterlassung im Nachgang aus wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten durch das Souverän korrigiert wurde.[74] Weitergehende gesetzlich fixierte Regelungen und Bestrebungen einer Vereinheitlichung von Schutzrechten wurden bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in Deutschland jedoch nicht getroffen.[75] Eine eigene Missbrauchsgesetzgebung war dabei, anders als in England, nicht erforderlich.[76]

---

69 *Pohlmann*, GRUR 1960, 272, 280.
70 Ibid., 280 f.
71 Durchgehend fünf bis 20 „Markh lötgs Gold" (entspricht ca. 15.000 bis 60.000 EUR) oder sogar mehr, ibid., 278.
72 *Müller*, GRUR 1939, 936, 948 f.
73 Ibid., S. 949; Privileg *Schilling*, Sächsisches HStA Cop. 223, Bl. 195 „und sollen wir [der Kurfürst] unserer eigenen Schmeltz- und Saigerhütten halber frey und unverbunden sein.".
74 Fall *Silbermann*, Sächsisches HStA Loc. 1415 Vol. III, Bl. 2, Loc. 5577, Bl. 9, nach *Müller*, GRUR 1939, 936, 951: „ […] weil unsere Absicht darin gerichtet, daß gute Künstler durch Verstattung freien Bewerbes viel mehr in unsere Lande gezogen, als durch Verboth und Einschränkung abgehalten werden.".
75 *Nirk*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 203.
76 *Pohlmann*, GRUR 1960, 272, 273.

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

II. Verfestigung eines hoheitlichen Systems

1. Einzelstaatliche Regelungen im Deutschen Bund

Nachdem das Erfinderrecht zunehmend als rechtliches Schutzsystem in Deutschland anerkannt wurde, ergingen zu Beginn des 19. Jahrhunderts erste, regional begrenzte Patentgesetze.[77] Andere deutsche Staaten sahen von einem normierten Erfindungsschutz ab.[78] Die zumeist im Rahmen der endgültigen Abschaffung des Gewerbezwangs erlassenen Normen der früheren deutschen Staaten unterschieden sich in ihrer Regelungsdichte und -weite bezüglich der Erteilung und Durchsetzung von Patenten zum Teil sehr stark. An dieser Stelle kann wegen des sonst ausufernden Umfangs der Untersuchung nur auf die patentrechtlichen Mechanismen bei der Verletzung eines Erfindungspatents eingegangen werden.[79]

In den Gesetzen des Königreichs Hannover,[80] des Großherzogtums Hessen,[81] des Kurfürstentums Hessen und des Großherzogtums Baden fanden sich in der Patentgesetzgebung keine expliziten Normen, die Verletzungshandlungen definierten und etwaige Rechtsfolgen einer Patentverletzung regelten. Als Anhaltspunkte dienten hier die durch die Zollübereinkunft von 1842[82] aufgestellten Grundlagen.[83] Für den von französischen Revolutionstruppen okkupierten Rheinkreis galt schon seit dem Jahr 1791 das im selben Jahr erlassene französische Patentgesetz,[84] das später von Bayern nach Erwerb der Pfalz in Bestand gelassen wurde.[85] Der französische Kassa-

77 *Nirk,* Gewerblicher Rechtsschutz, S. 203; *Osterrieth,* Rn. 83.
78 *Ann,* § 5 Rn. 7.
79 Ausgenommen sind also bspw. Gewerbeprivilegien.
80 Vgl. §§ 269 ff. der Gewerbeordnung v. 1. 8. 1847, in: Sammlung der Gesetze, Verordnungen und Ausschreiben für das Königreich Hannover (1847), 215, 254 ff.; § 273 des Polizei-Strafgesetzes v. 25. 5. 1847 sah auf Antrag des Verletzten die Erhebung eines Bußgelds vor.
81 Vgl. Verordnung, die Erfindungs-Patente betreffend, in: Großherzoglich hessisches Regierungsblatt (1858), 569 f.
82 Uebereinkunft der zum Zoll- und Handelsvereine verbundenen Regierungen wegen Ertheilung von Erfindungspatenten und Privilegien vom 21. September 1842, Text bei *Stolle,* S. 18 f.
83 Ibid. S. 16. Zur Zollübereinkunft unten, Teil 1 Kapitel 2 III, S. 48.
84 Gesetz zur Förderung der französischen Industrie, in: Archives parlementaires de 1787 à 1860 (1885), 730.
85 *Ann,* § 5 Rn. 5.

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

tionshof lies im Übrigen schon im Jahr 1867 ein zivilrechtliches Unterlassungsurteil wegen einer Patentverletzung zu.[86]

a) Königreich Preußen

Mit einem *Publicandum*[87] traf das Königreich Preußen im Jahr 1815 als erster Staat Grundsätze über den Schutz von Erfindungen. Dessen § 10 hält folgende Unterlassungsregelung fest:

> „Wer überführt wird, ein durch ein Patent erlangtes Recht beeinträchtigt zu haben, dem wird, unter Zulastlegung der Untersuchungskosten, die Benutzung oder Anwendung der patentirten Sache auf so lange, als das Patent besteht, untersagt […]."

Daneben konnten im Wiederholungsfall alle patentverletzenden Gegenstände konfisziert und dem Patentinhaber zur Benutzung übergeben werden. Diese bis zum Ende der Patentlaufzeit bestehende Sanktionsmöglichkeit war nicht als zivilrechtlicher Anspruch,[88] sondern nur als eine rein hoheitlich veranlasste Maßnahme ausgestaltet. Im Wege des Zivilprozesses einklagbar war ausschließlich der durch die Beeinträchtigung entstandene Schaden, vgl. § 10 letzter Hs. des *Publicandums*.

b) Königreich Bayern

Das bayerische Gewerbegesetz[89] sah in dessen Art. 9 für „Eingriffe in die Befugnisse der Privilegieninhaber" eine polizeiliche Geldbuße vor. Diese sollte je hälftig dem Beteiligten und dem Armenfond des Ortes, in dem der Eingriff entdeckt wurde, zufallen. Später wurden die hoheitlichen Maßnahmen im Falle einer bloß unwillentlichen und gutgläubig begangenen Beeinträchtigung um eine Untersagung unbefugter Handlungen und

86 Cour de cassation, Annales de la propiété industrielle 1867, S. 122.
87 Publicandum über die Ertheilung von Patenten v. 14. Oktober 1815, Text bei: *Kurz*, Weltgeschichte des Erfindungsschutzes, S. 332 f. Dieses erhielt erst später durch die preußische Gewerbeordnung von 1845 Gesetzeskraft.
88 Wie auch nicht auf die Patenterteilung selbst, vgl. § 2 f. des *Publicandums*.
89 Gesetz vom 11. September 1825, die Grundbestimmungen für das Gewerbewesen betreffend, in: Das neue bayerische Gewerbe-Gesetz (1862), 3.

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

Verfügungen ergänzt.[90] Die vorgelagerte Verletzungsfrage wurde dabei durch Zivilgerichte geklärt.[91]

c) Königreich Württemberg

Im Königreich Württemberg regelten die Art. 154 ff. der Gewerbeordnung[92] in einer recht feingliedrigen Weise die Rechtsfolgen einer Verletzung. Im Falle einer gutgläubigen Beeinträchtigung des Patents konnten nach Art. 156 auf Klage des Patentinhabers zukünftige Verletzungshandlungen untersagt werden. Bei willentlichen Verletzungen konnten gemäß Art. 154 die Erstattung des erlangten Absatzpreise und die Wegnahme der patentverletzenden Gegenstände verlangt werden. Für diese als Strafe betitelten und bedachten Folgen war primär – aber vorbehaltlich des Rechtsweges für privatrechtliche Ansprüche auf Entschädigung – der Verwaltungsrechtsweg eröffnet, vgl. Art. 164 der Gewerbeordnung.

d) Königreich Sachsen

In ähnlicher Weise wurden Eingriffe in das durch das Erfindungsprivilegium vermittelte Ausschließungsrecht des Erfinders in Sachsen sanktioniert: Nach § 18 der entsprechenden Verordnung[93] sollte auf Anrufen der Obrigkeit entsprechender Schutz gewährt werden. Die zu verfügenden Zwangsmittel und sonst erforderlichen Maßregeln wie Untersagung oder Geldbußen richteten sich nach Maßgabe der Gesetze, die bei Störung anderer gewerblicher Verbotsrechte zur Anwendung kamen. Bei genauer Lektüre treten zwei Teilabschnitte der Verordnung hervor: Zunächst waren die Zwangsmittel unter Berücksichtigung der Beschaffenheiten des einzelnen Falles festzusetzen. Sollte der beschuldigte Verletzer die Verletzung bestreiten, so musste ferner ein streitiges Verfahren im Verwaltungsrechtsweg eingeleitet werden. Bemerkenswerterweise konnten etwaig ver-

---

90 § 28 der Allerhöchsten Verordnung über das Privilegienwesen, vom 10. 2. 1842, siehe *Stolle,* S. 103.

91 *Beier,* GRUR 1978, 123, 127.

92 Allgemeine Gewerbe-Ordnung mit den Vollziehungs-Instruktionen, in: Allgemeine Gewerbe-Ordnung für das Königreich Württemberg, vom 22. April 1828 (1831), 7, 93 f.

93 Verordnung, die Ertheilung von Erfindungsprivilegien (Patenten) betreffend, in: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen (1853), 8, 12.

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

fügte Zwangsmittel nach § 18 Abs. 3 der Verordnung im Einzelfall bis zum Verfahrensausgang einstweilig ausgesetzt werden:

> „Dabei beruht es auf besonderer, nach den Umständen des concreten Falles zu bemessender obrigkeitlicher Entschließung, ob die zum Schutze des Patentrechts verfügten administrativen Maaßregeln einstweilen wieder aufzugeben seien, oder bis zu Austrag der Sache provisorisch fortzubestehen haben."[94]

2. Zwischenergebnis

Die einzelstaatliche Patentgesetzgebung war noch überwiegend von dem ursprünglichen Gedanken eines durch den staatlichen Souverän beeinflussten Vergabe- und Schutzverfahrens getragen. Etwaige Verfahrens- und Sanktionsmöglichkeiten waren deshalb zumeist polizei- beziehungsweise ordnungsrechtlich ausgestaltet. Die Regelungsdichte reichte von bloßen Geldbußen bis hin zu ausgeprägten Rechtsfolgemechanismen, die schon der strikten Trennung von Schadensersatz bei verschuldetem und Unterlassen bei nicht verschuldetem Handeln Rechnung trugen. Im Vordergrund stand der repressive Charakter der Rechtsfolgen. Diese wurden nicht rein willkürlich, sondern bei bestehendem Schutz nach Gesetzeslage ausnahmslos und unbedingt getroffen. Einzig das Königreich Sachsen stach mit einer einzelfallbasierten Betrachtung und einer Aussetzungsmöglichkeit von Maßnahmen bis zur abschließenden Klärung der Sache hervor.

Die Praxis kritisierte zu dieser Zeit neben der Zersplitterung der Patentgesetze die oft mangelhaft erscheinende Erteilungspraxis mehr als die tatsächlichen Folgen eines potentiellen Verstoßes. Insbesondere in Preußen überforderte die rasante technische Entwicklung die Prüfer sachlich und zeitlich.[95] In Kombination mit einem ohnehin restriktiven Erteilungsverfahren konnten nur wenige Erfinder in den Genuss eines Schutzes kommen.[96] Aber auch in patentfreundlicheren Staaten wie Württemberg oder Bayern[97] hemmten zunehmende Freihandelsbestrebungen einen generel-

---

94 Verordnung, die Ertheilung von Erfindungsprivilegien (Patenten) betreffend, in: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen (1853), 8, 12.
95 *Heggen,* Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preußen, S. 52.
96 Ibid., 54; *Osterrieth,* Rn. 83; *Slawik,* S. 200 m. w. N.
97 Vgl. *Ann, § 5* Rn. 4.

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

len Patentschutz.[98] Daneben konnten die zu Mitte des 19. Jahrhunderts verabschiedeten Gesetze zeitlich keine allzu große Bedeutung mehr entfalten, da sich ein erstes vereinheitlichtes Patentgesetz anbahnte.

III. Paradigmenwechsel durch das Patentgesetz für das Deutsche Reich von 1877

Zu dieser Zeit wurde das Patentrecht als wirtschaftspolitisches Mittel zum Zweck des einzelstaatlichen Fortschritts angesehen. Repressive Mittel gegen Verletzer waren damit schwerlich vereinbar, weshalb es nur stockend zu einem einheitlichen Patentschutz kam. Das in der Praxis verortete Problem war die Idee des Patentschutzes als Korrektiv von Missbräuchen der Gewerbefreiheit.[99] In dieser vom Wirtschaftsliberalismus und der Freihandelsschule geprägten Zeit konnte das eigentliche Problem, die Zersplitterung des Erfindungsschutzes, wegen unterschiedlicher politischer Ansatzpunkte der Einzelstaaten zunächst nicht gelöst werden.[100] Dies erreichte auch der im Jahr 1833 gegründete Zollverein nicht. Die dort angestellten Bemühungen resultierten 1842 in der Zollvereinsübereinkunft.[101] Diese regelte aber lediglich, dass ein einzelstaatliches Patent kein Recht begründen durfte, das die Einfuhr, den Verkauf und Absatz sowie den Gebrauch patentierter Gegenstände verbietet, Art. 3 der Übereinkunft. Die Regelung einer Untersagung einer Patentverletzung oblag weiterhin den Einzelstaaten, Art. IV Nr. 2 b) der Übereinkunft. Mit den sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen, die in der Großen Depression Ende des 19. Jahrhunderts gipfelten, waren diese Einschränkungen längerfristig nicht mehr vereinbar. Schlussendlich brachten eine wachsende Pro-Patentbewegung und eine zunehmende Schutzzollpolitik einen Umbruch im Denken über den Patentschutz. So wurde der Weg für eine wirksame Vereinheitlichung und Stärkung des Patentrechts in Deutschland geebnet.[102]

---

98 *Nirk,* Gewerblicher Rechtsschutz, S. 203; *Heggen,* Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preußen, S. 42 ff.; *Nirk,* in: FS 100 Jahre Patentamt (1977), 345, 355 ff.

99 *Beier,* GRUR 1978, 123, 128 f.; *Heggen,* GRUR 1977, 322, 324 f.

100 Vgl. *Nirk,* Gewerblicher Rechtsschutz, S. 203; *Ann,* § 5 Rn. 8 ff.

101 Uebereinkunft der zum Zoll- und Handelsvereine verbundenen Regierungen wegen Ertheilung von Erfindungspatenten und Privilegien vom 21. September 1842, Text bei *Stolle,* S. 2 ff.

102 Zu den Einzelheiten *Heggen,* GRUR 1977, 322, 325 ff.

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

1. Keine normative Regelung

Die gesamtdeutsche Lösung in Form des Patentgesetzes für das Deutsche Reich von 1877[103] hielt in dessen § 4 erstmals einheitlich die ausschließliche Wirkung des Patents fest und nannte enumerativ den Umfang der entsprechenden Befugnisse des Patentinhabers. Bei einer rechtswidrigen Benutzung stand dem Patentinhaber bei Eintritt eines Schadens wahlweise gemäß § 34 PatG 1877 ein Entschädigungsanspruch oder nach § 36 PatG 1877 eine Bußgeldzahlung in Adhäsion zu einem entsprechenden Strafverfahren zu. Ein Unterlassungsanspruch wurde hingegen nicht normiert.

2. Die Unterlassungsklage in richterrechtlicher Fortbildung

Wohl sehr bekannt war aber der Gedanke, dass ein Ausschließlichkeitsrecht dem Rechtsinhaber nicht nur das Recht zu einem nur ihm zustehenden Tun vermitteln sollte. Andere sollten eben auch von diesem Tun ausgeschlossen werden können. Ein privatrechtlicher Unterlassungsrechtsschutz wurde in anderen, mit dem Patentrecht verwandten Rechtsgebieten entwickelt. Der Ursprung dieses Schutzes basiert auf der *actio negatoria* – ein Klagerecht, das bei einem Eingriff in das Eigentumsrecht bestand.

a) Grundstruktur des römischen Rechts

Das Grundgerüst der *actio negatoria* fand sich bereits im römischen Recht; wenn auch nur in Form einer Servitutsklage, bei der insbesondere eine gegnerische Rechtsanmaßung erforderlich war.[104] Lag diese nicht vor, so kam es auch nicht zu einer *actio*. Ausschließlich das Interdiktenverfahren[105] konnte dann Abhilfe schaffen.[106] Mithin blieb es bei einem fragmentarischen Unterlassungsrechtsschutz, der aber nicht unbedingt die

---

103 Patentgesetz vom 25. Mai 1877 (PatG 1877), RGBl. 1877, Nr. 23, S. 501.

104 Zu dieser *Kaser/Knütel/Lohsse,* § 27 Rn. 23 f.; *Ogorek,* in: Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert, Band IV (1979), 40, 44 f.; *Picker,* S. 62.

105 Ein administratives Verfahren, durch das ein Besitzstreit mittels hoheitlichen Befehls des Prätors entschieden wurde, dazu *Eltzbacher,* S. 5 ff., 15 f., 17 f. *Loyal,* ZfPW 2019, 356, 359 ff.

106 *Oppermann,* S. 105.

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

Verletzung eines Privatrechts und eine Wiederholungsgefahr zum Inhalt hatte.[107]

b) Der Wandel der Unterlassungsklage im 19. Jahrhundert

Im Geltungsbereich des *ius commune* entwickelte sich die deutsche Rechtsprechung mit Anbruch des 19. Jahrhunderts fort und begann, Lücken mittels Klagerechten auf Unterlassung gegen drohende unerlaubte Handlungen zu schließen.[108] Neben einer Vielzahl von territorial begrenzt wirkenden Gesetzen waren vermehrt Klagen erfolgreich, die auf Unterlassung von Störungen anerkannter, absoluter Rechtspositionen gerichtet waren.[109] Dass diese Erweiterung der überlieferten Servitutsklage einem „praktischen Bedürfnis“[110] entsprach, kam auch in Urteilen zum Ausdruck, die gewerbliche Rechte und Privilegien betrafen. Der Schutz des Firmennamens[111] oder von Gewerbe-[112] oder Schankprivilegien[113] führte nunmehr zu Unterlassungsurteilen.

Für diese Entwicklung waren verschiedene Gründe verantwortlich. Grundsätzlich entsteht das Erfordernis einer Rechtsfortbildung immer dann, wenn Lücken in bestehenden Regelungen existieren und diese sich aufgrund der Bedürfnisse des Rechtsverkehrs, der Natur der Sache oder mit Rücksicht auf rechtethische Prinzipien ergeben.[114] Im Fall der Unterlassungsklagen waren es die Bedürfnisse des Rechtsverkehrs, die mit den

---

107 *Oppermann*, S. 105 m. w. N.; anders noch *Eltzbacher,* S. 13 f.

108 *Coing,* S. 515; *Oppermann,* S. 105 mit Nachweisen zum Schutz des Persönlichkeitsrechts.

109 Zu den gerichtlich geschützten Rechten zählten bspw. Eigentumsrechte, Besitzrechte, Fischerei- und Jagdrechte, Pfandrechte, Dienstbarkeiten, Rechte auf Benutzung der dem Privateigentum entzogenen Sachen, dazu *Eltzbacher,* S. 18 ff. m. w. N.

110 So die Begründung des Oberapellationsgericht Lübeck, Urt. v. 27. 10. 1875, Seufferts Archiv, Bd. 32 Nr. 304 im Rahmen einer Eigentumsbeeinträchtigung.

111 Preußisches Obertribunal, Urt. v. 27. 10. 1847, Entscheidungen des Obertribunals, Bd. 15 Nr. 35.

112 Obertribunal Stuttgart, Urt. v. 30. 11. 1844, Monatsschrift für deutsche Justizpflege in Württemberg, Bd. 11, 129.

113 Oberapellationsgericht Berlin, Urt. v. 18. 1. 1868, Seufferts Archiv, Bd. 21 Nr. 213.

114 Aus Sicht der hermeneutischen Theorie der Rechtsfortbildung *Larenz,* S. 397 ff.; *Wank,* ZGR 1988, 315, 319.

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

veränderten ökonomischen Rahmenbedingungen einhergingen.[115] Maßgeblich für die Adaption waren mangelhafte oder gänzlich fehlende Klagerechte,[116] die fortlaufende Industrialisierung,[117] ein wegen der Abschaffung des Zunftzwangs erforderlicher gewerblicher Rechtsschutz[118] und ein auf diesen Veränderungen basierendes Marktverhalten.[119] Dieser Weiterentwicklung des Unterlassungsrechtsschutzes kam dabei eine geringe materiell-rechtliche Hürde zugute.[120] Im materiellen Recht existierten schon eine Vielzahl gemeinrechtlicher Unterlassungsrechte, die bei Verletzung eines absoluten Privatrechts[121] Schutz boten, sofern weitere Verletzungshandlungen zu befürchten waren.[122]

c) Die Unterlassungsklage im Patentrecht

Im Zuge der Gründung des Norddeutschen Bundes und der darauffolgenden Reichsgründung vereinheitlichte und spezialisierte der Gesetzgeber das Recht für viele Bereiche des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts.[123] Erste Klagerechte wie Art. 27 HGB 1869 oder § 13 i. V. m.

---

115 *Ogorek,* S. 104; *Oppermann,* S. 108.

116 Z. B. begrenzte territorial wirkende Gesetzgebung wie das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 (PrALR), *Eltzbacher,* S. 42; 38 ff., 44 ff., 61 ff.; *Oppermann,* S. 108 m. w. N.

117 Insb. Eigentumsbeeinträchtigungen durch Immissionen: Obergericht zu Wolfenbüttel, Urt. v. 28. 5. 1878, Seufferts Archiv, Bd. 34 Nr. 182; OLG Braunschweig, Urt. v. 19. 03 1884, Seufferts Archiv, Bd. 21 Nr. 279; RG, Urt. v. 19. 11 1897, RGZ Bd. 40 Nr. 49; *Picker,* S. 75.

118 Der meist gleichzeitig an fehlenden Klagerechten krankte, *Kötz,* AcP 1974, 145, 146, mit Verweis auf das wohl erste Unterlassungsurteil gegen einen Patentverletzer in Großbritannien (*Hicks v. Raincock*, 2 Dick. 647, 21. Engl. Rep. 432 (1783)).

119 Besonders im Wettbewerbsrecht mussten rechtliche Verhaltensmaßstäbe geschaffen werden, *Ahrens,* WRP 1980, 129; *Oppermann,* S. 109.

120 Vgl. *Picker,* S. 66.

121 Insoweit entwickelte sich die Abwehr von drohenden Störungen bei absoluten Rechten neben den dinglichen Rechten im 19. Jahrhundert v. a. im Bereich des Persönlichkeitsrechts, *Oppermann,* S. 107. Das bestehende System erwies sich dort als unzureichend, *Lehmann, H.*, S. 102 f.

122 *Eltzbacher,* S. 108 f. mit Nachw. zur Voraussetzung einer zukünftigen Begehungsgefahr.

123 So mehrten sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts Reichsgesetze gewerblichen Rechtsschutz betrafen: Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken (1870), das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen (1894) oder das Gesetz zur

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

§§ 1, 6, 8 UWG 1896 erhielten so Einzug in die Reichsgesetzgebung. Bei anderen Rechtspositionen, deren oberstes Ziel nicht die Bekämpfung wettbewerbswidrigen oder -schädigenden Verhaltens war, beließ es der Gesetzgeber zunächst bei Schadensersatz- und Strafregelungen.

Soweit durch die oben in b) genannten Faktoren ein Regelungsvakuum bestehen blieb, schloss das Reichsgericht die verbleibenden Schutzlücken. Es ließ zivilrechtliche Unterlassungsklagen auch dann zu, wenn das geschriebene Recht solche nicht vorsah.[124]

Im Patentrecht war eine ähnliche Entwicklung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zu beobachten.[125] Mit der einheitlichen Normierung des PatG 1877 wandelte sich das tradierte System eines hoheitlichen Erfindungsschutzes zu einem privatrechtlichen Recht, das zivilrechtlich durchsetzbare Ansprüche eröffnete. Forciert wurde dieser Übergang durch das sich verändernde wirtschaftspolitische Klima und die steigende Bedeutung von Erfindungen in einer durch die Industrialisierung beherrschten Rechtspolitik. Dem Gesetzgeber gelang es jedoch nicht, sich gänzlich von den alten Systemgedanken abzuwenden. Der begrenzte Rechtsschutz, den das PatG 1877 bot, war Ausdruck eines Kompromisses zwischen ökonomischer und wertorientierter Rechtsfindung.[126] Den 1877 geregelten Rechtsfolgen einer Patentverletzung lag der Gedanke zu Grunde, dass nur eine vorsätzliche Patentverletzung eine Rechtsfolge auslösen sollte. Eine Haftung bei nicht vorsätzlichen Verletzungen wurde vom Gesetzgeber nicht geregelt, um

> „den gewerblichen Verkehr vor den Belästigungen und vor der Unsicherheit zu schützen, welchen derselbe ausgesetzt sein würde, wenn [dieser] über den Inhalt und die Tragweite der bestehenden Patente, um der Gefahr gerichtlicher Bestrafung und einer unter Umständen

---

Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs (1896). Auch im Wettbewerbsrecht musste das Reichsgericht mehrfach den Schutzbereich der normierten Klagerechte erweitern, dazu *Eltzbacher*, S. 68.

124 So für den Schutz einer Marke RG, Urt. v. 2. 10. 1886 – Rep. I. 237/86, RGZ 18, 28, 36 f.; für das Urheberrecht des Autors eines Schriftstücks RG, Urt. v. 10. 6. 1886, Rep. I 202/86, RGZ 18, 10, 17 f.; für den Schutz einer geografischen Herkunftsbezeichnung RG, Urt. v. 27. 11. 1891 – Rep. III 172/91, RGZ 28, 165, 171 – *Pilsener Bier*; für die Unterlassung irreführender Werbung mit Patentschutz RG, Urt. v. 6. 11. 1986 – Rep. II. 224/96, JW 1896, 709 f.

125 Anders *Nelles,* S. 17 f., der jedoch fälschlicherweise Klagerechte aus Gewerbeprivilegien mit einem patentrechtlichen Unterlassungsrecht gleichsetzte.

126 Vgl. *Oppermann,* S. 210.

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

> sehr weit reichenden civilrechtlichen Haftung enthoben zu sein, jederzeit sich in Kenntniß zu erhalten hätte."[127]

Zwar musste der branchenkundige Fabrikant somit eventuell Schadensersatz leisten. Unerfahrene Verkäufer oder Zwischenhändler mussten jedoch selbst bei grober Fahrlässigkeit mit keinerlei Folgen für ihre Verletzungshandlungen rechnen.[128]

Dass sich diese wohlgemeinte Balance von Innovation und Freiheit des gewerblichen Verkehrs in der rechtlichen Praxis auf Dauer nicht halten konnte, spiegelte sich nicht nur in der anfänglichen Kritik an der Regelung wider,[129] sondern in der schon 13 Jahre später verabschiedeten Reform. Das Patentgesetz von 1891[130] erweiterte die Entschädigungspflicht auf grob fahrlässige Patentverletzungen. Ein Anspruch auf Unterlassung wurde auch in der Überarbeitung des PatG 1891 weiterhin nicht normiert.

aa) Begründung durch das Reichsgericht

Unabhängig hiervon konnte sich die Rechtsprechung mit Blick auf die Entwicklungen in den angrenzenden Rechtsgebieten dem Bedürfnis, dem Ausschließlichkeitsrecht des Patents einen angemessenen Rechtsschutz zu vermitteln, nur für zehn Jahre verschließen. Die Zulässigkeit und Erforderlichkeit der patentrechtlichen Unterlassungsklage wurde sodann durch die instanzgerichtliche Rechtsprechung angenommen. Ihre dogmatische Begründung und Bestätigung musste das Reichsgericht in einer Serie von Urteilen entwickeln.

In einer Entscheidung im Jahr 1887, die sich im Kern mit dem Gerichtsstand bei Inverkehrbringen patentverletzender Gegenstände beschäftigte, ging das Reichsgericht erstmals auf die Unterlassung als Klagegrund ein.[131] Es führte hierbei aus, dass es sich bei dem Unterlassungsanspruch nicht um einen Delikts- oder Quasideliktsanspruch handle, sondern vielmehr

---

127 Motive zu dem Entwurf des Patentgesetzes, RT-Drs., I. Session 1877, Anlage Nr. 8, S. 15, 26. Diese Einschränkung war auch Grundlage für lebhaften Streit, ob neben einer Entschädigung eine Bereicherungsklage bei einer Patentverletzung möglich sei. Diese wurden nach überwiegender Literaturansicht (und später nach st. Rspr. des RG) als ausgeschlossen angesehen, *Seligsohn,* 4. Auflage, § 35 PatG 1891, S. 394.

128 Vgl. Kent, § 4, S. 380.

129 Dazu *Dambach,* § 34 PatG 1877, S. 73 f.

130 Patentgesetz vom 7. April 1891 (PatG 1891), RGBl. 1891, Nr. 12, S. 79.

131 RG, Urt. v. 23. 5. 1887, Rhein. Archiv 1888, Bd. 78 (= N. F. Bd. 71), 101.

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

das verletzte Patentrecht selbst der Klagegrund sei, „wie bei der negatoria das Eigenthum."[132]

Im Jahr 1889 nutzte das Reichsgericht den Rahmen einer Zuständigkeitsfrage erneut, um die patentrechtliche Unterlassungsklage wie schon zwei Jahre zuvor zu begründen:[133] Der Klagegrund sei das absolute Recht aus dem Patent – in gleicher Weise wie bei der negatorischen Klage des Eigentümers das Eigentum.[134] Dabei stellte das Reichsgericht klar, dass die abwehrende Klage in dem vorliegenden Fall zwar durch die willentliche Zuwiderhandlung des Patentverletzers veranlasst worden war, jedoch „lediglich" das absolute Recht für den Klagegrund genüge.[135] Mit einem weiterem Urteil vom gleichen Tage billigte es eine weitere Unterlassungsklage.[136] Ebenso führte es in einer Entscheidung von 1898[137] erneut an, dass die Klage wegen Patentverletzung der Klage des Eigentümers wegen Eingriffen in sein Eigentumsrecht entspräche. Deshalb sei zu ihrer Begründung nur der Nachweis des Patentrechts und dessen Störung erforderlich.[138] Hinsichtlich der Frage, ob dem Beklagten ein Nutzungsrecht zusteht, lehnte das Reichsgericht seine Argumentation hierbei explizit an die historische Servitutsklage an.[139] Das Klagerecht sei dabei direkt in § 4 PatG 1891 inkorporiert.[140]

Für das Verhältnis von Entschädigungsklage und Unterlassungsklage ist noch eine reichsgerichtliche Entscheidung von 1901 hervorzuheben.[141] Dort hielt das Gericht fest, dass der Klagegrund der Unterlassungsklage durch die bloße Verletzung eines bestehenden absoluten Rechts entstehe. Für verschuldete Verletzungen trete neben den Unterlassungsanspruch der Entschädigungsanspruch. Die beiden Ansprüche stünden jedoch nicht in gegenseitiger Abhängigkeit.[142]

Nach Inkrafttreten des BGB passte das Reichsgericht die dogmatische Einordnung an. Es behandelte die patentrechtliche Unterlassungsklage

---

132 RG, Urt. v. 23. 5. 1887, Rhein. Archiv 1888, 101, 104 f.
133 RG, Urt. v. 19. 10. 1889 – Rep. I. 197/89, RGZ 24, 394.
134 RG, Urt. v. 19. 10. 1889 – Rep. I. 197/89, RGZ 24, 394.
135 Ibid.
136 RG, Urt. v. 19. 10. 1889 – Rep. I. 184/89, Bolzes Praxis, Bd. 8, Nr. 148.
137 RG, Urt. v. 14. 11. 1898 – Rep. I. 312/98, RGZ 42, 92.
138 RG, Urt. v. 14. 11. 1898 – Rep. I. 312/98, RGZ 42, 92, 96.
139 Ibid.
140 RG, Urt. v. 11. 5. 1898 – Rep. I. 111/98, Seufferts Archiv, Bd. 54, Nr. 48, im Zusammenhang über die Voraussetzungen der Feststellungsklage.
141 RG, Urt. v. 3. 7. 1901 – Rep. I. 141/01, RGZ 49, 33.
142 RG, Urt. v. 3. 7. 1901 – Rep. I. 141/01, RGZ 49, 33, 36.

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

entsprechend der negatorischen Klage des Eigentümers nach § 1004 BGB.[143] Die Bestimmungen des Patentrechts seien einer Ergänzung durch das allgemeine bürgerliche Recht fähig und bedürftig.[144]

bb) Rezeption in der Lehre

Dass sich das Schrifttum bisweilen mit Kritik an neuen Rechtsinstituten der Rechtsprechung nicht zurückhält, ist gemeinhin bekannt. Bei der Entwicklung der patentrechtlichen Unterlassungsklage hielt sich diese jedoch in Grenzen. So führte beispielsweise *Kent* in seinem Kommentar zum PatG 1891 wie selbstverständlich aus, dass die Unterlassungsklage im Patenrecht zwar nicht im Gesetz ausdrücklich erwähnt sei, sich „aber ohne weiteres aus dem Begriffe der durch dieses gewährten ausschließlichen Befugnis [ergibt], welche auch ohne besondere Vorschrift auf gerichtlichem Wege geschützt werden muß".[145] Hierin zeigt sich die grundsätzliche Akzeptanz einer patentrechtlichen Unterlassungsklage und grundlegend auch mit der Begründung[146] – bis hin zur völligen Anerkennung.[147]

Zwei dogmatische Felder blieben jedoch umstritten: Die Fragen, wie der Anspruch einzuordnen und wie er herzuleiten sei.

Bei Ersterer orientierte sich das Reichsgericht[148] und diesem folgend der Großteil des patentrechtlichen Schrifttums[149] an dem Konstrukt der ursprünglichen *actio negatoria* und ihren gemeinrechtlichen Nachfolgern. Der Unterlassungsanspruch ergebe sich aus dem absoluten Recht und sei das Klagerecht für die Unterlassungsklage als prozessuale Durchsetzung. Diese Durchsetzung sei aber erst eröffnet, wenn ein besonderes Rechtsschutzbedürfnis bestehe. Dieses liege dann vor, wenn das Klagerecht verletzt worden sei.[150] Nur eine Mindermeinung fasste den Unterlassungsan-

143 RG, Urt. v. 24. 1. 1906 – Rep. I. 314/05, RGZ 62, 320, 322.
144 Ibid.
145 Kent, § 4, S. 472.
146 Vgl. *Seligsohn,* 4. Auflage, § 4 Nr. 20; *Damme,* S. 398 ff.; *Kohler,* Lehrbuch Patentrecht, S. 189 ff.; *Osterrieth,* Lehrbuch gewerblicher Rechtsschutz, S. 155.
147 *Gülland/Queck,* S. 224.
148 Vgl. Entscheidungen des RG in Fn. 131 ff.
149 Vgl. *Damme,* S. 398; Kent, § 4, S. 472; *Seligsohn,* 4. Auflage, § 4 Nr. 20.
150 Dieses Verständnis entspricht der sog. älteren materiell-rechtlichen Theorie, vgl. *Windscheid,* S. 102 ff.; *Eltzbacher,* S. 128; *Langheineken,* S. 8 f., 21 f.; demgegenüber stand die rein prozessuale Theorie: Diese knüpfte an eine allgemeine Rechtspflicht, nach der jedermann sich rechtmäßig zu verhalten habe. Einen Anspruch auf Unterlassung könne es mangels Individualisierung und Verwässe-

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

spruch als dem Zivilrecht zugehörig auf und sah ihn als materielle Rechtsbeziehung an, die erst durch ein widerrechtliches Verhalten begründet und damit dem prozessualen Rechtsschutz zugänglich gemacht werde.[151]

Ebenso verhielt es sich mit der zweiten Frage. Das Reichsgericht nutzte die Grundlagen der Servitutsklage und bezog diese auf das absolute Recht des Patentinhabers.[152] Zunächst sprach es von einer ‚Ähnlichkeit'[153] der patentrechtlichen Unterlassungsklage mit der *actio negatoria*, nach Inkrafttreten des BGB dann von einer entsprechenden Behandlung nach § 1004 Abs. 1 BGB.[154] Den Begründungsaufwand hielt es dabei stets gering, die Herleitung dafür aber konstant.[155] Die Begründung des Rechtsbehelfs mittels einer Analogie mag hierbei nahe gelegen haben. Die Voraussetzung förderte das Reichsgericht in den ersten patentrechtlichen Entscheidungen nie zu Tage. Der Verzicht weitergehender Begründungen mag aus heutiger Sicht auf dem noch aktionsrechtlich geprägten Verständnis der grundsätzlichen Klagbarkeit eines Rechts basieren,[156] wurde vom damaligen Schrifttum in Bezug auf die patentrechtliche Unterlassungsklage aber nicht kritisiert. Man nahm dort ebenfalls einen Analogieschluss an.[157]

---

rung mit Forderung und Delikt aber nicht geben, der Unterlassungsanspruch sei deshalb ein rein prozessuales Instrument, grundlegend dazu *Silber,* S. 99 ff.; *Herbst*, S. 416 ff. Zum Ganzen *Fritzsche,* S. 115 ff. m. w. N.

151 *Kohler,* Handbuch Patentrecht (1900), S. 539 f. vertrat damit schon eine Ansicht, die später als sog. neue materiell-rechtliche Theorie bekannt wurde; vgl. dazu *Fritzsche,* S. 116 ff.

152 Siehe Nachw. in Fn. 131, 133 und 136.

153 RG, Urt. v. 14. 11. 1898 – Rep. I. 312/98, RGZ 42, 92, 96.

154 Erstmals in RG, Urt. v. 24. 1. 1906 – Rep. I. 314/05, RGZ 62, 320, 322.

155 Das Reichsgericht verzichtete zumeist auf tiefergehende dogmatische Ausführungen zur patentrechtlichen Unterlassungsklage und beließ es bei der Vergleichsziehung zur Eigentumsfreiheitsklage. In manchen Fällen erkannte es die Klage gar apodiktisch als Rechtsschutzmittel des Patentinhabers ohne weitere Ausführungen an, so bspw. RG, Urt. v. 6. 7. 1893 – Rep. VI. 116/93, JW 1893, 157; RG, Urt. v. 25. 10. 1899 – Rep. I. 252/99, JW 1899, 774.

156 Vgl. *Oppermann,* S. 114.

157 *Damme,* S. 399; *Kohler,* Lehrbuch Patentrecht, S. 189; Kent § 4, S. 472; vgl. *Kohler,* Handbuch Patentrecht (1900), S. 540.

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

cc) Exkurs: Deliktische Herleitung einer allgemeinen Unterlassungsklage?

Ordnet man diese Erkenntnisse im breiten Kontext der damaligen Diskussion um die sogenannte ‚allgemeine Unterlassungsklage'[158] ein, so zeigt sich die patentrechtliche ‚*actio quasi negatoria*' in besonderem Lichte. Das BGB orientierte sich – ähnlich wie die punktuelle Spezialgesetzgebung – an den gemeinrechtlichen Aktionen und gewährte nun in Fortführung dieser Praxis für bestimmte Fälle Klagerechte.[159] Auf dieser Basis konnte das Reichsgericht seine Rechtsprechung zu Unterlassungsklagen weiter ausbauen; wenn auch scheinbar unterschiedlich begründet und in der Literatur vielseitig beanstandet.

Stein des Anstoßes war die vermeintlich deliktische Herleitung dieser Unterlassungsklagen. In einer wettbewerbsrechtlichen Entscheidung aus dem Jahr 1901 erkannte das Reichsgericht die Schutzbedürftigkeit eines Gewerbebetriebs vor unlauterem Wettbewerb an und gewährte auf Grundlage der § 823 BGB und § 826 BGB ein Klagerecht.[160] Ebenso gewährte es in weiteren Urteilen vereinzelt Unterlassungsrechtsschutz basierend auf deliktischen Ansprüchen.[161] Relativ schnell waren diese und die ihr nachfolgenden Entscheidungen umfassender Kritik durch das Schrifttum ausgesetzt. Dem Reichsgericht wurde die fehlerhafte Konstruktion eines deliktischen Unterlassungsanspruchs mit fadenscheiniger Begründung vor-

158 Gemeint ist mit dieser die Anerkennung eines allgemeinen, verschuldensunabhängigen Unterlassungsrechtsschutzes gegen rechtswidrige Eingriffe in absolute Rechtsgüter, Rechte und anderweitige durch Gesetze geschützte Rechte bei drohender Widerholungsgefahr, der sich nicht aus dem bloßen Reflex eines einzelnen Klagerechts folgte; vgl. insb. RG, Urt. v. 11. 4. 1901 – Rep. VI. 443/00, RGZ 48, 114, 118; RG, Urt. v. 3. 7. 1901 – Rep. I. 141/01, RGZ 49, 33; RG, Urt. v. 14. 12. 1902 – Rep. VI. 167/03, RGZ 56, 286; RG, Urt. v. 2. 2. 1904 – Rep. VII. 420/03, RGZ 57, 242; final anerkannt in RG, Urt. v. 5. 1. 1905 – Rep. VI. 38/04, RGZ 60, 6, dabei aber auf Urteile gestützt, die an sich nicht zur Rechtfertigung geeignet waren; vgl. dazu *Lehmann, H.*, S. 124 f. m. w. N.

159 So bspw. die vom RG gerne benannten §§ 12, 862, 1004 BGB und Ansprüche aus beschränkt dinglichen Rechten.

160 RG, Urt. v. 11. 4. 1901 – Rep. VI. 443/00, RGZ 48, 114, 119; die Lückenfüllung sei wegen einer wirksamen Rechtsverfolgung auch zur Abwehr von Schädigungen notwendig, RG, a. a. O, S. 120.

161 RG, Urt. v. 28. 11. 1900 – Rep. I. 266/00, JW 1901, Nr. 18 für den Fall einer Patentberühmung; noch zum PrALR in einer Wettbewerbssache, aber im Ergebnis wie RGZ 48, 113, RG, Urt. v. 11. 11. 1902, JW 1903, S. 11; Urt. v. 6. 2. 1903 – Rep. II. 340/02, RGZ 53, 400, Wettbewerbssache; RG, Urt. v. 9. 4. 1904 – Rep. V. 15/03, RGZ 57, 239 (Beeinträchtigung des Eigentums durch Immissionen).

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

geworfen.[162] Manche Stimmen lehnten eine Unterlassungsklage als Fremdkörper im System des Rechts gänzlich ab.[163]

Betrachtet man die Entscheidungen hingegen im vergleichenden Licht anderer reichsgerichtlicher Urteile, so bietet sich ein ganz anderes Bild. Die aufmerksame Lektüre der Ausführungen des Reichsgerichts zeigt, dass es sich bei den Urteilen lediglich um Entscheidungen bestimmter Einzelfälle handelte.[164] Keineswegs sollte eine allgemeingültige Rechtsfortbildung erzielt werden.[165] So führte das Reichsgericht aus, dass ein durch Klage verfolgbarer Unterlassungsanspruch bei Bestehen des § 823 BGB oder § 826 BGB wenigstens da zu gewähren sei, wo ein unerlaubtes Verhalten bereits verwirklicht wurde, aber weitere Eingriffe zu besorgen seien und eine weitere Schädigung verhütet werden solle.[166] Diese Frage stelle sich jedoch nur bei Schädigungen solcher Rechte, die nicht absolut ausgestaltet waren.[167] Für absolute Rechte hingegen nennt das Reichsgericht *expressis verbis* die Zulässigkeit einer quasinegatorischen Klage.[168]

Die Entwicklung des patentrechtlichen Unterlassungsrechtsschutzes kann hierbei ausdrücklich angeführt werden, um der damaligen Kritik des Schrifttums entgegenzutreten. Die Entwicklung dieser basierte auf einer analogen Anwendung der *actio negatoria*.[169] Das Reichsgericht grenzte hierbei die Unterlassungsklage in ihren Voraussetzungen und Rechtsfol-

---

162 Dazu im Ganzen *Koppert*, S. 73 ff., 93ff.; vielseitige Kritik bspw. bei *Enneccerus/Lehmann*, *Esser*, Schuldrecht BT, § 113 II 1; *Flad*, JherJB 1921, 336, 337 f.; *Lau*, Gruchots Beiträge 1903, 497, 499 mit Hinweis, dass der Gesetzgeber für absolute Rechte schon die negatorische Klagen bedacht hatte, das Deliktsrecht deshalb unpassend sei; *Lehmann, H.*, S. 123 f.; *Thomas*, S. 2; *Oppermann*, S. 113 mit der Vermutung, die Argumentation des RG könnten den Versuch darstellen, dem jeder Rechtsfortbildung innewohnenden Legitimationsbedürfnis nachzukommen; *Gülland/Queck*, S. 225 mit dem Verständnis, dass gewisse Unterlassungsansprüche deliktischer Natur seien und deshalb § 249 BGB greife.

163 So die Sicht der prozessualen Theorie, vgl. Fn. 150; den damaligen Meinungsstreit darstellend *Eltzbacher*, S. 80 ff.

164 Ganz im Sinne einer einzelfallgerechten Lösung argumentierte das RG in seinem Urt. v. 11. 4. 1901 – Rep. VI. 443/00, RGZ 48, 114, 120. Dort stützte es die Notwendigkeit der Lückenfüllung auf die Möglichkeit einer wirksamen Rechtsverfolgung auch zur Abwehr von Schädigungen.

165 So auch unter anderem durch Heranziehung wettbewerbsrechtlicher Urteile, *Fritzsche*, S. 18 f.

166 RG, Urt. v. 11. 4. 1901 – Rep. VI. 443/00, RGZ 48, 114, 118.

167 RG, Urt. v. 11. 4. 1901 – Rep. VI. 443/00, RGZ 48, 114, 119 f.

168 RG, Urt. v. 11. 4. 1901 – Rep. VI. 443/00, RGZ 48, 114, 120 f.

169 Vgl. Nachw. in Fn. 131, 133 und 136.

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

gen klar zu ihrem deliktischen Gegenstück ab.[170] Der einzelfallbasierten Rechtsprechung des Reichsgerichts konnte somit allenfalls entnommen werden, dass die Existenz von Entschädigungsansprüchen im Ergebnis auch Unterlassungsklagen ermögliche.[171] Die Herleitung der patentrechtlichen *actio* hingegen kann neben den weiteren Entwicklungen im Bereich der absoluten Rechte beispielhaft für die tatsächliche Anerkennung einer allgemeinen Unterlassungsklage angesehen werden.

Falsch wäre im Übrigen die Annahme, dass der Streit irrelevant war. Dies zeigten die Auswirkungen in der Praxis: Angesichts massiver Vorwürfe der Literatur[172] trat der für Schadensersatz wegen unerlaubter Handlungen zuständige VI. Zivilsenat des Reichsgerichts zeitweise von seinen erarbeiteten Grundsätzen zurück und lehnte das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis einer Unterlassungsklage ab, sofern die Handlung schon durch öffentliches Recht sanktioniert werden könne und kein reines Privatklagedelikt vorliege.[173] In der Argumentation stützte sich das Reichsgerichts auf den angeblichen Willen des Gesetzgebers, nach dem in solchen Fällen jedenfalls ausreichender Rechtsschutz durch Androhung öffentlicher Strafe gegeben sei.[174] Eine parallel verlaufende, wenn auch einmalige Beschränkung des Unterlassungsrechtsschutzes zeigte sich in der Wertung des Zi-

---

170 RG, Urt. v. 3. 7. 1901 – Rep. I. 141/01, RGZ 49, 33, 36; *Fritzsche,* S. 19, mit Verweis auf *Lehmann, H.*, S. 123 und *Stephan,* S. 141. Ebenso zeigt die patentrechtliche Rechtsprechung, dass gerade kein Verschulden für die Unterlassungsklage erforderlich gewesen ist. Anders aber unter falschem Verständnis von RGZ, 48, 114 *Henke,* JA 1987, 350, 350; *Henckel,* AcP 1974, 97, 113; *Knöpfle,* S. 27.

171 *Fritzsche,* S. 19 Fn. 35; so auch *Gierke,* Deutsches Privatrecht III, S. 974 f.

172 Bspw. *Lau,* Gruchots Beiträge 1903, 497, 503; *Salinger,* Gruchots Beiträge 1920, 263, 267: „Diese Entscheidung [RGZ 48, 114] ist völlig untragbar." *Salinger* ergänzt jedoch, „daß die Macht der Lebensverhältnisse und nicht Willkür es gewesen ist, welche das RG. zu den Einschränkungen seiner UnterlKl. geführt hat."

173 RG, Urt. v. 28. 9. 1911 – Rep. VI. 407/10, RGZ 77, 217, 222, mit Verweis auf *Lau,* Gruchots Beiträge 1903, 497, 503, der von einem „System durchbrechenden Unterlassungsanspruch" spricht; weiterhin RG, Urt. v. 15. 3. 1913 – Rep. VI. 315/12, RGZ 82, 59, 64 mit Hinweis auf RG, Urt. v. 18. 1. 1913 – Rep. VI. 438/12; RG, Urt. v. 15. 1. 1920 – VI 328/19, RGZ 98, 36, 39 m. w. N. Zum Ganzen auch *Fritzsche,* S. 20 mit Verweis auf *Japes,* S. 6 ff.

174 Siehe RG, Urt. v. 15. 3. 1913 – Rep. VI. 315/12, RGZ 82, 59, 64 für eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Betrachtet man frühere Entscheidungen über Eingriffe in absolute Rechte, in denen eine Unterlassungsklage zugelassen wurde, so ist die Begründung des RG äußerst inkonsistent und stark von der Literatur beeinflusst: Der Gesetzgeber hatte bspw. auch in der Spezialmaterie des geistigen Eigentums zunächst nur Strafvorschriften (§ 35 PatG 1891) und keine Unterlassungsansprüche vorgesehen.

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

vilsenats, nach der bei einem Eingriff in einen allgemeinen Rechtskreis eine Unterlassungsklage nur dann möglich sei, wenn sowohl der objektive als auch subjektive Tatbestand einer unerlaubten Handlung vorlägen.[175] Wenige Jahre später wurden diese Ansätze des (in der Zwischenzeit aufgelösten) VI. Zivilsenats wieder aufgegeben.[176]

3. Die Dogmatik der patentrechtlichen Unterlassungsklage

Die Entwicklung der patentrechtlichen Unterlassungsklage verlief eigenständig und getrennt von dem vermeintlich deliktischen Irrweg der allgemeinen Unterlassungsklage. Vielmehr begründete das Reichsgericht die patentrechtliche Unterlassungsklage mithilfe eines Analogieschlusses, der erst später auch bei der allgemeinen Unterlassungsklage herangezogen wurde. Zwar beschäftigten sich Reichsgericht und Schrifttum nicht eingehend mit dem Analogieschluss, nahmen ihn mithin als geradezu unumstößlich an: Der Analogieschluss zur *actio negatoria* beziehungsweise zu § 1004 BGB war bei näherer Betrachtung keine Notlösung und an sich dogmatisch nicht angreifbar, sofern man diesen tatsächlich begründete.[177]

Um einen Analogieschluss zu begründen sind eine planwidrige Lücke der gesetzlichen Materie[178] bei vergleichbarer Interessenlage der geregelten

---

175 RG, Urt. v. 28. 9. 1911 – Rep. VI. 407/10, RGZ 77, 217, 219, für Eingriffe in Ausschließlichkeitsrechte sollte es demnach bei den bewährten Grundsätzen bleiben. Im Übrigen wäre in diesem Fall eine Unterlassungsklage nach § 1 UWG 1909 möglich gewesen – das RG lehnte die Klage jedoch schon mangels Rechtsschutzbedürfnis (Stichwort: „öffentliche Strafe") als unstatthaft ab. *Fritzsche*, S. 22 nennt dies zutreffend den einzigen Fall eines „deliktischen Unterlassungsanspruchs". Nicht zu verwechseln mit einer gewissen Duplizität von deliktischer und negatorischer Haftung, die besteht, wenn man im Beseitigungsanspruch des § 1004 Abs. 1 S. 1 BGB eine Kausalhaftung sieht, vgl. *Picker*, S. 30 f.; MüKoBGB/*Raff* § 1004 Rn. 3 ff. m. w. N.

176 RG, Urt. v. 15. 2. 1927 – II 317/27, RGZ 116, 151, 152; RG, Urt. v. 2. 9. 1937 – VI 82/37, RGZ 156, 372, 377; zur Kritik der vorangegangenen Rechtsprechung aus wettbewerbsrechtlicher Sicht Rosenthal S. 54 ff.

177 So hingegen *Oppermann*, S. 116, jedoch mit Blick auf das Wettbewerbsrecht und die allgemeine Unterlassungsklage.

178 *Larenz*, S. 381; *Herberger/Simon*, S. 172 sprechen von nicht abschließender Regelung einer Materie durch Normmaterial; *Koch/Rüßmann*, S. 215 ff., 257 ff. verstehen hierunter ein Defizit der gesetzgeberischen Mittel-Zweck-Relation; *Danwerth*, ZfPW 2017, 230, 235, 239 fragt danach, ob die in Frage stehende Materie um eine dem Sinn und Zweck nach erforderliche Regelung ergänzt werden muss.

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

und zu regelnden Rechts- oder Gesetzeslage erforderlich.[179] Die vorhandene Lücke des Patentgesetzes in Bezug auf einen Unterlassungsrechtsschutz war eindeutig vorhanden. Darzulegen war, ob diese Regelung nicht abschließend, sprich planwidrig war. Natürlich hätte man sich auf den Standpunkt stellen und behaupten können, der Gesetzgeber des PatG 1877 habe sich bewusst dafür entschieden, den Patentinhaber nur vor willentlichen Patenteingriffen zu schützen. Das Gegenteilige war jedoch mit Blick auf die Genese des PatG 1877 der Fall: Dem Gesetzgeber waren die – wenn auch nur administrativen – Maßnahmen zur Untersagung von Patentverletzungen der Einzelstaaten bekannt. Der Schutz des Patentrechts durch ein Ausschließlichkeitsrecht[180] zeigt, dass dem Gesetzgeber die hieraus resultierende logische Folge – das negative Verbotsrecht – ausdrücklich erwünscht war. Im Eifer der Kompromissfindung und Vereinheitlichung hatte er die Dringlichkeit der Kodifizierung vernachlässigt und mit Blick auf die schon etablierten Klagerechte und Aktionen des Reichsgerichts dieser Gestaltung des Rechtsschutzes der Wissenschaft und Praxis überlassen.[181]

Obgleich sich die Rechtsprechung bezüglich der zweiten Voraussetzung, der vergleichbaren Interessenlage, bedeckt hielt,[182] ließ sich diese zwischen der Negatorienklage beziehungsweise § 1004 BGB und der patentrechtlichen Unterlassungsklage ohne Not begründen: Das in § 903 BGB ausgestaltete Ausschließlichkeitsrecht soll immer dann zur Geltung gebracht werden, wenn das Eigentum in anderer Weise als durch Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt wird.[183] In vergleichbarer Art gestaltete sich

---

179 *Puppe,* S. 115 f.; *Koch/Rüßmann,* S. 259 f. umschreiben dies mit einer Äquivalenzrelation, also einer Ähnlichkeitsbehauptung im logischen Sinne; *Larenz,* S. 381.

180 Vgl. *Klostermann,* Reichs-Patentgesetz, § 4 S. 138.

181 So *Eltzbacher,* S. 90 ff. zur allgemeinen Unterlassungsklage. Ebenso betrachtete der Gesetzgeber des BGB die geregelten Unterlassungsklagen nicht als abschließend. Sonst wäre ein Exklusivitätshinweis zu erwarten gewesen, ein solches ist aber mitnichten zu finden. Wenn überhaupt vernachlässigte der Gesetzgeber diese Art des Rechtsschutzes unfreiwillig, *Enneccerus/Lehmann,* § 229 I, § 251 I. Anders *Henke,* JA 1987, 350, 354 f.: Der Gesetzgeber habe durch die begrenzte Regelung die „Modeklage des Tages" verhindern wollen.

182 *Lehmann, H.*, S. 124 sah in den knappen Ausführungen des RG über die Unterlassungsklage nur eine Erweiterung ihres Anwendungsbereichs, aber keine tatsächliche Rechtfertigung.

183 MüKoBGB/*Raff* § 1004 Rn. 2, 16 allg. zur Analogiebildung. Ein absolutes Recht allein genüge nicht, die Schutzfunktion des § 1004 im Zusammenhang mit § 985 BGB sei Richtschnur hierfür; BeckOGK-BGB/*Spohnheimer* § 1004, Rn. 8 u. 10; BeckOK BGB/*Fritzsche* § 1004 Rn. 2.

https://doi.org/10.5771/9783748934846 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

die Lage im Patentrecht. Es verleiht dem Erfinder ebenso ein Verbots- und Ausschließlichkeitsrecht, das ähnlich dem Eigentumsrecht auch zur eigenen Ausnutzung der Erfindung berechtigt.[184] Es ist mithin positives und absolutes Recht[185] und muss deshalb wie das Eigentum Wirkung entfalten können. Die Schadensersatzregelung des § 34 PatG 1877 bzw. § 25 PatG 1891 und der Einzug der im Besitz des Verletzers befindlichen Verletzungsgegenstände[186] konnten dieser vergleichbaren Interessenlage allein nicht nachkommen. Die Herleitung folgte zwar auch aus einem praktischen Bedürfnis, war aber methodisch betrachtet korrekt.[187] Dass sich diese Folgerung konstruktiv nicht für alle Rechtspositionen als zufriedenstellend erweisen kann, ist gewiss nicht von der Hand zu weisen.[188]

Daneben konnte die weitergehende Rechtsprechung des Reichsgerichts zum patentrechtlichen Unterlassungsrechtsschutz erheblich zur Klarstellung und Verfestigung übergeordneter Voraussetzungen der Unterlassungsklage im Allgemeinen beitragen. Das begriffliche Werkzeug der Wiederholungsgefahr wurde zunächst im Patentrecht geschärft.[189] Und auch der vorbeugende Unterlassungsrechtsschutz in Form der Erstbegehungsgefahr entsprang dem Patentrecht.[190]

---

184 Schon Kent, § 4 S. 43 f. zu § 4 PatG 1891.

185 *Gierke*, Deutsches Privatrecht I, S. 858; *Kohler*, Handbuch Patentrecht (1900), S. 55. Die Korrektur des § 4 PatG 1891 von „niemand befugt" zu „der Patentinhaber ausschließlich befugt" bestätigt die absolute und positive Wirkung. Hieran hat sich seitdem nichts mehr geändert, vgl. Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 9 Rn. 4 ff. Anders noch bspw. *Piloty*, Annalen 1897, 409, 411 ff., der das Patentrecht noch im Zusammenhang mit dem Gewerbepolizeirecht sah.

186 Damals entsprechend § 40 StGB 1871, *Klostermann*, Reichs-Patentgesetz, § 34 S. 261.

187 Mit Blick auf Rechte ohne absoluten Charakter tat sich auch das RG mit der Begründung des Unterlassungsanspruchs vereinzelt schwer; dazu *Oppermann*, S. 116 f., der die Vielzahl wettbewerbsrechtlicher Aspekte als nicht mit negatorischen Rechten vergleichbar ansieht. Die in anderen Entscheidungen neben § 1004 aufgeführten §§ 12 u. 862 BGB fügen sich hingegen argumentatorisch als Gesamtanalogie für absolute Rechte ins Bild: Der possessorischer Schutz ist dem negatorischen Anspruch des § 1004 nachgebildet, Staudinger BGB/*Herrler* § 862 Rn. 2. Gleiches gilt für den Schutz des Namensrechts, MüKoBGB/*Säcker* § 12 Rn. 1 f. Der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts verlief auch kongruent zur *actio negatoria*, vgl. *Coing*, S. 299; *Lehmann, H.*, S. 120 f.

188 Trotz Ermangelung dogmatisch tragfähigeren Optionen war das Ergebnis für die allgemeine Unterlassungsklage zumindest aus Gerechtigkeitsgesichtspunkten vollkommen akzeptabel.

189 *Oppermann*, S. 121 ff. mit Analyse der Rechtsprechung.

190 Bspw. RG, Urt. v. 18. 12. 1920 – I 188/20, RGZ 101, 135; Oppermann, S. 123; *Seligsohn*, 7. Auflage, § 4 Rn. 22.

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

4. Grenzen

Zunächst verspricht der Terminus des ‚absoluten Rechts'[191] uneingeschränkte Wirkung gegenüber jedermann. Jeder ist im Unrecht, der den Inhaber des Rechts an der Ausübung seiner Freiheit hindert. Mithin darf dieser Widerstand beseitigt werden.[192] Dass dieser Grundsatz seine Einschränkung nicht nur in der Befugnis des Rechtsinhabers selbst finden kann war schon im römischen wie auch im gemeinen Recht bekannt gewesen.[193] Auch der patentrechtlichen Unterlassungsklage wurden verschiedene Grenzen gesetzt.

a) Insbesondere: Das öffentliche Interesse

Für das absolut wirkende Patentrecht, dessen Reichweite in § 4 PatG 1877/1891[194] niedergelegt war, sah das Patentgesetz vier Einschränkungsmöglichkeiten vor. Das Vorbenutzungsrecht gemäß § 5 Abs. 1 PatG 1877/1891, das dem Vorbenutzer ein relatives, klagbares Recht vermittelte.[195] Die Benutzungsbefugnis gemäß § 5 Abs. 2 PatG 1877/1891 des Staates für das Heer und die Flotte oder sonst im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt, nach der der Patentinhaber die Benutzung gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung zu dulden hatte.[196] Ihr wurde schon bald

---

191 Vgl. zum historischen Verständnis des Begriffs *Hufeland,* S. 63: „Alle Rechte sind entweder absolute, die gegen jeden anderen Menschen gelten […]. Die absoluten gelten entweder ohne Rücksicht auf eine Sache oder in Anlehnung einer Sache.".

192 Ganz allgemein *Kant,* Metaphysik der Sitten, S. 33 ff.: „Recht und Befugnis zu zwingen bedeuten also einerlei.".

193 Schon im *corpus iuris civilis* finden sich Stellen, die sich mit der Einwirkung auf fremde, unbeteiligte Sachen und einer Beschränkung einer Klage beschäftigten, vgl. Staudinger BGB/*Gursky* § 904 Rn. 10. Über den Unrecht ausschließenden Notstand *Kant,* Metaphysik der Sitten, S. 41 f.

194 Unter Berücksichtigung der Schranke des § 5 Abs. 3 PatG 1877/1891; dazu ausführlich *Spielmann,* GRUR 1908, 145.

195 Kent § 5 S. 539 f.; heute in § 12 PatG weitestgehend ähnlich geregelt.

196 *Klostermann,* Reichs-Patentgesetz, § 5 S. 154 f.; Kent § 5 S. 572 ff. *Robolski,* S. 203 zog aus ‚gewerbsmäßige Nutzung' in § 4 PatG 1877/1891 den – fehlgeleiteten – Umkehrschluss, dass alle anderen Nutzungen „dem Staate, den Kommunen u. s. w. für ihre Zwecke frei" sein. Zum Ganzen *Mächtel,* S. 117 ff.

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

mangelnde Praktikabilität attestiert;[197] etwaige Fälle wurden ohne Hilfe des Patentgesetzes gelöst. Zusätzlich hierzu entschied sich der Gesetzgeber im Jahr 1911 als dritte Einschränkungsmöglichkeit dazu, die ineffiziente gerichtliche Zurücknahme des Patents nach § 11 Nr. 2 PatG 1877/1891 um das Rechtsinstitut der Zwangslizenz zu ergänzen.[198] Hiernach konnte, soweit die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung im öffentlichen Interesse geboten war, bei Verweigerung der Erlaubnis durch den Patentinhaber eine Zwangslizenz ausgesprochen werden, § 11 Abs. 1 PatG 1911.[199] Daneben existierte die selten genutzte Möglichkeit der Rücknahme des Patents bei mangelnder Nutzung im Inland.

Diese Regelungen schlossen schon die Widerrechtlichkeit sämtliche Benutzungshandlungen aus. Daneben traten Konstellationen hervor, in denen das Patentrecht und der Unterlassungsrechtsschutz mit der Ausübung eines Hoheitsrechts abseits von § 5 Abs. 2 PatG 1877/1891 in Konflikt trat. Das Reichsgericht entwickelte hierbei zur Grenzziehung eigene Ansätze. Das Gericht bewertete hoheitliche Eingriffe in Patente schlichtweg nicht als Streitigkeiten zivilrechtlicher Art.[200] Als Grundlage zog das Gericht die Preußische Kabinettsorder vom 4. 12. 1831 betreffend genauere Beobachtungen der Grenzen zwischen landeshoheitlichen und fiskalischen Rechtsverhältnissen in Verbindung mit § 13 GVG 1911 heran. Das Reichsgericht war der Auffassung, die Frage nach der Unterlassung der Ausübung eines Hoheitsrechts könne nie eine bürgerliche Rechtsstreitigkeit sein.[201] Dabei wollte das Reichsgericht den Rechtswegausschluss nur auf

---

197 *Damme*, S. 369 f.; *Isay*, GRUR 1916, 311 ff. über Handhabe während des ersten Weltkriegs; zu den weiteren Folgen des ersten Weltkriegs für das Patentrecht Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver* Einl. Rn. 17 f.

198 Durch das Gesetz, betreffend den Patentausführungszwang vom 6. 6. 1911, RGBl. 1911, S. 243; dazu *Mächtel*, S. 137 ff.; vgl. *Scheffler*, GRUR 2003, 97 f.

199 Zum öffentlichen Interesse und zur Entwicklung des § 11 PatG 1911 RG, Urt. v. 27. 6. 1913 – Rep. I. 389/12, RGZ 83, 09 mit Verweis auf den Kommissionsbericht des Reichstags von 1876, S. 22, 23, nach dessen Ansicht zunächst für die Zwangslizenz als „das heilsame Korrektiv gegen monopolistische Ausbeutung des Landes […] kein ausreichender Grund" vorlag.

200 RG, Urt. v. 28. 6. 1911 – Rep. I. 585/09, RGZ 77, 14; Urt. v. 22. 6. 1912 – Rep. I. 74/12, RGZ 79, 427; dabei fielen die in Frage stehenden Patente (Säbelträger für Armeesattel, Überhitzerkonstruktion für Schiffskessel) eigentlich ohne Weiteres unter den Anwendungsbereich der Benutzungsbefugnis nach § 5 Abs. 2 PatG 1877/1891.

201 RG, Urt. v. 28. 6. 1911 – Rep. I. 585/09, RGZ 77, 14, 17; Urt. v. 22. 6. 1912 – Rep. I. 74/12 RGZ 79, 427, 429 und zuvor schon die Argumentation im Rahmen von Unterlassungsklagen gegen Beeinträchtigungen anderer Rechte durch Hoheitsakte durch RG, Urt. v. 1. 2. 1898 – Rep. III. 332/97, RGZ 41, 143; Urt.

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

den Unterlassungsanspruch beziehen. Der Entschädigungsanspruch sollte hiervon unberührt bleiben.[202] Seitens der Lehre wurde diese „Einrede des Reiches"[203] mehrfach kritisiert: Auch die öffentliche Macht dürfe das Privatrecht nicht anders gebrauchen als nach Maßgabe der Gesetze.[204] *Gülland* und *Queck* führten in diesem Zusammenhang aus, dass gegen die Richtigkeit dieses Grundsatzes nichts einzuwenden sei, „wohl aber gegen ihre Verwirklichung durch Zwangsmittel der Prozessordnung". Es stelle sich hierbei die Frage, ob beispielsweise der gesamten Kavallerie[205] die Dienstausübung durch ein – womöglich noch in einer einstweiligen Verfügung – ausgesprochenes Benutzungsverbot verwehrt werden dürfe, bis der Patentverletzungsstreit durch drei Instanzen hindurch ein Ende gefunden habe.[206] Anstatt sich aber dann, wie eigentlich naheliegend, mit der Zivilprozessordnung zu befassen, schlugen *Gülland* und *Queck* in Widerspruch zu ihrer vorherigen Kritik vor, solche „absonderlichen Ergebnisse" mit Hilfe des damals anerkannten Rechtsgrundsatzes zu lösen, nach dem gegenüber überwiegenden öffentlichen Interessen die Privatinteressen der einzelnen Staatsbürger zurücktreten müssen.[207]

In engem Verhältnis hierzu stand der angeordnete Ausschluss des Unterlassungsanspruchs durch das Reichsgericht bei Benutzungshandlungen privater Personen aufgrund einer behördlichen Anordnung, die nach

---

v. 6. 6. 1899 – Rep. II 144/99, RGZ 44, 226; Urt. v. 29. 6. 1903 – Rep. VI. 14/03, RGZ 55, 171.

202 RG, Urt. v. 28. 6. 1911 – Rep. I. 585/09, RGZ 77, 14, 17. Dies war eine Reaktion auf die darüberhinausgehend den Entschädigungsanspruch ausschließende Entscheidung des KG. Das RG stützte diesen auf § 5 Abs. 2 PatG 1891, § 75 Einl. Preuß. ALR, verneinte aber explizit ein widerrechtliches Handeln – allenfalls an eine Amtspflichtverletzung sei zu denken.

203 *Isay*, PatG, 6. Auflage, § 4 Anm. 44.

204 So bspw. *Gülland/Queck*, S. 228; *Isay*, GRUR 1913, 25 f.; *id.*, PatG, 6. Auflage, § 4 Anm. 44; *Kohler*, MuW 1912, 394.

205 In Anlehnung an RG, Urt. v. 28. 6. 1911– Rep. I. 585/09, RGZ 77, 14.

206 *Gülland/Queck*, S. 229.

207 Ibid., S. 229 führen aus, dass Enteignung und Zwangslizenz in patentrechtlichen Fällen nicht zielführend seien und nehmen Bezug auf RG, Urt. v. 25. 3. 1908, Warneyer 1908, 286, Nr. 380. In diesem Fall entschied das Reichsgericht, dass der Lärm, der von einem Polizeirevier ausgeht, untrennbar mit der Ausübung staatlicher Hoheitsakte verbunden sei. Einen Anspruch auf Beseitigung des Lärms zu gewähren, der von betrunkenen Arrestanten ausginge, sei deshalb nicht möglich – ebenso wenig wie deren Knebelung: „Denn die Verrichtungen der Staatsgewalt können nicht stillstehen, bis alle einzelnen entgegenstehenden Privatinteressen im Wege der Enteignung beseitig sind.".

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

§§ 5 Abs. 2, 35 PatG 1891, § 75 Einl. Preuß. ALR zu entschädigen sei.[208] Die zuständige Bergpolizeibehörde hatte in einem entsprechenden Fall, ohne das Patent der Klägerin zu kennen oder zu beachten eine patentverletzende Sicherungsweise von Gruben gegenüber der Beklagten angeordnet. Das Reichsgericht lehnte eine Unterlassungsklage ohne große Ausführungen allein wegen der der Behörde gesetzlich anvertrauten polizeilichen Aufsicht – als Hoheitsmaßnahme – ab. Soweit der Pflicht zur Befolgung solcher Maßnahmen nicht anders nachgekommen werden könne, läge kein widerrechtlicher Eingriff vor.[209] Die Klägerin hatte in diesem Fall beantragt, die Beklagte zur Einstellung ihres an polizeiliche Sicherheitsvorschriften gebundenen Bergbaubetrieb zu verurteilen, sofern sie diesen nur unter Verletzung des Klagepatents und gegen den Widerspruch der Klägerin fortsetzen könne. Das Reichsgericht lehnte dies jedoch unabhängig von der weiteren rechtlichen Bewertung wegen des Charakters der Hoheitsmaßnahme ab und schob zur weiteren Begründung folgendes nach: Dem Bergwerksunternehmer könne solch eine Einstellung auch schon deshalb nicht zugemutet werden, da sie durch Ausfall an Förderung und durch Erwerbslosigkeit von Arbeitern unverhältnismäßig großen Schaden für die Volkswirtschaft nach sich zöge.[210]

b) Allgemeine Einreden und Einwendungen

Weiterhin erkannte das Reichsgericht in begrenztem Rahmen verschiedene Einreden an, die unter anderem die Unterlassungsklage betrafen und auf dem Gebot von Treu und Glauben basierten. Sie waren Auswuchs genereller Rechtssätze und betrafen grundsätzlich alle Verletzungsansprüche.

Nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts konnte der Patentinhaber zwar auf die Geltendmachung seiner Ansprüche aus bestimmten Handlungen verzichten.[211] Wenn der Patentinhaber längere Zeit mit der Geltendmachung seiner Ansprüche zögerte, so war darin laut Reichsgericht jedoch kein stillschweigender Verzicht auf sein Recht zu sehen.[212]

---

208 RG, Urt. v. 3. 3. 1928 – I 242/27, RGZ 120, 264; vgl. weiterhin *Isay,* PatG, 6. Auflage, § 4 Anm. 44 m. w. N.
209 RG, Urt. v. 3. 3. 1928 – I 242/27, RGZ 120, 264, 267.
210 RG, Urt. v. 3. 3. 1928 – I 242/27, RGZ 120, 264, 268.
211 RG, Urt. v. 9. 1. 1937 – I 90/36, RGZ 153, 329, 331.
212 RG, Urt. v. 29. 3. 1930 – I 246/29, MuW 1930, 371; Urt. v. 29. 3. 1930 – I 240/29, MuW 1930, 371, 372.

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

Die Erschleichung eines Patents und einer hieraus gerichteten Klage konnte ein Schadensersatzanspruch aus § 826 BGB entgegengesetzt werden.[213] Daneben wurden dem Beklagten in besonders gelagerten Fällen verschiedene Einreden und Einwendungen aus § 242 BGB zugesprochen. Dies waren neben der widerrechtlichen Entnahme[214] und dem Erschleichen des Patents bzw. der Patentruhe[215] auch die allgemeine Arglisteinrede. Letztere betraf solche Fälle, in denen der Kläger nur deshalb mit der Klageerhebung abwartete, um daraus einen besonderen Vorteil zu ziehen oder wenn der Kläger den beklagten Verletzer in seinen Benutzungshandlungen bestärkte und diesen so zu hohen Investitionen veranlasste.[216] Als besonderer Untergruppe der Arglisteinrede kam der Verwirkung eine gewisse Relevanz zu.[217]

c) Weitere Ansätze

Auch das Schrifttum entwickelte Überlegungen zur Beschränkung der Unterlassungsklage. So führte *Kent* aus, dass der Kläger zwar für die Unterlassungsklage kein besonderes Interesse an der Klageerhebung nachweisen müsse. Der Beklagte könne der Klage jedoch gemäß § 226 BGB das allgemeine Schikaneverbot entgegensetzen.[218] Im Kontext der einschlägigen Patentliteratur zu § 4 PatG 1877/1891 blieb er mit diesem Vorschlag indes allein.

Ein weiterer Ansatz der Literatur war es, die Notstandsregelung nach § 904 BGB entsprechend auf den patentrechtlichen Unterlassungsrechtsschutz anzuwenden. Insbesondere *Isay* und *Kohler* plädierten hierfür.[219] In besonderen Situationen, die im Gegensatz zur Zwangslizenz auch priva-

213 RG, Urt. v. 7. 2. 1941 – I 47/40, GRUR 1941, 156 ff.: Schadensersatz gerichtet auf Ersatz aller Kosten des Rechtsstreits.

214 RG, Urt. v. 12. 11. 1930 – I 124/30, Bl. f. PMZ 1931, 117, 118.

215 Dazu *Seligsohn*, 7. Auflage, Rn. 22, S. 162 f. m. w. N. Der Einwand verlor mit der Abschaffung der Präklusivfirst der Nichtigkeitsklage 1941 stark an Bedeutung; dazu Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 9 Rn. 70 f.

216 Vgl. RG, v. Urt. 29. 3. 1930 – I 240/29, MuW 1930, 371, 372.

217 St. Rspr., RG, Urt. v. 13. 2. 1931 – I 250/31, GRUR 1932, 718, 721; 17. 5. 1936 – I. 22/33, GRUR 1936, 8745, 875 und weiter Fn. 271.

218 So pauschal Kent, § 4, S. 473.

219 *Isay*, GRUR 1913, 25; *Kohler*, MuW 1912, 394; *id.*, Handbuch Patentrecht (1900), S. 543 f.; weiterhin *Gülland/Queck*, S. 230; *Seligsohn*, 7. Auflage, § 4 Rn. 2.

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

te Interessen beträfen,[220] müsse das Patentrecht hinter diesen Interessen zurückstehen. Sofern eine nahe Gefahr und ein unverhältnismäßig großer Schadenseintritt drohten, könne der Rechtsgedanke ein vorübergehender Eingriff in das Patentrecht auch eine Unterlassungsklage ausschließen.[221] Im Gegenzug müsse dem Berechtigten eine Entschädigung in Höhe einer angemessenen Lizenz geleistet werden.[222]

d) Zusammenfassung

Das Reichsgericht gestaltete etwaige Einschränkungsmöglichkeiten entweder allgemein nach dem bürgerlichen Recht oder bediente sich spezieller Kunstgriffe. Sieht man von den wenigen Lehrmeinungen ab, so sind die der Unterlassungsklage gesetzten Schranken dem damaligen Kontext geschuldet. Der Fokus der patentrechtlichen Regelungen und der Rechtsprechung lag darauf, etwaige Eingriffe in das Patent durch den Staat aus polizeilichen und militärischen Gründen zuzulassen. Die Beschränkung der Monopolwirkung für ‚höhere Zwecke' berücksichtigte dabei allenfalls mittelbar private Bedürfnisse. Die vom Reichsgericht anerkannten Einreden schlossen die Durchsetzung der Unterlassungsklage aus und bauten auf bekannten, außerhalb des Patentrechts für jegliche Anspruchsarten geltenden Fallgruppen auf. Soweit die Monopolstellung des Patentinhabers erwünscht war, sollte der Schutz des absoluten Rechts Vorrang genießen. Erste Ansätze der Lehre und auch der Rechtsprechung ließen jedoch gewisse Ausnahmen von dieser Regel in bestimmten Situationen erahnen, in denen Interessen Dritter betroffen sind. Für Eingriffe in das Patentrecht oder einer Beschneidung der Ansprüche wurde dem Patentinhaber zumeist ein finanzieller Ausgleich zur Seite gestellt.[223]

---

220 *Kohler,* Handbuch Patentrecht (1900), S. 544: Gefahr einer Feuersbrunst oder eines Schiffuntergangs; *id.,* MuW 1912, 394: Bei Gefahr für „Leib und Leben" oder Gefahr für „große Interessen des Vermögens".

221 *Isay,* GRUR 1913, 25, 27 f.; *Kohler,* MuW 1912, 394.

222 *Kohler,* Handbuch Patentrecht (1900), S. 544; *id.,* MuW 1912, 394. Bei korrekter Anwendung muss sich der Schadensersatz aus § 904 S. 2 BGB analog ergeben; so auch *Gülland/Queck,* S. 230.

223 Insoweit wurde dem Patentinhaber im Falle einer Zwangslizenz oder der Expropriation eine Entschädigung nach Lizenzanalogie zugesprochen. Auch die von der Literatur angedachte analoge Anwendung des § 904 S. 1 BGB hätte in der Konsequenz auch die Möglichkeit des Schadensersatzanspruchs nach § 904 S. 2 BGB oder eine anderweitige zivilrechtliche Aufopferungshaftung umfasst.

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

5. Zwischenergebnis

Die durch das Reichsgericht in Anknüpfung an die gemeinrechtliche Praxis geformte patentrechtliche Unterlassungsklage etablierte sich – wenn auch mit gewissen anfänglichen Schwierigkeiten[224] – bald schon zur Hauptklage aus dem Patent.[225] In ihrer Ausgestaltung entsprechend der negatorischen Klage aus dem Eigentum war sie dogmatischer Wegbereiter für viele weitere quasi-negatorische Klagen und die allgemeine Unterlassungsklage.

Mit der Aufgabe des alten, gewerbepolizeilichen Privilegiensystems und allen voran mit der Festigung der Unterlassungsklage erstarkte die Rechtsposition des Patentinhabers nachhaltig. Die Rechtsprechung rüstete den Patentinhaber und sein Privatrecht mit einer effektiven Rechtsdurchsetzungsmöglichkeit aus, die sich in der Praxis schnell bewähren konnte.[226] Die Klage und ihre einzelnen Voraussetzungen wurden im Laufe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts konkretisiert. Die Unterlassungsklage etablierte sich zu der relevantesten Schutzmöglichkeit des Patentinhabers. Untrennbar hiervon bildete sich auch eine Diskussion über bestimmte Grenzziehungen. Auch wenn erste gerichtliche Entscheidungen hinsichtlich bestimmter Problemfelder schnell ergingen, so deckten diese nur den Problemkreis des öffentlichen Interesses ab. Dabei bediente sich das Reichsgericht aus heutiger Sicht dogmatisch fraglicher Methoden, um den Interessenskonflikt zu Gunsten des Hoheitsrechts zu lenken. Eine über allgemeine Einreden und öffentliche Nutzungsmöglichkeiten hinausgehende Diskussion verblieb ausschließlich und vereinzelt der Literatur.

IV. Das Patentgesetz von 1936 und der Unterlassungsanspruch

1. Zur Entstehung

Dem 1891 zuletzt novellierten Patentgesetz attestierte man in vielerlei Hinsicht Reformbedürftigkeit. Insbesondere das Anmelderprinzip und hohe Patentgebühren wurden kritisiert.[227] Die Vorlage eines 1913 veröffentlich-

224 Vgl. *Beseler,* Angew. Chem. 1907, 2163, 2165 f.
225 *Seligsohn,* 7. Auflage, § 4 Rn. 22, S. 153.
226 *Mintz,* GRUR 1927, 374.
227 *Bogedain,* JJZG 2017, 3, 11, 12.

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

ten Entwurf eines neuen Patentgesetzes[228] scheiterte am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Daran anknüpfende Reformbemühungen in den Jahren 1929[229] und 1932[230] zerbrachen an den politischen und wirtschaftlichen Unruhen der Weimarer Republik.[231]

Nach dieser Periode des gesetzgeberischen Stillstands wurde am 5. Mai 1936 ein neues Patentgesetz[232] im Reichgesetzblatt verkündet. Das Gesetzeswerk und die ihr zugrunde liegende Reform wurden in der amtlichen Begründung und Stimmen der Literatur und Politik als „Denkmal nationalsozialistischer Kraft"[233] bejubelt.[234] Das eigentliche Fundament der Reform bestand jedoch schon lange vor der Machtergreifung 1933. Das neue Patentgesetz von 1936 führte den Entwurf aus der Weimarer Republik lediglich unter oberflächlicher Berücksichtigung und Eingliederung nationalsozialistischer Vorstellungen fort.[235]

---

228 Entwurf eines Patentgesetzes, Bl. f. PMZ 1913, Beilage zu Nr. 7/8, 3 ff.

229 Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Gesetze über gewerblichen Rechtsschutz, Reichstagsdrucksache, Band 435, Anlage Nr. 987.

230 Entwurf eines Gesetzes über den gewerblichen Rechtsschutz, Reichstagsdrucksache, Band 453, Anlage Nr. 1446.

231 *Bogedain,* JJZG 2017, 3, 15, u. 25; *Ann,* § 6 Rn. 4; *Schmidt,* Mitt. 2011, 220 f.

232 Patentgesetz vom 5. Mai 1936, RGBl. 1936, Teil II, S. 117.

233 *Gürtner*, Ansprache anlässlich des Internationalen Kongresses für gewerblichen Rechtsschutz zu Berlin und München, 1936, zitiert nach *Waldmann,* JW 1936, 1749, 1750.

234 In ähnlichem Duktus die Begründung zu den Gesetzen über den gewerblichen Rechtsschutz vom 5. Mai 1936 (Begründung PatG 1936), Bl. f. PMZ 1936, 103; *Schlegelberger,* S. 5: „ein Gesetz zum Schutz der schöpferischen Kraft der Nation."; *Frank,* in: Das Recht des schöpferischen Menschen (1936), 7, 11: „Das Patentgesetz […] ist ein beredtes Zeugnis für die hohe Wertschätzung und Förderung, die der nationalsozialistische Staat der schöpferischen Persönlichkeit und Leistung erweist." Zeitgenössisch über den Entwurf und das Gesetz weiterhin *Hedemann,* DJZ 1936, 657; *Klauer,* Mitt. 1936, 1; *Ullrich,* Mitt. 1936, 7. Dazu *Schmidt,* Mitt. 2011, 220, 223 f.

235 Vgl. *Beier/Moufang,* in: GRUR-FS I (1991), 241 f.; ausführlich zum Ganzen *Bogedain,* JJZG 2017, 3 ff. Die nationalsozialistische Ideologie des ‚Rechts des schöpferischen Menschen' schlug sich dafür umso mehr in der patentrechtlichen Praxis nieder, Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver* Einl. Rn. 19. Krudes Zeugnis hiervon findet sich in *Waldmann,* JW 1936, 1749 ff., u. a. mit *Franks* höhnischem Ausspruch: „Der dem Recht dient, dient dem Frieden.".

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

2. Der normierte Unterlassungsanspruch

Obgleich über die patentrechtliche Unterlassungsklage und ihr sich aus dem absoluten Recht ergebendes, materiell-rechtliches Substrat von der Rechtsprechung in gefestigter Weise entschieden wurde und sie in der Literatur Anerkennung genoss, existierte die Unterlassungsklage nur als Instrument der Rechtsfortbildung. Die bloß ‚behelfsmäßige' Herleitung des wichtigen Anspruchs aus § 4 PatG 1877/1891 und seiner Voraussetzungen mittels Analogieschlusses zu § 1004 BGB war nicht unentdeckt geblieben.[236] Der PatG-E 1913 griff dies noch nicht auf.[237] Dessen § 47 sah nur eine Erweiterung der Rechtsfolgen bei Patentverletzungen vor. Diese umfasste ausschließlich eine Bereicherungshaftung nach Rechtshängigkeit, § 47 Abs. 1 PatG-E 1913[238] und eine nicht mehr nur an bloß grobe Fahrlässigkeit anknüpfende Haftung, § 47 Abs. 2 PatG-E 1913. *Gülland* und *Queck* schlugen deshalb vor, die sondergesetzlichen Regelungen zu streichen und stattdessen Grundsätze des bürgerlichen Rechts für anwendbar zu erklären.[239]

Der PatG-E 1929 nahm jedoch ungeachtet hiervon eine Lösung auf und sah in dessen § 35 Abs. 1 folgende Regelung vor:

> „Wer den Vorschriften der §§ 4 und 5 zuwider eine Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf Unterlassung in Anspruch genommen werden."[240]

Obwohl es ausdrückliches Ziel des Entwurfs war, wegen der wirtschaftlichen und staatlichen Interessen so wenig wie möglich an der bestehenden Rechtslage zu ändern, wurde in Abkehr vom PatG-E 1913 eine großflächige Neugestaltung der Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums vorgenommen.[241] Der Begründung des Entwurfs selbst ist für die Neuregelung der zivilrechtlichen Folgen der Patentverletzung nur wenig zu entnehmen. Die Aufnahme eines normierten Unterlassungsanspruchs wurde schlicht damit begründet, dass es angemessen erscheine, entsprechend dem Vorgang anderer Gesetze auch diesen Anspruch bei nur objektiver Rechts-

---

236 Vgl. *Gülland/Queck,* S. 227.
237 Erläuterungen zum Entwurf eines Patentgesetzes, Bl. f. PMZ 1913, Beilage zu Nr. 7/8, 35 f.
238 Für das PatG 1877/1891 streitig, vgl. *Kohler,* Lehrbuch Patentrecht, S. 190.
239 *Gülland/Queck,* S. 243.
240 RT-Drs., Band 435, Anlage Nr. 987, S. 4.
241 Dies geschah vor allem anlässlich der Revidierung der PVÜ im Herbst 1925, vgl. RT-Drs., Band 435, Anlage Nr. 987, S. 10 ff.; näher *Bogedain,* JJZG 2017, 3, 20 ff.

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

verletzung im Gesetz festzulegen.[242] Selbiges führte die wortlautgleiche Begründung des Entwurfs von 1932 aus.[243]

Nach längeren Verzögerungen[244] wurde in § 47 Abs. 1 des am 1. Oktober 1936 in Kraft getretenen Patentgesetz der dem § 35 Abs. 1 PatG-E 1929 gleichende patentrechtliche Unterlassungsanspruch normiert. Auch die Begründung wurde aus dem PatG-E 1929 übernommen. Weitere Ausführungen hierzu schienen aus Sicht der Literatur jedenfalls nicht erforderlich, da die Unterlassungsklage in der Rechtsprechung zum alten Gesetz schon vor Jahrzehnten anerkannt war. Der Ausspruch des Gesetzgebers bekräftigte nur die gesicherten Erkenntnisse der Rechtsprechung.[245]

3. Grenzen

a) Das öffentliche Interesse und unbillige Härten

Wenngleich es schon frühzeitig eine Diskussion im Schrifttum um mögliche Grenzen des Unterlassungsanspruchs gab,[246] so wurde diese wissenschaftliche Beurteilung in der Begründung zum PatG-E 1913 lediglich damit quittiert, dass sich aus dieser kein Bedürfnis zur Ausstellung besonderer gesetzlicher Regeln ableiten lasse.[247] Der Gesetzgeber schien sich mit dieser Thematik also nicht auseinandergesetzt zu haben.

Entsprechend sah der PatG-E 1913 auch keine Änderungen an den einschlägigen Einschränkungsmöglichkeiten vor. Die Regelungen über die Benutzungsbefugnis des Staats und über die Zwangslizenz blieben

242 RT-Drs., Band 435, Anlage Nr. 987, S. 18.

243 RT-Drs., Band 453, Anlage Nr. 1446, S. 5, 20; der Entwurf stellt insoweit nur eine leicht korrigierte Wiedervorlage des Entwurfs von 1929 dar; vgl. *Bogedain,* JJZG 2017, 3, 24 f.

244 Maßgeblich hierfür waren die Diskussionen um eine ausreichende Berücksichtigung nationalsozialistischer Vorstellungen verschiedenster Stellen des Staatsapparats; vgl. ibid., 28 ff. Diese betrafen jedoch nicht den Unterlassungsanspruch.

245 Benkard, 2. Auflage/*Benkard* § 47 S. 388; *Nelles,* S. 25 f. Auch wenn § 47 Abs. 1 PatG 1936 nicht wie § 1004 Abs. 1 BGB die weitere Beeinträchtigung oder Störung verlangte, waren diese weiterhin zusätzliches Erfordernis des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs, vgl. *Schmidt-Ernsthausen,* GRUR 1938, 375.

246 Siehe zuvor, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. c), S. 67.

247 Erläuterungen zum Entwurf eines Patentgesetzes, Bl. f. PMZ 1913, Beilage zu Nr. 7/8, 19 f.

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

unangetastet.[248] Ähnlich gestalteten PatG-E 1929 und PatG-E 1932 die Rechtslage. Einzige Neuerungen in dieser Hinsicht: Die Benutzung der Erfindung sollte im Rahmen der Zwangslizenz durch einstweilige Verfügung gestattet werden können, § 37 PatG-E 1929/1932. Weiterhin sollte die Rücknahme des Patents nicht erfolgen, sofern dem öffentlichen Interesse durch Erteilung einer Zwangslizenz hätte genügt werden können, vgl. § 11 Abs. 2 PatG-E 1929/1932.[249]

In eine entgegengesetzte Richtung zielte zwischenzeitlich ein im Jahr 1934 von der Deutschen Arbeitsfront vorgelegter Entwurf eines Patentgesetzes.[250] Um „das persönliche Moment des Erfinders mehr zu stärken",[251] sollte jede rein objektive Patentverletzung neben dem Unterlassungsanspruch auch einen gesetzlichen Vergütungsanspruch auslösen.[252] Wiederrum hiervon abweichend forderte *Waldmann*, dass dem Patentinhaber jene Ansprüche gegen die den patentverletzenden Gegenstand vertreibenden Zwischenhändler und sonstigen gewerblichen Kunden des Patentverletzers zu verwehren seien. Schon jede Benachrichtigung eines solchen Kunden nähme dem Patentverletzer den Markt, ohne dass dieser dabei viel zu riskieren hätte. Es sei unerträglich, dass damit und „[sic] mit den Mitteln des Wegelagererpatents, sowie mit den Mitteln rigorosester Prozeßtaktik der Versuch gemacht wird, der Allgemeinheit Erfindungen vorzuenthalten."[253]

Die Gesetzesredaktion durch das Reichsjustizministerium viel jedoch verhalten aus. Man wollte möglichst wenig am geltenden Recht ändern, um keine Zweifel heraufzubeschwören oder Unsicherheit in die Wirtschaft zu tragen.[254] Entsprechend ist es wenig verwunderlich, dass diese radikalen Vorstellungen keinen Einzug in der finalen Fassung des neuen

---

248 Vgl. insoweit § 5 Abs. 1, 2 und 11 Abs. 1 PatG 1911 mit § 8 Abs. 1, 2 und § 16 PatG-E 1913.

249 Hierzu und allgemein zum PatG-E 1929 *Cahn,* MuW 1929, 322, 325.

250 Einem zuvor im selben Jahr verhandelten Entwurf der Reichsjustizministeriums und der Akademie für Deutsches Recht wurde vorgeworfen, dass dieser die nationalsozialistische Auffassung zum Erfinderschutz unter Fortführung der unternehmerfreundlichen Politik der Weimarer Republik verwerfe, Begründung der Abteilung Erfinderschutz, in: BA/Berlin, R 131/162, Blätter 829 ff., nach *Bogedain,* JJZG 2017, 3, 32.

251 *Waldmann,* in: Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung (1935), 1036, 1044.

252 So der Entwurf der *Deutschen Arbeitsfront*, nach ibid., 1044 f.

253 Ibid., 1049.

254 Dies wurde sogar offen in der Begründung zu den Gesetzen über den gewerblichen Rechtsschutz vom 5. Mai 1936, Bl. f. PMZ 1936, 103 festgehalten.

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

Patentgesetzes erhielten.[255] Insgesamt konnte das PatG 1936 nur drei sichtbare Änderungen aufweisen, die dem kodifizierten Unterlassungsanspruch in gewisser Weise Grenzen setzten.

Zunächst sicherte § 7 Abs. 2 PatG 1936 dem Reich und den selbstständigen Reichsverkehrsanstalten ein erweitertes Vorbenutzungsrecht zu. Hiernach entstand das Recht schon beim rein tatsächlichen Erfindungsbesitz.[256] Daneben wurde der alte § 5 Abs. 2 PatG 1877/1891 durch § 8 PatG 1936 im nationalsozialistischen Duktus modifiziert.[257] Die Reichsregierung und untergeordneten Stellen konnten eine Benutzungsbefugnis des Patents bestimmen, wenn diese der Förderung des Wohls der Volksgemeinschaft oder zum Zwecke der Landesverteidigung dienen sollte. Weiterhin ermöglichte die neugefasste Zwangslizenzregelung in § 15 PatG 1936 der Reichsregierung selbst eine Zwangslizenz zu erteilen, soweit diese geboten war, um die Belange der Volksgemeinschaft zu wahren.[258]

Auch bei diesen Regelungen kann auf das generell zum PatG 1936 Gesagte verwiesen werden. Die Normen boten zwar sichtbare Veränderungen, aber keine rechtlichen Neuerungen. Dem erweiterten Vorbenutzungsrecht kam in der Praxis nur geringe Bedeutung zu.[259] Ebenso verhielt es sich mit der Benutzungsbefugnis und der Zwangslizenzerteilung. Diese sollten trotz der Umformulierungen keine Änderungen der Rechtslage bezwecken.[260] Entsprechend geringe Fallzahlen liegen für beide Institute vor.[261]

---

255 Kritik an einer Entschädigung bei rein objektiver Verletzung keimte schon frühzeitig während den Verhandlungen 1934 auf, *Schubert,* Protokolle, S. 80.

256 Die Gesetzesbegründung nannte hierbei als Grund Rücksichtnahme auf die Allgemeinheit, Bl. f. PMZ 1936, 103, 105.

257 1939 ergänzt durch das Reichsleistungsgesetz in der Fassung vom 1. September 1939, RGBl. 1645, dazu ausführlich Panzeram, GRUR 1940, 317.

258 Auch mittels der Möglichkeit des Erlasses einer einstweiligen Verfügung, § 41 Abs. 1 PatG 1936. Dies hatte jedoch schon § 37 PatG-E 1929/1932 vorgesehen. Tatsächlich neu war der Wechsel der Entscheidungsinstanz vom Reichspatentamt hin zur Reichregierung. *Wilcken/Riemschneider,* S. 269 bezeichnete dies als „Änderung weittragender Bedeutung".

259 So der neueste Forschungsstand, siehe *Mächtel,* S. 346 f.

260 Vielmehr stellte dies nur die typische Integration des nationalsozialistischen Sprachgebrauchs bei unveränderter Rechtsanwendung dar; so schon verklausuliert Krauße-Katluhn, § 15 Anm. 16; vgl. weiterhin die fehlenden Ausführungen in der Gesetzesbegründung, Bl. f. PMZ 1936, 103, 106. Ferner erreichte man mit der Norm eine Kodifizierung der bisherigen Rechtsprechung des RG, *Mächtel,* S. 349 f. m. w. N.

261 Für die Zwangslizenz wurden laut *Mächtel,* S. 348 mit Verweis auf *Bußmann,* S. 63 „[d]em Durchschnitt aller Jahre seit 1923 […]" entsprechend 14 Anträge

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

Im Rahmen der Initiative des Schutzes des Individuums[262] sah der Gesetzgeber des PatG 1936 vermeintliche wirtschaftliche Ungleichheiten zwischen bestimmten Parteien und schuf hierfür Ausgleichsmöglichkeiten. Das Gesetz sah deshalb neben einem Armenrecht, § 11 Abs. 5 ff. PatG 1936, und dem Zwang zur Geltendmachung aller in Betracht kommenden Patente in einem Prozess eine Streitwertbegünstigung vor, § 54 PatG 1936.[263] Im Falle einer Patentverletzung sah das Gesetz deshalb auch in § 47 Abs. 2 PatG 1936 die Möglichkeit vor, eine Schadensersatzpflicht bei nur leichter Fahrlässigkeit auf die tatsächlich erzielten Vorteile des Verletzers zu begrenzen. Sie sollte insbesondere dann greifen, wenn die Verletzungshandlung keine Veränderung der Vermögenslage des Verletzten bewirkt hat, ihm also tatsächlich keinen fühlbaren Wettbewerb bereitete.[264] Die Gesetzesbegründung gab hierzu an, dass bei nur leicht fahrlässiger Verletzung die Strenge des Schadensersatzes zu ungerechten Härten, etwa zur Existenzvernichtung führen könnte.[265] Zwar nannte die Begründung als ein Beispiel den weniger gewandten Volksgenossen (sic), der unbewusst in ein fremdes Patent eingegriffen hat.[266] Eine etwaige Einschränkbarkeit des Unterlassungsanspruchs wegen der Gefahr einer Existenzvernichtung beispielsweise durch Einstellen eines Betriebs ließ sich jedoch allein hieraus nicht entnehmen. Das Gesetz und seine Begründung erwähnen den normierten Unterlassungsanspruch im Rahmen des

---

eingereicht.; siehe auch amtliche Statistik, Bl. f. PMZ 1944, 56. Für die Benutzungsanordnung schon Reimer, PatG § 8, S. 371 f. Krauße-Katluhn, § 15 Anm. 1 sprachen hingegen pauschal von einer großen Bedeutung der Vorschrift.

262 Vgl. hierzu unten, Fn. 284.

263 Dies aus dem Grund, da es sonst einer weniger bemittelten Partei nicht möglich sei, das mit der Einlassung in einem Patentprozess verbundene Kostenwagnis zu übernehmen. Insbesondere wegen der außergewöhnlich hohen Kosten der Prozesse, die durch die Höhe der Streitwerte und Gutachten verursacht würden, sei eine solche Maßnahme zur Ausgleichung der wirtschaftlichen Übermacht erforderlich, siehe Begründung PatG 1936, Bl. f. PMZ 1936, 103, 115.

264 Benkard, 2. Auflage/*Benkard* § 47, S. 407 mit Verweis auf RG, Urt. v. 31. 12. 1898 – Rep I. 360/98, RGZ 43, 56, 59 und Urt. v. 13. 10. 1937 – I 262/36, RGZ 165, 65, 68; diese beziehen sich jedoch nur auf die drei möglichen Berechnungsmethoden; auch dieser Vorschrift kam in der gerichtlichen Praxis nicht oft zur Anwendung, Benkard, 10. Auflage/*Rogge/Grabinski* § 139 Rn. 77.

265 Begründung PatG 1936, Bl. f. PMZ 1936, 103, 113.

266 Begründung PatG, 1936, a. a. O; *Wilcken/Riemschneider*, S. 223 meinten, diese Formulierung solle kleine und kleinste Firmen umfassen. Klauer/Möhring § 47, S. 456 fassten hierunter solche Fälle, bei denen die Feststellung des Schutzumfangs besondere Schwierigkeiten mit sich brachte.

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

Schutzes vor finanziellen Belastungen nicht.[267] In eine andere Richtung argumentierte *Möller*, der den Unterlassungsanspruch mit Verweis auf die Naturalrestitution nach § 249 BGB als Unterart des Schadensersatzes qualifizierte.[268] Im Ergebnis sei wegen der Milde und weniger starken Belastung des reinen Unterlassens dennoch nur der Schadensersatz für eine Einschränkung nach § 47 Abs. 2 PatG zu betrachten.[269]

b) Einreden und weitere Ansätze

In Bezug auf die schlicht hoheitliche Patentbenutzung[270] und die Einrede der Arglist beziehungsweise der Verwirkung[271] führte das Reichsgericht seine zu Beginn des 20. Jahrhunderts begonnene Rechtsprechung stringent fort.

Vereinzelt blieb dagegen der Versuch der Literatur, Ansätze zur Beschränkung des Unterlassungsanspruchs zu entwickeln. Hierunter fiel die zuvor genannten Idee *Möllers*, den Unterlassungs- als Schadensersatzanspruch zu qualifizieren und diesen über den Grundsatz der leichten Fahrlässigkeit einzuschränken. Dieser verwarf jedoch solch eine Einschränkung

---

267 Im Übrigen vermochte eine mögliche Betriebsstillegung und Existenzvernichtung ohne Erlangung einer Lizenz nicht das öffentliche Interesse i. S. d. Zwangslizenzerteilung zu begründen, RPatA, Entsch. v. 20. 9. 1923, D. 15709 L. A. IIa/1922, Bl. f. PMZ 1926, 149; Entsch. v. 9. 10. 1924 – S. 34524 L. A. I. 48 b/24, GRUR 1925, 78. Anders zu beurteilen in nachkriegsbedingten, wirtschaftlichen Sonderfällen, RG, Urt. v. 11. 3. 1926 – I 243.244/25, RGZ 113, 115, 120 ff.; Krauße-Katluhn § 15 Anm. 19 m. w. N.

268 *Möller*, GRUR 1938, 221 f. Dem Ansatz, es handle sich beim Unterlassungsanspruch um einen besonderen Schadensersatzanspruch, kann nicht zugestimmt werden, auch wenn sich je nach Sicht gewisse Abgrenzungsschwierigkeiten zur verschuldensabhängigen Deliktshaftung ergeben mögen; siehe dazu Staudinger BGB/*Thole* § 1004, Rn 16 ff. und zuvor Fn. 175; präzisierend für das PatG 1936 Krauße-Katluhn § 47 Anm. 6.

269 *Möller*, GRUR 1938, 221 f.

270 RG, Urteil v. 6. 10. 1939 – Rep. I. 15/39, RGZ 161, 387: Kein Unterlassungsanspruch bei Benutzung von patentierten Fernsprechanlagen durch Hoheitsrecht; vgl. zuvor Fn. 200 ff.

271 Das RG nahm eine Verwirkung der Ansprüche aus Patentverletzung weiterhin nur unter strengen Voraussetzungen an, siehe RG, Urt. v. 20. 2. 1937 – I 237/36, GRUR 1938, 778, 780; Urt. v. 22. 5. 1937 – I 251/36, GRUR 1937, 567, 573; Urt. v. 23. 9. 1938 – I 62/38, MuW 1938, S. 411, 413; Krauße-Katluhn, § 6 Anm. 9 mit Verweis darauf, dass der Rechtsgrund der Einschränkung auch in einem Mitverschulden zu suchen sei.

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

zugleich schon wegen der vermeintlich geringeren Eingriffstiefe des Unterlassungsanspruchs.[272] Daneben stellte *Tetzner* Gedanken zur Einschränkbarkeit der Verletzungsansprüche an. Bei der von ihm untersuchten Frage nach dem Patentschutz wesentlicher Grundstücksteile führte er aus, dass die Ausübung subjektiver Rechte nach dem allgemeinen Grundsatz ihre Schranken durch die schutzwürdigen Belange der Allgemeinheit fände. Jede Rechtsausübung, die gegen solche Gemeininteressen verstößt, sei missbräuchlich. Für die Ausübung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs gelte dies dann, wenn dies die unverhältnismäßige Vernichtung wirtschaftlicher Werte zu Folge habe.[273] Nicht vergessen werden darf dabei jedoch, dass *Tetzner* diese Aussage lediglich für einen Sonderfall traf; namentlich, wenn eine sich aus wesentlichen Teilen bildende, unbewegliche Sache durch Ausübung des Unterlassungsanspruchs wieder in ihre ursprünglichen Bestandteile auseinandergerissen würde.[274]

Dass sich dieses Argument auch ohne Weiteres auf einen beweglichen, aus einer Vielzahl von Bestandteilen bestehenden Verletzungsgegenstand übertragen lässt, erwähnte *Tetzner* nicht. Auch 30 Jahre später führte er diesen Gedanken unverändert fort.[275] Ergänzend sprach er nunmehr davon, dass die Geltendmachung der Ansprüche möglicherweise eingeschränkt werden müsse. Der Patentinhaber könne nicht ohne Rücksicht auf den dem Verletzer entstehenden Schaden vorgehen. Im Rahmen eines Interessensausgleichs müssten die Umstände des Einzelfalls wie das Verschulden und der beim Ausbau der Teile entstehende Schaden berücksichtigt werden.[276]

---

272 Abgesehen von der dogmatischen Fehleinordnung hätten auch der eindeutige Wortlaut, die Normgenese und das sich hieraus ergebende Telos des § 47 Abs. 2 S. 1 PatG 1936 gegen die Anwendung auf den Unterlassungsanspruch des Abs. 1 gesprochen.

273 *Tetzner,* Deutsches Gemein- und Wirtschaftsrecht, Ergänzungsblatt zur „Deutschen Justiz" 1942, 44, 45.

274 Ibid. nennt als Beispiele die unverhältnismäßige Wertminderung der Teile oder wenn Kosten verursacht werden, die in keinem Verhältnis zum Wert der Teile stehen.

275 *Tetzner,* Materielles Patentrecht, S. 87 f.

276 Ibid., S. 88.

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

c) Zusammenfassung

Insgesamt setzte der Gesetzgeber des PatG 1936 speziell für die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs keine neuen Maßstäbe. Die im Einzelfall[277] vorgesehenen Regelungen hielten zwar daran fest, dass das Ausschließlichkeitsrecht – und damit im Ergebnis auch der Unterlassungsanspruch – seine Schranke an den Lebensnotwendigkeiten der Gesamtheit finden sollte.[278] Spezifische, auf den Unterlassungsanspruch gerichtete Maßnahmen lassen sich indes nicht feststellen. Gleiches gilt für die fortgeführte Rechtsprechung des Reichsgerichts über die vom Patentverletzer erhebbaren Einreden. Dieses wandte fortgehend die bekannten Grundsätze des allgemeinen bürgerlichen Rechts auf die Verletzungsansprüche an, ohne dabei allein den Unterlassungsanspruch im Blick zu haben. Vereinzelte Stimmen im zeitgenössischen Schrifttum nahmen den Unterlassungsanspruch und eine mögliche Einschränkung in den Fokus. Die Überlegungen hierzu blieben aber in den Grundzügen stecken.

4. Zwischenergebnis

Auf den ersten Blick brachte die Neufassung des Patentgesetzes für den Unterlassungsrechtsschutz nur kosmetische Veränderungen. Manche Stimmen in der Literatur sahen in der Nennung des Unterlassungsanspruchs direkt im ersten Absatz des § 47 PatG 1936 eine besondere – wenn auch nicht nachweisbare – Würdigung des Anspruchs durch den Gesetzgeber.[279] Der Gesetzgeber übernahm das Klagerecht wie vom Reichsgericht geschaffen. Zu den näheren Voraussetzungen der Klage und ihrer prozessualen Durchsetzung trafen Begründung und Gesetzestext keine Bestimmungen. Es blieb somit bei den durch Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen, die in Analogie zu § 1004 Abs. 1 BGB hergeleitet und den besonderen Bedürfnissen des Patentrechts angepasst wurden.[280] Bei näherer Betrachtung ist festzuhalten, dass der Gesetzgeber das Klagerecht entsprechend den Vorstellungen des BGB im Sinne des § 194 Abs. 1 BGB als

277 Betonung von *Buß*, GRUR 1936, 833, 840.
278 Vgl. Klauer/Möhring, Einleitung, S. 61.
279 Vgl. *Hedemann*, DJZ 1936, 657, 663; *Schmidt-Ernsthausen*, GRUR 1938, 375.
280 Insb. die Voraussetzungen der Wiederholungsgefahr, vgl. Fn. 189 f.; *Wilcken/Riemschneider*, S. 218 sprachen deshalb davon, dass die Vorschrift nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen durch die Vorschriften des § 1004 BGB zu ergänzen sei.

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

materiellen Anspruch anerkannte.[281] Dass diese Maßnahmen den Rechtsschutz des Patentinhabers verbesserten, mag dabei nur für den angepassten Schadensersatzanspruch gelten.[282]

Für die Einschränkbarkeit des Unterlassungsanspruchs durch das Patentgesetz selbst zeigt sich zweierlei: Die Beschränkungen trafen zwar in ihrer Folge auch den Unterlassungsanspruch, zielten jedoch primär darauf ab, sämtliche sich aus dem Patent ergebende Rechte zu Gunsten eines Patentbenutzers auszuschließen. In der nationalsozialistischen Rechtswissenschaft wurden diese Einschränkungen zwar verschiedentlich als Auslebung des nationalsozialistischen Grundsatzes ‚Gemeinnutz geht vor Eigennutz'[283] verstanden.[284] Insgesamt spielten die vom Gesetz vorgesehenen Maßnahmen bei gleichbleibender Rechtslage in der Praxis dennoch keine große Rolle.[285] Hierzu beigetragen haben mag sicher auch die Tatsache, dass die meisten Konfliktfälle in diesem Zusammenhang überwiegend einer einvernehmlichen Lösung zugeführt wurden.[286]

---

281 Damit ist die prozessualen Theorie zumindest für das Patentrecht nicht mehr haltbar, vgl. allg. *Fritzsche*, S. 116 ff.

282 Insoweit aber zum Unterlassungsanspruch *Ann*, § 6 Rn. 9.

283 So wörtlich Punkt 24 des Grundsätzlichen Programms der NSDAP, 1920, HStA München, Plakatsammlung 9466; allg. zur rechtlichen Bedeutung dieses Grundsatzes aus nationalsozialistischer Sicht *Hofacker*, ARSP 1936, 432 ff.

284 *Wilcken/Riemschneider*, S. 175; ähnlich *Schlegelberger*, S. 17; *Frank*, in: Das Recht des schöpferischen Menschen (1936), 7, 9 f. Dieses Verständnis kollidierte dabei mit dem sonst propagierten Schutz des schöpferischen Menschen, des kleinen Erfinders vor dem „[sic] marxistischen Massenwahn und Majoritätsgedanken", *id.*, in: Das Recht des schöpferischen Menschen (1936), 7. Entsprechend widersprüchlich bspw. *Wilcken/Riemschneider*, S. 175; vgl. dazu *Bogedain*, JJZG 2017, 3, 27; *Gipsen*, in: Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur (2005), 267, 274; *Mächtel*, S. 334 f.

285 Dem Verständnis von *Gipsen*, in: Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur (2005), 267, 274; *id.*, in: Patentschutz und Innovation in Geschichte und Gegenwart (1999), 85, 93; *Schmoeckel/Maetschke*, S. 142; *Schubert*, Protokolle, S. XVIII; *Seckelmann*, in: Wirtschaftssteuerung durch Recht im Nationalsozialismus (2006), 237; *Stolleis*, S. 195, widerspricht *Mächtel*, S. 350 f. ausdrücklich. Auch zeitgenössische Autoren erkannten bei nüchterner Gesetzesanalyse, dass sich die Rechtslage nicht verändert hatte, vgl. *Reitstötter*, Kolliod-Zeitschrift 1936, 141, 143 f.

286 *Mächtel*, S. 353 mit Verweis auf eine Denkschrift zur „zweiten Verordnung über außerordentliche Maßnahmen im Patent- und Gebrauchsmusterrecht vom. 12. Mai 1943"; weiterhin Panzeram, GRUR 1940, 317, 321. Eine andere Frage ist hingegen, ob eine Streitbeilegung, deren Alternative die Ausübung (unrechts-)staatlichen Zwangs war, tatsächlich freiwillig erfolgte.

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

Entscheidend hervorzuheben ist jedoch, dass gewisse problematische Fallkonstellationen im Zusammenhang mit dem Unterlassungsanspruch schon erkannt und gesondert behandelt wurden. Motiviert war dies zu einem nicht unerheblichem Teil von der nationalsozialistischen Rechtspolitik.[287] Abgesehen von den zuvor erwähnten Regeln zur Zwangslizenz und Benutzungsanordnung, die vorwiegend dem Staat dienten, versuchte das PatG 1936 solchen Fällen entgegenzuwirken, die aus gesetzgeberischer Sicht eine unbillige Härte darstellten.[288] Ein gewisser Interessenausgleich war dem Patentrecht somit schon frühzeitig bekannt – wenn gleich ohne praktische Bedeutung[289] und mit Widersprüchen behaftet.[290]

Dass der Gesetzgeber, die Rechtsprechung und das Schrifttum[291] kein Bedürfnis einer speziell für den Unterlassungsanspruch zugeschnittenen Grenze sahen, mochte an dem Fokus auf den Schadensersatzanspruch liegen. Dieser schien das größere Potential für unbillige Entscheidungen zulasten des Patentverletzers zu bieten. Dass der Unterlassungsanspruch in seinen Auswirkungen für den Anspruchsgegner genauso einschneidend oder gar schwerwiegender sein konnte, wurde entweder nicht erkannt[292] oder zugunsten rechtspolitisch wirksam erscheinender Maßnahmen ausgeblendet.[293] Insgesamt gab es keine weiteren ‚Errungenschaften' des PatG 1936 in Bezug zum Unterlassungsanspruch – abgesehen von der Normierung im Gesetz. Das Ende des zweiten Weltkriegs verhinderte weitere Vorhaben wie eine geplante zivilrechtlichen ‚Amnestie' für alle während

287 An den immens hohen Patentkosten krankte das deutsche System aber tatsächlich schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts, *Bogedain*, JJZG 2017, 3, 11 f.

288 Krauße-Katluhn § 47 Anm. 54.

289 Siehe oben Fn. 263 und 264.

290 Vgl. bspw. zeitgenössisch *Berthmann*, GRUR 1936, 841, 842 über Missbrauchsmöglichkeiten: Es sei nicht Sinn des Prozessrechts, den Sieg der ungerechten Sache zu fördern. Die Schuld an dem im Patentrecht existierenden Ungleichgewicht sei bei den wirtschaftlich Stärkeren und den hohen Streitwertfestsetzungen mancher Gerichte zu suchen.

291 Mit Ausnahme von *Tetzner*, siehe oben Fn. 273 ff.

292 Vgl. bspw. Sitzung vom 24. und 25. 1943 des Sonderausschusses für Verfahrensfragen im gewerblichen Rechtsschutz, *Schubert*, Protokolle, S. 525: Der Unterlassungsanspruch wird komplett übersehen.

293 Obgleich die grundlegende Problematik des Unterlassungsanspruchs durchaus schon früh erkannt wurde; so bspw. *Isay*, GRUR 1913, 25, 26 f. Viele Praktiker und Professoren, darunter auch *Isay*, verloren im Zuge der ‚Arisierung' der Rechtswissenschaft maßgeblich an Einfluss, *Mächtel*, S. 336 f.

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

des Krieges begangenen Schutzrechtsverletzungen[294] oder eine Vereinheitlichung des europäischen Patentrechts.[295]

V. Weitere Entwicklungen des 20. Jahrhunderts und 21. Jahrhunderts

Das Ende des zweiten Weltkriegs läutete eine neue Phase für das Patentrecht ein. Das erste Überleitungsgesetz von 1949[296] beseitigte die meisten Altlasten der nationalsozialistischen Gesetzgebung im Patentgesetz und den angrenzenden Rechtsgebieten.[297] Die nachfolgenden Überleitungsgesetze passten die Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes den veränderten rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen an. Das sechste Überleitungsgesetz von 1961[298] schloss diese Änderungen ab.[299] Den Unterlassungsanspruch indirekt betreffend wurde dem Bund ein erweitertes Benutzungsrecht auch im Interesse der Sicherheit des Bundes zugesichert;[300] der Zugang zu einer Zwangslizenz wurde schon vor Ablauf einer Drei-Jahres-Frist ermöglicht.[301]

Für den Unterlassungsanspruch selbst blieb es bis zum Jahr 1979 bei einer rein redaktionellen Veränderung durch das Gemeinschaftspatentgesetz.[302] Mit der hierauf aufbauenden Neufassung von 1981[303] erhielt das derzeit geltende Patentgesetz seine jetzige Form. Der Abwehranspruch

---

294 So der Vorschlag des Ausschusses für das Recht des geistigen Schaffens, Protokoll vom 29. 8. 1940 über die Anregungen für den Friedensvertrag auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, *Schubert,* Protokolle, S. 496.

295 Siehe Besprechung über die drei im Akademieausschuss gehaltenen für das Recht des geistigen Schaffens erstatteten Referate am 11. und 12. 6. 1942, ibid. S. 508.

296 Erstes Gesetz zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 8. Juli 1949, WiGbl. 1949, S. 229.

297 Überblick in Busse, 3. Auflage, Einführung S. 22 ff.

298 Sechstes Gesetz zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 9. Mai 1961, BGBl. 1961 I, S. 274.

299 Busse, 3. Auflage, Einf. S. 25 ff.

300 § 8 PatG 1936, geändert durch das fünfte Gesetz zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 18. Juli 1953, BGBl. 1953 I, S. 615.

301 Durch das sechste Überleitungsgesetz v. 1961.

302 Gesetz über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften vom 26. Juli 1979, BGBl. 1979 I, S. 1269.

303 Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes vom 16. Dezember 1980 BGBl. 1981 I, S. 1.

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

wurde dabei – ohne dass der Gesetzgeber diesen mit einer Einschränkung bedachte – mit seinem alten Inhalt als § 139 Abs. 1 PatG eingefügt.

Das Patentgesetz der DDR[304] sah in dessen § 55 Abs. 1 ebenfalls einen Unterlassungsanspruch vor. Das Hauptanliegen des Patentrechts der DDR war es jedoch, „mit den Mitteln des wissenschaftlich-technischen Rechtsschutzes die Politik des sozialistischen Staates, insbesondere seine wirtschaftspolitischen Ziele und Aufgaben mit hoher Effektivität zu verwirklichen."[305] Insbesondere die Unterscheidung zwischen Ausschließungs- und Wirtschaftspatenten – deren Nutzung nicht nur dem Patentinhaber, sondern auch den volkseigenen Betrieben und dem Staat zustand – reduzierte das Patentsystem zu einem Vergütungssystem.[306] Es ist daher eindeutig, dass diesem Unterlassungsanspruch keine auch nur ansatzweise vergleichbare Wirkung und Bedeutung wie dem des PatG zukam.[307]

Mit der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie[308] wurde § 139 PatG erstmals im 21. Jahrhundert weiter angepasst. Die Änderungen blieben jedoch gering. § 139 Abs. 1 PatG wurde nur um die schon zuvor von der Rechtsprechung entwickelten Tatbestandsvoraussetzungen der Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr ergänzt. Weitere inhaltliche Änderun-

304 Patentgesetz für die Deutsche Demokratische Republik vom 6. September 1950, Gbl. DDR Nr. 16 S. 989.

305 Amt für Erfindungs- und Patentwesen der Deutschen Demokratischen Republik, Patentrecht und Kennzeichnungsrecht, S. 3.

306 *Osterrieth,* Rn. 122. Da eine Erfindung, die im Zusammenhang mit staatlichen Einrichtungen oder staatlicher Unterstützung stand, stets als Wirtschaftspatent erteilt werden musste, konnte ein nur für den Patentinhaber greifendes Ausschließlichkeitsrecht in den seltensten Fällen greifen. Entscheidend für das sozialistische System war ideell die Erfindung selbst, materiell die Lizenzgebühren und Deviseneinnahmen, *Adrian/Schönfeld,* Patentrecht, S. 15 f., 23.

307 Hierfür spricht neben dem zuvor Ausgeführten weiterhin, dass die Richter des Patentgerichts bis Ende 1983 entgegen der Verfassung der DDR von der Staatlichen Plankommission vorgeschlagen und vom Justizministerium ernannt wurden, vgl. *Lohmann,* Kapitel 9, Fn. 322; im Übrigen sah das Patentgesetz der DDR vor, Patente ohne Prüfung auf Vorliegen der Schutzvoraussetzungen zu erteilen, § 5 Abs. 1 Änderungsgesetz zum Patentgesetz, GBl. I Nr. 9 S. 121. Ein Verletzungsverfahren musste dann bis zur nachträglichen Prüfung der Voraussetzungen ausgesetzt werden.

308 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157, S. 45 – 86 (DurchsetzungsRL), umgesetzt durch das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008, BGBl. 2008 I, S. 1191.

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

gen hinsichtlich der Reichweite waren nicht vorgesehen.[309] Danach entwickelte sich die normative Lage erst wieder durch das 2. PatModG im August 2021 weiter.[310]

VI. Zusammenfassung

Die historische Betrachtung bietet einen aufschlussreichen Blick auf die Genese des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs in Deutschland. Im staatlichen ‚Flickenteppich' des Heiligen Römischen Reichs wurde dem Erfinder der Schutz seiner Erfindung durch Privilegien gewährt. Dies erteilte der Souverän in Form von polizeilichen Konzessionen. Erste Verletzungsverfahren endeten mit Verurteilungen und Vollstreckungen von Unterlassungsverfügungen. Bekannt waren daneben auch Einschränkungen der Schutzwirkung der Privilegien. Mit wirtschaftlichen Veränderungen folgte die zunehmende Verschriftlichung des Patentrechts in den einzelnen Staaten des Deutschen Bundes. Mit ihr verfestigten sich auch die Möglichkeiten des Patentinhabers, gegen Verletzungen seines Patents vorzugehen. Je nach Weite der Normen konnte dies auch in einer Untersagung weiterer Verletzungshandlungen resultieren. Diese basierte dann auf von Verschuldensmaßstäben unabhängigen polizei- bzw. ordnungsrechtlichen Maßregeln. Als problematisch erwiesen sich in dieser Zeit überwiegend die mangelhafte Erteilungspraxis und damit erst gar nicht die Rechtsfolgen einer Patentverletzung.

Mit dem PatG 1877 erreichte das Patent den Status eines absoluten Privatrechts. Das PatG 1877 und seine Nachfolger bedachten dem Unterlassungsrechtsschutz keiner expliziten Regelung. Das Reichsgericht schloss diese durch einen Kompromiss entstandene Schutzlücke nachträglich. Einschränkungen, die die so entwickelte Klage trafen, fanden sich im Gesetz selbst oder wurden von der Rechtsprechung entwickelt. In beiden Fällen wurzelte die Ratio hierfür meistens in den wirtschafts- und rechtspolitischen Gegebenheiten der damaligen Phase. Das PatG 1936 fasste die Rechtsprechung des Reichsgerichts auf und normierte den Anspruch. Gewisse nationalsozialistische Vorstellungen über die Einschränkbarkeit erhielten dagegen keinen Einzug im Gesetz. Im Ergebnis blieb es bei den schon zuvor bekannten Schranken für bestimmte Situationen, die vor

309 Vgl. *Schellhorn*, S. 221 f. mit Blick auf einen möglichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz der DurchsetzungsRL.

310 Dazu ausführlich unten, Teil 2 Kapitel 8 III. 1, S. 327.

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

allem dem öffentlichen Interesse Rechnung tragen sollten. Im Gegenzug hierfür erhielt der Patentinhaber eine angemessene Vergütung. Die Einschränkungen folgten dabei den jeweiligen wirtschaftlichen Bedingungen der Epoche. Rechts- und wirtschaftspolitische Erwägungen schufen somit die passenden Einschränkungen. Weiterhin zeigt sich, dass im 20. Jahrhundert weniger der Unterlassungs- als vielmehr der Schadensersatzanspruch als das ‚Sorgenkind' der Rechtsfolgen einer Patentverletzung angesehen wurde. Die potentiell hohen Schadensersatzforderungen bei schon rein fahrlässigen Verletzungen wurden von Gesetzgeber und Literatur als eine der Hauptproblematiken bei einer Rechtsverletzung eingestuft. Einzelne Stimmen in der Literatur erkannten jedoch auch die Tragweite der Wirkung des Unterlassungsanspruchs als mögliche Problematik.[311] Der Unterlassungsanspruch ist somit, anders als in der aktuellen Diskussion angenommen,[312] nicht unkommentiert geblieben. Die Ausführungen und Warnungen stießen aber auf kein größeres Publikum. Die Mehrheit der getroffenen Einschränkungen hatte keine nachhaltigen Auswirkungen auf das Regime der Rechtsfolgen einer Patentverletzung.

Dem Patentinhaber wurde mit dem zivilrechtlichen Unterlassungsanspruch frühzeitig eine effektive Durchsetzungsmöglichkeit seines Ausschließlichkeitsrechts zur Verfügung gestellt. Diese wies historisch betrachtet nur wenige Kritikpunkte auf. Mit dem Wandel der Unterlassungsklage von einem Anhängsel eines nur beschränkt schützenden Gewerbeprivilegiums zu einem absoluten Recht änderte sich zwar die Herleitung der Rechtsfolge; der Grundsatz einer unbedingten Sanktion existierte jedoch durchgängig.

311 So insb. schon früh *Isay,* GRUR 1913, 25, 26 f.; siehe weiterhin Fn. 204.

312 So jedenfalls *Schellhorn,* S. 367. Auch sonst ist die Historie des Anspruchs in der Diskussion völlig untergegangen.

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

Kapitel 3 Das Dogma des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs

Den Grundstein der Untersuchung dieser Arbeit bildet nicht nur der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Allgemeinen, sondern im Konkreten auch seine Durchsetzung. In diesem Kapitel sind deshalb die Grundlagen des Anspruchs dargestellt. Die historische Betrachtung hat gezeigt, dass der Unterlassungsanspruch ursprünglich auf einem Privilegium basierte, das mit staatlichem Ordnungs- bzw. Polizeirecht auf dem Verwaltungsrechtsweg durchgesetzt wurde. Unabhängig von rechtstheoretischen Überlegungen zur Gerechtigkeit und losgelöst von den Besonderheiten der Praxis wird die Untersuchung des Unterlassungsanspruchs, seiner Reichweite und etwaiger Dysfunktionalitäten auch nicht ohne ein dogmatisches Grundgerüst möglich sein. Die Fortentwicklung zu einem materiell-rechtlichen Anspruch auf Grundlage eine Analogie zur römischen *actio negatoria* gebietet es, sich genauer mit der dem Unterlassungsanspruch zugrundeliegenden Dogmatik – wie sie heute im PatG niedergelegt ist – zu beschäftigen. Eine sachgerechte Einschränkung des Anspruchs kann nur unter Berücksichtigung der dogmatischen Grundlagen, der Ratio des Anspruchs und des Patentrechts im Gesamten sowie im Kontext der übergeordneten rechtlichen Bedingungen geschaffen werden. In diesem Kapitel soll deshalb beleuchtet werden, was die *ratio legis* des Unterlassungsanspruchs im Patentrecht ist, in welchen ökonomischen Beziehungen der Anspruch steht und in welchem rechtlichen Gefüge sich der Anspruch und seine Durchsetzung einpassen müssen. Im Folgenden werden deshalb zunächst der Unterlassungsanspruch des § 139 Abs. 1 PatG sowie die Grundzüge seiner Durchsetzung dargestellt (unter I.). Ferner wird die zugrundeliegende Ratio (unter II.) sowie der rechtliche Rahmen, in den der Unterlassungsanspruch eingebettet ist, beleuchtet (unter III.).

I. Die dogmatischen und normativen Grundlagen

1. Der materielle Anspruch

Der Unterlassungsanspruch hat seine heutige Form seit der Neufassung des Patentgesetzes in § 139 Abs. 1 PatG fast unverändert beibehalten. Zu den (quasi-)negatorischen Ansprüchen der §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB ist § 139 Abs. 1 PatG *lex specialis*, obgleich diese grundsätzlich unberührt

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

bleiben.[313] Der Unterlassungsanspruch umfasst deutsche Patente sowie deutsche Teile europäischer Patente, Art. 2, 64, 65 EPÜ[314].[315] Für ein ergänzendes Schutzzertifikat gilt der Unterlassungsanspruch gemäß § 16a Abs. 2 PatG ebenfalls.

In zeitlicher Hinsicht greift der Schutz des § 139 Abs. 1 PatG erst ab Erteilung des verletzten Patents, §§ 9, 49, 58 Abs. 1 PatG[316] und endet *ex nunc* mit Ablauf der Schutzdauer, § 16 Abs. 1 S. 1 PatG oder mit vorherigem Erlöschen des Patents, § 20 Abs. 1 PatG.[317] Sollte die Wirkung des Patents durch Widerruf, § 21 Abs. 3 PatG oder durch Nichtigkeitserklärung, § 22 Abs. 2 PatG *ex tunc* entfallen, so bestehen auch von Anfang an keine Verletzungsansprüche.[318] Eine entsprechende Klage ist deshalb von vornherein unbegründet.[319]

Im Folgenden werden in gebotener Kürze die grundlegenden Tatbestandsvoraussetzungen für die Erfüllung des materiell-rechtlichen Anspruchs in § 139 Abs. 1 PatG dargestellt.

a) Aktivlegitimation

Anspruchsgläubiger des Unterlassungsanspruchs ist der Verletzte. Dies wird in aller Regel der Patentinhaber als materiell-rechtlicher Inhaber des Schutzrechts sein.[320] Sollten Klage- und Sachbefugnis auseinanderfallen, so kommt dem nach aktuellem Registerstand eingetragenen Patentinhaber nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG eine formelle Prozessführungsbefugnis

313 Im Einzelnen str., Busse/Keukenschrijver/*Werner* Vor § 139 Rn. 4 m. w. N.

314 Europäisches Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973 (EPÜ), BGBl. 2007 II, S. 1082, 1129.

315 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 3; Busse/Keukenschrijver/*Werner* § 139 Rn. 6 f.

316 § 47 PatG 1936 hingegen sprach nicht von einer patentierten Erfindung, sondern lediglich von einer Erfindung, Busse/Keukenschrijver, 8. Auflage/*Keukenschrijver* § 139 Rn. 10.

317 Schulte/*Voß* § 139 Rn. 45 u. 47. Mit der Anmeldung des Patents beginnt zwar die Laufzeit, nicht aber der volle Schutz, siehe hierzu Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 2.

318 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 2; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 45.

319 St. Rspr. BGH, Urt. v. 6. 4. 2004 – X ZR 272/02, GRUR 2004, 710 – *Druckmaschinen-Temperierungssystem*.

320 Der Stand des Registers bietet insoweit eine erhebliche Indizwirkung für die materiell-rechtliche Inhaberschaft, BGH, Urt. v. 7. 5. 2013 – X ZR 69/11, GRUR 2013, 713 Rn. 58 ff. – *Fräsverfahren*; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 39.

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

zu.[321] Allein für die Geltendmachung des nicht isoliert abtretbaren Unterlassungsanspruchs ist dies aber unerheblich.[322] Der Anspruch ist nur in die Zukunft gerichtet und verpflichtet zur Unterlassung der weiteren Benutzung gegenüber jedermann.[323] Der noch im Patentregister eingetragene, aber nicht mehr sachlegitimierte Patentinhaber muss daher bei einer Patentübertragung seine auf Unterlassung gerichteten Anträge nicht umstellen.[324]

Bei mehreren Patentinhabern ist nach der Organisationstruktur der Rechteinhaber zu differenzieren.[325] Das Auseinanderfallen von Sach- und Klagebefugnis wirkt sich aus den oben genannten Gründen nicht auf den Unterlassungsanspruch aus. Bilden die Mitinhaber wie im Regelfall ohne abweichend getroffene Regelung[326] eine Bruchteilsgemeinschaft, so kann jeder Teil analog § 1011 BGB den Anspruch geltend machen.[327] Bei einer Mitinhabergesellschaft ist der Unterlassungsanspruch durch die prozessfähige Gesellschaft selbst geltend zu machen.[328]

Dem ausschließlichen Lizenznehmer steht in dem durch die Lizenz bestimmten räumlichen, zeitlichen und sachlichen Rahmen ebenfalls ein

---

321 BGH, Urt. v. 7. 5. 2013 – X ZR 69/11, GRUR 2013, 713 Rn. 51 ff. – *Fräsverfahren*; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 16; Mes, PatG § 139 Rn. 44 ff.; nach *Verhauwen*, GRUR 2011, 116, 120 f. ergibt sich aus § 30 Abs. 3 S. 2 PatG die Aktivlegitimation in allen Fällen des Patentgesetzes, inkl. Des außergerichtlichen Umgangs.

322 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 18; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 35.

323 BGH, Urt. v. 7. 5. 2013 – X ZR 69/11, GRUR 2013, 713 Rn. 55 – *Fräsverfahren*; LG Düsseldorf, Urt. v. 31. 3. 2016 – 4a O 126/14, GRUR-RS 2016, 8040; zu etwaigen Ausnahmen und m. w. N.; *Haedicke/Timmann*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 14 Rn. 9 f.

324 BGH, Urt. v. 7. 5. 2013 – X ZR 69/11, GRUR 2013, 713 Rn. 55 – *Fräsverfahren*; Urt. v. 14. 12. 2010 – X ZR 193/03, GRUR 2011, 313 Rn. 13 – *Crimpwerkzeug IV*; wohl aber die Anträge auf Schadensersatz, Rechnungslegung, Auskunft und Vernichtung auf Leistung an den neuen Patentinhaber, Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 16.

325 Zur Rechtsbeziehung der Mitinhaber an der Erfindung *Chakraborty/Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 10 Rn. 44 ff.

326 Vgl. statt vieler BGH, Urt. v. 22. 3. 2005 – X ZR 152/03, GRUR 2005, 663 – *gummielastische Masse II*.

327 RG, Urt. v. 21. 5. 1927 – I. 342/26, GRUR 1927, 582; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 16; Busse/Keukenschrijver/*Werner* § 139 Rn. 18; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 13 bildet Aktivlegitimation über § 744 Abs. 2 BGB.

328 BeckOK PatR/*Pitz* § 139 Rn. 20 sieht alternativ alle Gesellschafter als aktivbefugt an; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 13.

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

Unterlassungsanspruch zu.[329] Dem Patentinhaber selbst verbleibt die Möglichkeit, den Anspruch gegen den Verletzer geltend zu machen, sollte er sich nicht sämtlicher Rechte aus dem Patent begeben haben[330] oder sonst ein berechtigtes wirtschaftliches oder rechtliches Interesse hieran bestehen.[331] Eine rein schuldrechtlich eingeräumte Befugnis begründet ebenso wenig eine Aktivlegitimation[332] wie eine einfache Lizenz.[333] Etwas anderes kann sich nur aus den Grundsätzen der gewillkürten Prozessstandschaft ergeben.[334]

b) Passivlegitimation

Passivlegitimiert als Verletzer des Anspruchs ist dem Wortlaut des § 139 Abs. 1 PatG nach derjenige, der entgegen den §§ 9 bis 13 PatG eine patentierte Erfindung benutzt. Dies ist zunächst jeder, der solch eine Erfindung selbst und unmittelbar als Täter nutzt oder bei einer vorsätzlichen Tat solch eine fremde unmittelbare Benutzung im Sinne des § 830 Abs. 2 BGB als Teilnehmer wenigstens bedingt vorsätzlich ermöglicht oder fördert.[335] Entsprechend den deliktsrechtlichen Grundsätzen ist eine Haftung in Mittäterschaft oder unabhängig voneinander in Nebentäterschaft ebenso möglich.[336] Hierbei ist jeder Verletzer für sich zu Unterlassung verpflichtet.[337]

Ebenfalls nicht akzessorisch neben dem unmittelbaren Verletzer ist als mittelbarer Verletzer verantwortlich, wer entgegen § 10 PatG die patentier-

---

329 So schon RG, Urt. v. 16. 1. 1904 – Rep. I. 373/03, RGZ 57, 38, 40 f.; BGH, Urt. v. 20. 12. 1994 – X ZR 56/93, GRUR 1995, 338 – *Kleiderbügel*; Mes, PatG § 139 Rn. 47; zur str. Frage des Erfordernisses der Ableitung der Lizenz vom im Register eingetragenen Patentinhaber *Schulze,* Dritter Teil A II 7b.

330 So bspw. in Form einer ausschließlichen Vertriebslizenz BGH, Urt. v. 20. 5. 2008 – X ZR 180/05, GRUR 2008, 896 Rn. 26 – *Tintenpatrone I*.

331 Zu den Einzelheiten *Haedicke/Timmann* in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 15; Mes, PatG § 139 Rn 48.

332 LG Düsseldorf, Urt. v. 30. 8. 2012 – 4b O 99/12, BeckRS 2013, 14816 (juris Rn. 97 ff.); Busse/Keukenschrijver/*Werner* § 139 Rn. 17.

333 RG, Urt. v. 17. 9. 1913 – Rep. I. 66/13, RGZ 83, 93, 95 f.; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 17.

334 Ausführlich hierzu *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 305 ff.

335 Busse/Keukenschrijver/*Werner* § 139 Rn. 30; Mes, PatG § 139 Rn. 59 f.; insoweit gelten die Grundsätze des Strafrechts, Schulte/*Voß* § 139 Rn. 20.

336 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 21; Busse/Keukenschrijver/*Werner* § 139 Rn. 30.

337 Vgl. Schulte/*Voß* § 139 Rn. 33.

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

te Erfindung nutzt.[338] Die Frage, ob und inwieweit über diesen von § 10 PatG geregelten Bereich und abseits der §§ 830, 840 BGB eine Haftung Dritter möglich ist, ist im Patentrecht nicht zur Gänze geklärt. Grundlegend wird im Bereich des Immaterialgüterrechts und Persönlichkeitsrechts die sogenannte allgemeine Störerhaftung durch eine analoge Anwendung des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs des § 1004 BGB diskutiert und von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs umgesetzt.[339] Im Marken- und Urheberrecht kann nach den Grundsätzen der Rechtsprechung als Störer derjenige in Anspruch genommen werden, der, ohne Täter oder Teilnehmer zu sein, in irgendeiner Weise willentlich und adäquat-kausal zur Verletzung des geschützten Rechtsguts beiträgt und dabei zumutbare Verhaltenspflichten verletzt.[340] Im Lauterkeitsrecht gab der hierfür zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs diesen Ansatz[341] zugunsten einer Täter- und Teilnehmerhaftung auf.[342] Für das Patentrecht ist eine Haftung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf den – wenngleich auch nicht unmittelbar handelnden – Täter und Teilnehmer als Patentverletzer begrenzt.[343] Dabei begründet jede vorwerfbare Verursachung der Schutzrechtsverletzung eine Haftung als Verletzer.[344] Erwei-

---

338 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 21; *Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 14 Rn. 25.

339 MüKoBGB/*Raff* § 1004 Rn. 39 mit Kritik und w. N.; ausführlich zum Konzept der Störerhaftung im Immaterialgüterrecht *Wollin*, S. 217 ff. und zur Störerhaftung in der Rechtsprechung *id.*, S. 59 ff.

340 Zum Markenrecht: BGH, Urt. v. 15. 1. 1957 – I ZR 56/55 – *Pertussin II*; Urt. v. 2. 3. 2017 – I ZR 273/14 GRUR 2017, 541 Rn. 38 – *Videospiel-Konsolen III*; zum Urheberrecht: BGH, Urt. v. 15. 10. 1998 – I ZR 120/96, GRUR 1999, 418 – *Möbelklassiker* m. Anm. *Haedicke*; Urt. v. 26 7. 2018 – I ZR 64/17, GRUR 2018, 1044 Rn. 15 – *Dead Island*; Dreier/Schulze/*Specht* § 97 Rn. 28 ff.; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff* § 97 Rn. 15 ff.

341 So noch bspw. BGH, Urt. v. 18. 10. 2001 – I ZR 22/99, GRUR 2002, 618, 619 – *Meißner Dekor I*; Urt. v. 1. 4. 2004 – I ZR 317/01, GRUR 2004, 693, 695 – *Schöner Wetten*; Urt. v. 9. 2. 2006 – I ZR 124/03, GRUR 2006, 875 Rn. 32 – *Rechtsanwalts-Ranglisten*.

342 BGH, Urt. v. 22. 7. 2010 – I ZR 139/08, GRUR 2011, 152 Rn. 48 – *Kinderhochstühle im Internet I*; Urt. v. 12. 7. 2012 – I ZR 54/11, GRUR 2013, 301 Rn. 46 ff. – *Solarinitiative*; Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Köhler/Feddersen* § 8 Rn. 2.2c f. m. w. N. zur aktuellen Konstruktion der Verantwortlichkeit durch Verletzung von wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflichten.

343 BGH, Urt. v. 21. 2. 1989 – X ZR 53/87, GRUR 1990, 997, 999 – *Ethofumesat* mit Hinweis auf Urt. v. 22. 11. 1957 – I ZR 152/56, GRUR 1958, 179, 182 – *Resin*.

344 BGH, Beschl. v. 26. 2. 2002 – X ZR 36/01, GRUR 2002, 599 – *Funkuhr I*; Urt. v. 3. 6. 2004, GRUR 2004, 845, 848 – *Drehzahlermittlung*; Urt. v. 30. 1. 2007, GRUR 2007, 313, 314 – *Funkuhr II*.

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

ternd nimmt der Bundesgerichtshof auch dann eine haftungsbegründende Verursachung an, wenn der Dritte eine Patentverletzungshandlung durch eine fahrlässige Verletzung einer Rechtspflicht mitverursacht hat.[345] Damit begründet das Gericht eine Haftungszurechnung durch Prüfpflichten, die nach den Umständen des Einzelfalls und Zumutbarkeitserwägungen zu bestimmen sind.[346] Im Ergebnis nähern sich Störerhaftung und Haftung für Rechtspflichtverletzungen an.[347] Für den Unterlassungsanspruch sind die Unterschiede in der Herleitung des Haftungsregimes im Ergebnis unerheblich.[348] Zu beachten ist, dass die Kasuistik der patentrechtlichen Rechtspflichten mittlerweile nicht unerheblich ist – insbesondere Spediteure und Händler können unter Umständen solchen Prüfpflichten unterliegen.[349] Dienstanbieter (wie Access- oder Hostprovider), die lediglich fremde Informationen übermitteln beziehungsweise speichern, können sich unter Umständen auf die Haftungsprivilegien der §§ 8 bis 10 TMG[350] berufen.[351] Der Anwendungsbereich des § 10 TMG scheint nunmehr auch im Bereich von Unterlassungsansprüchen eröffnet zu sein.[352]

Auch bei Gesellschaftsformen kann sich eine Haftung für fremdes Handeln ergeben. Juristische Personen sind insoweit gemäß § 31 BGB analog im Rahmen des Unterlassungsanspruchs passiv legitimiert.[353] Neben einer

345 BGH, Urt. v. 17. 9. 2009 – Xa ZR 2/08, GRUR 2009, 1142 Rn. 34 – *MP3-Player-Import*; Urt. v. 16. 5. 2017 – X ZR 120/15, GRUR 2017, 785 Rn. 52 – *Abdichtsystem*.

346 *Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 12 Rn. 244.

347 Zusammenfassend zu den Differenzen der Rspr. in den einzelnen Rechtsgebieten Anm. *Gärtner* zu BGH GRUR 2009, 1142 – *MP3-Player-Import*.

348 Anders für den Schadensersatzanspruch, vgl. *Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 12 Rn. 250 f.

349 Zu den Einzelheiten und Fallgruppen ibid. § 12 Rn. 253 ff.; *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 375 ff.; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 25 ff.

350 Telemediengesetz vom 26. Februar 2007, BGBl. 2007 I, S. 179.

351 Dazu *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 419 ff.

352 Vgl. dazu aus lauterkeitsrechtlicher Sicht Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Köhler/Feddersen* § 8 Rn. 2.28 mit Verweis auf BGH, Beschl. v. 13. 9. 2018 – I ZR 140/15, GRUR 2018, 1132 Rn. 46 ff. – *YouTube* u. w. N. Anders noch BGH, Urt. v. 11. 3. 2004 – I ZR 3004/01, GRUR 2004, 860 – *Internetversteigerung I*.

353 LG Mannheim, Urt. v. 8. 3. 2013 – 7 O 139/12, GRUR-RR 2013, 449, 453; OLG Düsseldorf, Urt. v. 11. 6. 2015 – I-2 U 64/14, GRUR-RS 2015, 18679 Rn. 54 ff.; Mes, PatG § 139 Rn. 68.

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

Personengesellschaft sind dies gleichfalls die vertretungsberechtigten Gesellschafter nach § 128 HGB in Verbindung mit 161 Abs. 2 HGB analog.[354]

c) Objektive Rechtsverletzung

Ausreichend für den Unterlassungsanspruch ist eine objektive Patentverletzung. Dies ist jede Benutzungshandlung entgegen der §§ 9 bis 13 PatG, unabhängig vom Verschulden des Verletzers.[355] Auch die öffentliche Verwaltung begeht – entgegen des früheren Verständnisses des Reichsgerichts[356] – bei entsprechenden Benutzungshandlungen eine objektive Rechtsverletzung.[357] Die Rechtsverletzung muss im Inland begangen worden sein, da sich die Wirkungen des Patents auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränken.[358] Die Benutzungshandlung selbst kann jedoch auch im Ausland stattfinden, da auch ein Verhalten im Ausland von einer Unterlassungsverpflichtung umfasst sein kann.[359]

d) Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr

Haupttatbestandsvoraussetzung des Unterlassungsanspruchs ist die Begehungsgefahr als Besorgnis künftiger Rechtsverletzungen seitens des Anspruchsgegners. Sie kann sich als Wiederholungsgefahr aus einer bereits erfolgten Verletzungshandlung oder als Erstbegehungsgefahr bei einer konkreten Besorgnis künftiger Rechtsverletzungen ergeben.[360]

---

354 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 22; Busse/Keukenschrijver/*Werner* § 139 Rn. 35; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 30; zur str. Frage der Haftung des Kommanditisten *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 247 m. w. N.

355 Zur Verschuldensunabhängigkeit schon RG, Urt. v. 3. 7. 1901 – Rep. I. 141/01, RGZ 49, 33, 36.

356 Hierzu oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. a), S. 63.

357 Busse/Keukenschrijver/*Werner* § 139 Rn. 39; Mes, PatG § 139 Rn. 74.

358 Vgl. Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 12; eingehend zur Erschöpfung Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver* § 9 Rn. 116 ff.

359 Siehe *Haedicke/Timmann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 89.

360 Vgl. Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 27; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 72; zur Reichweite der Begehungsgefahr *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 76 ff.

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

aa) Wiederholungsgefahr

Durch eine rechtswidrige, auch einmalige Verletzungshandlung wird grundsätzlich die tatsächliche Vermutung begründet, dass diese wiederholt wird.[361] Der Patentinhaber genügt seiner Darlegungs- und Beweislast, wenn er eine einzige rechtswidrige Verletzungshandlung aufzeigen kann.[362] Nur in besonderen, vom Anspruchsgegner nachzuweisenden Ausnahmefällen ist trotz einer Verletzung keine Wiederholungsgefahr anzunehmen.[363] Die Wiederholungsgefahr dauert solange fort, wie der Anspruchsgegner für sich in Anspruch genommen hat, sich in Bezug auf seine Benutzungshandlung rechtmäßig zu verhalten.[364] Auf den Rechtsnachfolger geht die Wiederholungsgefahr nach der Rechtsprechung nicht über.[365]

Nach bereits begangener Patentverletzung sind an die Ausräumung der Wiederholungsgefahr strenge Anforderungen zu stellen.[366] Die Vermutung ist erst dann widerlegt, wenn unstreitig oder vom Verletzer dargelegt und bewiesen ist, dass Umstände gegeben sind, welche jegliche Wahrscheinlichkeit für eine Wiederholung beseitigen.[367] Die bloße Einstellung der Verletzungshandlung genügt nicht.[368] Vielmehr kann die Wiederholungsgefahr regelmäßig nur durch eine uneingeschränkte, bedingungslose

361 St. Rspr., BGH, Urt. v. 25. 6. 1992 – X ZR 41/90, GRUR 1992, 612, 615; Urt. v. 16. 9. 2003 – X ZR 179/02, GRUR 2003, 1031, 1033 – *Kupplung für optische Geräte*; Busse/Keukenschrijver/*Werner* § 139 Rn. 54 m. w. N. Die Wiederholungsgefahr wird für alle im Kern gleichartigen Verletzungsformen begründet, BGH, Urt. v. 15. 12. 2015 – X ZR 30/14, GRUR 2016, 257 Rn. 94 – *Glasfaser II*.

362 BeckOK PatR/*Pitz* § 139 Rn. 45; zu den Einzelheiten der Entstehung *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 494 ff.; *Haedicke/Timmann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 48.

363 Busse/Keukenschrijver/*Werner* § 139 Rn. 56; Mes, PatG § 139 Rn. 29.

364 Vgl. nur BGH, Urt. v. 16. 6. 1964 – Ia ZR 198/63, GRUR 1964, 682 – *Climax*; Urt. v. 24. 9. 2002 – KVR 8/01, GRUR 2003, 80, 81 – *Konditionenanpassung*; Busse/Keukenschrijver/*Werner* § 139 Rn. 59.

365 BGH, Urt. v. 16. 3. 2006 – I ZR 92/03, GRUR 2006, 879 – *Flüssiggastank*; Urt. v. 26. 4. 2007 – I ZR 34/05, GRUR 2007, 995 – *Schuldnachfolge*.

366 Vgl. BGH, Urt. v. 6. 2 1959 I ZR 50/67, GRUR 1959, 367, 374 – *Ernst Abbe*; Urt. v. 30. 9. 1964 – Ib ZR 65/63, GRUR 1965, 198, 202 – *Küchenmaschine*; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 30; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 57.

367 BGH GRUR 2003, 1031, 1033 – *Kupplung für optische Geräte*.

368 BGH GRUR 1965, 198, 202 – *Küchenmaschine*; BGH, Urt. v. 3. 6. 1976 – X ZR 57/73, GRUR 1976, 579, 582 f. – *Tylosin*; zu die Widerholungsgefahr nicht beseitigenden Fällen Busse/Keukenschrijver/*Werner* § 139 Rn. 60.

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

und strafbewehrte Unterlassungserklärung[369] beseitigt werden, die den ernstlichen Willen des Schuldners erkennen lässt, die in Frage stehende Handlung nicht mehr zu begehen.[370] Eine Abschlusserklärung zur Anerkennung einer einstweiligen Verfügung kann die Wiederholungsgefahr ebenso ausräumen.[371]

bb) Erstbegehungsgefahr

Liegt zwar noch kein Eingriff in das Patent vor, so kann nichtsdestotrotz ein vorbeugender Unterlassungsanspruch gegeben sein. Hierfür müssen ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich der Anspruchsgegner in naher Zukunft rechtswidrig verhalten wird.[372] Die Anhaltspunkte müssen dabei die drohende Verletzungshandlung so konkret abzeichnen, dass sich für alle Tatbestandsmerkmale zuverlässig beurteilen lässt, ob diese verwirklicht sind.[373] Diese hat der Patentinhaber vorzutragen und gegebenenfalls unter Beweis zu stellen.[374] Im Gegensatz zur Wiederholungsgefahr kann die Erstbegehungsgefahr auch durch Aufgabe der Handlungen und eine klarstellende Erklärung ausgeräumt werden.[375] Diesen Vorgang hat der Anspruchsgegner darzulegen und zu beweisen.[376]

---

369 Formulierung in BeckOF Prozess, Form/*Pitz*; 9.1.1.3; *Haedicke/Timmann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 55.

370 St. Rspr., BGH, Urt. v. 3. 6. 1976 – X ZR 57/73, GRUR 1976, 579, 582 f. – *Tylosin*; Urt. v. 8. 11. 1989 – I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 379; Urt. v. 9. 11. 1995 – I ZR 212/93 , GRUR 1996, 291 – *Wegfall der Wiederholungsgefahr I*; Urt. v. 16. 11. 1995 – I ZR 229/93, GRUR 1997, 379, 380 – *Wegfall der Wiederholungsgefahr II*; Urt. v. 19. 3. 1998 – I ZR 264/95, GRUR 1998, 1045, 1046 – *Brennwertkessel*; BGH, Urt. v. 31. 5. 2001 – I ZR 82/99 – *Weit-Vor-Winter-Schluss-Verkauf*; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 30; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 57.

371 OLG Hamburg, Urt. v. 20. 6. 1984 – 3 W 103/84, GRUR 1984, 889, 890 – *Anerkannte Unterlassungsverfügung*; OLG Karlsruhe, Urt. v. 22. 2. 1995 – 6 U 250/94, GRUR 1995, 510 – *Ginko-biloba-Präparat*; Mes, PatG § 139 Rn. 82; Formulierungsbeispiel bei *Haedicke/Timmann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 61.

372 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 28; Mes, PatG § 139 Rn. 84.

373 BGH, Urt. v. 10. 3. 2016 – I ZR 183/14, GRUR 2016, 1187 Rn. 22 – *Stirnlampen*.

374 *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 519.

375 BGH, Urt. v. 31. 5. 2001 – I ZR 106/09, GRUR 2001, 1174 – *Berühmungsaufgabe*; BeckOK PatR/*Pitz* § 139 Rn. 63; Busse/Keukenschrijver/*Werner* § 139 Rn. 89.

376 *Haedicke/Timmann,* in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 75.

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

e) Rechtsfolge: Unterlassung

Sind alle Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt, ist der Unterlassungsanspruch begründet. Grundsätzliche Rechtsfolge des Anspruchs ist es, dass der Verletzer die patentverletzende Handlung einzustellen hat. In zeitlicher Hinsicht besteht das Unterlassungsgebot so lange, wie die Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr besteht. Das Unterlassungsgebot endet erst durch deren Wegfall oder mit Ende der Schutzdauer des Patents.

Unterlassen ist begriffstechnisch das kontradiktorische Gegenteil zu einem Tun oder Dulden.[377] Der Anspruch ist auf eine Leistung, also auf mehr als wörtliches „Unterlassen" gerichtet.[378] Inhaltlich muss der Schuldner deshalb alle möglichen und zumutbaren Handlungen vornehmen, um den zuvor geschaffenen Störungszustand zu beseitigen. Dies umfasst auch das Beenden von Dauerhandlungen.[379] Praktisch gesprochen bedeutet dies, dass der Verletzer jede im Tenor genannte patentverletzende Handlung wie die Produktion oder den Vertrieb[380] einstellen muss, bis er ein entsprechendes Nutzungsrecht vorweisen kann oder eine verletzungsfreie Alternative verwendet.[381] Daneben kann aus einem Unterlassungsgebot die Pflicht folgen, verletzende Produkte aus der Werbung und Datenbanken zu entfernen.[382] Ob die Unterlassungspflicht auch die Beseitigung der Störung in Form eines Rückrufs von rechtsverletzenden Produkten umfasst, ist strittig.[383]

---

377 Vgl. *Brehm,* 178 ZZP (1976), 178, 197; Staudinger BGB/*Peters/Jacoby* § 194 Rn. 8; zusammenfassend *Fritzsche,* S. 7 ff., 14 als Nichtvornahme einer bestimmten Handlung.

378 *Haedicke/Timmann,* in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 82. Allg. zu § 1004 BGB Staudinger BGB/*Thole* § 1004 Rn. 467. Entsprechend ist die Unterlassungsklage eine Leistungsklage, Erman BGB/*Ebbing* § 1004 Rn. 78.

379 Dies kann auch Einwirken auf Dritte inkludieren, OLG Düsseldorf, Urt. v. 30. 4. 2018 – I-15 W 9/18, GRUR 2018, 855 Rn. 32 ff. – *Rasierklingeneinheiten*; *Haedicke/Timmann,* in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 83.

380 Zur Not auch durch Weisung an Vertriebspartner, OLG Düsseldorf, Beschl. v. 21. 9. 2017 – I-2 W 4/17, GRUR- RS 2017, 142776 – *Medikamentenrückruf*.

381 Schulte/*Voß* § 139 Rn. 85. Zu den Besonderheiten bei einer mittelbaren Patentverletzung BeckOK PatR/*Pitz* § 139 Rn. 66 f.; weitergehende Lösung von *Haedicke/Timmann,* in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 103 ff.; *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 530 f.

382 OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 855 Rn. 35 f. – *Rasierklingeneinheiten* m. w. N.; OLG Düsseldorf, GRUR- RS 2017, 142776 – *Medikamentenrückruf*.

383 Zu den Details *Haedicke/Timmann,* in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 85; Mes, PatG § 139 Rn. 95 m. w. N.

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

Bei einer fortdauernden rechtswidrigen Beeinträchtigung steht dem Patentinhaber analog § 1004 BGB ein Beseitigungsanspruch gegen den Verletzer zu. Diesem kommt durch § 140a PatG nur noch ein äußerst eingeschränkter Anwendungsbereich zu.[384] Grundsätzlich besteht der Anspruch nur nach Ablauf der Schutzdauer. Während der Patentlaufzeit ist grundsätzlich kein Anlass für dessen Zuerkennung gegeben.[385] Nach Schutzende ist der verschuldensunabhängige Anspruch dann gegeben, wenn die Beseitigung zum wirksamen Schutz des Patentrechts geboten ist und der fortwirkende Störungszustand auf während der Schutzdauer begangene rechtswidrige Eingriffshandlungen zurückgeht und die Gefahr besteht, dass sich der störende Zustand auch noch nach Ablauf des Patents zum Nachteil des Patentinhabers auswirkt.[386] Dabei besteht der Anspruch nicht ohne Grenzen. Die Abwehr der Beeinträchtigung muss sich nach Treu und Glauben, § 242 BGB im Rahmen dessen halten, was zur Beseitigung der Beeinträchtigung notwendig und für den Schuldner zumutbar ist.[387]

2. Prozessuales und Durchsetzung

Im Verletzungsprozess kommt dem Unterlassungsantrag im Gegensatz zum regulären Zivilprozess eine herausragende praktische Bedeutung zu.[388] Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit der Beseitigung etwaiger Verletzungsfolgen werden viele Kläger den Weg des einstweiligen Rechtsschutzes wählen, dessen konkrete Voraussetzungen deshalb vorrangig behandelt werden (unter a)). Nachfolgend werden Besonderheiten im Hauptsache- (unter b)) sowie im Vollstreckungsverfahren (unter c)) beleuchtet.

---

384 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 38 mit Rspr. zum Marken- und Wettbewerbsrecht; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 206.

385 OLG Düsseldorf, Urt. v. 21. 6. 2016 – I-2 U 50/15, BeckRS 2016, 9775 Rn. 143.

386 BGH, Urt. v. 21. 2. 1989 – X ZR 53/87, GRUR 1990, 997, 1001 f. – *Ethofumesat*; vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 10. 10. 2014 – 4c O 113/13, BeckRS 2014, 21504, OLG Düsseldorf, BeckRS 2016, 9775 Rn. 141; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 207.

387 BGH GRUR 1990, 997, 1002 – *Ethofumesat* mit Verweis auf BGH, Urt. v. 15. 1. 1957 – I ZR 190/55, GRUR 1957, 278, 279 – *Evidur*.

388 *Zigann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 5.

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

a) Einstweiliger Rechtsschutz

Manche Patentverletzungsfälle lassen ein langes Abwarten im ordentlichen Prozess nicht zu. In solchen Situationen ist unter Berücksichtigung des Risikos der Schadensersatzpflicht aus § 945 ZPO an eine einstweilige Verfügung zu denken. Diese sind gerade wegen eines Unterlassungsbegehrens in Erwägung zu ziehen.[389] Die zuletzt in Erscheinung getretene *Anti-Anti-Suit Injunction* wird ebenfalls im einstweiligen Rechtsschutz durchgesetzt.[390] Bei Patentstreitigkeiten sind in gewissen Punkten Besonderheiten im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten zu berücksichtigen.

aa) Voraussetzungen – insbesondere Verfügungsanspruch und -grund

Für den Erlass einer einstweiligen Verfügung müssen grundsätzlich die in den §§ 935 ff. ZPO geregelten Voraussetzungen erfüllt sein. Zuständig für den Erlass ist im Grundsatz das Gericht der Hauptsache, §§ 937, 945 ZPO, also das für den zu sichernden Anspruch zuständige Landgericht.[391] Damit eine einstweilige Verfügung von diesem erteilt wird, müssen deshalb zwingend ein Verfügungsanspruch, Verfügungsgrund und alle weiteren Voraussetzungen glaubhaft gemacht werden. Zusätzlich muss eine für den Antragssteller ausfallende Interessenabwägung gegeben sein. Die darlegungsbelastete Partei hat eine streitig gewordene Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn eine überwiegende Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese zutrifft.[392] Die Mittel der Glaubhaftmachung sind alle zugelassenen Beweismittel, insbesondere das der eidesstattlichen Versicherung.[393]

Im Rahmen des Verfügungsanspruchs müssen der formelle Bestand des Patents einschließlich aller Voraussetzungen der Herleitung des Anspruchs

389 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 150; Muster bei BeckOF Prozess, Form/*Pitz* 9.1.1.6.

390 Zu diesem Instrument unten, Teil 2 Kapitel 9 IV. 3, S. 435.

391 BeckOK PatR/*Voß* Vor §§ 139-142b Rn. 278. In dringenden Fällen auch das AG, § 942 ZPO.

392 BGH, Beschl. v. 21. 12. 2006 – IX ZB 60/06, NJW-RR 2007, 776, 777; Beschl. v. 21. 10. 2010 – V ZB 210/09, NJW-RR 2011, 136.

393 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 150. Zur eidesstattlichen Versicherung *Zigann*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 15 Rn. 336 f.

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

und der Verletzung des Antragsgegners glaubhaft gemacht werden.[394] Dies setzt in der Regel die Übereinstimmung des angegriffenen Gegenstandes mit der schutzbeanspruchten technischen Lehre voraus und dass die Benutzungshandlungen entweder unstreitig oder für das Gericht hinreichend klar zu beurteilen sind.[395]

Gleichfalls muss der Antragssteller als Verfügungsgrund glaubhaft machen, dass die von ihm begehrte Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint, vgl. § 940 ZPO. Dafür müssen eine zeitliche Dringlichkeit und die angesprochene Interessenabwägung gegeben sein.[396] Die Dringlichkeit ist im Patentrecht stets glaubhaft zu machen.[397] Im Grundsatz ist das vorprozessuale Verhalten des Antragsstellers maßgeblich. Dieses muss widerspiegeln, dass er auf die Regelung des einstweiligen Zustandes dringend angewiesen ist.[398] Ab welcher Dauer sich die Kenntnis beziehungsweise das grobfahrlässige Nichtkennen von Tat und Täter schädlich auf das Dringlichkeitserfordernis auswirkt, ist von der Rechtsprechung je nach Fall unterschiedlich beantwortet worden. Die Zeiten und Feinheiten variieren teils erheblich.[399]

Zusätzlich sind im Verfügungsgrund das Interesse des Antragsstellers an einer einstweiligen Regelung mit dem des Antragsgegners, von einer zu Unrecht wegen eines nicht hinreichend gesicherten Rechtsbestands des Patentes erlassenen einstweiligen Verfügung getroffen zu werden, gegeneinander abzuwägen.[400] Für die Rechtsbeständigkeit bedeutet dies zusammengefasst,[401] dass von einem hinreichenden Rechtsbestand des Verfügungspatents in der Regel nur dann ausgegangen werden kann, wenn

---

394 BeckOK PatR/*Voß* Vor §§ 139-142b Rn. 283; Mes, PatG § 139 Rn. 546. Für nicht wortsinngemäße Verletzungen vgl. *Zigann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 353.

395 OLG Düsseldorf, Urt. v. 18. 5. 2009 – 2 U 140/08, BeckRS 2009, 18590.

396 Vgl. BeckOK PatR/*Voß* Vor §§ 139-142b Rn. 284.

397 Eine Analogie zu § 12 Abs. 2 UWG ist nach st. Rspr. der Obergerichte wegen einer bewussten Regelungslücke nicht möglich, vgl. statt vieler OLG Düsseldorf, Urt. v. 29. 5. 2008 – 2 W 47/07, GRUR-RR 329, 330 – *Olanzapin* m. w. N.; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 153.

398 BeckOK PatR/*Voß* Vor §§ 139-142b Rn. 286; vgl. *Zigann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 356.

399 Von starren Monatsfristen bis flexiblen zwei bis sechs Monaten, *Zigann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 356 m. w. N.

400 OLG Düsseldorf, Urt. v. 18. 5. 2009 – 2 U 140/08, BeckRS 2009, 18590.

401 Umfassend zu der Thematik *Kühnen,* 14. Auflage, G. Rn. 53 ff.; Mes, PatG § 139 Rn. 550 ff.; unter Trennung nach Münchner und Düsseldorfer Praxis *Zigann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 359 ff.

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

dieses bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.[402] Ist ein solches Verfahren noch anhängig, muss der Antragssteller glaubhaft machen, dass der Angriff mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne Erfolg sein wird.[403] Im Zuge dieser strikten Maßgabe hat das Landgericht München I jüngst im Zuge eines Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union[404] dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob es mit Art. 9 Abs. 1 der DurchsetzungsRL vereinbar ist, dass im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes letztinstanzlich zuständige Oberlandesgerichte den Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigern, wenn das Streitpatent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.[405] Nach Ansicht der 21. Zivilkammer des Landgerichts München I ist das von Obergerichten angelegte Verständnis europarechtswidrig. Die von Art. 9 Abs. 1 DurchsetzungsRL geforderten einstweiligen Maßnahmen könnten wegen der obergerichtlichen Rechtsprechung trotz fachlicher Prüfung und Erteilung des Patents nicht bis zum oftmals langwierigen Abschluss des erstinstanzlichen Rechtsbestandsverfahrens ergehen. Der Gerichtshof der Europäischen Union entschied zuletzt hinsichtlich der Vorlagefrage, dass Art. 9 Abs. 1 DurchsetzungsRL dahingehend auszulegen ist, dass er einer nationalen Rechtsprechung entgegensteht, wonach der Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigert

---

402 OLG Düsseldorf, Urt. v. 29. 5. 2008 – 2 W 47/07, GRUR-RR 2008, 329, 331 – *Olanzapin*; Urt. v. 29. 4. 2010 – 2 U 26/09, Mitt. 2001, 193 Rn. 74 – *Harnkatheterset*; OLG Karlsruhe, Urt. v. 23. 9. 2015 – 6 U 52/15, GRUR-RR 2015, 509 – *Ausrüstungssatz*. Ausnahme: Begründung der Einspruchsabteilung ist nicht plausibel und nachvollziehbar, vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 4. 7. 2019 – I-2 U 81/81, BeckRS 2019, 14699 Rn. 21 ff. – *Arzneimittelabgabevorrichtung*.

403 OLG Hamburg, Urt. v. 19. 4. 2001 – 3 U 231/00, GRUR-RR 2002, 244 – *Spannbacke*; OLG Düsseldorf, Urt. v. 30. 9. 2010 – I-2 U 47/10, GRUR-RR 2011, 81 – *Gleitsattelscheibenbremse II*; OLG München, Urt. v. 26. 7. 2012 – 6 U 1260/12, BeckRS 2012, 16104.

404 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2008, Abl. C 115 S. 47 – 390 (AEUV).

405 LG München I, Beschl. v. 19. 1. 2021 – 21 O 16782/20, GRUR 2021, 466 m. kritischer Anm. *Kühnen*, der weitere Fälle nennt, in denen es gerade keiner zweiseitigen Rechtsbestandsentscheidungen bedarf. Im Übrigen ist das Vorlageersuchen Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes zulässig, EuGH, Urt. v. 24. 5. 1977, Rs 107/76n GRUR Int. 1997, 417 Rn. 5 *Hoffmann-La Roche/Centrafarm*; Groeben/Schwarze/Hatje/*Gaitanides* Art. 267 Rn. 55. Gewiss können dann aber Zweifel an der erforderlichen Eilbedürftigkeit aufkommen, vgl. OLG Frankfurt, Urt. v. 28. 3. 1985 – 6 U 34/85, GRUR Int. 1985, 762 – *Kostenlose EWG-Butter*.

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

wird, wenn das in Rede stehende Patent nicht zumindest ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.[406]

Anschließend hat eine Gesamtabwägung der Interessenlagen der Parteien zu folgen, bei der alle für und gegen den Erlass sprechenden Gesichtspunkte[407] gegeneinander abzuwägen sind.[408] Generell wird das Interesse des Antragsstellers an dem Erlass der einstweiligen Verfügung vorrangig sein, wenn Verfügungsanspruch und Rechtsbestand glaubhaft gemacht sind.[409] Je sicherer die Beurteilung ist, desto eher können die beim Antragsgegner drohenden Nachteile untergeordnet werden.

bb) Entscheidung

Das Gericht erlässt entweder ein Endurteil, falls die Entscheidung aufgrund mündlicher Verhandlung ergeht, ansonsten einen Beschluss, §§ 922 Abs. 1 S. 1, 936 ZPO inklusive Kostenentscheidung unter Anwendung der §§ 91 ff. ZPO.[410] Der Streitwert ist gemäß § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen festzusetzen; zumeist unter Vornahme eines Abschlags in Höhe eines Drittels bis Viertels des Streitwerts des Hauptsacheverfahrens.[411] Sind alle Voraussetzungen erfüllt, so bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen, welche Anordnungen zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind, § 938 ZPO. Dem Gericht wird somit ein durch Berücksichtigung der konkreten Umstände auszufüllender Beurteilungs- und Ermessensspielraum eröffnet.[412]

---

406 EuGH, Urt. V. 28. 4. 2022 – C-44/21, BeckRS 2022, 8632 Rn. 54 – *Phoenix Contact*.

407 Dazu *en détail* mit Kriterien *Kühnen*, 14. Auflage, G. Rn. 115 ff.; *Meier-Beck*, GRUR 1999, 379, 382 ff.

408 OLG Düsseldorf, Urt. v. 21. 10. 1982 – 2 U 67/82, GRUR 1983, 79 – *Einstweilige Verfügung in Patentsachen*; Urt. v. 29. 5. 2008 – 2 W 47/07, GRUR-RR 2008, 329 – *Olanzapin*; OLG Karlsruhe, Urt. v. 8. 7. 2009 – 6 U 61/09 – *Vorläufiger Rechtsschutz*.

409 BeckOK PatR/*Voß* Vor §§ 139-142b Rn. 303.

410 BeckOK PatR/*Voß* Vor §§ 139-142b Rn. 327; Schulte/*Voß* § 139 Rn 451. Gegen einen zurückweisenden Beschluss kann sofortige Beschwerde nach § 567 Abs. 1 ZPO erhoben werden. Gegen einen stattgebenden Beschluss ist nach § 924 ZPO Widerspruch möglich, sodass durch Endurteil nach mündl. Verhandlung entschieden wird. Gegen Endurteile ist die Berufung statthaft.

411 Benkard/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 168 m. w. N.

412 MüKoZPO/*Drescher* § 938 Rn. 4.

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

cc) Vollziehung

Auf die Vollziehung der einstweiligen Verfügung sind nach §§ 936, 928 ZPO die Vorschriften über die Zwangsvollstreckung anzuwenden.[413] Die Vollziehung hat innerhalb einer Monatsfrist nach Verkündung, bzw. Zustellung zu erfolgen, § 929 Abs. 2 ZPO.[414] Die Unterlassungsverfügung[415] wird schon durch wirksame Zustellung im Parteibetrieb an den bevollmächtigten Vertreter, § 172 Abs. 1 ZPO, sonst an die Partei vollzogen, soweit diese eine Ordnungsmittelandrohung nach § 890 Abs. 2 ZPO enthält.[416]

b) Hauptsacheverfahren

Sollte ein vorprozessuales Vorgehen gegen den Verletzer erfolglos gewesen sein und einstweiliger Rechtschutz nicht in Betracht kommen, so muss der Unterlassungsanspruch klageweise im Hauptsacheverfahren durchgesetzt werden. Die allgemeinen Grundsätze des Zivilprozessrechts gelten dabei auch im Patentverletzungsprozess. Gleichwohl gibt es hier bestimmte Besonderheiten.

Die örtliche Zuständigkeit der auf dem Bundesgebiet eingerichteten Patentstreitgerichte ergibt sich aus den §§ 12 ff. ZPO. Diese richtet sich somit nach dem allgemeinen Gerichtsstand, § 12 ZPO oder nach Wahl des Klägers, § 35 ZPO. Sollte der Beklagte im Ausland sitzen, ist zusätzlich zur örtlichen die internationale Zuständigkeit zu prüfen. Für den europäischen Raum sind insbesondere die Brüssel Ia-VO und im Verhältnis zu den EFTA-Staaten das Lugano-Übereinkommen zu berücksichtigen.[417] Die

413 Ausführlich zur Vollziehung *Kühnen,* 14. Auflage, G. Rn. 225 ff.

414 *Zigann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 378 empfiehlt, neben der Zustellung auch den Vollstreckungsantrag nach § 888 ZPO bzw. § 887 ZPO innerhalb der Vollziehungsfrist in die Wege zu leiten.

415 Zu beachten ist, dass für eine mehrere Ansprüche umfassende einstweilige Verfügung geeignete Vollstreckungsmaßnahmen nach den für den jeweiligen Anspruch geltenden Regeln eingeleitet werden müssen, vgl. OLG Hamm, Urt. v. 14. 7. 1992 – 4 U 50/92, GRUR 1992, 888 – *Sequestrations-Vollziehung*.

416 Zustellung von Amts wegen genügt nicht, OLG Köln, Urt. v. 26. 3. 1999 – 6 U 71/98, GRUR 2000, 66 – *Michael Jackson-Kalenderfoto*; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 432 m. w. N.

417 Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober 2007, Abl. L 339 S. 3 – 47 (LugÜ); detailliert zur internatio-

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

sachliche und funktionelle Zuständigkeit für Patentstreitsachen ist nach § 141 Abs. 1 PatG stets den Zivilkammern der Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert zugewiesen. Nach dessen Abs. 2 sind die Landesregierungen ermächtigt, die Patentstreitsachen für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen. Dies haben die Bundesländer wahrgenommen.[418]

Der Unterlassungsanspruch wird meist zweckmäßig mit dem Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und dem Anspruch auf Auskunfts- und Rechnungslegung sowie gegebenenfalls Vernichtungs- und Vorlageansprüchen verbunden.[419] Dabei muss der Klageantrag und die konkrete Bezeichnung des erhobenen Anspruchs hinreichend bestimmt sein. Für den Unterlassungsantrag bedeutet dies, dass der Antrag die Art der Patentverletzung und die beanstandeten, tatsächlich vorliegenden Benutzungshandlungen sowie den Gegenstand bezeichnen muss, dessen Benutzung zukünftig verboten werden soll.[420]

Eine exakte Streitwertangabe ist wegen § 143 Abs. 1 PatG nicht erforderlich. Dem Streitwert kommt jedoch für den Gerichtskostenvorschuss und für die Sicherheitsleistungen der vorläufigen Vollstreckung Relevanz zu.[421]

c) Vollstreckung

Die Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs richtet sich nach § 890 ZPO.

aa) Allgemeine Voraussetzungen

Die allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung bestimmen sich nach den §§ 704 ff. ZPO. Das Vorliegen der allgemeinen Vollstreckungsbedingungen ist vom Gläubiger darzulegen und zu beweisen.[422]

---

nalen Zuständigkeit *Kühnen*, 14. Auflage, D. Rn. 2 ff.; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 265 ff. m. w. N.

418 Übersicht der Zuweisungen der einzelnen Bundesländer in Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 143 Rn. 15.

419 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 104; Mes, PatG § 139 Rn. 306 ff.; vgl. Schulte/*Voß* § 139 Rn. 295.

420 BeckOK PatR/*Voß* Vor § 139 Rn. 20 ff.

421 Hierzu unten, Teil 2 Kapitel 9 III. 1. a) aa), S. 409.

422 BeckOK PatR/*Voß* Vor §§ 139 Rn. 388.

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

Erforderlich für die Zwangsvollstreckung ist ein hinreichend bestimmter[423] vollstreckbarer Titel, §§ 704 ff., 794 ff. ZPO, der mit einer Vollstreckungsklausel versehen ist, §§ 724 ff. ZPO und wirksam an den Schuldner zugestellt wurde. Für das Vollstreckungsverfahren nach der ZPO gilt die Dispositionsmaxime.[424] Als Titel für die Zwangsvollstreckung kommen nach § 704 ZPO rechtskräftige Endurteile, § 705 ZPO oder für vorläufig vollstreckbar erklärte Urteile, §§ 708 ff. ZPO in Betracht. In Patentverletzungssachen werden die erstinstanzlichen Urteile regelmäßig gegen Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar erklärt.[425] Weitere Vollstreckungstitel sind die in § 794 ZPO aufgeführten Titel.[426] Die vollstreckbare Ausfertigung wird nur auf Antrag erteilt. Das Procedere für den Erhalt der Klausel bestimmt sich nach den §§ 724 ff. ZPO. Einstweilige Verfügungen benötigen keine Vollstreckungsklausel.[427] Für die Zustellung des Titels an den Vollstreckungsschuldner gilt § 750 ZPO. Nach dessen Abs. 1 S. 2 genügt eine Zustellung auf Betreiben des Gläubigers.[428] Ausreichend für das gesamte Zwangsvollstreckungsverfahren ist die einmalige Zustellung eines mit einer Ordnungsmittelandrohung versehenen Unterlassungstitels.[429]

bb) Voraussetzungen des § 890 ZPO

Sobald der Vollstreckungsschuldner einem tenorierten Unterlassungsgebot zuwiderhandelt, kann der Gläubiger die Unterlassung unter den in § 890 ZPO genannten Voraussetzungen im Wege des staatlichen Zwangs durch Verhängung von Ordnungsmitteln verwirklichen.[430] Grund für diese Art der Vollstreckung ist, dass der patentrechtliche Unterlassungsanspruch nicht durch unmittelbaren Zwang durchsetzbar ist. Der Schuldner wird

423 Vgl. § 750 Abs. 1 ZPO.
424 Vgl. bspw. BGH, Beschl. v. 22. 7. 2017 – I ZB 36/16, BeckRS 2017, 134812 Rn. 7.
425 *Chakraborty/Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 638. Ohne Sicherheitsleistung vollstreckbar sind Urteile der OLG, Versäumnisurteile und Anerkenntnisurteile, vgl. § 708 ZPO.
426 Vgl. dazu *Fritzsche,* S. 645.
427 Ausnahme: Zwangsvollstreckung für oder gegen eine nicht im Titel genannte Person, §§ 936, 929 Abs. 1 ZPO, OLG Köln, Beschl. v. 14. 10. 2008 – 6 W 104/08, NZG 2009, 477 – *Bestrafungsverfahren gegen Rechtsnachfolger.*
428 Gleiches gilt gem. §§ 936, 922 Abs. 2 ZPO für einstweilige Verfügungen.
429 OLG Hamburg, Beschl. v. 5. 6. 1986 – 3 W 41/82, NJW-RR 1986, 1501; BGH, Beschl. v. 22. 1. 2009 – I ZB 115/07, GRUR 2009, 890 – *Ordnungsmittelandrohung.*
430 Zur Beseitigung kraft Unterlassungstitels *Ahrens,* GRUR 2018, 374.

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

nur zu einer rein willensgebundenen Leistung verurteilt.[431] Diese kann er entweder freiwillig erfüllen oder durch seine Nichtbeachtung verletzen und somit unmöglich machen.[432] Obgleich sich die Unterlassungspflichten im weitesten Sinne von selbst vollstrecken,[433] ist der mittelbare und kategorische Zwang des Ordnungsmittels im Festsetzungsverfahren vorzusehen.[434] Für die Vollstreckung müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.[435]

i) Androhung der Ordnungsmittel

Damit Ordnungsmittel festgesetzt werden können, müssen diese dem Schuldner vor seiner Zuwiderhandlung durch das Prozessgericht des ersten Rechtszugs angedroht worden sein. In aller Regel wird dies schon in der Urteilsformel geschehen sein, ansonsten nachträglich durch besonderen gerichtlichen Androhungsbeschluss, § 890 Abs. 2 ZPO.[436] Die Androhung in einem Vergleich ist deshalb nicht wirksam.[437] Bevor eine Androhung auf Antrag des Gläubigers im Beschlusswege erfolgt, muss der Schuldner angehört werden, § 891 S. 2 ZPO.[438] Das Rechtsschutzbe-

---

431 *Pastor,* S. 12.

432 Vgl. *Borck,* WRP 1994, 656, 658; *Eissing,* S. 52; *Pastor,* S. 11.

433 Vgl. BGH, Urt. v. 22. 10. 1992 – IX ZR 36/92, NJW 1993, 1076, 1077 mit Verweis auf RG, Urt. v. 11. 12. 1897 – Rep. I. 104/97, RGZ 40, 383, 384. Das RG führt hierbei aus, dass der Richterspruch sich von selbst vollstrecke, aber durch mittelbaren Zwang nachgeholfen werde.

434 RG, a. a. O; *Blomeyer,* in: FS Heinitz (1972), 683, 687; MüKoZPO/*Gruber* § 890 Rn. 1.

435 Unter der Wahrung des Grundsatzes *nulla poena sine culpa* steht das Sanktionssystem mit strafrechtlichen Elementen auch im Einklang mit der Verfassung, BVerfG, Beschl. v. 9. 5. 2017, 2 BvR 335/17, NJW-RR 2017, 957.

436 Die in das Urteil aufgenommene Androhung ist dabei keine Maßnahme der Zwangsvollstreckung, sondern eine aus Zweckmäßigkeitsgründen in das Erkenntnisverfahren verlagerte Entscheidung, BGH, Urt. v. 16. 5. 1991 – I ZR 218/89, GRUR 1991, 929, 931 – *Fachliche Empfehlung II* m. w. N.

437 BGH, Urt. v. 2. 2. 2012 – I ZB 95/10, GRUR 2012, 957 – *Vergleichsschluss im schriftlichen Verfahren*. Die Ordnungsmittel können nach dem Zustandekommen des Vergleichs durch Beschluss angedroht werden, *Kühnen,* 14. Auflage, H. Rn. 123 f.

438 Es gilt Anwaltszwang. Da die Androhung im Beschlusswege ein Akt der Zwangsvollstreckung ist, müssen alle allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung gegeben sein, BGH, Urt. v. 29. 9. 1978 – I ZR 107/77, GRUR 1979, 171 – *Verjährungsunterbrechung*. Eine gleichzeitige Zustellung des

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

dürfnis für den Antrag ergibt sich regelmäßig aus der titulierten Unterlassungsverpflichtung und der Möglichkeit der Zuwiderhandlung. Ein tatsächlicher Verstoß gegen das Unterlassungsgebot muss hierfür noch nicht vorliegen.[439]

Aus der Androhung muss sich ergeben, gegen wen Ordnungsmittel angedroht werden. In der Regel wird dies der im Titel genannte Schuldner sein.[440] Organschaftliche Vertreter sind im Rahmen der Androhung nicht namentlich zu nennen. Es genügt, wenn die Ordnungsersatzhaft einem nicht namentlich benannten Vertreter des Organs angedroht wird.[441] Weiterhin muss das jeweilige Zwangsmittel mit seinem gesetzlichen Höchstrahmen genannt sein. Eine nicht bezifferte Androhung in gesetzlicher Höhe genügt nicht.[442] Gegen den nachträglich erlassenen Androhungsbeschluss nach § 890 Abs. 2 ZPO ist die sofortige Beschwerde möglich, § 793 Abs. 1 ZPO. Ist das Unterlassungsgebot des zu vollstreckenden Titels jedoch von Anfang zu weit gefasst, so kann und muss der Schuldner dies ausschließlich mit dem gegen den Titel zulässigen Rechtsbehelf geltend machen oder bei dessen Unanfechtbarkeit hinnehmen.[443]

ii) Zuwiderhandlung

Weiterhin muss der Unterlassungsschuldner oder zurechenbar Dritte[444] dem titulierten Unterlassungsgebot zuwidergehandelt haben. Eine Zuwi-

---

Titels und der Androhung ist deshalb nicht möglich, OLG Köln, Beschl. v. 15. 11. 1991 – 19 W 49/91, BeckRS 3531; a. A. Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 18.

439 Vgl. BGH, Urt. v. 29. 9. 1978 – I ZR 107/77, NJW 1979, 217; BeckOK PatR/*Voß* Vor § 139 Rn. 396. Eine bestehende Vertragsstrafenvereinbarung schließt ein Ordnungsmittelverfahren nicht aus, BGH, Urt. v. 17. 9. 2009 – I ZR 217/07, GRUR 2010, 355 – *Testfundstelle*; früher str., vgl. *Eissing,* S. 50.

440 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/*Bendtsen* § 890 Rn. 23 f.

441 Vgl. BGH, Urt. v. 16. 5. 1991 – I ZR 218/89, GRUR 1991, 929 – *Fachliche Empfehlung II*. Eine Ordnungsgeld kann nur gegen die juristische Person festgesetzt werden, nicht aber gegen das zuwiderhandelnde Organ, BGH, Urt. v. 12. 1. 2012 – I ZB 43/11, GRUR 2012, 541 – *Titelschuldner im Zwangsvollstreckungsverfahren*.

442 OLG Hamm, Beschl. v. 11. 4. 1988 – 4 W 29/88, NJW-RR 1988, 960. Zur Konkretisierung der Androhung durch Nennung einer niedrigen Höchstgrenze Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 17.

443 OLG Köln, Beschl. v. 30. 1. 2009 – 6 W 40/08, BeckRS 2009, 5469 (juris Rn. 6).

444 Siehe hierzu detailliert *Kühnen,* 14. Auflage, H. Rn. 132 ff.; *Chakraborty/Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 694 m. w. N.

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

derhandlung kann dabei in der erneuten aktiven Vornahme der dem Schuldner verbotenen Handlungen liegen oder in der Aufrechterhaltung einer passiven Störquelle – wie beispielsweise das Anbieten in werbenden Internetauftritt – durch den Schuldner bei zumutbarer Beseitigungsmöglichkeit.[445]

Um feststellen zu können, ob gegen das titulierte Unterlassungsgebot verstoßen worden ist, muss es im Einzelfall zwecks Ermittlung seiner Reichweite ausgelegt werden.[446] Als Prüfungsmaßstab ist im Festsetzungsverfahren vom Vollstreckungsgericht allein der Tenor unter Berücksichtigung der Urteilsgründe auszulegen.[447] Bei einstweiligen Verfügungen ohne Begründung kann nur auf den Tenor zurückgegriffen werden, aber nie auf das zu Grunde liegende Patent.[448] Herrscht Streit über den Umfang der Unterlassungspflicht, so können die durch das Vollstreckungsverfahren betroffenen Parteien nur Klage auf Feststellung des Titelinhalts erheben und, wie zuvor erwähnt, nicht die Rechtsbehelfe im Rahmen der Zwangsvollstreckung nutzen.[449]

Spätere Abänderungen der Verletzungsform sind nach der Kerntheorie[450] vom Vollstreckungstitel umfasst, wenn diese den Kern der Verletzungsform unberührt lassen und deshalb als gleichwertig angesehen werden können. Die Abweichungen müssen sich dabei in den durch

---

445 BGH, Urt. v. 18. 9. 2014 – I ZR 76/13, GRUR 2015, 258 – *CT-Paradies* und Urt. v. 11. 10. 2017 – I ZB 96/16, GRUR 2018, 292 – *Produkte zur Wundversorgung*; *Kühnen,* 14. Auflage, H. Rn. 132.

446 Ist der Titel nicht hinreichend bestimmt und verständlich, so ist das Festsetzungsverfahren nicht statthaft, vgl. Kindl/Meller-Hannich/Wolf/*Bendtsen* § 890 Rn. 12.

447 RG, Urt. v. 2. 2. 1935 – I 120/34, RGZ 147, 27, 29; vgl. RG, Urt. v. 2. 3. 1935 – I. 226/34, GRUR 1935, 42; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 35a; *Chakraborty/Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 695, die mit OLG München, Beschl. v. 14. 4. 2004 – 6 W 746/04, InstGE 5, 78 – *Torblattpaneel II* in bestimmten, unklaren Fällen auf die Entscheidungsgründe und ggfs. auf das aus den Akten ersichtliche Parteivorbringen zurückgreifen möchten. Zur Auslegung des Vollstreckungstitels siehe beispielhaft OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 25. 6. 2018 – 6 W 9/18, GRUR-RR 2018, 387 – *Bettwaren „Made in Germany"*.

448 OLG München, Beschl. v. 14. 4. 2004 – 6 W 746/04, InstGE 5, 78 – *Torblattpaneel II*. Dieser Grundsatz gilt auch für andere Vollstreckungstitel.

449 Vgl. OLG Karlsruhe, Beschl. v. 23. 8. 2004 – 16 WF 75/04, NJOZ 2004, 3897; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/*Bendtsen* § 890 Rn. 12.

450 Ausführlich m. w. N. zur Kerntheorie bzw. Kernlehre, die ihren Ursprung im Wettbewerbsprozessrecht hat *Fritzsche,* S. 223; *Oppermann,* S. 45 ff. *et passim*.

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

Auslegung ermittelten Grenzen des Urteils bewegen.[451] Alle weiteren Abwandlungen der Ausführungsform durch den Schuldner können der Vollstreckung unter Umständen entgegenstehen.[452] Möchte der Schuldner durch das Anbieten einer nicht mehr in den Schutzbereich des Patents eingreifenden Ausführungsform dem tenorierten Unterlassungsgebot Folge leisten, so muss er auf diese Umgestaltung ausdrücklich hinweisen.[453] Die durch die Kerntheorie entstehende Erstreckung auf kerngleiche Handlungen ist verfassungsrechtlich unbedenklich und dient der effektiven Durchsetzung von auf Unterlassung gerichteten Ansprüchen.[454] Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs ließ eine Anwendung dieser Grundsätze im Patentrecht offen.[455]

Bei mehreren einzelnen Verstößen gegen dasselbe Unterlassungsgebot können Einzelverstöße unter dem Gesichtspunkt der natürlichen Handlungseinheit Teilakte einer einheitlichen Tat bilden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Verhaltensweisen aufgrund ihres räumlich-zeitlichen Zusammenhangs so eng miteinander verbunden sind, dass sie bei natürlicher Betrachtungsweise als ein einheitliches, zusammengehörendes Tun erschei-

---

451 BGH, Urt. v. 23. 2. 2006 – I ZR 272/02, GRUR 2006, 421 – *Markenparfümverkäufe*; m. w. N.; BeckOK PatR/*Voß* Vor § 139 Rn. 400; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 35a; vgl. Kindl/Meller-Hannich/Wolf/*Bendtsen* § 890 Rn. 47. Verboten soll nach OLG München, Beschl. v. 27. 4. 2010 – 29 W 1209/10, GRUR-RR 2011, 32 – *Jackpot-Werbung II* sein, was implizit Gegenstand des Erkenntnisverfahrens war. Detailliert zur abgewandelten Ausführungsform *Chakraborty/Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 15 Rn. 708 ff.

452 Busse/Keukenschrijver/*Kaess* Vor § 143 Rn. 370 m. w. N. Nach dem LG München I, Beschl. v. 14. 8. 2002 – 21 O 8927/99, InstGE 3, 63 – *Schuhauflage I* kann jedoch eine Zuwiderhandlung auch bei einer erheblichen (optischen) Abweichung vorliegen, wenn die abgeänderte Ausführungsform noch eindeutiger vom Verbotsbereich des Patents umfasst wird.

453 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 27. 11. 2008 – I-2 W 98/08, InstGE 10, 138 Rn. 8 ff = BeckRS 2009, 16632 – *Roboterversion*.

454 BVerfG, Urt. v. 4. 12. 2006 – 1 BvR 1200/04, GRUR 2007, 618 Rn. 20 – *Organisationsverschulden*: Die Reichweite des Titels sei für den Schuldner erkennbar und es wäre ihm noch im Erkenntnisverfahren die Möglichkeit geblieben, auf eine sachgerechte Formulierung des Titels hinzuwirken.

455 BGH, Beschl. v. 10. 11. 2009 – X ZR 11/06, GRUR 2010, 272 Rn. 3 – *Produktionsrückstandsentsorgung*. Die Obergerichte sind der Praxis – soweit ersichtlich – in Patentsachen beigetreten, vgl. bspw. OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 14. 4. 1978 – 6 W 12/78, GRUR 1978, 532 – *Küchenreibe*; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 30. 11. 1983 – 6 W 88/83, GRUR 1984, 197 – *Andere Ausführungsform*; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 29. 8. 2013 – I-2 W 28/13, BeckRS 2015, 7643.

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

nen.[456] Liegen unter diesem Gesichtspunkt mehrere getrennte Verstöße vor, so können diese auch nicht zu einer rechtlich zusammenhängenden Tat zusammengefasst werden.[457] Bietet der Schuldner deshalb beispielsweise einen patentverletzenden Gegenstand, dessen Vertrieb ihm untersagt worden ist, an mehrere Abnehmer in zeitlichen Abständen an, so sind dies selbstständige Handlungen.[458] Im Übrigen genügt eine einmalige Androhung bei wiederholten Verstößen für die wiederholte Verhängung von Ordnungsmitteln.[459]

iii) Verschulden

Da § 890 ZPO strafrechtliche Elemente enthält, ist das verhängte Ordnungsmittel nicht nur Zwangsmittel, sondern auch Sühne für eine begangene Zuwiderhandlung. Deshalb setzt jede Festsetzung von Ordnungsmitteln eine schuldhafte Zuwiderhandlung desjenigen voraus, gegen den sich das Unterlassungsgebot richtet.[460] Der Verschuldensmaßstab ist strafrechtlich zu determinieren, da es sich bei der Zwangsvollstreckung im Rahmen des § 890 ZPO um eine öffentlich-rechtliche Zwangsdurchsetzung handelt.[461] Verschuldensformen sind Vorsatz und Fahrlässigkeit. Neben ei-

---

456 BGH, Beschl. v. 18. 12. 2008 – I ZB 32/06, GRUR 2009, 427 Rn. 13 – *Mehrfachverstoß gegen Unterlassungstitel* m. w. N.; OLG Schleswig, Beschl. v. 10. 12. 2013 – 15 WF 401/13, NJOZ 2014, 1297; BGH, Beschl. v. 17. 12. 2020 – I ZB 99/19, BeckRS 2020, 41468.

457 BGH, Beschl. v. 18. 12. 2008 – I ZB 32/06, GRUR 2009, 427 Rn. 14 – *Mehrfachverstoß gegen Unterlassungstitel* m. w. N.; *Kühnen,* 14. Auflage, H. Rn. 153; differenzierter hingegen Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 29, nach welchem die Änderung der Rspr. nicht zu einer Abkehr von den zum Fortsetzungszusammenhang entwickelten Grundsätzen führen dürfe. Eine Gesamtstrafe nach §§ 53 ff. StGB zu bilden ist deshalb nicht möglich, OLG Köln, Beschl. v. 10. 5. 2006 – 6 W 52/96, GRUR-RR 2007, 31 – *Gesamtordnungsgeld*.

458 BGH, Urt. v. 17. 12. 2020 – I ZB 99/19, GRUR 2021, 767; *Kühnen,* 14. Auflage, H. Rn. 129.

459 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/*Bendtsen* § 890 Rn. 34.

460 BVerfG, Urt. v. 4. 12. 2006 – 1 BvR 1200/04, GRUR 2007, 618 – *Organisationsverschulden*. Ausführlich zur ehemals str. dogmatischen Einordnung der Ordnungsmittel als Maßnahme mit Doppelcharakter und einer genealogischen Betrachtung *Eissing,* S. 54 ff. Der Verzicht auf eine Verschuldensprüfung wäre somit rechtsfehlerhaft und verfassungswidrig.

461 BVerfG, Urt. v. 23. 4. 1991 – 1 BvR 1443/87, NJW 1991, 3139; LG Bonn, Beschl. v. 11. 5. 2006 – 6 T 110/06, BeckRS 2006, 06097; BVerfG, Urt. v. 4. 12. 2006

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

genen schuldhaften Verletzungen[462] führt bei einer juristischen Person das Verschulden seiner Organe zu einer Haftung. Hierfür kann insbesondere ein schuldhafter Organisationsmangel maßgeblich sein. Dies gilt insbesondere, wenn die für die Beachtung des Unterlassungsgebots erforderlichen und zumutbaren Vorkehrungen nicht ausreichend getroffen wurden.[463] Ein Unternehmen als Unterlassungsschuldner hat deshalb die Verpflichtung, seine Mitarbeiter und die vom ihm beauftragen Dritten über das Unterlassungsgebot schriftlich zu unterrichten, dessen Einhaltung nachdrücklich anzuordnen und auf die Konsequenzen einer Nichtbeachtung hinweisen.[464] Anschließend muss die Einhaltung überwacht werden.[465] Ein Verbotsirrtum kann die schuldhafte Zuwiderhandlung ausschließen.[466] Im Zweifelsfall trifft den Schuldner eine anwaltliche Erkundigungspflicht.[467]

iv) Zeitpunkt

Ob eine schuldhafte Zuwiderhandlung sanktionsbewehrt ist, hängt unter anderem von dem Zeitpunkt der Handlungsvornahme und der Frage ab, ob der Schuldner das Unterlassungsgebot zu diesem Zeitpunkt zu beachten hatte. Ein Verstoß, der vor Zustellung der Ordnungsmittelandrohung und dem Eintritt der unbedingten Vollstreckbarkeit des Titels geschieht, ist unbeachtlich.[468] Ebenso sind Verstöße vor Erlass des Titels ohne Bedeu-

– 1 BvR 1200/04, GRUR 2007, 618 – *Organisationsverschulden*; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/*Bendtsen* § 890 Rn. 54; MüKoZPO/*Gruber* § 890 Rn. 23.

462 Nicht die des Rechtsvorgängers, vgl. OLG Köln, Beschl. v. 14. 10. 2008 – 6 W 104/03, GRUR-RR 2009, 192 – *Bestrafungsverfahren gegen Rechtsnachfolger*.

463 BGH, Urt. v. 16. 5. 1991 – I ZR 218/89, GRUR 1991, 929, 931 – *Fachliche Empfehlung II*; vgl. BVerfG, Urt. v. 4. 12. 2006 – 1 BvR 1200/04, GRUR 2007, 618 Rn. 10 – *Organisationsverschulden*; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 19. 3. 2018 – 15 W 12/18, BeckRS 2018, 14974.

464 BGH, Urt. v. 18. 9. 2014 – I ZR 76/13, GRUR 2015, 258 – *CT-Paradies*; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 19. 3. 2018 – 15 W 12/18, BeckRS 2018, 14974 Rn. 11.

465 BGH, Urt. v. 28. 5. 2013 – VI ZR 125/12, GRUR 2013, 1067 – *Beschwer des Unterlassungsschuldners*; OLG Düsseldorf BeckRS 2018, 14974 Rn. 11; BeckOK PatR/*Voß* Vor § 139 Rn. 406 m. w. N.

466 Vgl. OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 15. 1. 1962 – 6 W 588/61, MDR 62, 488; OLG Naumburg, Beschl. v. 23. 5. 2005 – 10 W 12/05, NJOZ 2005, 3673.

467 LG München I, Beschl. v. 20. 5. 1960 – 7 O 67/58, GRUR 1961, 251.

468 BGH, Beschl. v. 30. 11. 1995 – IX ZR 115/94, NJW 1996, 397; BGH, Beschl. v. 22. 1. 2009 – I ZB 115/07, GRUR 2009, 890 – *Ordnungsmittelandrohung*. Alternativ genügt die Verkündung der Androhung, sofern sie schon im verkündeten Titel enthalten war, Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 28.

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

tung.[469] Erst ab Verkündung – aber schon vor Zustellung – ist das Unterlassungsgebot eines durch Urteil ergangenen Titels zu beachten.[470] Zuwiderhandlungen vor Einstellung der Zwangsvollstreckung verlieren nicht ihre Bedeutung,[471] können aber für den Zeitraum der (wirksamen) Einstellung keine Grundlage eines Ordnungsmittelbeschlusses sein.[472] Verliert der Titel beispielsweise wegen des Ablaufs der Patentschutzdauer *ex nunc* seine Wirksamkeit, so stellen nur Handlungen bis zu diesem Zeitpunkt einen Verstoß dar. Ein Ordnungsmittelbeschluss hat für diese wegen des Sanktionscharakters des Ordnungsmittelverfahrens trotz nicht mehr bestehendem Titel zu ergehen.[473] Umgekehrt führt ein Titelwegfall *ex tunc* dazu, dass eine Zuwiderhandlung nie Grundlage für den Ordnungsmittelbeschluss sein kann.[474]

Ist der Titel nur vorläufig gegen Sicherheitsleistung zu vollstrecken, so stellen ausschließlich solche Handlungen Verstöße dar, die nach der Sicherheitsleistung des Gläubigers unter Beachtung von § 751 Abs. 2 ZPO erfolgen. Mit Eintritt der Rechtskraft entfällt diese Abhängigkeit der Vollstreckung und das Urteil wird endgültig vollstreckbar.[475]

---

469 OLG Nürnberg, Beschl. v. 29. 10. 1964 – 3 W 117/64, GRUR 1965, 563.

470 BGH, Beschl. v. 22. 1. 2009 – I ZB 115/07, GRUR 2009, 890 – *Ordnungsmittelandrohung* m. w. N.; MüKoBGB/*Gruber* § 890 Rn. 16; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 28. Nicht verkündete einstweilige Verfügungen müssen zuvor zugestellt werden. Nach BGH, Beschl. v. 22. 1. 2009 – I ZB 115/07, GRUR 2009, 890 – *Ordnungsmittelandrohung* sind auch einstweilige Verfügungen schon ab Verkündung und vor Zustellung zu beachten. Der hierzu noch geführte Streit hat für die Praxis daher keine Auswirkungen mehr, vgl. hierzu *Eissing,* S. 81 f.

471 OLG Köln, Beschl. v. 30. 1. 2009 – 6 WG 40/80, juris.

472 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 19. 3. 19663 – 3 W 445/62, JMBl. NW 1963, 229; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 28. Zur Einstellung der Zwangsvollstreckung unten, Teil 2 Kapitel 9 III, ab S. 408.

473 Vgl. BGH, Beschl. v. 10. 5. 2017 – XII ZB 62/62/16, NJW-RR 2017, 836; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/*Bendtsen* § 890 Rn. 46; MüKoZPO/*Gruber* § 890 Rn. 19.

474 Vgl. BGH, Beschl. v. 23. 10. 2003 – I ZB 45/02, GRUR 2004, 264 – *Euro-Einführungsrabatt*; zum ehemaligen Streit *Brox/Walker,* S. 572; *Kühnen,* 14. Auflage, H. Rn. 127; MüKoZPO/*Gruber* § 890 Rn. 18 m. w. N. Zu beachten ist, dass die Wirkung des Aufhebungsverfahren je nach Grund der Aufhebung *ex nunc* oder *ex tunc* eintreten kann, vgl. *Spätgens/Chang-Herrmann*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 108 Rn. 1. M. w. N.

475 Vgl. OLG München, Beschl. v. 11. 6. 2003, ZUM-RD 2003, 91, 92; *Kühnen,* 14. Auflage, H Rn. 148 ff. m. w. N. Der Nachweis durch ein nach § 706 ZPO erteiltes Rechtskraftzeugnis ist keine Vollstreckungsvoraussetzung, Zöller/*Seibel* § 706 Rn. 2.

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

v) Darlegungs- und Beweislast; Beweismittel

Hinsichtlich der objektiven, verfahrensrelevanten Zuwiderhandlung ist der Gläubiger stets voll darlegungs- und beweisbelastet.[476] Eine reine Glaubhaftmachung, § 294 ZPO, auch mittels Versicherung an Eides statt[477] genügt für keinen Vollstreckungstitel.[478] Dem Gläubiger können in gewissen Situationen Darlegungs- und Beweiserleichterungen zugutekommen. Insbesondere spricht nach bewiesener objektiver Verletzungshandlung eine tatsächliche Vermutung dafür, dass der Schuldner diese auch subjektiv vorwerfbar vornahm.[479] Dies soll auch bei einer unmittelbaren Zuwiderhandlung durch Dritte aus der Einflusssphäre des Schuldners der Fall sein.[480]

cc) Das Festsetzungsverfahren

i) Verfahren

Die Festsetzung der Ordnungsmittel erfolgt im Festsetzungsverfahren. Dieses Verfahrensstadium dient dabei lediglich der Vorbereitung der eigentlichen Vollstreckung.[481] Um das Verfahren in Gang zu setzten ist wie bei jeder Zwangsvollstreckung ein Antrag des Gläubigers erforderlich,

476 Vgl. OLG Bremen, Beschl. v. 7. 12. 2006 – 4 WF 138/06, NJW-RR 2007, 661; *Kühnen*, 14. Auflage, H. Rn. 139 mit Verweis auf OLG Düsseldorf, Beschl. v. 22. 9. 2011 – I-2 W 37/11 (unveröffentlicht); Zöller/*Seibel* § 890 Rn. 13; *Kühnen*, 14. Auflage, H. Rn. 139; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 40 m. w. N.; a. A. OLG Dresden, Beschl. v. 4. 6. 2002 – 11 W 680/02, juris.

477 LG Nürnberg-Fürth, Beschl. v. 23. 11. 2009 – 14 T 9358/09 WEG, ZMR 2010, 401. Zöller/*Seibel* § 890 Rn. 13.

478 OLG Naumburg, Beschl. v. 18. 7. 2013 – 2 U 76/13 (Kart), BeckRS 2013, 14042; OLG München, Beschl. v. 11. 3. 2015 – 29 W 290/15, GRUR-RS 2015, 5083 – *Nachweismaß*.

479 OLG Zweibrücken, Beschl. v. 5. 5. 1986 – 3 W 68/86, GRUR 1986, 839 – *Beweislast bei Zwangsvollstreckung*; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 40; eine Beweislastumkehr fordernd *Pastor,* S. 202.

480 BGH, Beschl. v. 18. 12. 2008 – I ZB 32/06, GRUR 2009, 427 Rn. 16 – *Mehrfachverstoß gegen Unterlassungstitel*; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 40 m. w. N.

481 Kindl/Meller-Hannich/Wolf/*Bendtsen* § 890 Rn. 5. Zur internationalen Zuständigkeit BeckOK PatR/*Voß* Vor § 139 Rn. 391.

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

§ 890 Abs. 1 S. 1 ZPO.[482] Zuständig für das Festsetzungsverfahren ist das Prozessgericht des ersten Rechtszuges, also ausschließlich das jeweilige Landgericht als Prozessgericht, §§ 890 Abs. 1, 802 ZPO. Für den Antrag bestehen gemäß § 78 Abs. 1 ZPO sowohl für den Gläubiger als auch den Schuldner Anwaltszwang.[483] Inhaltlich muss der Antrag den Titel, aus dem vollstreckt werden soll und die Zuwiderhandlung des Schuldners enthalten, nicht aber die Ordnungsmittel im Detail nennen und nachweisen.[484] Das Rechtschutzbedürfnis für den Ordnungsmittelantrag wird nur in äußerst seltenen Fällen fehlen.[485] Nach § 890 Abs. 3 ZPO kann der Gläubiger zusätzlich die Bestellung einer Sicherheit für den durch fernere Zuwiderhandlungen entstehenden Schaden auf bestimmte Zeit beantragen. Anordnung sowie Art und Höhe stehen im Ermessen des Prozessgerichts.[486]

Vor Erlass des Ordnungsmittelbeschlusses hat das zuständige Gericht dem Schuldner rechtliches Gehör zu gewähren und den Antrag zwecks Stellungnahme zuzustellen.[487] Eine mündliche Verhandlung ist indes nur fakultativ, § 891 S. 1 ZPO, und steht im Ermessen des Gerichts. Bestreitet der Schuldner sachliche Voraussetzungen erheblich, so ist Beweis zu erheben.[488] Nach freigestellter mündlicher Verhandlung ist die Nichtzulassung späteren schriftlichen Vorbringens gemäß § 296 ZPO oder § 296a ZPO ausgeschlossen. Jedes dem Gericht bis zum Erlass der Entscheidung zugegangene schriftliche Vorbringen ist bei der Entscheidung zu berücksichtigen.[489] Der Schuldner ist in diesem Verfahrensschritt sowohl mit materiell-rechtlichen Einwendungen[490] als auch mit Einwendungen zur

---

482 Und nicht des Schuldners, BGH, Beschl. v. 7. 6. 2018 – I ZB 117/17, GRUR 2018, 973 – *Ordnungsmittelandrohung durch Schuldner*.

483 OLG Hamm, Beschl. v. 14. 8. 1984 – 4 W 95/84, GRUR 1985, 235 f. – *Anwaltszwang bei Zwangsvollstreckung*; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 9.

484 Allg. Formulierungsbeispiel bei Kindl/Meller-Hannich/Wolf/*Bendtsen* § 890 Rn. 7.

485 Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 21 m. w. N.

486 MüKoZPO/*Gruber* § 890 Rn. 41; Zöller/*Seibel* § 890 Rn. 26.

487 BeckOK PatR/*Voß* Vor § 139 Rn. 410.

488 BeckOK PatR/*Voß* Vor § 139 Rn. 410.

489 OLG München, Beschl. v. 6. 8. 1981 – 25 W 1636/81, MDR 1981, 1025; a. A. KG, Beschl. v. 22. 5. 1978 – 22 W 1790/78, OLGZ 1979, 366.

490 Z. B. die Einrede der Verjährung nach § 214 Abs. 1 BGB, OLG Karlsruhe, Beschl. v. 15. 2. 1979 – 6W 116/78, GRUR 1979, 571 – *Verjährungseinrede*; vgl. BGH, Urt. v. 16. 6. 1972 – I ZR 154/70, GRUR 1972, 721 – *Kaffeewerbung*; OLG Stuttgart, Beschl. v. 7. 4. 2015 – 2 W 2/15, BeckRS 2015, 15031 Rn. 12.

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

ursprünglichen Titelfassung ausgeschlossen.[491] Einwendungen, die sich auf die Schuldhaftigkeit der Zuwiderhandlung richten, sind hingegen zulässig.[492] Daneben kann eine Vollstreckungsverjährung relevant sein.[493]

Sind alle verfahrensrechtlichen und sachlichen Voraussetzungen gegeben, so ergeht die Entscheidung des Gerichts stets durch zu verkündenden oder zuzustellenden Beschluss,[494] der zu begründen ist[495] und die Kostenentscheidung enthält, § 891 S. 3 ZPO.[496] Der Gegenstandswert des Ordnungsmittelverfahrens bestimmt sich nach dem Interesse des Gläubigers auf Unterlassung weiterer Zuwiderhandlungen gegen den Titel.[497] Im Ergebnis wird dies in der Praxis häufig mit einem Bruchteil des Streitwerts der Hauptsache zu bemessen sein,[498] wobei die Begründungen und die einzubeziehenden Faktoren je nach obergerichtlichem Maßstab unterschiedlich ausfallen können.[499]

---

491 Vgl. schon Fn. 443; weiterhin OLG Koblenz, Urt. v. 21. 5. 1996 – 5 W 244/96, VersR 1997, 1556; zum Ganzen Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 36 u. 38 m. w. N.

492 Vgl. BGH, Urt. v. 9. 4. 1992 – I ZR 240/90, GRUR 1992, 525, 526 – *Professorenbezeichnung in der Arztwerbung II* (Wettbewerbssache); vgl. LG Hannover, Beschl. v. 10. 2. 1998 – 3 T 1/98, MDR 1998, 987.

493 Nicht zu verwechseln mit der Verjährung des materiell-rechtlichen Anspruchs, § 194 Abs. 1 BGB. Die Verjährung nach Art. 9 EGStGB ist von Amts wegen in jeder Lage des Verfahrens zu berücksichtigen, BGH, Beschl. v. 17. 12. 2020 – I ZB 99/19, BeckRS 2020, 41468.

494 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 21. 9. 2007 – 2 W 4/17, GRUR-RS 2017, 142776 Rn. 30 – *Medikamentenrückruf.*

495 OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 6. 3. 1968 – 6 W 72/68, NJW 1969, 58; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 49.

496 Zu etwaigen Kostenquoten BeckOK PatR/*Voß* Vor § 139 Rn. 413. Allg. zu den Gebühren Zöller/*Seibel* § 890 Rn. 28.

497 OLG München, Besch. v. 17. 8. 1983 – 25 W 1621/83, MDR 1983, 1029; OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 7. 11. 2018 – 6 W 88/18, GRUR 2019, 216 Rn. 3 – *Lagerräumung*.

498 I. d. R. ein Fünftel bis ein Drittel, OLG Celle, Beschl. v. 23. 4. 2009 – 13 W 32/09, NJOZ 2010, 9; OLG Saarbrücken, Beschl. v. 19. 8. 2009 – 5 W 181/09, BeckRS 2009, 27264; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 4. 11. 1991 – 4 W 72/91, BeckRS 2009, 22147, jeweils m. w. N.; nach a. A. ist der volle Hauptsachewert anzusetzen, so zuletzt LG Flensburg, Beschl. v. 11. 3. 2020 – 6 HKO 18/19, BeckRS 2020, 3451 m. w. N.

499 Detailliert hierzu BeckOK PatR/*Voß* Vor § 139 Rn. 414; *Schneider*, NJW 2019, 24; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 62.

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

ii) Ordnungsmittel

Die exakte Wahl und Bemessung der Ordnungsmittel liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Prozessgerichts und ist gemäß dem Gesetzeszweck unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu gebrauchen.[500] Die Grenze des Möglichen ist dabei stets die Androhung.[501] Das Gericht hat sich dabei von der Frage leiten zu lassen, welcher Druck erforderlich erscheint, um den Schuldner künftig zur Titelbefolgung zu veranlassen.[502] Bei der Festsetzung der Ordnungsmittel sind insbesondere Art, Umfang und Dauer des Verstoßes, der Verschuldensgrad, der Vorteil des Verletzers aus der Verletzungshandlung und die Gefährlichkeit der begangenen und möglicher künftiger Verletzungshandlungen für den Verletzten zu berücksichtigen.[503] Bei einer Zuwiderhandlung gegen mehrere Unterlassungstitel können parallele Sanktionen bei der Festsetzung jedes Ordnungsgeldes durch eine Herabsetzung berücksichtigt werden.[504] Ferner sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners zu berücksichtigen.[505] Dass die Schutzdauer des Klagepatents bald ausläuft, ist irrelevant.[506] Da sich die Titelverletzung für den Schuldner wirtschaftlich nicht lohnen soll,[507] sind jedenfalls im Grundsatz empfindlich hohe Ordnungsgeldbeträge festzusetzen.[508] Eine schematische Festsetzung auf einen

500 BGH, Beschl. v. 23. 10. 2003 – I ZB 45/02, GRUR 2004, 264, 267 f. – *Euro-Einführungsrabatt*.
501 BeckOK ZPO/*Stürner* § 890 Rn. 49; vgl. Fn. 484.
502 Vgl. OLG Naumburg, Beschl. v. 23. 3. 2005 – 10 W 12/05, NJOZ 2005, 2673; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 42 m. w. N.
503 BGH, Beschl. v. 23. 10. 2003 – I ZB 45/02, GRUR 2004, 264, 268 – *Euro-Einführungsrabatt*.
504 BGH, Urt. v. 5. 2. 1998 – III ZR 103/97, GRUR 1998, 1053 – *Vertragsstrafe/Ordnungsgeld*; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14. 2. 2019 – 20 W 26/18, GRUR-RR 2019, 278 – *Tinnitus-Präparat*; *Kühnen,* 14. Auflage, H. Rn. 155.
505 BGH, Beschl. v. 8. 12. 2016 – I ZB 118/15, GRUR 2017, 318 – *Dügida*; OLG Dresden, Beschl. v. 6. 6. 2018 – 4 W 375/18, BeckRS 2018, 16447.
506 OLG München, Beschl. v. 16. 9. 2004 – 6 W 2048/04, InstGE 5, 15, 17 – *Messeangebot ins Ausland II*.
507 BGH, Urt. v. 30. 9. 1993 – I ZR 54/91, GRUR 1994, 146, 147 – *Vertragsstrafebemessung*; Beschl. v. 23. 10. 2003 – I ZB 45/02, GRUR 2004, 264, 268 – *Euro-Einführungsrabatt*.
508 OLG Frankfurt a. M, Beschl. v. 5. 6. 2018 – 6 W 43/17, GRUR-RR 2018, 391 Rn. 15 – *ringtaxi*.

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

Bruchteil des Streitwerts des Unterlassungsverfahrens verbietet sich wegen der Einzelfallbetrachtung.[509]

Das primär zu verhängende Ordnungsgeld[510] ist in bestimmter Höhe zwischen mindestens 5 EUR, Art. 6 Abs. 1 EGStGB und maximal 250.000 EUR, § 890 Abs. 1 S. 2 ZPO für jede einzelne Zuwiderhandlung zu verhängen. Daneben ist von Amts wegen nach § 890 Abs. 1 S. 1 ZPO Ersatzordnungshaft anzuordnen, falls das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann.[511] Festzusetzen ist das Ordnungsgeld ausschließlich gegen den genannten Titelschuldner. Damit beispielsweise juristische Person und gesetzlicher Vertreter als Gesamtschuldner einzustehen haben, müssen diese als Titelschuldner bezeichnet sein[512] und dies im Festsetzungsbeschluss entsprechend ausgesprochen werden.[513] Die Ersatzordnungshaft ist bei juristischen Personen gegen deren Organe zu verhängen, die schuldhaft gegen das Verbot verstoßen haben.[514]

Die Mindestdauer der Ordnungshaft beträgt einen Tag, Art. 6 Abs. 2 S. 1 EGStGB, höchstens sechs Monate für den Einzelfall, § 890 Abs. 1 S. 1 ZPO, insgesamt nicht mehr als zwei Jahre, S. 2. Auch für die Ordnungshaft gilt, dass sie gegen den Titelschuldner persönlich festzusetzen ist. Bei juristischen Personen ist sie gegen einen namentlich zu benennenden Vertreter

509 BGH, Urt. v. 30. 9. 1993 – I ZR 54/91, NJW 1994, GRUR 1994, 146, – *Vertragsstrafebemessung*; BeckOK ZPO/*Stürner* § 890 Rn. 49 m. w. N.

510 Die Ordnungshaft darf als primäres Ordnungsmittel nur verhängt werden, wenn ein Ordnungsgeld als nicht ausreichend erscheint, *Brox/Walker*, S. 576 m. w. N. Eine kumulative Anordnung ist nicht möglich Zöller/*Seibel* § 890 Rn. 12, 17 m. w. N. Zur Festsetzung bei Rechtsnachfolge und Verschmelzung Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 47.

511 BGH, Urt. v. 21. 5. 1992 – I ZR 9/91, GRUR 1993, 62 – *Kilopreise III*; MüKoZPO/*Gruber* § 890 Rn. 34. Ein Tagessatz entspricht einem Tag Ersatzordnungshaft, BGH, Beschl. v. 8. 12. 2016 – I ZB 118/15, GRUR 2017, 318 Rn. 28 – *Dügida*; a. A. Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 43.

512 BGH, Beschl. v. 12. 1. 2012 – I ZB 43/11, GRUR 2012, 541 Rn. 7 – *Titelschuldner im Zwangsvollstreckungsverfahren*; BVerfG, Beschl. v. 9. 5. 2017 – 2 BvR 335/17, NJW-RR 2017, 957 Rn. 27.

513 OLG Hamm, Beschl. v. 3. 6. 1986 – 3. 6. 1986, NJW-RR 1987, 383; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 46 m. w. N.

514 BGH, Beschl. v. 12. 1. 2012 – I ZB 43/11, GRUR 2012, 541 Rn. 7 – *Titelschuldner im Zwangsvollstreckungsverfahren*; Urt. v. 16. 5. 1991 – I ZR 218/89, GRUR 1991, 929 – *Fachliche Empfehlung II*.

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

festzusetzen, der schuldhaft gehandelt hat und in dessen Verantwortungsbereich die Zuwiderhandlung fällt.[515]

iii) Vollstreckung im Vollzugsverfahren

Die Vollstreckung der Ordnungsmittel richtet sich nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 JBeitrO und erfolgt von Amts wegen durch den Rechtspfleger auf Veranlassung des Vorsitzenden des Prozessgerichts. Das Ordnungsgeld wird zugunsten der Landeskasse beigetrieben.[516] Die Ordnungshaft wird – aus Gründen der Kostentragung – nach § 802g ff. ZPO vollstreckt.[517] Bei einem im Ausland befindlichen Schuldner sollte bedacht werden, dass der zwangsweisen Durchsetzung des erstrittenen Titels durch eine Beitreibung des Ordnungsgeldes gewisse Hindernisse entgegenstehen können. Für Schuldner mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat kann der Ordnungsmittelbeschluss dort auf Grundlage der Brüssel Ia-VO oder als Europäischer Vollstreckungstitel im Sinne der VO(EG) 805/2004[518] vollstreckt werden.[519] Alternativ bietet sich der Zugriff auf inländisches Vermögen an, sofern dieses beispielsweise vorübergehend in den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gelangt ist.[520] Bei einem Schuldner mit Sitz in einem Drittstaat ist gegebenenfalls auf völkerrechtliche Übereinkommen zurückzugreifen.[521] Die Vollstreckung im europäischen Ausland wird durch die deutsche Vollstreckungsverjährung nach Art. 9 Abs. 2 EGStGB nicht gehindert, da sich

---

515 BGH, Beschl. v. 12. 1. 2012 – I ZB 43/11, GRUR 2012, 541 Rn. 7 – *Titelschuldner im Zwangsvollstreckungsverfahren*; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/*Bendtsen* § 890 Rn. 60 m. w. N.

516 BGH, Urt. v. 7. 3. 2013 – IX ZR 123/12, BeckRS 2013, 5647 Rn. 22; BeckOK ZPO/*Stürner* § 890 Rn. 57; *Kühnen*, 14. Auflage, H. Rn. 162 ff.

517 Str., gegen eine Anwendung der StrVollstrO *Brox/Walker*, S. 577 f. m. w. N auch zur a. A.; weiterhin Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 53 mit Verweis auf BVerfG, Beschl. v. 3. 11. 2017 – 2 BvR 2135/09, NJW 2018, 531.

518 Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen, Abl. 2004 L 143, S. 15 – 39 (EuVTVO).

519 BGH, Beschl. v. 25. 3. 2010 – I ZB 116/08, GRUR 2010, 662 – *Ordnungsmittelbeschluss*; Kindl/Meller-Hannich/Wolf/*Bendtsen* § 890 Rn. 65; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Sturhahn* § 890 Rn. 54.

520 Bspw. Messestände, dazu *Kühnen*, 14. Auflage, H. Rn. 163 u. 217 ff.

521 Vgl. zu der Schweiz und den USA *Koch/Böttger*, IPRB 2013, 61, 64 f.; *Stürner/Hemler*, IPRax 2019, 170, 175. Da das Ordnungsgeld der Landeskasse zufließt und Sanktionscharakter aufweist, wird eine Anerkennungsfähigkeit des Beschlusses durch ausländische Gerichte vielfach unsicher sein.

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

die Vollstreckung nach dem Recht des jeweiligen Mitgliedsstaats richtet, in dem vollstreckt werden soll.[522]

II. Die Ratio des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs

Auf die Frage, was die Ratio des Patentrechts und die des Unterlassungsanspruchs sind, werden sich je nach Ansatzpunkt verschiedenste Antworten finden. Ein Blick auf die Zwecke des Patentrechts und des Abwehranspruchs kann für den Praktiker gerade bei schwierigen rechtlichen Fallgestaltungen gewinnbringend sein.[523] Anhand der *ratio legis* kann bestimmt werden, ob bestimmte Handlungen und Maßnahmen noch von den Zwecken des Rechts umfasst oder schon zweckwidrig sind.

Generell kann die *ratio legis* dabei je nach Sichtweise mit unterschiedlichsten Formeln beschrieben werden: Die in der *lex* habhaft gemachte geistige Substanz als willentlich zur Realisation bestimmter Sinn eines rechtlichen Sollens;[524] der Gedanke des Gesetzgebers, der gleichzeitig Gedanke eines Gesetzes ist;[525] das einfache Ziel eines Gesetzes.[526] Obgleich man den Begriff der *ratio legis* deshalb im Einzelnen wohl nie exakt determinieren können wird, ist für die Zwecke dieser Arbeit die Gesamtheit aller Gründe gemeint, die den Gesetzgeber dazu bewogen haben, ein Regelungswerk zu schaffen.[527]

---

522 BGH, Urt. v. 7. 3. 2013 – IX ZR 123/12, BeckRS 2013, 5647 noch zur Brüssel-I-VO; Schulte/*Voß* § 139 Rn. 422.

523 Vgl. *Dyrda*, in: Ratio Legis (2018), 3, 4. Etwas hart erscheint *Kohlers* Ansatz: „Wem aber die philosophische Durchbildung fehlt, der möge sich mit anderen Dingen, aber nicht mit den Immaterialgütern befassen.“, *Kohler,* Lehrbuch Patentrecht, S. 14 f.

524 *Eichenberger,* in: Die Bedeutung der "RATIO LEGIS" (2001), 11, 13. *Eichenberger* meint damit wohl im Ergebnis den Gedanken des Gesetzgebers, den Richter und Verwaltung zu realisieren haben.

525 *Savigny,* System Bd. I, S. 217 f. *et passim*.

526 *Dyrda*, in: Ratio Legis (2018), 3, 9 m. w. Beispielen.

527 Gemeint ist hierbei eine bestimmte Konstellation der sozialen Beziehungen, die durch eine solche Regelung erreicht werden soll, bzw. die Wertevorstellungen, zu deren Schutz das Recht geschaffen wurde, vgl. *Hermann*, in: Ratio Legis (2018), 187, 190 f. Zu weiteren Determinierungsmöglichkeiten *Dyrda*, in: Ratio Legis (2018), 3, 11 ff. *Stierle*, S. 170 ff. bezeichnet dies als Soll-Funktion des Rechts.

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

1. Ratio des Patentrechts

Die Rechtfertigung und Zwecksetzungen des Patentrechts werden heutzutage grundsätzlich auf vier Theorien gestützt, deren Umrandung durch *Machlup* geprägt wurde.[528] Nach diesem kann zwischen vier Theoriesträngen unterschieden werden.[529]

- Die Eigentums- beziehungsweise Naturrechtstheorie erfasst geistige Schöpfungen als Eigentum des Schöpfers; dem Erfinder stehe somit gleich dem Schutz des Sacheigentums das Recht an der Erfindung und damit Nutzungs- und Ausschlussrechte zu.
- Nach der Belohnungstheorie gebiete es das Gebot der Gerechtigkeit, jeden zu belohnen, der für die Allgemeinheit einen Dienst geleistet hat. Dem Erfinder[530] stehe deshalb wegen seiner nützlichen Dienste ein Ausschließlichkeitsrecht als Belohnung zu.
- Die Anspornungstheorie möchte den technischen Fortschritt in Forschung und Entwicklung und die hinter diesem stehenden Erfinder sowie Investoren durch Gewinnerwartungen fördern. Die effektivste Möglichkeit hierfür sei die Gewähr ausschließlicher Patentrechte.
- Nach der Offenbarungs- bzw. Vertragstheorie erhält der Erfinder durch die Offenlegung des Inhalts seiner Erfindung in der Anmeldung als Austausch als Gegenleistung von der Allgemeinheit das Ausschließlichkeitsrecht.

Diese Ansätze verhalten sich nicht exklusiv zueinander, sondern ähneln oder überschneiden sich in vielen Punkten. Und so, wie es keine absolute Wahrheit gibt, wird sich die Ratio des Patentrechts nicht sinnvoller- und notwendigerweise auf eine Theorie beschränken lassen.[531] Die Patentrechtstheorien lassen sich nicht perfekt voneinander abgrenzen. Dies ist

---

528 *Machlup,* An Economic Review of the Patent System, *id.*, GRUR Ausl. 1961, 373, 377. Lesenswert zu den rechtspolitischen Grundlagen *Tetzner,* Materielles Patentrecht, S. 53 ff.

529 Übersichten bei Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver* Einl. Rn. 64 ff.; *Haedicke,* Patentrecht, 1. Kap. Rn. 13 ff.; *Ann,* § 3 Rn. 7 ff.; *Osterrieth,* Rn. 14 ff.

530 Nach *Beier,* GRUR Int. 1970, 1, 2 ist der Erfinder „Lehrer der Nation".

531 Kritisch reflektierend *Stierle,* S. 190 ff. m. w. N. Was die Wahrheit einer Idee oder Theorie angeht, so kann bspw. mit *James* zwischen zwei Arten der Wahrheit unterschieden werden: Der kognitiven und der pragmatischen Wahrheit, vgl. hierzu *Moser,* Topoi 1983, 217. Ungeachtet dessen lässt das Begriffspaar wahr und unwahr trotzdem zu, dass mehrere Ideen nebeneinander wahr sind. Unter dem von *Moser* entwickelten Verständnis ist eine Idee dann wahr, wenn sie nützlich bei der Vereinheitlichung von Erfahrungen, mit den Fakten der Erfahrung vereinbar, und kohärent mit zuvor verifizierten Ideen ist.

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

aber auch nicht erforderlich. Denn jede enthält richtige, wahre Gedanken, die sich in Teilen überschneiden und übereinandergelegt alle wesentlichen Aspekte des Patentschutzes abdecken.[532] Im Ergebnis wird sich im Zusammenhang mit diesen Theorien der utilitaristische Gedanke durchsetzen, nach dem der Patentschutz durch das Rechtssystem anerkannt wird, weil dieser sowohl für den Einzelnen als auch die Gemeinschaft den Nutzen der Erfindung maximiert.[533] Der Patentschutz ist daher in seiner Absolutheit die gerechteste Lösung für alle Beteiligten, um die Leistung sowie den hieraus möglicherweise entstehenden Innovationsfortschritt zu fördern und den wirtschaftlichen Gegenwert zu wahren.[534]

Neben diesen klassischen Ansätzen sind im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter dem Einfluss der ökonomischen Analyse des Rechts weitere Theorien entwickelt worden.[535]

– Nach der Kommerzialisierungstheorie ist das Schutzrecht Anreiz zur Kommerzialisierung. Ziel des Patentsystems sei auch die Schaffung von Innovationen und die spürbare Umsetzung der Erfindung; nicht aber die rein gedankliche Bereicherung des Standes der Technik.[536] Zweck des Patentrechts sei damit auch die Praktizierung der Erfindung.[537] Auf dieser Theorie bauen die *Invent Around Theory*[538] und die Theorie des

532 *Nirk*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 198; *Osterrieth*, Rn. 14. *Tetzner*, Materielles Patentrecht, S. 53 geht ebenfalls davon aus, dass all diese Versuche von utilitaristischen Erwägungen abstammen. Mittels dieser Kohärenz würden sich die Theorien wohl auch aus *Mosers* Sicht als wahr darstellen. Oder wie es *James*, Pragmatism, S. 97 selbst formulierte: „True ideas are those that we can assimilate, validate, corroborate and verify."

533 Wobei je nach Theorie der Schwerpunkt unterschiedlich liegt, *Ann*, § 3 Rn. 12. Einführend zum Utilitarismus *Wessels*, in: Handbuch Gerechtigkeit (2016), 217 ff.

534 Ähnlich *Stierle*, S. 214, nach welchem sich die klassischen utilitaristischen Ansätze gut mit dem derzeitigen Patentsystem vereinbaren lassen. Nicht außer Acht gelassen werden darf, dass die Entlohnung durch das Ausschließlichkeitsrecht im Grundsatz auch ohne technische Innovation zu erfolgen hat – am Ende zählt der rein wirtschaftliche Nutzen der Erfindung und sei er theoretisch noch so gering, vgl. *Ann*, § 3 Rn. 66; *Nirk*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 198. Die Erfindung ist durch den Patentschutz voll verkehrsfähiges Gut geworden, vgl. Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver* Einl. Rn. 72.

535 In aller Ausführlichkeit und mit kritischer Würdigung *Stierle*, S. 215 ff., der diese als post-klassische Patentrechtstheorien bezeichnet.

536 Grundlegend *Rich*, 24 J. Pat. Off. Soc'y (1942), 159, 177 ff.; aktuell *Kieff*, 85 Minn. L. Rev. (2001), 697; ausführlich *Stierle*, S. 215 ff. m. w. N.

537 Ausführlich *Stierle*, S. 216 ff. unter Berücksichtigung normativer Aspekte.

538 Dazu insb. *Geißler*, GRUR Int. 2003, 1 f.; *Lamping*, S. 110; *Stierle*, S. 233 f. m. w. N.

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

Patentrennens[539] auf. Erstere sieht in dem Patent auch einen Anreiz für die Konkurrenz, die technische Lehre der Erfindung unter Umgehung des Patents weiterzuentwickeln und so zu investieren.[540] Letztere sieht einen Anreiz darin, an einem Patentrennen teilzunehmen, um den Patentschutz für eine Erfindung vor einer schadhaften Erteilung eines Patents an den Wettbewerber zu erhalten.[541]

- Die Transaktionstheorie setzt die Bedingung voraus, dass die effiziente Nutzung der Erfindung nur sinnvollerweise durch die Übertragbarkeit von Informationen ermöglicht werden könne.[542] Nur das Ausschließlichkeitsrecht als Schutz der Informationen garantiere, dass dem potentiellen Erwerber die technischen Informationen vollständig offenbart werden können. Der Verkehrswert der Erfindung werde hierdurch erhöht.[543]
- Nach der *Prospect Theory* werden die Ertragsmengen von Ressourcen gesteigert, die zur Innovationsgenerierung genutzt werden. Das Patent ermöglicht eine Effizienz in Entwicklung, Verwaltung und Kommerzialisierung der Erfindung.[544]

Zusammenfassend sind die Theorien als eine Weiterentwicklung der klassischen Patentrechtstheorien zu verstehen, nach denen das effizienzorientierte Endziel die Wohlfahrtsmaximierung in Form der Generierung technischen Fortschritts ist.[545] Maßgebliche Zwecksetzung des Patentsystems sind vor allem in der Anreiz-, Informations-, Kommerzialisierungs- und Transaktionstheorie zu sehen.[546] Nach *Stierles* Zusammenschau der Theorien ist ein Anreizsystem festzustellen, das – genauso wie es die Folge der klassischen Patentrechtstheorien ist – auf die Schaffung technischen Fortschritts ausgelegt ist. Die Anreiztheorie priorisiert den Anreiz zu erfinderischen Tätigkeiten, die Informationstheorie den Anreiz zur Offenbarung von Informationen, die Kommerzialisierungstheorie den Anreiz, die

---

539 *Lemley,* 110 Mich. L. Rev. (2012), 709; *Stierle,* S. 234 f.
540 *Stierle,* S. 234.
541 Ibid., S. 234 f.
542 *Arrow,* in: Rate and Direction of Inventive Activity (1962), 609, 615; *Landes/Posner,* S. 329; *Stierle,* S. 228 m. w. N.
543 *Stierle,* S. 228.
544 *Kitch,* 265 J. L. & Econ. (1977), 265, 275 ff.; vgl. dazu *Stierle,* S. 231 f.
545 *Stierle,* S. 237. Zur ökonomischen Effizienz als Rechtsprinzip unten, Teil 1 Kapitel 3 II. 3. b), S. 130.
546 So ibid. S. 237, der der *Prospect Theory*, der *Invent Around Theory* und der Theorie des Patentrennens maßgebliche ökonomische und normative Überlegungen entgegenbringt.

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

Erfindung in Innovation umzusetzen und die Transaktionstheorie den Anreiz die Technologie der Erfindung auf einen Innovator zu übertragen.[547] Zusammenfassend folgt hieraus eine Untergliederung in vier Teilanreize: Inventions-, Informations-, Innovations-, und Transaktionsanreiz.[548] Diese einzelnen Anreize stehen dabei in einem verflochtenen Verhältnis und werden durch komplexe Wechselwirkungseffekte beeinflusst.[549] Inventions- und Informationsanreiz wirken vor der Erteilung (*pre grant*), Innovations- und Transaktionsanreize nach der Erteilung (*post grant*).[550] Im Wesentlichen zielen somit alle Theorien auf die Absicherung des technischen Fortschritts ab. Dies ist folglich die Grundlage sämtlicher patentrechtlicher Vorschriften.

2. Ratio des Unterlassungsanspruchs

a) Rechtsverwirklichender Charakter

Auch wenn das subjektive Ausschließlichkeitsrecht „Patent" im Patentgesetz festgehalten ist, so kann die Rechtsposition für sich allein nie Wirkung für den Patentinhaber entfalten.[551] Um sein absolutes Recht verwirklichen zu können, muss ihm ein entsprechender Abwehranspruch zur Verfügung stehen, damit er sein Ausschließlichkeitsrecht und die damit verbundenen Befugnisse verwirklichen kann.[552] Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch konkretisiert somit das Ausschließlichkeitsrecht.[553] Dass ein effektive Abwehrmöglichkeit mit rechtsverwirklichendem Charakter[554] dem Ausschließungsrecht zur Seite stehen muss, erkannte schon das Reichsgericht. Ursprünglich sah das Patentgesetz nur ein Entschädigungsanspruch oder eine Bußgeldzahlung vor. Die historische Betrachtung zeigt aber auch, dass

547 *Stierle*, S. 239.
548 Ibid., S. 239 f.
549 Ausführlich ibid., S. 237 ff., 240 f.
550 Ibid., S. 239 f.
551 Zur historischen Gestaltung RG, Urt. v. 4. 4. 1914, Rep. I 3/14, RGZ 84, 370, 375 und, Teil 1 Kapitel 2 III. 1, S. 49. Zum normierten Ausschließlichkeitsrecht des § 9 S. 2 PatG Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 9 Rn. 4; *Haedicke/Timmann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 12 Rn. 2 ff.; *Stierle,* S. 178. „Die Art und Weise der materiellen Rechtsdurchsetzung ist vom Stammrecht abhängig.".
552 Staudinger BGB/*Thole* § 1004 Rn. 2.
553 BeckOK PatR/*Pitz* § 139 Rn. 1 u. 42; *Schellhorn,* S. 32 f. m. w. N.
554 Vgl. *Hoffmann,* JURA 2014, 71, 72.

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

das Ausschlussrecht ohne Abwehranspruch auf Dauer gerade nicht effektiv bestehen kann. Dass die Unterlassungsklage unmittelbar mit dem Inkrafttreten des PatG 1877 als zusätzliche Rechtsdurchsetzungsmöglichkeit durch die Rechtsprechung geschaffen wurde, kann als indirekte Richtigkeitsgewähr dafür gesehen werden, dass der Unterlassungsanspruch erstes und wichtigstes Mittel der Rechtsverwirklichung ist.[555] Durch die dogmatisch eigenständige Begründung der patentrechtlichen Unterlassungsklage gleich der *actio negatoria* setzte das Reichsgericht den Grundstein für den später 1936 der ‚guten Ordnung halber' normierten Unterlassungsanspruch. Dieser ermöglicht seither durch seine Ausgestaltung eine effektive Geltendmachung und Vollstreckung und lancierte so zum Hauptinstrument der Abwehr von Patentverletzungen.[556]

b) Zwingender Charakter

Eng mit der Rechtsverwirklichung geht die Frage einher, ob der Unterlassungsanspruch zwingende Folge der Rechtszuweisung[557] oder als trennbar von seinem Stammrecht anzusehen ist. Letzterer Ansatz basiert auf den anglo-amerikanischen Rechtstradition des sogenannten *remedy*-Systems[558] und hat mit dem *eBay*-Verfahren vor dem U. S. Supreme Court[559] auch in Deutschland Anklang gefunden. Insbesondere *Hofmann* spricht sich für eine solche Auftrennung aus. Theoretisch könne ein Recht auch zufriedenstellend verwirklicht werden, wenn kein Unterlassungsanspruch zur Durchsetzung zur Verfügung stünde. Das Gläubigerinteresse könne ohne Weiteres auch durch einen Schadensersatzanspruch bzw. eine Geldzahlung befriedigt werden.[560] Im Patentrecht könne der Rechtsverwirk-

---

555 Anders *Schellhorn,* S. 32, der in Fn. 183 auf *Hofmann,* S. 313 ff. und darauf verweist, dass die Aufgabe der Rechtsverwirklichung nicht zwingend durch den Unterlassungsanspruch erfolgen müsse, sondern im Einzelfall auch ein Schadensersatzanspruch zum Schutz eines gewährten Rechts ausreichen könne. Aus der Herleitung des Ausschlussrechts aus der *actio negatoria* durch Rspr. und Lehre lässt sich jedoch auch das Gegenteilige behaupten.

556 Ausführlich zur Entwicklung unter Teil 1 Kapitel 2 III. 2. c), S. 51 ff.; vgl. *Oppermann*, S. 26.

557 So generell *Fritzsche,* S. 41; *Lobinger,* ZFA 2004, 102, 122; *Picker,* in: Prevention in law (2013), 61, 61 und 85; dazu *Schellhorn,* S. 33 ff.

558 Dieses System fußt auf der Trennung von *rights und remedies*, ausführlich hierzu *Hofmann*, S. 17 ff.

559 *Ebay Inc. v. MercExchange LLC*, 126 S. Ct. 1837 (2006).

560 *Hofmann,* S. 313.

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

lichung und den Funktionen des Patentsystems auch mit einem Vergütungsanspruch ausreichend Genüge getan werden.[561] Entscheidend sei hierbei weniger der Unterlassungsanspruch als das Stammrecht Patent selbst. Dies gelte gerade auch für Investoren, die die Innovationskraft eines Unternehmens bewerten.[562]

Diese Ansicht lässt jedoch außer Acht, dass das Stammrecht ohne konsequenten negatorischen Schutz faktisch aufgehoben,[563] wenigstens aber stark eingeschränkt werden würde. Als Ausgleich gedachte *punitive damages*, also Strafschadensersatzzahlungen, sind dem deutschen Recht fremd.[564] Im Ergebnis hätte der Patentverletzer daher nur finanzielle Belastungen in Höhe einer Lizenz zu tragen.[565] Auch die typischen Durchsetzungsrisiken des Schadensersatzanspruchs wie Beweis-, Berechnungs- und Insolvenzrisiken sowie zeitliche Nachteile in der Vollstreckung blendet diese Sichtweise aus.[566] Folglich ist es richtig, dem aus einem anderen Rechtssystem entspringenden Vergleich nicht zu folgen und den Unterlassungsanspruch weiterhin als zentralen und untrennbaren Kern des deutschen Patentrechts anzusehen.[567] Die Reform des 2. PatModG ändert an dieser Bewertung nichts.[568]

c) Präventiver Charakter

Eine weitere Hauptfunktion des Unterlassungsanspruchs ist es, durch einen vorbeugenden Rechtsschutz das Patent zu schützen und durch Abwehr von Rechtsverletzungen der Motivation künftigen Verhaltens zu

---

561 *Hofmann,* S. 317 mit Verweis auf *Cotter,* S. 27 und *Hilty,* in: Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit (2007), 107, 122.
562 *Hofmann,* S. 317.
563 So allg. *Picker,* S. 57.
564 *Haedicke/Timmann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 41. Allg. zur Vollstreckbarerklärung von US-amerikanischen Schadensersatzurteilen und deutscher *ordre public* BGH, Urt. v. 4. 6. 1992 – IX ZR 149/91, NJW 1992, 3096; ausführlich zum Strafschadensersatz *Lendermann,* S. 107 ff.
565 *Haedicke/Timmann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 41.
566 *Haedicke/Timmann*, in: Ibid. § 14 Rn. 41; *Melullis,* Mitt. 2016, 433, 440 f.; *Osterrieth,* GRUR 2018, 985, 995.
567 So im Ergebnis *Ann,* GRUR Int. 2018, 1114, 1116; *Haedicke/Timmann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 41; *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 546; vgl. *Walz,* GRUR Int. 2013, 718; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 797; *Schellhorn,* S. 36; *Tilmann,* Mitt. 2020, 245, 248; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 62.
568 Dazu unten, Teil 3 Kapitel 11 I, S. 473.

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

dienen.[569] In seiner Zukunftsbezogenheit spiegelt sich der präventive Charakter des Anspruchs wider.[570] Sind künftige Rechtsverletzungen erneut konkret zu besorgen, so kann sich der Patentinhaber hiergegen wenden und seinen Unterlassungsanspruch durchsetzen. Insbesondere im Rahmen einer einstweiligen Verfügung kann er endgültige, nicht wiederherstellbare Schadenseintritte verhindern und so Schadensprävention betreiben.[571] Etwaige Schwierigkeiten bei der Berechnung des Schadensersatzes tragen aber *per se* nicht zum Präventionscharakter bei, sondern verstärken – wenn überhaupt – nur die Wirksamkeit des rechtsverwirklichenden Charakters des Unterlassungsanspruchs.[572]

d) Zweckverwirklichender und institutionsschützender Charakter

Eng in Verbindung mit dem rechtsverwirklichenden Charakter steht der zweckverwirklichende Charakter des Unterlassungsanspruchs. Der Anspruch kann wirksamen Institutionenschutz entfalten.[573] Zunächst ist festzuhalten, dass Erfinder und Investoren ohne effektive Rechtsverwirklichung gewiss den Anreiz verlieren würden, weiterhin die unternehmerischen Wagnisse und Risiken für in Patentanmeldung resultierende Forschung und Entwicklung auf sich zu nehmen. Der Unterlassungsanspruch sichert daher besagten Anreiz durch Schutz der Erfindung.[574] Dass andere

569 *Dreier,* S. 131 f., 147, 419 ff.; *Fritzsche,* S. 38 f.; *Henckel,* AcP 1974, 97, 98, 113; *Hofmann,* S. 336; *Kötz,* AcP 1974, 145; *Oppermann,* S. 18, 45, 70; *Picker,* in: Prevention in law (2013), 61; *Schellhorn,* S. 36. f.; so auch *Stierle,* S. 178.

570 Vgl. *Fritzsche,* S. 23, *Volp,* GRUR 1984, 486, 487 f. Ähnlich, aber mit generalpräventivem Charakter und Gegenwartsbezug der Rückrufanspruch nach § 140a Abs. 2 PatG, vgl. dazu OLG Düsseldorf, Urt. v. 19. 1. 2015 – I-15 U 23/14, GRUR-RS 2015, 06710 Rn. 41 f.

571 *Henckel,* AcP 1974, 97, 113; *Hofmann,* S. 337; *Picker,* S. 178. Kritisch zum Motto ‚Schadensverhütung statt Schadensvergütung' *Grosch,* S. 55 ff.; *Hofmann,* S. 337 ff. jeweils m. w. N. Zu berücksichtigen bleibt, dass der Schadenspräventionsaspekt durch die Besonderheiten bei einstweiligen Verfügungen in Patentstreitsachen wohl nur in bestimmten Fällen voll wirken kann.

572 Anders wohl *Schellhorn,* S. 36 f. Effektive Rechtsverwirklichung durch einfache Tatbestandsvoraussetzungen und Prävention durch besseren Schutz für die Zukunft vermögen mit der Hauptgrund für die Vorherrschaft des Unterlassungsanspruchs sein, vgl. *Oppermann,* S. 26. Schadensprävention und Rechtsverwirklichung stehen zunächst aber nur nebeneinander.

573 Hierzu allg. *Hofmann,* S. 326 ff.

574 *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 562; *Schellhorn,* S. 37 ff. mit Verweis auf US-amerikanisches Recht und Diskussion von weiteren Vergütungsmodellen.

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

rechtsverwirklichende Maßnahmen ebenfalls die Anreizfunktion bis zu einem gewissen Grad aufrechterhalten können, steht dabei aber außer Frage.[575] Der Patentinhaber kann sein Patent mittels einer effektiven Rechtsverwirklichung effektiv wirtschaftlich selbst oder durch Dritte verwerten.[576] Der Patentinhaber kann mit dem Unterlassungsanspruch seine ihm durch das Rechtsinstitut verliehenen Möglichkeiten realisieren – auch durch das ‚Gewicht' der möglichen Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs.[577]

e) Weitere Eigenschaften

Daneben führt *Schellhorn* aus, dass der Unterlassungsanspruch der Erhaltung des Lizenzmarktes diene. Die Durchsetzbarkeit des Ausschließlichkeitsrechts schaffe die Grundlage für die Lizenzbereitschaft.[578] Diesen Punkt kann man als Ausläufer des zweckverwirklichenden Charakters des Unterlassungsanspruchs sehen.[579] Darüber hinaus schreibt *Schellhorn* dem Unterlassungsanspruch auch eine entscheidende Rolle als „Katalysator für

---

575 Dazu differenziert *Sonnenberg,* S. 39; *Hofmann,* S. 348. Auch die Entschädigungsregel des § 139 Abs. 1 S. 4 PatG fasst diese Idee auf.

576 *Schellhorn,* S. 39 f. mit Verweis auf EuGH, GRUR Int. 1974, 454 – *NEGRAM II* zur Frage der EU-weiten Erschöpfung bei Parallelpatenten. Aus der Entscheidung ergibt sich jedoch, dass dem Patentrecht und damit seiner Verwirklichung durchaus Grenzen zu Gunsten der Warenfreiheit gezogen werden können. *Sonnenberg,* S. 34 f. nennt hierbei neben den klassischen Verwertungsmöglichkeiten weitere Möglichkeiten, in denen der Patentinhaber sein Recht sozusagen als ‚Währung' nutzen kann.

577 Die Gegenleistung, Gewinnerwartung, bzw. Belohnung, je nach theoretischem Ansatz. *Hofmann,* S. 319 sieht im Unterlassungsanspruch ein gewichtiges Verhandlungsmittel im Rahmen der Verwertung. Ähnlich *Schellhorn,* S. 41. f., der dies „Verhaltenssteuerung" nennt.

578 *Schellhorn,* S. 42 f. mit Verweis auf LG Düsseldorf, Urt. v. 31. 3. 2016 – 4a 0 73/14, BeckRS 2016, 131580 Rn. 271 und *Sonnenberg,* S. 33. Im Übrigen sieht das LG Düsseldorf in besagtem Urteil die effektive Rechtsdurchsetzung *aller* Ansprüche als für den Erhalt des Lizenzmarktes erforderlich. In seltenen Fällen kann dies durch eine Marktbeherrschung in eine unerwünschte Monopolisierung eines Produkts umschwenken, vgl. *Haedicke* in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 1 Rn. 209. *Sonnenberg,* S. 34 f. fasst dies unter einer Defensivfunktion auf, die „zunehmend als problematisch eingestuft" wird.

579 Wenn nicht sogar als Folge des präventiven und zweckverwirklichenden Charakters. Wird das Recht durchgesetzt und sind Dritte durch drohende Rechtsverfolgung gezwungen, die Rechte des Patentinhabers zu wahren, so resultiert dies in einem funktionsfähigem Lizenzmarkt. *Sonnenberg,* S. 33 fasst das Funk-

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

Substitutionswettbewerb“ zu. Die drohende Gewährung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs führe zu neuen Innovationsleistungen, deren Ergebnis andere patentfreie oder patentierte Lehren seien, die potentiell im Wettbewerb mit dem jeweiligen Patent stehen können.[580] Diese Annahme ist theoretisch richtig, oftmals werden einer solchen ‚*invent-around*‘-Funktion jedoch vielfach praktische Gegebenheiten entgegenstehen.[581]

f) Zwischenfazit

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch verfolgt verschiedene Ziele. Die wichtigste, schon zu Beginn seiner Existenz gerichtlich und durch den Gesetzgeber bestätigte *Ratio* ist der rechtsverwirklichende Charakter. Der Unterlassungsanspruch ist die effektive Durchsetzungsmöglichkeit des Ausschließungsrechts. Der Unterlassungsanspruch ist zentraler Kern des Patentsystems und zwingend. Erst hierdurch erlangt die namensgebende Funktion – der Ausschluss von der Benutzung des Rechts – rechtliche Wirkung. Zusätzlich dient der Unterlassungsanspruch zukunftsgerichtet der Prävention von bevorstehenden Rechtsverletzungen sowie Schadenseinbußen. Nicht weniger wichtig ist der zweckverwirklichende beziehungsweise institutionsschützende Charakter des Unterlassungsanspruchs. Über den rein formalen Aspekt des Ausschließlichkeitsrechts hinaus kann der Patentinhaber seine Verwertungsmöglichkeiten realisieren. Darüber hinaus ist es möglich, dem Unterlassungsanspruch weitere Eigenschaften wie die Funktionalität des Lizenzmarktes zuzuweisen. Im Ergebnis sind diese Aspekte Teil des zweckverwirklichenden Charakters. Aus diesem Teil ergibt sich, dass der Unterlassungsanspruch die imminente Säule des

---

tionieren des Lizenzsystems deshalb auch als Teil der Finanzierungsfunktion, also des zweckverwirklichenden Charakters auf.

580 *Schellhorn,* S. 43 mit Verweis auf *Kühnen*, 12. Auflage, D. Rn. 385.

581 *Osterrieth,* GRUR 2018, 985, 986; *Stierle,* S. 233 f., nach dem der normative Gehalt dieser Theorie zweifelhaft bleibt. *Schellhorn,* S. 44 stellt richtigerweise fest, dass der Katalysator im Zusammenhang mit standardessentiellen Patenten leerläuft. Die generelle Innovationsförderung als Teil zweckverwirklichender Charakter des Unterlassungsanspruchs wird daher im Vordergrund stehen, vgl. *Sonnenberg,* S. 35 f. Nicht als gewollten Zweck des Unterlassungsanspruchs fasst dies *Lamping,* in: Europäisches Immaterialgütrerecht (2018), 147, 200 auf: „Das Patent »verkümmert« allmählich vom Schild, das dem Schutz eigener Innovationen und der Sicherung der eigenen Forschungs- und Entwicklungsfreiheit dient, zur Waffe, durch die andere Marktteilnehmer möglichst daran gehindert werden sollen, ihr eigenes Innovationspotenzial auszuschöpfen.“

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

Patentrechts ist. Er dient unmittelbar der Verwirklichung der Zwecke des Patentrechts selbst. Denn die Rechtsdurchsetzungsebene erfüllt immer auch die vom Stammrecht abgeleiteten Regelungszwecke.[582]

3. Ökonomische Aspekte

Wie vorstehend angeschnitten, gehen rechtliche und ökonomische Aspekte Hand in Hand, auch wenn man einer rein ökonomischen Analyse des Rechts kritisch gegenüberstehen kann.[583] Eine Trennung formal-juristischer und ökonomischer Sichtweisen ist angesichts der Funktion des Patentrechts nicht sinnvoll. Eine kurze Betrachtung der ökonomischen Aspekte ist deshalb angebracht, zumal ökonomische Argumente gerade in der Diskussion um den Unterlassungsanspruch häufig angeführt werden.[584] Dabei soll zunächst auf den *law & economics*-Ansatz eingegangen werden, bevor auf den von *Eidenmüller* formulierten ökonomischen Effizienzgedanken zurückgegriffen wird.

a) Law & economics-Ansatz

Der erstmals Recht mit Ökonomie verbindende[585] *law & economics*-Ansatz erhielt in den USA maßgebliche Impulse durch *Coase* und *Posner*.[586] Die Grundfeste dieses Ansatzes ist, dass alle wichtigen Rechtsgebiete von ökonomischer Rationalität geprägt seien, die unter Bedingungen einer

582 *Stierle*, S. 178.

583 So warf bspw. *Fezer*, JZ 1986, 817, 822 einer solchen Ausrichtung der menschlichen Handelsordnung an optimaler Ressourcenallokation eine reine Nutzenmaximierung zulasten eines Freiheitsverständnisses vor, das auf der sittlichen Autonomie des Menschen gründe. Zur geschichtlichen Entwicklung und Kritik *Thöle*, S. 36 f.

584 Zur ökonomischen Analyse von Unterlassungsansprüchen *Hofmann*, S. 318 ff. Ausführliche ökonomische Überlegungen zum nicht-praktizierten Patent bei *Stierle*, S. 134 ff. Übersichtlich zur Ökonomie der Immaterialgüterrechte *Schäfer/Ott*, S. 745 ff.

585 Vgl. zur Trennung von Recht und Ökonomie vor *Coase Stigler*, 35 J. L. & Econ. (1992), 455.

586 *Coase*, 3 J. L. & Econ. (1960), 1; *Posner*, Economic analysis of law, S. 403 ff. zu Patenten und Innovation.

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

Marktwirtschaft in wenigen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten darstellbar seien.[587]

Obgleich sich im Laufe der Zeit verschiedene Modelle herausgearbeitet haben, so ist bekanntester Lehransatz das *Coase*-Theorem.[588] Hiernach findet in dem Markt einer Gesellschaft, in der Handlungsrechte eindeutig spezialisiert sowie frei übertragbar sind und keine Transaktionskosten vorliegen, ein Austausch von Handlungsrechten statt, aus dem sich eine identische und zuvörderst ökonomisch effiziente[589] Ressourcenallokation ergibt.[590] Mit Transaktionskosten sind die Kosten der Suche sowie Information, der Koordination sowie Verhandlung bei der Übertragung und die Kosten der Überwachung- und Durchsetzung von Rechten gemeint.[591] Unter Handlungsrechten sind ‚*property rights*' zu verstehen, also ein Bündel von Kompetenzen, die der Rechtsinhaber an einer Ressource hat.[592] Anders formuliert: Marktakteure können in einer Situation mit Externalitäten ein effizientes Gleichgewicht in der Ressourcenverteilung durch Verhandlungen erreichen,[593] wobei es das ‚realitätsnahe' Ziel ist, Transaktionskosten durch kostengünstige Steuerungsmechanismen möglichst gering zu halten.[594]

---

587 *Horn*, AcP 1976, 307, 309 f.; vgl. *Posner*, Economic analysis of law, S. 4: „Central to this book is the further assumption that a person is a rational utility maximizer in all areas of life[…].".

588 *Stigler*, The Theory of Price, S. 113 bezeichnete die Coase'schen Überlegungen erstmals als Theorem; vgl. *Schäfer/Ott*, S. 79.

589 Im Sinne einer Pareto-Effizienz, die Teil der Wohlfahrtstheorie ist; vgl. dazu instruktiv *Schäfer/Ott*,, S. 11 ff., 17 und unten unter Teil 1 Kapitel 3 II. 3. b), S. 130.

590 *Coase*, in: Ökonomische Analyse des Rechts (1978), 149 ff., 154 ff.; *Schäfer/Ott*, S. 79 ff. mit anschaulichen Beispielen; *Thöle*, S. 79 m. w. N.

591 *Schäfer/Ott*, S. 80; ausführlich dazu *Richter/Furubotn*, S. 55 ff.

592 *Schäfer/Ott*, S. 75, Fn. 20 m. w. N, u. S. 660. Der Begriff ist nicht formaljuristisch zu verstehen, sondern entstammt dem *property rights*-Ansatz; er kann nach dieser Definition absolute Rechte wie das Patentrecht umfassen. Weiterführend zum Begriff *Richter/Furubotn*, S. 87 ff., 95 ff. Zur Kritik an der Theorie der *Property Rights Pregartbauer*, S. 73 f.

593 Vgl. *Eidenmüller*, S. 59 ff.; *Thöle*, S. 38.

594 Vgl. *Behrens*, S. 109; *Coase*, in: Ökonomische Analyse des Rechts (1978), 149, 165; *Eidenmüller*, S. 65. Die Annahme, Transaktionskosten seien Null ist unrealistisch, *Coase*, in: Ökonomische Analyse des Rechts (1978), 149, 164. Auch sonst ist das Coase-Theorem mannigfaltiger Kritik ausgesetzt worden, insb. ist ein strategisches Verhalten in der Annahme ausgeklammert, vgl. *Schäfer/Ott*, S. 82 ff. Allg. zu unrealistischen Annahmen in ökonomischen Theorien *Posner*, Economic analysis of law, S. 17 f.

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

Für die Beeinträchtigung, also Verletzung von *property rights*, bedeutet dies *idealiter*[595] Folgendes: Die optimale Allokation ist die Erhaltung derjenigen Beeinträchtigung, die auch nach Abzug ihrer Verhütungs- und Entschädigungskosten die größere Wertschöpfung auf dem Markt darstellt – also wirtschaftlich wertvoller ist.[596] Je nach Ergebnis der Beurteilung der Effizienz stehen dem beeinträchtigten Rechtsinhaber bei geringen Transaktionskosten entweder Abwehrrechte zu oder es werden ihm Duldungspflichten auferlegt.[597] Bei hohen Transaktionskosten hingegen sollte stets die wirtschaftlich wertvollere Nutzung begünstigt werden.[598]

So der grundlegende Ansatz. Im Einzelfall hat der Staat in diesem beschriebenen Konflikt über die Gewähr von Rechten – zum Beispiel Patentrechte – zu entscheiden und, sofern er Rechte gewährt, deren Reichweite und Durchsetzung zu bestimmen.[599] Als Regeln stehen dem Staat dabei kumulativ Abwehransprüche (*property rules*) und haftungsrechtliche Ansprüche (*liability rules*) zur Verfügung.[600] *Property rules* ermöglichen eine freiwillige Transaktion. Der Eingreifende muss die Zustimmung des Rechtsinhabers erlangen und den vom Rechtsinhaber gesetzten Gegenwert für den Eingriff leisten.[601] Ist er hierzu nicht bereit, so kann der Rechtsinhaber den Eingriff auch durch Unterlassungsansprüche und gleichwertige Ansprüche abwehren.[602] *Liability rules* gewähren dem Rechtsinhaber bei Eingriffen von der staatlichen Seite festzulegende Ausgleichsansprüche,

595 Im Sinne der Annahme nicht vorhandener bzw. geringen Transaktionskosten.

596 *Calabresi/Melamed*, 85 Harv. L. Rev. (1972), 1089, 1090 bezeichnen dies als *entitlement*: Wer soll Berechtigter des Rechts sein?

597 Vgl. *Horn*, AcP 1976, 307, 313. Der urspr. von *Coase* entwickelte Fall bezog sich auf Beeinträchtigungen des Sacheigentums durch Immissionen; vgl. dazu *Cooter/Ulen*, S. 81 ff.

598 Vgl. *Coase*, 3 J. L. & Econ. (1960), 1, 19 ff.; *Horn*, AcP 1976, 307, 313 f.

599 *Calabresi/Melamed*, 85 Harv. L. Rev. (1972), 1089, 1090; *Thöle*, S. 61.

600 *Calabresi/Melamed*, 85 Harv. L. Rev. (1972), 1089, 1089 f, 1093; *Schäfer/Ott*, S. 662 f. Daneben gibt es Rechtspositionen, deren Übertragung wegen ihres besonderen Charakters unzulässig sind, sog. *inalienability*, *Calabresi/Melamed*, 85 Harv. L. Rev. (1972), 1089, 1100 Fn. 25. Das Patentrecht zählt hierzu jedenfalls nicht. Zum Patent als Gegenstand des Rechtsverkehrs *Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 11, S. 801 ff.

601 *Calabresi/Melamed*, 85 Harv. L. Rev. (1972), 1089, 1092, 1105.

602 *Ard*, 68 Emory L.J. (2019), 685, 693; *Schäfer/Ott*, S. 662; *Schellhorn*, S. 46 f. m. w. N.

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

bspw. in Form einer Zwangslizenz,[603] deren Leistung einen Eingriff legitimiert.[604]

Wie zuvor erläutert ist hierbei Effizienz, also die größere Wertschöpfung das maßgebliche Kriterium bei der Auswahl; die Transaktionskosten sind maßgeblicher Teil hiervon.[605] Kurz gefasst: Bei beispielsweise gering ausfallenden Such- bzw. Informationskosten wegen leicht zu determinierenden Verletzungssachverhalten sind die Transaktionskosten niedrig. Deshalb ist ein absoluter Schutz durch *property rules* vorzugswürdig.[606] Bei hohen Transaktionskosten sind im Umkehrschluss *liability rules* den Vorzug zu gewähren.[607]

Auf Patentstreitigkeiten angewandt ergibt sich dabei aus der Sicht des *law & economics*-Ansatzes eine klare Tendenz zur Bevorzugung von *property rules*: Zunächst werden geringe Transaktionskosten ins Feld geführt. Gewöhnlich stünden sich nur Patentinhaber und ein potentieller Nutzer beziehungsweise Verletzer gegenüber, die eine Konfliktsituation schnell erfassen könnten.[608] *Property rules* schüfen deshalb Anreize zur Kostenvermeidung.[609] *Liability rules* neigten hingegen zu gerichtlicher Fehleranfälligkeit in der Berechnung der Ausgleichszahlungen und höheren Kosten durch fortlaufendes Monitoring.[610] Hierdurch bestünde das potentielle

---

603 *Lemley/Weiser*, 86 Tex. L. Rev. (2007), 783, 787.

604 *Calabresi/Melamed*, 85 Harv. L. Rev. (1972), 1089, 1092, 1106; *Schäfer/Ott*, S. 662 f.; *Thöle*, S. 63 f.

605 *Calabresi/Melamed*, 85 Harv. L. Rev. (1972), 1089, 1110. Sind die Transaktionskosten gleich Null, so sind nach dem Coase-Theorem sowohl *property rules* als auch *liability rules* gleich effizient, *Cooter/Ulen*, S. 99. *Iid.*, S. 100.

606 *Kaplow/Shavell*, 109 Harv. L. Rev. (1996), 713, 718; *Merges*, 94 Colum. L. Rev. (1994), 2655, 2664; *Schäfer/Ott*, S. 662 f.; *Schellhorn*, S. 48 m. w. N.

607 *Calabresi/Melamed*, 85 Harv. L. Rev. (1972), 1089, 1106; *Cooter/Ulen*, S. 100. *Ard*, 68 Emory L.J. (2019), 685, 694 nennt hohe Kosten durch *Hold-out*-Strategien, also das Herauszögern von Verhandlungen, um unterdurchschnittliche Lizenzgebühren zahlen zu müssen. Ausführlich zum Begriff aus ökonomischer und patentrechtlicher Sicht *Heiden/Petit*, 34 Santa Clara High Tech. L. J. (2017), 179, 184 ff.

608 *Merges*, 94 Colum. L. Rev. (1994), 2655, 2664; *Schoenhard*, 16 Tex. Intell. Prop. L.J. (2008), 187, 200 ff.

609 *Siebrasse*, in: Patent remedies and complex products (2019), 239, 277 m. w. N.; *Thöle*, S. 68 nennt als weiteren Faktor der Kostenvermeidung die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes. Speziell zum Patent *Hold-Up Cotter*, ZGE 2019, 293.

610 *Lemley/Weiser*, 86 Tex. L. Rev. (2007), 783, 787 führt aus, dass Gerichte schlecht gewappnet für Umsetzungen von *liability rules* seien; weiterhin *Epstein*, 106 Yale L.J. (1997), 2091, 2099. Differenzierend zu US-Recht *Siebrasse*, in: Patent remedies and complex products (2019), 239, 278 ff.; *Schellhorn*, S. 51 ff.

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

Risiko einer Unterkompensation des Patentinhabers. Diese könne sich potentiell negativ auf Innovationsanreize auswirken[611] und daneben Patentinhaber möglicherweise dazu bringen, ihre Ressourcen in Sorge vor solch einer Unterkompensation in eigenständige und übermäßige Schutzmechanismen wie den Schutz von Geschäftsgeheimnissen zu allokieren.[612] Aus den Anreizen zur Kostenvermeidung ließe sich weiterhin eine freiwillige Bestimmung des marktüblichen Gegenwerts der Erfindung schaffen; die *property rules* könnten eine generelle Lizenzbereitschaft zu solch besseren Lizenzbedingungen erzielen.[613]

Aus diesen Gründen findet sich in der Literatur der Konsens, dass aus patentrechtlicher Perspektive die „bright line"[614] der *property rules* das vorzugswürdige, da effizienteste Mittel des Schutzes für Patente ist.[615]

b) Effizienz als Rechtsprinzip

Die vorherigen Ausführungen haben zwar gezeigt, dass unter dem *law & economics*-Ansatz die sogenannten *property rules*, zu denen auch eine Verurteilung zur Unterlassung zählt,[616] den ökonomisch effizienteren Schutz

---

611 *Krauspenhaar*, S. 45; *Smith*, 79 N.Y.U. L. Rev. (2004), 1719, 1730; relativierend *Schellhorn*, S. 52 f.

612 Vgl. *Kaplow/Shavell*, 109 Harv. L. Rev. (1996), 713, 768 f.; *Ard*, 68 Emory L.J. (2019), 685, 696 bezeichnet dies als „wasteful efforts at self-help". Nach *id.*, 68 Emory L.J. (2019), 685, 689 könne dies im Ergebnis zu einem Innovationsverlust führen.

613 *Epstein*, 106 Yale L.J. (1997), 2091, 2092 f.; *Kur/Schovsbo*, in: Intellectual property rights in a fair world trade system (2011), 408, 413; *Merges*, 84 Calif. L. Rev. (1996), 1293, 1307, der der Ansicht ist, dass man bei Ineffektivität der *property rules* einfach durch Verhandlungen umgehen könne; generell *Schäfer/Ott*, S. 662 f.; *Schellhorn*, S. 53 ff. m. w. N.

614 *Schäfer/Ott*, S. 662.

615 *Blair/Cotter*, Wm. & Mary L. Rev. 1998, 1585, 1589; *Epstein*, 106 Yale L.J. (1997), 2091, 2094; *Hofmann*, S. 319 ff.; *Kieff*, 85 Minn. L. Rev. (2001), 697, 732; *id.*, On Coordinating Transactions in Intellectual Property: A Response to Smith's Delineating Entitlements in Information, Yale L.J.F, 11. 10. 2007, https://www.yalelawjournal.org/forum/on-coordinating-transactions-in-intellectual-property-a-response-to-smiths-delineating-entitlements-in-information (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); *Kur/Schovsbo*, in: Intellectual property rights in a fair world trade system (2011), 408, 411; *Merges*, 84 Calif. L. Rev. (1996), 1293, 1307; *Peukert*, ZUM 2003, 1050 f.; ebenso *Schellhorn*, S. 56.

616 Vgl. bspw. *Kieff*, 85 Minn. L. Rev. (2001), 697, 702. Gemeint sind in diesem Zusammenhang – aus *common-law* Sicht – *injunctions*, also ein Rechtsbehelf in

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

von Erfindungen bieten. Diese Begrifflichkeiten und der historische Ursprung der Theorie zeigen jedoch, dass der Ansatz am US-amerikanischem Recht ausgerichtet ist.[617] Sofern man in diesem Rahmen der ökonomischen Analyse des Rechts von Effizienz spricht, so müssen jedoch zwangsläufig zwei Fragen gestellt werden. Wie ist eine ökonomische Effizienz in der deutschen Jurisprudenz zu verstehen? Und an welchen Stellen kann diese überhaupt eingebettet werden?

In aller gebotenen Kürze erneut zum Begriff der Effizienz. Wie eingangs in diesem Kapitel erwähnt, ist dieser in der im *law & economics*-Ansatz als rein ökonomisches Wohlfahrtskriterium zu verstehen, wobei verschiedene Bewertungskriterien existieren:

Konzeptionelle Grundlage der Folgenbewertung bei Kollektiventscheidungen ist das Pareto-Kriterium. Nach diesem soll ein sozialer Zustand x dem von y sozial vorgezogen werden, wenn jedes Individuum der Gesellschaft entweder den Zustand x dem von y vorzieht oder zwischen beiden Zuständen indifferent ist.[618] Pareto-Effizienz ist ein sozialer Zustand, wenn kein Individuum mehr bessergestellt werden kann, ohne nicht mindestens ein anderes Individuum dadurch schlechter zu stellen.[619]

Da das Pareto-Kriterium nicht ermöglicht, zwei Pareto-effiziente Zustände in eine soziale Rangfolge einzuordnen, wurde dieses Kriterium durch das Kaldor-Hicks-Kriterium ergänzt.[620] Falls mindestens ein Individuum den Zustand x und ein Individuum den Zustand y vorzieht, dann ist der Zustand x sozial besser als der Zustand y, wenn die Individuen, die x präferieren, Ausgleichszahlungen an die Individuen leisten könnten, die y präferieren, sodass Letztere indifferent werden und Erstere immer noch

---

Form einer an eine bestimmte Person gerichteten gerichtlichen Anordnung, die ihr entweder verbietet, eine bestimmte Handlung vorzunehmen oder fortzusetzen (*prohibitory injunction*), oder sie anweist, eine bestimmte Handlung vorzunehmen (*mandatory injunction*), vgl. *Law*, A Dictionary of Law, https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198802525.001.0001/acref-9780198802525-e-1955?rskey=G3xgvW&result=2161 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

617 *Stierle,* S. 371 weist zwar im Ergebnis zu Recht darauf hin, dass das deutsche Recht der *Property Rule* verhaftet ist, weitere Rückschlüsse zur Effizienz und Folgen ließen sich allein hieraus aber nicht schließen.

618 *Schäfer/Ott,* S. 13.

619 *Behrens,* S. 84; *Schäfer/Ott,* S. 14. Eine Allokation von verfügbaren Ressourcen auf verschiedene Verwendungsmöglichkeiten ist demnach ineffizient, solange es noch Möglichkeiten gibt, die Befriedigung eines Bedürfnisses zu erhöhen ohne die eines anderen Bedürfnisses zu vermindern, vgl. *Behrens,* S. 84.

620 Entwickelt von den Ökonomen *Kaldor* und *Hicks*, vgl. *Schäfer/Ott,* S. 21. Zur Kritik und Umgang mit dem Kriterium *Eidenmüller,* S. 53 f.

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

den hierdurch entstehenden Zustand gegenüber dem Zustand y präferieren.[621] In der ökonomischen Analyse des Rechts bedeutet dies im Ergebnis eine Bewertung von rechtlichen Regeln oder Entscheidungen nach Kosten-Nutzen Gesichtspunkten. Ist bei monetärem Bewertungsmaßstab das Saldo positiv, so ist die Maßnahme effizient.[622]

Dieses Effizienzkriterium ist nicht nur ein reines Wirtschaftlichkeitskriterium, bei dem ein beliebiges Ziel effizient gestaltet werden soll. Vielmehr ist die Effizienz selbst das Ziel. An dieser haben sich nach dem *law & economics*-Ansatz politische und rechtliche Ziele zu orientieren. Hieran wird deren Erfolg gemessen. Somit sind die Folgen von rechtlichen Ausgestaltungen auf Grundlage dieser wohlfahrtsökonomischen Effizienzkriterien zu bewerten.[623]

Um diesen Effizienzbegriff sinnvoll im deutschen Rechtssystem eingliedern zu können, muss die ökonomische Effizienz aber als juristisches Ziel bestimmt werden. Es bietet sich deshalb nach *Eidenmüller* an, die ökonomische Effizienz als kollektives Gut zu fassen.[624] Damit ist aber noch nicht geklärt, wem die Folgenbewertung anhand dieses kollektiven Guts obliegt. Folgt man *Eidenmüller*, so ist ökonomische Analyse des Rechts primär eine Gesetzgebungstheorie. Es ist also zuvörderst Aufgabe des Gesetzgebers, die Folgen rechtlicher Regeln zu analysieren und diese anhand des kollektiven Guts zu bewerten.[625] Hieraus ergibt sich allerdings nicht, dass der Gesetzgeber verfassungsrechtlich verpflichtet ist, Recht nach dem ökonomische Effizienzziel zu setzen.[626] Die Verfassung erhebt eine effizienzorientierte Gesetzgebung nicht zu einer Pflicht, sondern setzt ihr nur unmittelbar

621 *Schäfer/Ott,* S. 21. Nach *Cooter/Ulen,* S. 42müssen die Gewinner die Verlierer tatsächlich entschädigen: „If there is no explicit payment, losers can veto any change." Anders bspw. *Posner,* Economic analysis of law, S. 14.

622 Vgl. *Eidenmüller,* S. 52. *Id.,* S. 53 zu entsprechenden Messungs- und Bewertungsproblemen dieser Methode.

623 So die Sichtweise der ökonomischen Analyse des Rechts, *Eidenmüller,* S. 55 ff.

624 Ibid., S. 411 f. in Anlehnung an *Alexy,* in: ternationales Jahrbuch für Rechtsphilosophie und Gesetzgebung (1989), 49. Dieser grenzt kollektive Güter wie bspw. die innere und äußere Sicherheit oder Unversehrtheit der Umwelt von individuellen Rechten abgrenzt, die Individuen zugewiesen sind.

625 *Eidenmüller,* S. 414 ff. Dies ist nicht unumstritten, vgl. ibid, S. 438. Eine umfassende Behandlung würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen.

626 Ibid., S. 443, 445.

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

Grenzen, insbesondere durch den verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.[627]

Für die Rechtsanwendung verbleiben dann noch zwei Anwendungsfälle. Wollte der Gesetzgeber mit dem Erlass einer Norm das ökonomische Effizienzziel erkennbar fördern, so ist dies bei der Auslegung zu befolgen.[628] Ist die ökonomische Effizienz hingegen nicht „Politik des Gesetzes“,[629] so kann diese unter dem Vorbehalt gegenläufiger juristischer Wertungen berücksichtigt werden, wenn eine effizienzorientierte Rechtsanwendung zumindest als zulässige Gesetzeskonkretisierung angesehen werden kann.[630]

Ist eine Norm hingegen lückenhaft, so kann nach *Eidenmüller* im Rahmen der erforderlichen Rechtsfortbildung nur unter zwei Voraussetzungen auf ein lokales richterrechtliches ‚Rechtsprinzip der Effizienz‘ zurückgegriffen werden.[631] Erstens muss eine objektive Übereinstimmung zwischen bestimmten zivilrechtlichen Rechtsprinzipien und dem ökonomischen Effizienzziel nachgewiesen werden. Zweitens müssen Gerichte subjektiv, also in Kenntnis der einschlägigen ökonomischen Konzepte und zielgerichtet nach diesen Konzepten judizieren.[632]

c) Zwischenergebnis

Der Schutz eines *property rights* durch eine *property rule* wird unter dem Gesichtspunkt des *law & economics-Ansatzes* häufig effizienter ausfallen als durch eine *liability rule*. Es ergibt sich jedoch nicht die Pflicht des Gesetzgebers oder der Gerichte, stets die ökonomisch effizientere Lösung, also den Unterlassungsanspruch zu wählen. Eine ökonomische Effizienz kann nach hier vertretener Ansicht nur in bestimmten Fällen entscheidend sein. Es vermag zwar viel für die *property rule* streiten, ein zwingender Ausschluss von *liability rules* kann deshalb aber nicht angenommen wer-

---

627 Eidenmüller, S. 447 ff., nach dem im Ergebnis unverhältnismäßige Eingriffe in höchstpersönliche Rechtsgüter problematisch; relativ diffus streuende monetäre Auswirkungen etwaiger Reformvorhaben hingegen nicht.

628 *Eidenmüller,* S. 452, der mit Recht auf den geringen Anwendungsbereich dieser Fallgruppe hinweist.

629 Vgl. hierzu *Steindorf,* in: FS Larenz (1973), 217, 108 f.

630 *Eidenmüller,* S. 458 f., der für eine Betrachtung im Einzelfall und eine zurückhaltende Anwendung in dieser Fallgruppe plädiert.

631 Ibid., S. 459 ff.

632 Ibid. S. 478 f.

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

den.[633] Nach bisheriger Rechtslage waren keine Anhaltspunkte ersichtlich, aus denen sich eine ökonomische Effizienz als Politik des Patentrechts hätte ergeben können. Auch die Gesetzesmaterialien des 2. PatModG deuten dies nicht an.[634] Anders mag dies eventuell im Zivilprozessrecht sein.[635] Damit eine richterrechtliche Fortbildung des Rechts entscheidend ist, müsste eine objektive Übereinstimmung zwischen bestimmten zivilrechtlichen Rechtsprinzipien und dem ökonomischen Effizienzziel in zum patentrechtlichen Unterlassungsanspruch ergangenen Urteilen nachgewiesen und ein Handeln der Richter in Kenntnis und in primärer Ausrichtung der einschlägigen ökonomischen Konzepte evident werden. In Anbetracht des zweiten Kriteriums wird dies mit aller Wahrscheinlichkeit bei keiner Entscheidung über einen patentrechtlichen Fall vorliegen.[636]

Ungeachtet dessen ist es möglich, bei der Bewertung von Stellschrauben ökonomische Aspekte wie den Kosten-Nutzen-Faktor und Effizienzgedanken[637] zu berücksichtigen. Jedoch ist in einer wirklichen Welt mit positiven Transaktionskosten, unvollständiger Voraussicht und eingeschränkter Rationalität Vorsicht geboten.[638] Es kann unter Umständen sinnvoll sein, solche Faktoren zu beachten. In manchen Fällen kann eine effizienzorientierte Rechtsauslegung jedoch nachteilhaft sein.[639] Denn effizienzsteigernde Rechtsnormen können im Einzelfall sogar ungerecht sein.[640] Ökonomische Aspekte sind deshalb bei der Rechtsanwendung nicht überzustrapazieren.

---

633 Im Ergebnis wohl auch *Schellhorn,* S. 56 f. Differenzierend zur Anwendung von *property* und *liability rules Smith,* 79 N.Y.U. L. Rev. (2004), 1719, 1722; *Thöle,* S. 67 ff.

634 Dazu unten, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) i) (a), S. 343.

635 Obgleich hier ökonomische Effizienz und Rechtsschutzgewähr widerstreiten; dazu *Bruns,* 24 ZZP (2011), 29, der der juristischen Analyse den Vorrang und besseren Erkenntnisertrag attestiert, *id.,* 24 ZZP (2011), 29, 42 f.

636 Generell spricht *Eidenmüller,* S. 488 deshalb davon, dass man von einem lokalen richterrechtlichen Rechtsprinzip der ökonomischen Effizienz „noch sehr weit entfernt" ist.

637 Im Sinne eines anderen Ziels, das ökonomisch effizient erreicht werden soll. Zur Erinnerung: Bei der ökonomischen Effizienz ist die Kosten-Nutzen-Optimierung das Ziel, vgl. ibid. S. 56.

638 Vgl. *Richter/Furubotn,* S. 89.

639 Diese Kritik bezieht sich nicht nur auf das materielle Recht, sondern auch auf eine ökonomisch effiziente Gestaltung des Zivilprozesses und Spruchkörper, dazu *Gsell,* in: Europäische Mindeststandards für Spruchkörper (2017), 33, 37 ff.

640 Vgl. *Schäfer/Ott,* XVIII, der zu Recht darauf hinweist, dass es sogar nötig sein kann, „Effizienzverluste zur Erreichung höherwertiger normativer Ziele in Kauf zu nehmen.".

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

III. Übergeordnete rechtliche Bedingungen

In diesem Abschnitt sollen deshalb die übergeordneten supranationalen und verfassungsrechtlichen Bedingungen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs beleuchtet werden. Zu prüfen ist, welche Anforderungen an die Ausgestaltung des Anspruchs gestellt werden und welcher Raum für Stellschrauben sowie Beschränkungen des Unterlassungsanspruchs gelassen wird. Bei der Betrachtung der Reform sollen die nachfolgend herausgearbeiteten Bedingungen später auch als Überprüfungsmaßstab herangezogen werden.

1. Nationales Verfassungsrecht

a) Grundlagen des Art. 14 GG

Unabhängig von der Bezeichnung des Patentrechts als Recht des geistigen Eigentums[641] ist es mittlerweile anerkannt, dass das Patent Eigentum im verfassungsrechtlichen Sinne ist. Damit unterliegen alle vermögenswerten Befugnisse des Patents nach geltendem Verfassungsrecht dem Schutz der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG.[642] Hierunter fällt zunächst die patentfähige Erfindung vor Anmeldung.[643] Sobald das Patent erteilt ist, ist der grundrechtlich geschützte Kern des Patentrechts die grundsätzliche Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leistung an den Patentinhaber und dessen Freiheit, über dieses verfügen zu können.[644]

---

641 Diese Bezeichnung wurde und wird durchaus kritisch gesehen, vgl. schon *Kohler,* Lehrbuch Patentrecht, S. 13 f.; weiterhin *Grzeszick,* ZUM 2007, 344, 345 f. m. w. N. Umfassend zum geistigen Eigentum als entgegenständlichtes Eigentum *Kreuter-Kirchhof,* S. 189 ff.

642 BVerfG, Beschl. v. 15. 1. 1974 – 1 BvL 5/70, 1 BvL 6/70, 1 BvL 9/70, GRUR 1974, 142, 144 – *Offenlegung von Patent-Altanmeldungen*; Beschl. v. 10. 5. 2000 – 1 BvR 1864/95, GRUR 2001, 43 – *klinische Versuche*; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke/*Hofmann* Art. 14 Rn. 17; Stern/Becker/*Becker* Art. 14 Rn. 91, 94; ausführlich *Timmann,* S. 11 ff. Insgesamt zum geistigen Eigentum *Fechner,* S. 152 ff., 186 ff. Der ideelle Teil unterfällt dem Persönlichkeitsrecht des Schöpfers, Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 314.

643 BVerfG, Beschl. v. 15. 1. 1974 – 1 BvL 5/70, 1 BvL 6/70, 1 BvL 9/70, GRUR 1974, 142, 144 – *Offenlegung von Patent-Altanmeldungen*.

644 BVerfG, Beschl. v. 10. 5. 2000 – 1 BvR 1864/95, GRUR 2001, 43, 44 – *klinische Versuche*.

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

Generell ist es dem Gesetzgeber nach der Eigentumsdogmatik des Bundesverfassungsgerichts verwehrt, besagten Kern der Privatrechtsordnung vorzuenthalten oder zu entziehen.[645] Daneben muss der Gesetzgeber bei der Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums den Konflikt zwischen der Anerkennung des Privateigentums, Art. 14 Abs. 1 GG, und dessen Sozialbindung, Art. 14 Abs. 2 GG, berücksichtigen und hierbei einen verhältnismäßigen Ausgleich zwischen gegenläufigen Belangen Privater unter Abwägung mit den Gemeinwohlanforderungen zu schaffen.[646] Weiterhin sind einmal geschaffene Rechtspositionen zu schützen.[647] Ein Eingriff ist durch Gründe des öffentlichen Interesses unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu rechtfertigen.[648]

Dies gilt auch für das Patentrecht. Da das Grundrecht auf Eigentum ein normgeprägtes Grundrecht ist, muss das Patentrecht im Näheren durch die Rechtsordnung ausgestaltet werden. Im Rahmen dieser inhaltlichen Ausprägung nach Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG hat der Gesetzgeber sachgerechte Maßstäbe festzulegen, die eine der Natur und der sozialen Bedeutung des Rechts entsprechende Nutzung und angemessene Verwertung sicherstellen. Diese müssen gleichzeitig den individuellen Berechtigungen und Befugnissen die im Interesse des Gemeinwohls erforderlichen Grenzen ziehen.[649] Von dieser weitläufigen Möglichkeit hat der Gesetzgeber im Falle des Patentrechts umfassenden Gebrauch gemacht.[650] Ob die inhaltliche

---

645 Die sog. Institutsgarantie, vgl. BVerfG, Beschl. v. 15. 7. 1981 – 1 BvL 77/78, NJW 1982, 745, 750 – *Nassauskiesung*.

646 Vgl. bspw. BVerfG, Beschl. v. 23. 4. 1974 – 1 BvR 6/74, 2270/73, NJW 1974, 1499, – *Vergleichsmiete I*; Beschl. v. 14. 7. 1981 – 1 BvL 24/78, NJW 1982, 633, 634 m. w. N; Beschl. v. 10. 5. 2000 – 1 BvR 1864/95, GRUR 2001, 43, 44 – *klinische Versuche*; Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 417; *Grzeszick,* ZUM 2007, 344, 349.

647 BVerfG, Beschl. v. 15. 7. 1981 – 1 BvL 77/78, NJW 1982, 745, 746 f. – *Nassauskiesung*; Beschl. v. 2. 3. 1999 – 1 BvL 7/91, NJW 1999, 2877, 2879 – *Denkmalschutz*; *Grzeszick,* ZUM 2007, 344, 344, 349 f.

648 BVerfG, Beschl. v. 1. 7. 1981 – 1 BvR 874/77, NJW 1982, 155, 157 – *Ausbildungsausfallzeit*; Beschl. v. 9. 1. 1991 – 1 BvR 929/89, NJW 1991, 1807, 1808 – *Vorkaufsrecht*; ibid., 349 f. über die neueren Tendenzen des BVerfG zum Bestandsschutz.

649 BVerfG, Beschl. v. 10. 5. 2000 – 1 BvR 1864/95, GRUR 2001, 43, 44 – *klinische Versuche* mit Verweis auf, Beschl. v. 7. 7. 1971 – 1 BvR 765/66, GRUR 1972, 481, 484 – *Kirchen- und Schulgebrauch*.

650 Bspw. in § 11 PatG und § 24 PatG. Bei § 13 PatG ist die Einordnung als Enteignung oder nur ausgleichspflichtige Sozialbindung str., vgl. dazu Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 1 m. w. N.

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

Ausgestaltung des Eigentums zwingend durch ein Ausschließlichkeitsrecht erfolgen muss, ist für das Patentrecht streitig.[651] Der Gesetzgeber hat sich jedenfalls auch nach der Überleitung des vorkonstitutionellen Patentrechts durch Artt. 123, 124 GG in Bundesrecht entschieden, die dem Grunde nach schon seit 1877 bestehenden Regelungen nicht wesentlich inhaltlich zu ändern. Er hat eine der prinzipiellen Forderungen der Eigentumsgarantie entsprechende Regelung nunmehr in §§ 9, 10 PatG[652] getroffen.[653]

b) Ausgleichspflichtige Inhalts- und Schrankenbestimmung?

Für den einfachgesetzlichen Unterlassungsanspruch als Rechtsverwirklichung und Konkretisierung des Ausschließlichkeitsrechts[654] ist zu klären, ob der Gesetzgeber Regelungen treffen darf, die von einem absoluten und unbegrenzten Abwehrrecht abweichen. Obgleich zweifelsohne ein vorrangiges primärrechtliches Abwehrrecht zugunsten des Rechtsinhabers dem vom Gesetzgeber gewählten Weg der Eigentumsgarantie entspricht,[655] so gibt das Grundgesetz – wie soeben ausgeführt – keine schrankenlose Gewähr und absoluten Schutz vor. Im Gegenteil: Das dem Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG innewohnende Gebot der sachgerechten gesetzgeberischen Abwägung und des Ausgleichs zwischen Eigentumsgarantie und Sozialgebots aus Art. 14 Abs. 2 GG führt in Verbindung mit dem allgemeinen rechtsstaatlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes durchaus zu einer Abstufung im Eigentumsgrundrechtsschutz.[656] Etwaige Korrektivmaßnahmen sind deshalb aus verfassungsrechtlicher Sicht als Inhalts- und Schrankenbestimmung grundsätzlich möglich, sofern diese bei Abwägung aller Gesichtspunkte erforderlich und angemessen sind.[657] Im Übrigen wäre eine genaue begriff-

---

651 So *Ann,* § 3 Rn. 22 ff.; stärker zweifelnd Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver* Einl. Rn. 57; für die Verfassungswidrigkeit von reinen Geldentschädigungen spricht sich *Spengler,* GRUR 1961, 607, 611 aus; für eine zwingende Ausschließlichkeitsregelung *Timmann,* S. 178 ff.; ähnlich *Papier,* ZGE 2016, 431, 433.

652 Zuvor § 4 PatG 1877, dann § 6 PatG 1936.

653 So das BVerfG, Beschl. v. 10. 5. 2000 – 1 BvR 1864/95, GRUR 2001, 43, 44 – *klinische Versuche*.

654 Vgl. dazu oben, Teil 1 Kapitel 3 II. 2. a), S. 120.

655 Vgl. *Papier,* ZGE 2016, 431, 433, nach dem die Eigentumsgarantie ein primäres Abwehrrecht fordere.

656 Ibid., 433 f.

657 Gleichwohl wäre mit Blick auf Art. 14 Abs. 3 GG auch eine Enteignung als Korrektiv denkbar, diese würde aber nicht nur den Unterlassungsanspruch, sondern alle sich aus dem Patentrecht ergebenden Ansprüche entfallen lassen.

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

formale Unterscheidung zwischen einer Inhaltsbestimmung oder einer Schrankenregelung auch hinsichtlich eines Korrektivs des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs möglich. Sie ist aber rechtsdogmatisch und mit Blick auf die aktuelle Verfassungsrechtslage in Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG nicht zielführend und deshalb unnötig.[658] Folglich soll in dieser Arbeit generell von Inhalts- und Schrankenbestimmung gesprochen werden.

Sofern ein Korrektiv nach diesem Maßstab als verfassungsrechtlich zulässige Inhalts- und Schrankenbestimmung zu betrachten ist, schließt sich die unmittelbare Folgefrage an, inwiefern und inwieweit in solch einem Falle aus verfassungsrechtlicher Sicht eine finanzielle Kompensation des Patentinhabers erforderlich wäre. Im Grundsatz entstehen in dem durch Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG konstituierten gesetzgeberischen Gestaltungsraum keine verfassungsrechtlichen Entschädigungspflichten. Vermögensschutz ist nur in Art. 14 Abs. 3 GG im Rahmen einer zulässigen Enteignung gewährt. Nur dann wird aus der Bestandsgarantie eine bloße Eigentumswertgarantie.[659] Eine ausgleichspflichtige Sozialbindung des Eigentums und damit eine Verpflichtung zu einem finanziellen Ausgleich muss in besonderen Ausnahmefällen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nur dann geschaffen werden, wenn die Inhalts- und Schrankenbestimmung besonders intensiv in den individuellen Eigentumsbestand eingreift.[660] Vorrangig

---

Diese hoheitliche Verschiebung der Eigentumszuordnung mit hoher Intensität, vgl. BVerfG, Urt. v. 17. 12. 2013 – 1 BvR 3139/08, 1 Bvr 3386/3, NVwZ 2014, 211, 214, ist als Lösung in der aktuellen Diskussion nicht vertreten und soll daher nicht näher beleuchtet werden.

658 Vgl. allg. zum Verhältnis von Inhalts- und Schrankenbestimmung Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 417 m. w. N.

659 BVerfG, Beschl. v. 2. 3. 1999 – 1 BvL 7/91, NJW 1999, 2877, 2878 – *Denkmalschutz*; Maunz/Dürig/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 476; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke/*Hofmann* Art. 14 Rn. 44 jeweils m. w. N.

660 So in st. Rspr. BVerfG, Beschl. v. 14. 7. 1981 – 1 BvL 24/78, GRUR 1982, 45 – *Pflichtexemplare*; Beschl. v. 2. 3. 1999 – 1 BvL 7/91, NJW 1999, 2877, 2878 ff. – *Denkmalschutz*; Beschl. v. 15. 9. 2011 – 1 BvR 2232/10, NVwZ 2012, 429 Rn. 38 ff.; ausführlich zur Entstehung Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 477 ff.; Stern/Becker/*Becker* Art. 14 Rn. 203. Diese Auffassung ist im Schrifttum wegen der dogmatischen Kollision von entschädigungspflichtiger Enteignung und entschädigungsloser Inhalts- und Schrankenbestimmung umstritten, vgl. dazu Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 480; *Maurer/Waldhoff*, § 27 Rn. 82; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke/*Hofmann* Art. 14 Rn. 44; Stern/Becker/*Becker* Art. 14 Rn. 207 bezeichnet die verfassungsrechtlich erforderliche Entschädigung außerhalb des Enteignungsrechts deshalb als „Anomalie in der Dogmatik des Art. 14 GG". Zur Determination der Schwere des Eingriffs vgl. BVerwG, Urt. v. 24. 6. 1993 – 7 C 26/92, NJW 1993, 2939,

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

hat der Gesetzgeber aber zu prüfen, ob eine in einer Inhalts- und Schrankenbestimmung liegende unverhältnismäßige Belastung nicht anderweitig durch Übergangsregelungen, Härtefallklauseln oder sonstige Vorkehrungen verhältnismäßig abgemildert werden kann.[661] Ist dies nicht möglich, so muss der dann zu leistende Ausgleich die im Einzelfall unverhältnismäßige Belastung auf ein verfassungsrechtlich akzeptables Maß senken.[662] Sollten dem Eigentümer in solch besonderen Fällen privatrechtliche Abwehrrechte durch eine Inhalts- oder Schrankenbestimmung genommen werden, so kann die Normierung einer privatrechtlichen Ausgleichspflicht geboten sein.[663]

c) Verfahrensrechtliche Garantie

Auf der Ebene der Rechtsanwendung ist insbesondere bei der Auslegung und Anwendung der zivilrechtlichen und -prozessualen unbestimmten Rechtsbegriffe und Generalklauseln den oben genannten verfassungsrechtlichen Anforderungen der sachgerechten Abwägung und des Ausgleichs Rechnung zu tragen.[664] Dies gilt insbesondere für das Verfahrensrecht,

---

2952; BGH, Urt. v. 15. 2. 1996 – III ZR 49/95, NVwZ 1996, 930, 2952; kritisch hierzu *König,* DVBl 1999, 954.

661 BVerfG, Beschl. v. 2. 3. 1999 – 1 BvL 7/91, NJW 1999, 2877, 2878 ff. – *Denkmalschutz*; BVerwG, Beschl. v. 15. 4. 2003 – 7 BN 4/02, NVwZ 2003, 1116, 1117; Stern/Becker/*Becker* Art. 14 Rn. 207.

662 BeckOK GG/*Axer* Art. 14 Rn. 106; v. Mangoldt/Klein/Starck/*Depenheuer/Froese* Art. 14 Rn. 253. Hinsichtlich des genauen Umfangs meint Stern/Becker/*Becker* Art. 14 Rn. 208, dass eine Kompensation den entstandenen vermögensmäßigen Schaden nicht stets vollständig ausgleichen muss. Anders *Maurer/Waldhoff,* § 27 Rn. 87, nach ihrem Verständnis dürfe dies in der Regel auf eine volle Entschädigung hinauslaufen und in jedem Falle nicht nach billigem Ermessen festgesetzt werden. Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 488 weisen mit Blick auf Rspr. des BVerfG darauf hin, dass Eigentumsbeschränkungen zugunsten Privater tendenziell einen vollständigen, am Verkehrswertverlust orientierten Ausgleich verlangen, während bei Eigentumsbeschränkungen im öffentlichen Interesse ein Abschlag zulässig ist.

663 Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 486. Mit Blick auf das Patentrecht wird dies wohl angenommen, vgl. *Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 1 Rn. 103; *Ann,* § 3 Rn. 23 u. 26: Eine vermögenswerte Position dürfe dem Erfinder jedenfalls nicht gegen seinen Willen entschädigungslos entzogen werden.

664 Vgl. *Papier,* ZGE 2016, 431, 432; vgl. konkret BGH, Beschl. v. 16. 6. 2016 – I ZB 109/16, NJW-RR 2016, 1104 Rn 12. Ob der Ausgleich im materiellen oder

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

das der Stärkung der materiellen Grundrechtsverbürgung dient.[665] Art. 14 GG strahlt auf das zugehörige Verfahrensrecht aus; der Eigentümer muss in der Lage sein, seine Interessen effektiv vertreten und durchsetzen zu können. Dies erfordert im Zusammenhang mit Art. 19 Abs. 4 GG eine faire Verfahrensführung, insbesondere in der Zwangsvollstreckung.[666]

d) Zwischenergebnis

Die Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG schützt alle vermögenswerten Befugnisse des Patents. Die Beschränkung des Abwehranspruchs als Konkretisierung des Ausschließlichkeitsrechts ist verfassungsrechtlich durch Inhalts- und Schrankenbestimmungen möglich und kann unter Umständen mit Blick auf Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG sogar geboten sein. Falls eine Inhalts- und Schrankenbestimmung das Eigentum ausformt, so ist dies im Grundsatz entschädigungslos hinzunehmen, sofern nicht ein besonders intensiver, anderweitig nicht zu mildernder Eingriff in die Eigentumsposition des Patents vorliegt. Ungeachtet dessen haben Gerichte im zivilprozessualen Verfahren das Grundrecht des Art. 14 GG zu berücksichtigen und mit dem Sozialgebot in Einklang zu bringen. Das Verfassungsrecht setzt dem Gesetzgeber dabei einen weitreichenden Rahmen und Spielraum für die Umsetzung und Ausgestaltung des Patentschutzes, den dieser auch wahrgenommen hat. Der Gesetzgeber hat dabei stets die durch die Verfassung gesetzten Grenzen zu beachten.[667]

---

prozessualen Recht zu erfolgen hat, ist damit noch gesagt. Im Kern wird es Aufgabe des jeweiligen Gerichts sein, den nach Grundrechtsmaßstäben effektivsten Ort der sachgerechten Abwägung zu determinieren. Zur hier besprochenen Auflösung unten, Teil 3 Kapitel 10 I. 1. a), S. 447.

665 Vgl. hierzu BVerfG, Beschl. v. 7. 12. 1977 – 1 BvR 734/77, NJW 1978, 368 f. – *Grundrechtswidriger Zuschlag*; *Bethge,* NJW 1982, 1 ff.; Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 126 m. w. N.

666 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 7. 12. 1977 – 1 BvR 734/77, NJW 1978, 368 f. – *Grundrechtswidriger Zuschlag*; Beschl. v. 24. 4. 1979 – 1 BvR 787/78, BeckRS 1979, 809; BGH, Beschl. v. 4. 5. 2005 – I ZB 10/05, NJW 2005, 1859, 1860 f.; Jarass/Pieroth/*Jarass* Art. 14 Rn. 17. Vorgelagert hat der Gesetzgeber diese verfahrensrechtliche Dimension gleichfalls zu beachten, vgl. BVerfG, Beschl. v. 15. 4. 2009 – 1 BvR 3478/08, NVwZ 2009, 1158, 1161; dazu und generell zur Wirkung des Art. 14 auf das zivilprozessuale Verfahren Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 126 ff., 131 f.

667 So auch *Haedicke*, in: Haedicke/Timmann, Handbuch PatR, § 1 Rn. 105: Die praktischen Auswirkungen des Verfassungsrechts auf das Patentrecht seien sehr

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

2. Unionsrecht

a) Primärrecht

Das europäische Recht hat das nationale Recht des geistigen Eigentums in vielen Aspekten nachhaltig geprägt. Relevant für das Patentrecht ist insbesondere der AEUV, der neben den Rechtsgrundlagen für den Erlass von Richtlinien und Verordnungen, Art. 53, 63 und 114 AEUV auch kartellrechtliche Vorschriften, Art. 101 ff. AEUV beinhaltet.[668] Daneben haben die Mitgliedsstaaten der EU bei der Umsetzung von Unionsrecht die Grundrechtecharta der Union[669] als Primärrecht, Art. 6 GRCh zu beachten, Art. 51 Abs. 1 GRCh.[670] Nach Art. 17 Abs. 2 GRCh ist auch geistiges Eigentum von der Eigentumsgarantie in Art. 17 GRCh geschützt. Zulässige Einschränkungen sind die Eigentumsentziehung und Nutzungsregelung.[671] Letztere müssen Belange des Allgemeinwohls verfolgen, den Wesensgehalt des Eigentumsrechts achten und verhältnismäßig sein; eine Entschädigung kann aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten notwendig sein.[672] Daneben verankert Art. 47 GRCh das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf,[673] das gerade bei Immaterialgüterrechten vom Europäischen

---

gering. Nur in Ausnahmefällen werde eine patentrechtliche Vorschrift oder deren gerichtliche Auslegung verfassungswidrig sein.

668 Vgl. *Haedicke*, in: Haedicke/Timmann, Handbuch PatR, § 1 Rn. 90 ff. Ausführliche Analyse des Primärrechts von *Breiter/Fischer/Früh et al.*, in: Europäisches Immaterialgüterrecht (2018), 59 ff.

669 Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 12. Dezember 2007, Abl. C 202 S. 389 – 405 (CRC).

670 Zur Durchführung gehört jedenfalls die Umsetzung von Richtlinien, vgl. EuGH, Urt. v. 12. 12. 1996 – C-74/95, BeckRS 2004, 77753 Rn. 24 f. – *Strafverfahren gegen X*; Groeben/Schwarze/Hatje/*Terhechte* GRCh Art. 53 Rn. 9 ff. *Kühling,* NJW 2020, 275 zum Prüfungsmaßstab der Unionsrechte nach BVerfG, Beschl. 6. 11. 2019 – 1 BvR 276/17, GRUR 2020, 88 – *Recht auf Vergessen II*; weiterführend zum kooperativen Grundrechtsschutz *Makoski,* EuZW 2020, 1053.

671 Jarass GRCh/*Jarass* Art. 17 Rn. 17 ff.

672 Im Einzelnen zu den Voraussetzungen *Breiter/Fischer/Früh et al.*, in: Europäisches Immaterialgüterrecht (2018), 59, 78 f.; Jarass GRCh/*Jarass* Art. 17 Rn. 31 ff.

673 Gewährt ist ein effektiver gerichtlicher Rechtsschutz, Jarass GRCh/*Jarass* Art. 53 Rn. 21; nicht aber eine Erfolgsgarantie – erforderlich ist nicht mehr und nicht weniger als eine ernsthafte und unparteiliche Prüfung durch ein Gericht, Meyer/Hölscheidt/*Eser/Kubiciel* Art. 47 Rn. 21. Eine Beschränkung muss insbesondere Ziele des Allgemeininteresses wie der Schutz von Rechten Dritter verfolgen und verhältnismäßig sein. Hierbei stehen den Mitgliedstaaten im Bereich des Rechtsschutzes bei (un-)mittelbarer Anwendung von Unionsrecht vor nationalen Gerichten wegen deren Verfahrensautonomie erhebliche Einschrän-

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

Gerichtshof im Besonderen hervorgehoben wurde.[674] Bei der Richtlinienumsetzung sind die Rechtsbehelfe so auszulegen, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Unionsgrundrechten und einem wirksamen Rechtsschutz hergestellt wird.[675] Bei abschließenden Sanktionsnormen können Grundrechte nur berücksichtigt werden, wenn sich hierfür im Wortlaut der Regelung Anhaltspunkte finden.[676] Im Ergebnis werden zum nationalem Grundrechtsschutz keine Unterschiede bestehen.[677]

b) Sekundärrecht und soft law

aa) Maßgebliches Sekundärrecht: Die Durchsetzungsrichtlinie

Auf Sekundärrechtsebene ist neben einer Vielzahl von Verordnungen und Richtlinien[678] speziell die Durchsetzungsrichtlinie von großer Bedeutung

---

kungsmöglichkeiten zu, Jarass GRCh/*Jarass* Art. 47 Rn. 18 f., 21; die nationalen Regelungen dürfen die Ausübung des Rechts aber nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren, vgl. statt vieler EuGH, Urt. v. 21. 11. 2019 – C 379/18, EuZW 2020, 239 Rn. 56 – *Deutsche Lufthansa*. *Lamping,* in: Europäisches Immaterialgütterecht (2018), 147, 189 betont, dass Art. 47 GRCh schon auf Unionsebene durch die DurchsetzungsRL konkretisiert und auch zugleich eingeschränkt wird.

674 EuGH, Urt. v. 12. 7. 2011 – C-324/09, GRUR 2011, 1025 – *L'Oreal*; Urt. v. 18. 10. 2012 – C-402/11 P, GRUR Int. 2012, 1102 – *Jager & Polacek GmbH*; Urt. v. 15. 11. 2012 – C-180/11, GRUR 2013, 203 – *Bericap Záródástechnikai*. Zur Konkretisierung des Art. 47 GRCh durch die DurchsetzungsRL Urt. v. 16. 7. 2015 – C-580/13, GRUR 2015, 894 – *Coty Germany*; Urt. v. 9. 7. 2020 – C 264/19, GRUR 2020, 840 – *Constantin Film Verleih*.

675 So etwa zum Grundrecht auf den Schutz personenbezogener Daten EuGH, Urt. v. 29. 1. 2008 – C-275/06, GRUR 2008, 241 Rn. 68 – *Promusicae*, m. w. N., der auch auf andere allg. Grundsätze des Unionsrechts, wie etwa dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hinweist. *Schellhorn,* S. 270 ff. u. 274 weist darauf hin, dass sich die Rspr. des EuGH zu unmittelbaren täterschaftlichen Verletzungshandlungen aber insoweit vielmehr mit dem traditionellen kontinental-europäischen Verständnis einer starken Position des Rechtsinhabers.

676 Vgl. EuGH, Urt. v. 12. 9. 2019 – C-668/17, GRUR 2019, 2268 Rn. 63, 68 – *Bayer Pharma*; Urt. v. 29. 7. 2019 – C-469/17, GRUR 2019, 934 Rn. 55 ff. – *Afghanistan Papiere*; dazu *Tilmann,* Mitt. 2020, 245, 246.

677 Zumindest dann, wenn das Unionsrecht den Mitgliedsstaaten Spielräume zugesteht, Jarass GRCh/*Jarass* Art. 53 Rn. 15 f.; ansonsten gilt der Vorrang des Unionsrechts, Meyer/Hölscheidt/*Hoppe* Art. 53 Rn. 30 f.

678 Übersicht bei *Haedicke*, in: Haedicke/Timmann, Handbuch PatR, § 1 Rn. 96 ff.

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

für das Immaterialgüterrecht und Patentrecht.[679] Ihr Ziel war es, die zunächst teils erheblich voneinander abweichenden Sanktionen bei Schutzrechtsverletzungen und Verfahren der Mitgliedsstaaten zu nivellieren und so das Schutzniveau des gesamten Rechts des Geistigen Eigentums im Unionsraum zu erhöhen.[680] Um solch ein mindestharmonisiertes Sanktionssystem[681] zu schaffen, sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, bestimmte Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe umzusetzen.[682]

i) Gerichtliche Anordnung, Art. 11 DurchsetzungsRL

Für den Unterlassungsanspruch ist Art. 11 DurchsetzungsRL die relevante Norm. Hiernach haben die Mitgliedsstaaten sicherzustellen, dass die zuständigen Gerichte bei der Feststellung einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums eine gerichtliche Anordnung gegen den Verletzer erlassen können, die ihm die weitere Verletzung des betreffenden Rechts – auch unter Verhängung von Zwangsgeldern bei Missachtung – untersagt. Angesichts des Wortlauts und der Tatsache, dass die Richtlinie nur eine Mindestharmonisierung vorgibt, ist Art. 11 DurchsetzungsRL dahin zu verstehen, dass die Mitgliedsstaaten lediglich sicherzustellen haben, dass den Gerichten die bloße Möglichkeit des Erlasses einer Unterlassungsanordnung zur Verfügung steht – nicht aber die Pflicht hierzu.[683] Umgekehrt lässt die Meistbegünstigungsklausel des Art. 2 Abs. 1 DurchsetzungsRL für den Rechtsinhaber günstigere Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu.[684] Ein bei einer Schutzrechtsverletzung stets zu gewährender Unterlassungsan-

679 Allg. zur DurchsetzungsRL und der Umsetzung ins Deutsche Recht *Amschewitz,* S. 75 ff.; *Eisenkolb,* GRUR 2007, 387; *Knaak,* GRUR Int. 2004, 745; *Schneider,* S. 5 ff.

680 So Erwägungsgrund 10 der DurchsetzungsRL: „The objective of this Directive is to approximate legislative systems so as to ensure a high, equivalent and homogeneous level of protection in the internal market.".

681 Vgl. zur Mindestharmonisierung Art. 2 Abs. 1 DurchsetzungsRL; *Amschewitz,* S. 99.

682 Deutschland tat dies 2008, siehe oben, Teil 1 Kapitel 2 V, Fn. 308.

683 *Busche,* GRUR 2021, 157, 159; *Mühlendahl,* 38 IIC (2007), 377; *Ohly,* in: Technology and competition (2009), 257, 264 f.; *Sonnenberg,* S. 82.

684 *Sonnenberg,* S. 82 sieht in der Mindestharmonisierung auch den Grund dafür, dass der deutsche Gesetzgeber keinen Umsetzungsbedarf hinsichtlich Art. 11 DurchsetzungsRL gesehen habe. Ebenso *Tilmann,* Mitt. 2020, 245, 246 f., der darauf hinweist, dass dieses Ergebnis auch nicht unter Berufung auf Grundrechte der GRCh überspielt werden dürfe.

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

spruch überschreitet zwar Richtlinienvorgaben, ist aber nicht richtlinienwidrig.

ii) Ablösungsrecht, Art. 12 DurchsetzungsRL

Für den Fall einer gerichtlichen Anordnung im Sinne des Art. 11 DurchsetzungsRL[685] eröffnet Art. 12 DurchsetzungsRL die Möglichkeit einer Beschränkung. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die zuständigen Gerichte auf Antrag des Betroffenen anordnen können, dass anstelle der Anwendung der gerichtlichen Anordnung, eine Abfindung an den Geschädigten zu zahlen ist, sofern der Betroffene weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt hat, ihm aus der Durchführung der betreffenden Maßnahmen ein unverhältnismäßig großer Schaden entstehen würde und die Zahlung einer Abfindung an die geschädigte Partei als angemessene Entschädigung erscheint.[686] Die einzelnen Voraussetzungen müssen dabei kumulativ vorliegen.[687]

Dieses an § 101 Abs. 1 a. F. UrhG[688] (§ 100 UrhG n. F.) orientierte Ablösungsrecht[689] sah ursprünglich zum Schutz gegen „unfaire Streitigkeiten“[690] die obligatorische Umsetzung einer zwischen den Parteien selbst zu

685 Und gleichfalls für Art. 10 DurchsetzungsRL, der Abhilfemaßnahmen wie Rückruf, Entfernen aus dem Vertriebsweg und Vernichtung vorsieht.

686 Unter angemessener Entschädigung ist wohl in Anlehnung an § 100 UrhG n. F. eine angemessene Lizenzanalogie zu verstehen, *Amschewitz,* S. 197.

687 *Blok,* 11 JIPLP (2016), 56, 58 f. verweist auf BGH, Urt. 28. 2. 1975 – I ZR 101/73, GRUR 1976, 317 ff. – *Unsterbliche Stimmen* und dänische Rechtslage und hebt gleichzeitig hervor, dass fehlendes Verschulden zwar grundlegende Voraussetzung in Art. 12 DurchsetzungsRL ist, die nachfolgenden, abzufindenden Verletzungshandlungen aber dann aber überwiegend wegen der Kenntnis des Verletzers verschuldet sind. Art. 12 DurchsetzungsRL ist somit kein ‚verschuldensunabhängiger Schadensersatz‘.

688 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. September 1965, BGBl. 1965 I, S. 1273.

689 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, KOM(2003), 46 endgültig, S. 23; GRUR, GRUR 2003, 682, 684. *Hofmann,* GRUR 2018, 21, 25 klassifiziert diese Regelung als *liability rule* und *call option* des Betroffenen und spricht sich im Rahmen des Urheberrechts gleichzeitig für eine (freiwillige) *put option*, also Verkaufsoption des Rechteinhabers aus.

690 Vgl. Europäische Kommission, MEMO/03/20, S. 11.

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

verhandelnden Ablösung in Geld bei unverschuldeter Verletzung vor.[691] Wegen des Vorbehalts vieler Mitgliedsstaaten hinsichtlich des Ablösungsrechts bei unverschuldeter Verletzung und der zu verhandelnden Ablösung wurde der Wortlaut in Folge deutlich abgeschwächt.[692] In seiner finalen Fassung sieht Art. 11 DurchsetzungsRL deshalb nur noch die rein fakultative Umsetzungsmöglichkeit eines durch das Gericht zu gewährenden Ablösungsrechts vor. An diesem Charakter der Norm bestehen angesichts des Wortlauts und der Historie keine Zweifel.[693] Eine Umsetzung ist somit grundsätzlich immer noch denkbar, nicht aber zwingend.[694]

iii) Allgemeine Verpflichtungen, Art. 3 DurchsetzungsRL

Als Teil der allgemeinen Bestimmungen legt Art. 3 DurchsetzungsRL allgemeine Verpflichtungen der Mitgliedsstaaten fest. Art. 3 Abs. 1 DurchsetzungsRL statuiert die Pflicht faire, gerechte und nicht belastende Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu schaffen.[695] Als Gegenpol hierzu dient Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL.[696] Nach dessen Hs. 1 müssen alle in der DurchsetzungsRL genannten Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbe-

---

691 So noch Art. 16 des Vorschlags, KOM(2003), 46 final, S. 42; ausführlich hierzu *Blok,* 11 JIPLP (2016), 56 f. Die englische Fassung sprach hinsichtlich der Vereinbarung von „the latter's agreement". Treffender war jedoch die deutsche Übersetzung „nach vorheriger Vereinbarung". Der von der Maßnahme Betroffene selbst sollte „zu einer fairen Regelung mit dem Rechteinhaber komm[en], dessen Rechte verletzt wurden.", Europäische Kommission, MEMO/03/20, S. 11.

692 Rat der Europäischen Union, 13027/03 ADD 1, S. 4. Explizit gegen die zwingende Umsetzung in nationales Recht selbst wurden keine Zweifel erhoben, die Kommission änderte den Wortlaut (wohl als Entgegenkommen) ungeachtet dessen von „shall" in „may" ab, vgl. *Blok,* 11 JIPLP (2016), 56, 57; *Ellard,* CRi 2004, 65, 69.

693 Vgl. *Amschewitz,* S. 196; *Blok,* 11 JIPLP (2016), 56, 57, 60, der Missverständnisse der Mitgliedsstaaten hinsichtlich Natur und Zweck der Norm für diese Abschwächung verantwortlich macht; *Ellard,* CRi 2004, 65, 69; *Sonnenberg,* S. 83.

694 Hierzu kritisch *Amschewitz,* S. 198.

695 Dazu *Sonnenberg,* S. 84 f. m. w. N., der der Norm generellen, für den Unterlassungsanspruch nicht relevanten Charakter zuschreibt.

696 *Dreier,* GRUR Int. 1996, 205, 210: "checks- and balances". Es soll ein Ausgleich zwischen einem notwendigen und zu weitreichenden Schutz geschaffen werden, *Ohly,* in: Technology and competition (2009), 257, 260 u. 274; *Sonnenberg,* S. 87. Busche/Stoll/*Vander/Steigüber*, Art. 41 Rn. 5 sehen hierin den Ansatz, die Interessen von Rechtsinhabern, Rechtsverletzern und der Öffentlichkeit auszugleichen.

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

helfe wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Gleichzeitig müssen diese so ausgestaltet und angewandt werden, dass der rechtmäßige Handel nicht eingeschränkt wird und Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist, Art. 3 Abs. 2 Hs. 2 DurchsetzungsRL.

Der zweite Halbsatz orientiert sich hierbei an Art. 41 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens[697] und soll spezifischen Missbrauchsgefahren vorbeugen.[698] Insgesamt kommt ihm keine große, über den ersten Halbsatz hinausgehende Bedeutung zu.[699] Ungleich größere Relevanz wird dem ersten Halbsatz beigemessen. Während die Merkmale der Wirksamkeit und Abschreckung Art. 41 Abs. 1 TRIPS entlehnt sind,[700] hat das Merkmal der Verhältnismäßigkeit eigenständig und als Reaktion auf Kritik zum Richtlinienvorschlag Einzug in Art. 3 DurchsetzungsRL erhalten.[701] Auch wenn die Vorgaben dieser Norm obligatorisch ausgestaltet sind,[702] so stellt sich die Frage, ob hierdurch ein fundamentales, europäisches Verhältnismäßigkeitsprinzip als Korrektiv aufgestellt wird, das auch für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch Wirkung entfaltet. Insbesondere mit Blick auf den Erwägungsgrund 17 der DurchsetzungsRL[703] und dem Wortlaut der Vorschrift liegt diese Annahme nahe.[704] Bei systematischer Betrachtung sprechen

---

697 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C des Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 15. April 1994, (TRIPS) BGBl. 1994 II S. 1631; dazu näher unten, S. 153.

698 *Amschewitz,* S. 105; Busche/Stoll/*Vander/Steigüber*, Art. 41 Rn. 5; *Sonnenberg,* S. 87.

699 So *Amschewitz,* S. 105, der dem 2. Hs. eine primär klarstellende Funktion zuweist, der 1. Hs würde Fälle des Missbrauchs ebenso umfassen; nicht näher spezifizierend *Schellhorn,* S. 262; anders hingegen *Sonnenberg,* S. 87, der auf subjektive Kriterien beim Rechtsmissbrauch hinweist.

700 *Amschewitz,* S. 106, der dem Gedanken der Prävention bei den Maßnahmen stärker Rechnung tragen möchte. Zu Art. 41 TRIPS unten, Teil 1 Kapitel 3 III. 3. c), S. 161.

701 Ibid., S. 107. Der ursprüngliche Vorschlag sprach noch von Maßnahmen, die „erforderlich und angemessen" sind, KOM(2003), 46 endgültig, S. 36; vgl. hierzu *Drexl/Hilty/Kur,* GRUR Int. 2003, 605, 607.

702 Ebenso wie Art. 3 Abs. 1 DurchsetzungsRL, vgl. *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 70.

703 „Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe sollten in jedem Einzelfall so bestimmt werden, dass den spezifischen Merkmalen dieses Falles, einschließlich der Sonderaspekte jedes Rechts an geistigem Eigentum und gegebenenfalls des vorsätzlichen oder nicht vorsätzlichen Charakters der Rechtsverletzung gebührend Rechnung getragen wird."; dazu *Ohly,* in: Technology and competition (2009), 257, 265.

704 So *Amschewitz,* S. 105 ff.; *Busche,* GRUR 2021, 157, 160 ff.; *Hartz,* ZUM 2005, 376, 377; Fitzner/Lutz/Bodewig/*Pitz* § 139 Rn. 74, 78 u. 206; *Heusch,* in: FS Meibom (2010), 135, 142; *Knaak,* GRUR Int. 2004, 745; 747; *Körber,* WRP 2013,

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

jedoch gewichtige Gründe dafür, die Vorschrift eng auszulegen,[705] beziehungsweise als rein programmatisch anzusehen.[706]

Sofern der europäische Gesetzgeber tatsächlich ein Korrektiv für einzelne Maßnahmen vorsah, so wurde dieses jeweils explizit geregelt, vgl. Art. 8 Abs. 1, Art. 10 Abs. 3 DurchsetzungsRL. Eine zusätzliche Normierung im Sinne eines allgemeinen Korrektivs erschiene deshalb überflüssig.[707] Dies gilt insbesondere mit Blick auf das Verhältnis zwischen Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL und Art. 12 DurchsetzungsRL. Das rein fakultative und mit hohen Anforderungen versehene Ablösungsrecht des Art. 12 DurchsetzungsRL könnte durch auf Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL gestützte Maßnahmen unterlaufen und so ebenfalls redundant werden.[708] Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL ist als *lex generalis* nicht auf den von Art. 12 DurchsetzungsRL umfassten Bereich anzuwenden.[709] Berücksichtigt man die Genese des Art. 12 DurchsetzungsRL, so kann man die Annahme einer sehr beschränkten Reichweite des Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL bekräftigen. Mit der endgültigen Formulierung des Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL reagierte der europäische Gesetzgeber überwiegend auf Kritik von Bürgerrechtsorganisationen.[710] Den ursprünglich deutlich strengeren Art. 12 DurchsetzungsRL als eigentliche Ausgestaltung des Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL schwächte der europäische Gesetzgeber hingegen stark ab.

Betrachtet man die Geschäftsgeheimnisrichtlinie[711], so ist erkennbar, dass der europäische Gesetzgeber zwischen programmatischen Vorgaben für die generelle Umsetzung der Maßnahmen und einer tatsächlichen Ausgestaltung von Korrektiven bei der Anwendung der Maßnahmen durch

---

734, 737; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 796 f.; *Id.,* in: Technology and competition (2009), 257 u. 263 f.; *Thöle,* S. 196 f.; *Walz,* GRUR Int. 2013, 718, 727.

705 So im Ergebnis *Sonnenberg,* S. 85 f.

706 Vgl. BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 50 – *Wärmetauscher*; *Bodewig/Wandtke,* GRUR 2008, 220, 220; *Eisenkolb,* GRUR 2007, 387, 392; ähnlich *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 37; *Schellhorn,* S. 262 ff.; *Stierle,* S. 304 f. Mit Blick auf die Schadensberechnung *Maute,* S. 57; *Raue,* S. 99 f.

707 *Schellhorn,* S. 264 f.; *Tochtermann,* WRP 2019, 688, 689.

708 *Stierle,* S. 309; *Schellhorn,* S. 263 jeweils mit Nachw. zur a. A.

709 *Stierle,* S. 309; *Schellhorn,* S. 263 f., nach dem Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL nur noch auf die Ausgestaltung von Maßnahmen, nicht aber auf deren Ersetzung anwendbar ist; ähnlich *Sonnenberg,* S. 88.

710 Vgl. *Amschewitz,* S. 105.

711 Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, Abl. L 157 S. 1 – 18 (GeschGehRL).

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

die Gerichte unterscheidet.[712] Im Gegensatz zu Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL fordert Art. 7 Abs. 1 lit. a) GeschGehRL eine verhältnismäßige Anwendung der Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe. Die genaue Ausgestaltung erfolgt sodann in Art. 12 GeschGehRL. Hier wurde in Art. 12 Abs. 3 GeschGehRL neben dem aus der DurchsetzungsRL bekannten Ablösungsrecht als tatsächlich ausgestaltetes Korrektiv zusätzlich in dessen Abs. 1 ein Verhältnismäßigkeitskorrektiv unter spezifischer Ausformulierung normiert.

Unter Berücksichtigung des vorstehenden Punktes ist festzuhalten, dass der übergeordnete und vorgeschaltete Begriff der Verhältnismäßigkeit in Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL unionsautonom und nach dem eigenständigen Zweck der europäischen Normen zu bilden ist. Wegen der reinen Mindestharmonisierung und zwingenden Einheitlichkeit europarechtlicher Rechtstermini ist dieser deshalb keine Vorgabe für spezielle Korrektive. Er gibt vielmehr – ähnlich wie Normierungen anderer Richtlinien[713] – zusammen mit den Begriffen der Wirksamkeit und Abschreckung generell und unspezifisch[714] die rein programmatische gesetzliche Ausgestaltung vor.[715]

712 *Schellhorn*, S. 267 f.; *Stierle*, S. 305; ähnlich *Tochtermann*, WRP 2019, 688, 689. Zu einem anderen Verständnis hinsichtlich der Unterscheidung von Anwendungsbedingung und Maßnahmenschaffung käme man wohl, wenn man wie *Amschewitz*, S. 105 unter Missbrauchsfälle nach Art. 3 Abs. 2 Hs. 2 DurchsetzungsRL auch gewisse andere Korrektivfälle versteht. Weiterführend zum Unterlassungsanspruch der GeschGehRL *Hofmann*, WRP 2018, 1.

713 Bspw. Art. 8 Abs. 1 InfoSocRL, (Abl. L 167, S. 10 – 19), Art. 13 UGP-RL (Abl. L 149 S. 22 – 39). In diesen Richtlinien fällt jedoch auf, dass der europäische Gesetzgeber die Verhältnismäßigkeit ausschließlich auf Sanktionen bezieht, zu denen der Unterlassungsanspruch als Maßnahme nicht gehört, vgl. Art. 8 Abs. 1 InfoSocRL. In Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL sind hingegen auch Maßnahmen umfasst. Man könnte dem europäischen Gesetzgeber daher wohl eine gewisse Inkonsistenz hinsichtlich der Begriffsverwendung vorwerfen. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist daher Vorsicht bei der Anwendung von Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL geboten.

714 *Schellhorn*, S. 266 bezeichnet Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL als „Leerformel, für deren Konkretisierung die Richtlinie selbst wenig hergibt".

715 Ähnlich *vom Feld/Hozuri*, in: FS Rojahn (2020), 209, 210; *Schellhorn*, S. 66; *Sonnenberg*, S. 86.

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

iv) Zwischenfazit

Der Durchsetzungsrichtlinie ist zunächst keine Pflicht zur Umsetzung eines zwingenden Unterlassungsanspruchs zu entnehmen. Sofern Mitgliedsstaaten eine Ersetzung bei fehlender Kenntnis umsetzen wollen, so haben sie sich an Art. 12 DurchsetzungsRL zu halten. Eine Pflicht zur Umsetzung besteht auch hier nicht.[716] Weitere verpflichtende Vorgaben zur Umsetzung eines Korrektivs des Unterlassungsanspruchs selbst sind bei systematischer Betrachtung des Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL nicht unmittelbar der Richtlinie entnehmbar. Dies ist der Mindestharmonisierung geschuldet.[717]

bb) Leitfaden zu bestimmten Aspekten der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

Im Jahr 2017 veröffentlichte die Europäische Kommission einen Leitfaden zu bestimmten Aspekten der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.[718] Dieser sollte neben verschiedenen Punkten der Durchsetzungsrichtlinie auch das Verständnis der Kommission zu Art. 3 und Art. 11 DurchsetzungsRL klarstellen. Übergeordnetes Ziel der Kommission war es, die sich als diffizil herausstellende Interpretation der Richtlinie und praktischen Anwendung zu vereinheitlichen und zu präzisieren.[719]

Hinsichtlich Art. 3 DurchsetzungsRL verweist die Kommission auf Erwägungsgrund 17 der DurchsetzungsRL. Insbesondere fordert die Kommission, dass Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in jedem Einzelfall so bestimmt werden, dass den spezifischen Merkmalen des Falls, inklusive der Sonderaspekte jedes Rechts und gegebenenfalls des vorsätzlichen oder nicht vorsätzlichen Charakters der Rechtsverletzung gebührend

716 *Peukert/Kur*, GRUR Int. 2006, 292, 296 sahen die uneinheitliche Regelung der Ersatzmaßnahmen im Urheberrecht und der nicht bestehenden Regelung im Patentrecht vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes des Art. 3 GG ohne nähere Angaben als bedenklich an. Dies wird sich mit der Reform des 2. PatModG erledigt haben.

717 Vgl. *Europäische Kommission*, COM(2017) 708 final (Leitfaden), S. 1.

718 Ibid., S. 1.

719 Ibid., S. 1.

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

Rechnung getragen wird.[720] Stets sei eine Einzelfallbewertung vorzunehmen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einschlägigen Grundrechten gewährleistet.[721] Unter Bezugnahme auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sollten deshalb keine gerichtlichen Anordnungen im Sinne des Art. 11 DurchsetzungsRL ergehen, die über das hinausgehen, „was im Lichte der Tatsachen und Umstände des vorliegenden Falles angemessen und erforderlich ist, um eine drohende Rechtsverletzung zu verhindern oder um die Fortsetzung einer Verletzung zu unterbinden."[722] Der Adressat der Anordnung solle nicht verpflichtet sein, untragbare Opfer zu erbringen.[723]

Den Ausführungen der Kommission nach böten die generellen Normen der Durchsetzungsrichtlinie die Möglichkeit, eine differenzierte Stellschraube im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung zur Anwendung zu bringen. Dies scheint aus Sicht der Kommission auch notwendig und erforderlich.[724] Der Wertgehalt dieser Forderungen bleibt jedoch in gewisser Hinsicht begrenzt. Zunächst kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass sich die Kommission wegen fehlenden Bezugnahmen in dem Leitfaden nicht ausdrücklich für eine Korrektur von unmittelbar täterschaftlichen Verletzungshandlungen bei Patentverletzungsverfahren und damit gegen die bisherige kontinentaleuropäische Herangehensweise ausgesprochen hat.[725] Angesichts weiterer, in dieser Hinsicht konkretisierender Mitteilungen der Kommission verliert dieses Argument jedoch an Gehalt.[726]

Entscheidender ist jedoch der rechtliche Charakter des Leitfadens. Hinsichtlich der Verbindlichkeit stellt die Kommission selbst fest, dass dieser nicht rechtlich bindend sei und die Rechtsprechung des Europäischen

720 *Europäische Kommission*, COM(2017) 708 final, S. 12.
721 Ibid., S. 12 f.
722 Ibid., S. 22. Erforderliche und angemessene Maßnahmen wurden schon im Entwurf der Richtlinie gefordert, siehe oben Fn. 701.
723 Ibid. mit Verweis auf EuGH, Urt. v. 27. 3. 2014 – C-314/12, GRUR 2024, 468, Rn. 53 u. 56. Dieses bezieht sich nur auf Intermediärshaftung, vgl. dazu *Schellhorn*, S. 270 f.
724 Vgl. *Osterrieth*, GRUR 2018, 985, 990.
725 So *Schellhorn*, S. 275 f., der zu Recht auf die von der Kommission nicht berücksichtigte Wertung des europäischen Gesetzgebers in Art. 12 Durchsetzungs-RL hinweist.
726 Auch wenn nicht unmittelbar angesprochen, so lässt sich die Ratio der Kommission ohne weiteres auf alle vom Anwendungsbereich umfassten Rechte des geistigen Eigentums übertragen, vgl. *Europäische Kommission*, COM(2017) 708 final, S. 27.

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

Gerichtshofs vorgreifen solle.[727] Diese Mitteilung als sogenanntes ‚*soft law*' der Kommission[728] kann als rechtspolitisches Werkzeug und mächtiges Steuermittel mit erheblichem faktischen Einfluss auf europäische und nationale Institutionen angesehen werden.[729] Für den Rechtsanwender und die Mitgliedsstaaten bleibt es jedoch bei einer *éxecution doctrinale*[730] des Unionsrechts. Aus dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit des Art. 4 Abs. 3 EUV wird zwar gefolgert, dass die nationalen Gerichte *soft law* der Kommission als Konkretisierung bestehenden Rechts berücksichtigen müssen.[731] Diese Berücksichtigungspflicht ist aber nicht mit einer Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung gleichzusetzen, sondern äußert sich nur im Gebot, sich mit dem *soft law* der Kommission auseinanderzusetzen und gegebenenfalls gerichtlich überprüfbare Abweichungen hiervon anzugeben.[732] Den nationalen Gerichten steht es nach Berücksichtigung des *soft law* und einer sachlichen Auseinandersetzung also durchaus frei, von den in der Mitteilung wiedergegebenen Ansichten der Kommission abzuweichen.[733]

cc) Weiteres soft law

Zeitgleich zu dem unter bb) besprochenen Leitfaden hat die Kommission eine Mitteilung an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über den Umgang der EU mit standardessentiellen Patenten[734] veröffentlicht. In diesem wird mit

727 Ibid., S. 3.
728 Grundlegend und kritisch zu *soft law* als ungekennzeichnete Rechtsakte *Müller-Graff,* EuR 2012, 18; weiterhin *Schwarze,* EuR 2011, 3.
729 *Graevenitz,* EuZW 2013, 169, 173; *Knauff/Schwensfeier,* EuZW 2010, 611, 614.
730 Dazu *Sirinelli,* Rn. 133 ff.
731 Bzgl. einer Empfehlung EuGH, Urt. v. 13. 12. 1989 – C-322/88, NZA 1991, 283 – *Grimaldi*; aufgegriffen in den Schlussanträgen von GA *Kokott* v. 6. 9. 12, C-226/11, BeckRS 2012, 81830 Rn. 38 – *expedia* zu kartellrechtlicher De-minimis-Bekanntmachung der Kommission; *Frenz,* WRP 2010, 224, 230; *Graevenitz,* EuZW 2013, 169, 172.
732 Schlussanträgen von GA *Kokott* v. 6. 9. 12, C-226/11, BeckRS 2012, 81830 Rn. 39 – *expedia*; *Graevenitz,* EuZW 2013, 169, 173; *Frenz,* WRP 2010, 224, 230; Streinz/ *Schroeder* AEUV Art. 288 Rn. 131 f.
733 Ein anderes Ergebnis wäre nur möglich, wenn der nationale Gesetzgeber eine Rechtsverbindlichkeit durch Verbindlichkeitserklärungen bewirkt hätte, vgl. dazu *Frenz,* WRP 2010, 224, 230.
734 *Europäische Kommission*, COM(2017) 712 final.

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

Bezug auf den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch das im Leitfaden Genannte wiederholt. Die Gerichte hätten dafür Sorge zu tragen, dass das Unterlassungsbegehren (bei standardessentiellen Patenten) im jeweiligen Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist.[735]

Zuletzt bekräftigte die Kommission diesen Standpunkt in einer weiteren Mitteilung vom 25. 11. 2020, dem Aktionsplan für geistiges Eigentum zur Förderung von Erholung und Resilienz der EU.[736] Hier führt sie unter dem Abschnitt „Bekämpfung von Verstößen gegen Rechte des geistigen Eigentums" aus, dass eine wirksame und ausgewogene Durchsetzung Teil eines gut funktionierenden Systems des geistigen Eigentums sei.[737] Unter Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten solle der Leitfaden so umgesetzt werden, dass beispielsweise gewährleistet ist, „dass – sofern alle Bedingungen einschließlich der Verhältnismäßigkeit erfüllt sind – gerichtliche Anordnungen in allen Mitgliedstaaten einheitlich und effizient angewendet werden."[738] Hinsichtlich der Ziele der Kommission und der Verbindlichkeit der Mitteilungen gilt dabei das zuvor unter bb) Ausgeführte.

c) Zwischenergebnis

Das europäische Primärrecht gibt vor, dass die Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung von Unionsrecht die in der Grundrechtecharta verbürgte Eigentumsgarantie und das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf zu berücksichtigen haben. Unter Achtung der Belange des Allgemeinwohls sind verhältnismäßige Einschränkungen wie bei den nationalen Grundrechten ebenfalls möglich. Als Sekundärrecht gibt die Durchsetzungsrichtlinie einen nicht verbindlichen Rahmen für den Unterlassungsanspruch vor. Hinsichtlich etwaiger Korrektivmöglichkeiten ist ein ebenfalls nicht verbindliches Ablösungsrecht nach Art. 12 DurchsetzungsRL vorgesehen. Für den Fall der Umsetzung eines solchen Rechts sind aber die Vorgaben des Art. 12 DurchsetzungsRL zu berücksichtigen. Unmittelbar aus Art. 3 DurchsetzungsRL ergibt sich keine allgemeine unionsrechtliche Pflicht zur Interessenabwägung im Unterlassungsanspruch. Den Mitgliedsstaaten wird lediglich auferlegt, ein ausgeglichenes System zu schaffen, dass die

735 *Europäische Kommission*, COM(2017) 712 final, S. 11 f.
736 *Europäische Kommission*, COM(2020) 760 final.
737 *Europäische Kommission*, COM(2020) 760 final, S. 19.
738 *Europäische Kommission*, COM(2020) 760 final, S. 19.

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

Sonderaspekte des jeweiligen Rechts an geistigem Eigentum im Einzelfall berücksichtigt.

Das *soft law* der Europäischen Kommission zeigt hingegen klare Tendenzen. In den Mitteilungen wird ein einheitlicher und effizienter Unterlassungsanspruch mit Korrektivmöglichkeiten gefordert. Den nationalen Gerichten und dem Gesetzgeber steht es jedoch grundsätzlich frei, hiervon abzuweichen und andere Wege im Rahmen des von Art. 3 Durchsetzungs-RL vorgegebenen Systems zu suchen und nutzen.[739] Um bezüglich des Unterlassungsanspruchs ein anderes Ergebnis zu erzielen, hätte die wegen der Mindestharmonisierung missverständlich ausfallende Formulierung der Durchsetzungsrichtlinie durch den europäischen Gesetzgeber selbst klargestellt werden müssen. Aus dem Unionsrecht selbst folgt somit keine gesetzgeberische Pflicht, die die Ausgestaltung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs beträfe.[740]

3. Völkerrechtliche Vertragsordnungen: Das TRIPS-Übereinkommen

Nicht nur im europäischen Kontext gab es Bestrebungen, den Schutz des geistigen Eigentums durch multilaterale Abkommen zu stärken und zu vereinheitlichen. Verschiedene Rechtsquellen sind durch diese Harmonisierungsbestrebungen hervorgegangen;[741] eine der bedeutsamsten ist das TRIPS-Übereinkommen. Dieses wurde durch die im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens[742] veranstaltete *Uruguay Round* als Bestandteil der Übereinkunft zur Errichtung der WTO verhandelt

739 Ob dies angesichts der von der Kommission angestrebten Harmonisierung sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Zumindest das Auseinandersetzen mit den Mitteilungen der Kommission ist aus gerichtlicher Sicht geboten.

740 Umfassend aus urheberrechtlicher Sicht *Afori*, 45 IIC (2014), 889.

741 Einführend *Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 1 Rn. 80 ff.; *Osterrieth*, Rn. 125 ff. Frühe Abkommen wie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des geistigen Eigentums überlassen die Auswahl und Ausgestaltung von geeigneten Rechtsbehelfen (Art. 10ter Abs. 10 PVÜ) den Verbandsstaaten selbst, Busche/Stoll/*Vander/Steigüber* Vor Art. 41-61 Rn. 7 mit weiteren Beispielen zu unkonkreten Formulierungen.

742 Dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) ist die Bundesrepublik Deutschland 1951 beigetreten, BGBl. 1951 II S. 173, 200. Zum GATT und den Bezügen zum geistigen Eigentum *Niemann*, S. 93 ff.

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

und 1994 unterzeichnet.[743] Als Reaktion auf den geringen patentrechtlichen Schutzstandard und die mangelnden Rechtsdurchsetzungsmechanismen in den durch die Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) verwalteten Verträge sollte es diese Missstände beseitigen und einen internationalen Mindestschutz etablieren, vgl. Art. 1 Abs. 1 S 2 TRIPS.[744] Die Bundesrepublik Deutschland verschaffte dem TRIPS-Übereinkommen im Jahr 1994 durch einen entsprechenden Umsetzungsakt[745] innerstaatliche Geltung.[746] Auch auf Ebene der Europäischen Union hat das Übereinkommen eine gewisse Bedeutung erlangt.[747] Bestimmungen des deutschen und europäischen Rechts sind so auszulegen, dass mit ihrer Hilfe den Anforderungen des TRIPS-Übereinkommens genügt werden kann.[748]

a) Grundprinzipien der Artt. 7 und 8 TRIPS

Neben der Präambel gehören Art. 7 und Art. 8 TRIPS zu den grundlegenden Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens und setzen wechselwir-

743 Busche/Stoll/*Stoll* Einleitung 1 Rn. 17 ff.; ausführlich *Gervais*, Rn. 1.12 ff.; *Otten*, in: The Making of the TRIPS Agreement (2015), 55 ff. Die *Uruguay Round* war die achte Welthandelsrunde im System des GATT.

744 Vgl. *Faupel*, GRUR Int. 1990, 255 ff.; *Reinbothe/Howard*, 13(5) E.I.P.R. (1991), 157 ff.; zu den Missständen und der Sicht der USA *Telecki*, 14 B.U. Int'l L. J. (1996), 187, 190 ff.

745 Durch das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation und zur Änderung anderer Gesetze vom 30. August 1994, BGBl. II 1994, S. 1438.

746 Busche/Stoll/*Lüers* Art. 1 Rn. 10.

747 Die Durchsetzungsrichtlinie ist in Teilen an dem TRIPS-Übereinkommen orientiert. Zuletzt hat die EU – selbst WTO-Mitglied – durch die Verordnung (EG) 816/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Zwangslizenzen für Patente an der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen für die Ausfuhr in Länder mit Problemen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Abl. L 157, S. 1 – 7 Unionsrecht an die Vorgaben der *Doha-Declaration* angepasst; eingehend zu diesem Themenkomplex *Abbott*, 5(2) J. Int. Econ. Law (2002), 469; *Vandoren/van Eeckhaute*, 6 J. World Intell. Prop. (2003), 779.

748 Zum deutschen Recht BGH, Urt. v. 1. 8. 2006 – X ZR 114/03, GRUR 2006, 962 Rn. 41 – *Restschadstoffentfernung* m. w. N. Zum Unionsrecht EuGH, Urt. v. 6. 7. 2010 – C-442/08, GRUR Int. 2010, 843 Rn. 72 – *Monsanto Technology*. Sofern Unionsrecht anwendbar sei, ginge damit die Verpflichtung einher, so weit wie möglich eine dem TRIPS-Übereinkommen konforme Auslegung vorzunehmen, ohne dass der fraglichen Bestimmung des Übereinkommens jedoch eine unmittelbare Wirkung zuerkannt werden könne.

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

kend dessen Ziele und Grundsätze fest.[749] Art. 7 TRIPS gibt als Nahziel des Übereinkommens die Förderung technologischer Innovation, Weitergabe und Verbreitung von Technologien und den beidseitigen Vorteil für Erzeuger und Nutzer technischen Wissens vor. Die Vorgaben von Art. 7 TRIPS sind dabei programmatisch zu verstehen und geben keinen Pflichtenkatalog vor.[750] Relevanz wird die Vorschrift deshalb überhaupt nur bei der Auslegung des Übereinkommens haben.[751]

Art. 8 TRIPS dient als Korrektiv der Grundentscheidung des Art. 7 TRIPS.[752] Die Öffnungsklausel des Art. 8 Abs. 1 TRIPS gibt vor, dass die Mitglieder bei der Formulierung oder Änderung ihrer Gesetze und Verordnungen diejenigen gesetzgeberischen Maßnahmen treffen dürfen, die aus Gemeinwohlzielen notwendig sind, sofern diese Maßnahmen mit den Bestimmungen des Übereinkommens vereinbar sind.[753] Den Mitgliedern steht es also frei, notwendige Beschränkungen oder Durchbrechungen von Rechten des geistigen Eigentums unter den entsprechenden Voraussetzungen festzulegen.[754] Ergänzend hierzu steht den Mitgliedern nach Art. 8 Abs. 2 TRIPS das Recht zu, geeignete schutzrechtsbeschränkende Maßnahmen zu ergreifen, um missbilligte Verhaltensweisen des Schutzrechtsinhabers zu verhindern.[755] Hinsichtlich des Verständnisses und der Rechtsnatur der Norm ist vieles ungeklärt.[756] Im Ergebnis sollte man diesen Aspek-

---

749 Busche/Stoll/*Brand* Art. 7 Rn. 1.

750 Vgl. Ansicht der Europäischen Gemeinschaften, WT/DS114/R vom 17. 3. 2000, para. 7.25; ebenfalls *Schellhorn*, S. 89.

751 Busche/Stoll/*Brand* Art. 7 Rn. 12 ff.; UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 126; weitergehend, aber ohne Konkretisierung *Sonnenberg*, S. 78.

752 Busche/Stoll/*Brand* Art. 8 Rn. 1. Zur Historie UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 122 ff.

753 Busche/Stoll/*Brand* Art. 8 Rn. 8. Anders *Sonnenberg*, S. 77, der dies als Ermächtigungsgrundlage bezeichnet. Art. 8 TRIPS beruht grundlegend auf den Forderungen verschiedener Entwicklungsländer, vgl. UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 121 ff.

754 Busche/Stoll/*Brand* Art. 8 Rn. 10 f. u. 24 f.: Dies können bspw. Zwangslizenzen, Verzicht oder Schutzfristen sein, sofern eine Zweck-/Mittel-Relation gewahrt ist. Hinsichtlich der Voraussetzungen und Rechtsfolgen der einzelnen Maßnahmen sind die übrigen Vorgaben des TRIPS-Übereinkommens zu berücksichtigen.

755 Busche/Stoll/*Brand* Art. 8 Rn. 30 ff.; UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 127 f.

756 „Nur Weniges ist klar.", Busche/Stoll/*Brand* Art. 8 Rn. 32. Art. 8 wird wohl mehr als ein nur reiner Programmsatz sein, der aber dennoch nicht unmittelbar anwendbar ist, Busche/Stoll/*Brand* Art. 8 Rn. 5 ff.; *Sonnenberg*, S. 78. Der Missbrauchsbegriff ist nicht nur auf kartellrechtswidrige Verhaltensweisen be-

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

ten für die rechtlichen Rahmenbedingungen des Unterlassungsanspruchs nicht zu viel Relevanz beimessen. Sicher ist jedenfalls, dass Artt. 7 und 8 TRIPS keine konkrete Pflicht zur Regelung beschränkender Maßnahmen statuieren[757] und keine weitergehenden inhaltlichen Anforderungen speziell an Unterlassungsanordnungen, bzw. -ansprüche stellen.[758] Auch aus der Präambel lässt sich nichts anderes entnehmen.[759]

b) Vorgaben hinsichtlich des Patentschutzes

Hinsichtlich des Schutzes von Patenten sind die Artt. 27 ff. TRIPS relevant, wobei hier nicht gänzlich geklärt ist, ob bestimmte Normen des TRIPS-Übereinkommen als rechtlicher Rahmen für eine Beschränkung heranzuziehen sind. Zunächst gibt neben Art. 27 TRIPS, der allgemeine Vorgaben zur Patentfähigkeit beinhaltet,[760] Art. 28 Abs. 1 TRIPS vor, dass dem Patentinhaber ein absolutes Recht aus dem Patent zustehen soll.

---

schränkt und im Rahmen der Souveränität der Mitgliedsstaaten unter Berücksichtigung der Vorgaben des TRIPS-Übereinkommens selbst – als Auffangtatbestand – auszugestalten, Busche/Stoll/*Brand* Art. 8 Rn. 5 ff.; *Sonnenberg,* S. 78. Weder Historie, Systematik noch Anwendung des Art. 8 TRIPS durch andere Mitglieder sprechen für Subsumption von beliebig vielen Fallgruppen. Ähnlich *Schellhorn,* S. 90.

757 Dies legt der Wortlaut schon nahe, vgl. weiterhin Busche/Stoll/*Brand* Art. 8 Rn. 31; *Schellhorn,* S. 89 f.

758 Es scheint zwar angesichts der offenen Formulierung möglich, die Vorschrift des Art. 8 Abs. 2 TRIPS auch als Grundlage zur Rechtfertigung eines Korrektivs des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs zu sehen, so wohl *Sonnenberg,* S. 81; *Subramanian* IIC (2018), 419, aber jeweils auf US-amerikanische Rspr. bezogen. Aber wie oben in Fn. 756 angesprochen sollten Artt. 7 und 8 nicht überanstrengt werden; so auch *Schellhorn,* S. 90.

759 Diese kann als Interpretationshilfe einzelner Artikel des Übereinkommens dienen und legt fest, dass die Mitglieder „einen wirksamen und angemessenen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums […] fördern sowie sicher[…]stellen" wollen, „in der Erkenntnis, dass es zu diesem Zweck neuer Regeln und Disziplinen bedarf im Hinblick auf […] die Bereitstellung wirksamer und angemessener Mittel für die Durchsetzung handelsbezogener Rechte des geistigen Eigentums unter Berücksichtigung der Unterschiede in den Rechtssystemen der einzelnen Länder[…]." Klare Vorgaben und Pflichten ergeben allein hieraus sich für die Mitglieder nicht.

760 *Sonnenberg,* S. 78 thematisiert eine mögliche Diskriminierung i. S. d. Art. 27 Abs. 1 S. 2 TRIPS hinsichtlich des Gebiets der Technik, verneint dies hinsichtlich US-amerikanischer Rspr. aber.

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

aa) Ausnahmen von den Rechten des Patents, Art. 30 TRIPS

Daneben eröffnet Art. 30 TRIPS den Mitgliedern die Möglichkeit, begrenzte Ausnahmen von den ausschließlichen Rechten aus einem Patent vorzusehen, sofern solche Ausnahmen nicht unangemessen im Widerspruch zur normalen Verwertung des Patents stehen und die Ausnahmen die berechtigten Interessen des Inhabers des Patents nicht unangemessen beeinträchtigen. Hierbei sind auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen. Da ein Korrektiv des Unterlassungsanspruchs dessen Erfüllung, bzw. die Durchsetzungsmodalitäten und damit die Ausformung des absoluten Rechts einschränkt,[761] könnte man dieses als eine solche Ausnahme sehen und folglich an Art. 30 TRIPS messen.[762] In seiner *Wärmetauscher*-Entscheidung griff der Bundesgerichtshof diese Norm ebenfalls auf, hielt sich aber hinsichtlich der Anwendbarkeit und Berücksichtigung weitestgehend bedeckt.[763] In Anbetracht der Genese der Norm, des Wortlauts und der Handhabe anderer Mitglieder scheint es naheliegend, unter Ausnahmen im Sinne der Norm nur generelle Einschränkungen des Ausschließlichkeitsrechts durch gesetzgeberische Maßnahmen zu verstehen. In den Verhandlungen wurde vielfach auf Vorbenutzungsrechte, Versuchsprivilegien, Forschungsausnahmen, Parallelimporte, hoheitliches Handeln und weitere, das Ausschließlichkeitsrecht direkt betreffende Maßnahmen Bezug genommen.[764] Bisher von Spruchkörpern im Zusammenhang mit Art. 30 TRIPS behandelte Normen sind gleichfalls in diese Kategorie einzuordnen.[765] Mit Ausnahmen im Sinne des Art. 30 TRIPS sind somit solche das Stammrecht selbst betreffende Beschränkungen gemeint, bei denen schon gar keine Verletzungshandlung vorliegt;[766] nicht erst eine

761 Vgl. hierzu Teil 1 Kapitel 3 II. 2. a), S. 120.

762 So geschehen in der Diskussion um die *eBay v. MercExchange*-Entscheidung des U. S. Supreme Court, vgl. dazu *Sonnenberg,* S. 62 ff.; *Stierle,* S. 399 Fn. 17 m. w. N.

763 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 46 ff. – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärner*, die in 10. Zu Recht auf eine inkonsistente Zurückhaltung des BGH hinweist.

764 UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 431 f.

765 So WTO *Panel*, WT/DS114/R v. 17. 3. 2000 – *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*, bezugnehmend auf eine kanadische *regulatory review exception*; High Court of Dehli, Urt. v. 22. 4. 2019 – FAO (OS (COMM) 169/2017, GRUR Int. 2019, 920 – *Bayer v. Union of India & Ors* bezogen auf Versuchsprivileg des indischen Patentgesetzes; vgl. weiterhin zur schweizerischen Sichtweise Bundesgericht, Urt. v. 5. 2. 2013 – 4A_443/2012, GRUR Int. 2013, 446, 450.

766 Im deutschen Recht bspw. §§ 11 – 13 PatG.

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

Beschränkung einzelner Rechtsdurchsetzungsrechte.[767] Eine andere Sichtweise ist unter Berücksichtigung der Souveränität der einzelnen Mitglieder und offenen Gestaltung aber wohl nicht gänzlich ausgeschlossen.[768] Die bisherige Evidenz spricht aber gegen solche eine Annahme. Eine Pflicht zur Umsetzung begrenzter Ausnahmen gibt Art. 30 TRIPS nicht vor.

bb) Sonstige Benutzung ohne Erlaubnis des Rechtsinhabers, Art. 31 TRIPS

Nach Art. 31 TRIPS hat ein Mitglied eine Vielzahl von in Art. 31 lit. a) bis f) TRIPS vorgesehenen Bedingungen zu beachten, wenn das Recht des Vertragsstaats die sonstige Nutzung des Gegenstands eines Patents ohne die Zustimmung des Rechtsinhabers zulässt. Ob ein Korrektiv an diesen Vorgaben zu messen ist, hängt maßgeblich von dem durch Art. 31 TRIPS regulierten Bereich ab. Ersichtlich ist zunächst, dass Art. 31 TRIPS Vorgaben zu dem Rechtsinstitut der Zwangslizenz macht, das international vor Abschluss des TRIPS-Übereinkommens äußerst umstrittenen waren.[769] Nicht geklärt ist jedoch, ob auf Antrag eines jeden Berechtigten neben der ‚klassischen' Zwangslizenz als stammrechtsbezogener Ausschluss aller Rechte aus dem Patent andere, atypische Einschränkungsmöglichkeiten auf Rechtsfolgenseite unter Art. 31 TRIPS zu fassen sind.[770]

Insbesondere im Rahmen der Diskussion um die *eBay v. MercExchange*-Entscheidung des U. S. Supreme Court wurde vielfach angeführt, dass eine sich einer Zwangslizenz annähernde Maßnahme an den Vorgaben des Art. 31 TRIPS zu messen sei.[771] Die offene Formulierung des Art. 31

---

767 So *Schellhorn,* S. 91 f.; *Sonnenberg,* S. 61 ff.; *Stierle,* S. 398 f. m. w. N.

768 In diese Richtung wohl UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 431: „Because Article 30 does not enumerate the specific acts that may be exempted, the kind and scope of the permissible exceptions depend […] on the interpretation of the three cumulative conditions […]."; vgl. Auch Busche/Stoll/*v. Saint-André/Taşdelen* Art. 30 Rn. 6: „in der Regel von Anfang an […].". Anders *Sonnenberg,* S. 62, der den Spielraum der allgemein gehaltenen Vorschrift nur auf den Inhalt der Ausnahmeregelung bezieht.

769 Busche/Stoll/*Höhne* Art. 31 Rn. 1 f.; UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 461 ff.

770 Die nicht unter Art. 30 TRIPS zu fassen sind; Art. 30 und Art. 31 TRIPS stehen in einem Exklusivitätsverhältnis, vgl. die Fn. des Art. 30 TRIPS.

771 Dazu ausführlich *Mace,* 10 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. (2009), 232, 243 ff.; generell *Correa,* T.R.A.D.E. Working Papers 5, S. 3; *Gervais,* S. 578; *Mühlendahl,* 38 IIC (2007), 377, 380; *Paice, L.L.C. v. Toyota Motor Corp*., 504 F.3d 1293,

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

TRIPS, nach der das Recht eines Vertragsstaats die sonstige Benutzung des Gegenstandes des Patents ohne Zustimmung des Rechtsinhabers zulässt, spräche gegen eine Reduzierung auf reine Zwangslizenzkonstellationen.[772] Weiterhin könnten andere Einschränkungsmöglichkeiten möglicherweise die strengen Voraussetzungen des Art. 31 TRIPS und so den hohen Standard sowie die Ziele des TRIPS-Übereinkommens umgehen.[773] Diese Argumentation überzeugt jedoch aus verschiedenen Gründen nicht. Die historische Entwicklung des TRIPS-Übereinkommens und die Systematik der Zwangslizenzregelungen sprechen gegen dieses Verständnis. Die im Vorfeld der *Uruguay Round* geführte Diskussion um die angemessene Reichweite von Zwangslizenzen war einer der Gründe für die Verhandlungen über das TRIPS-Übereinkommen.[774] Entsprechend zeigen die Verhandlungen zu Art. 31 TRIPS, dass sich dessen detaillierte und präzise Vorgaben eben gerade auf dieses Spannungsfeld der klassischen Zwangslizenz beziehen.[775] Auch im Rahmen der *Doha Declaration*[776] wird nicht der auf Kompromisslösungen beruhende Wortlaut des Art. 31 TRIPS verwendet, sondern der Begriff der ‚*compulsory licenses*' genutzt.[777] Die systematische Auslegung bestätigt dies. Es mag zwar stimmen, dass ein Korrektiv des Unterlassungsanspruchs und eine Zwangslizenz je nach Art des Korrektivs im Ergebnis ähnlich ausfallen können und gewisse Überschneidungen auftreten. In beiden Fällen wird der Rechtsinhaber gehindert, sein Ausschließlichkeitsrecht geltend zu machen. Die Ansatzpunkte sind jedoch dogma-

---

1316 f. (Fed. Cir. 2007) (*Rader R.*, concurring); *Rombach,* in: FS Hirsch (2008), 311, 322; *Schellhorn,* S. 93 f.; *Trimble,* 6 UC Irvine L. Rev. (2016), 483505; für UK siehe *Justice Arnold* in *HTC Corporation v. Nokia Corporation (No. 2)* [2013] R. P. C. 30, Tz. 30 ff.

772 *Mace,* 10 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. (2009), 232, 251 f.; *Schellhorn,* S. 93; *Trimble,* GRUR Int. 2012, 513, 515.

773 *Mace,* 10 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. (2009), 232, 252; *Schellhorn,* jeweils m. w. N.; vgl. zum hohen Schutzniveau *Wegner,* 4 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. (2006), 156, 163.

774 UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 463 m. w. N.

775 Vgl. *Mace,* 10 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. (2009), 232, 247; vgl. *Schäfers,* GRUR Int. 1996, 763, 773; *Sonnenberg,* S, 67 zieht für dieses Verständnis auch Art. 5 A. Abs. 2 PVÜ heran; *Stern-Dombal,* 41 Suffolk U. L. Rev. (2007), 249, 264; *Stierle,* S. 400, sieht in der Formulierung des Art. 31 TRIPS ebenfalls eine stammrechtliche Zuweisung.

776 Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health vom 14. November 2001, WT/MIN(01)/DEC/W/2 (*Doha Declaration*); generell zu dieser *Gathii,* 15 Harv. J. L. Tech (2002), 291.

777 So in Ziff. 5 (b) der *Doha Declaration*, *Mace,* 10 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. (2009), 232, 246 und oben in Fn. 747.

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

tisch gänzlich unterschiedlicher Natur.[778] Ein Beschränkung, die sich nur gegen einzelne Verletzungsansprüche richtet, wird sich nur auf die Erfüllung oder Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs auswirken. Durch eine Zwangslizenz entfallen hingegen alle Wirkungen des Patents.[779] Der Lizenzinhaber begeht durch seine gewerblichen Benutzungshandlungen schon keine Verletzungshandlungen.[780] Eine an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs anknüpfende Maßnahme bezieht sich hingegen streitgegenstandsbezogen nur auf die konkrete Ausführungsform.[781] Die Zwangslizenz stellt deshalb den deutlich intensiveren Eingriff in das Patentrecht dar. Die detaillierten und strengen Voraussetzungen des Art. 31 TRIPS tragen diesem intensiven Eingriff als besondere Ausnahme des Patentschutzes entsprechend Rechnung.[782] Die Vorgaben des Art. 31 TRIPS sind deshalb nicht für ein Korrektiv des Unterlassungsanspruchs ausgelegt, da die Stoßrichtung eine andere ist.[783] Deshalb ist Art. 31 TRIPS nicht auf ein rechtsfolgenorientiertes Korrektiv anzuwenden.[784] Nur wenn das Korrektiv stammrechtsbezogen wäre und den vollumfänglichen und weitreichenden Wirkungen einer Zwangslizenz gleichkäme, müsste es an Art. 31 TRIPS gemessen werden. Im Übrigen wäre – wenn überhaupt – Art. 30 TRIPS einschlägig.[785]

---

778 Ähnlich aus US-amerikanischer Sicht *Paice, L.L.C. v. Toyota Motor Corp*., 504 F.3d 1293, 1316 f. (Fed. Cir. 2007) (*Prost S.*); vgl. dazu *id.*, 10 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. (2009), 232, 244 mit Verweis auf Brief Amici Curiae of 52 Intellectual Property Professors in Support of Petitioners, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837 (2006) (No. 05-130), 2005 U.S. Briefs 130.

779 Vgl. zum Verhältnis der Zwangslizenz und dem Unverhältnismäßigkeitseinwand aus deutscher Sicht unten, Teil 3 Kapitel 10 I. 2. d) bb), S. 463.

780 So auch *Stierle,* S. 277.

781 Ibid.

782 Vgl. zu diesem Regel-Ausnahme-Verhältnis aus deutscher Sicht *Melullis,* GRUR 2021, 294 ff.

783 Vgl. zu dem bei vielen Fällen nicht berücksichtigbaren Vorrang der freiwilligen Lizenzvergabe nach Art. 31 b) TRIPS *Mace,* 10 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. (2009), 232, 248 f.; *Stern-Dombal,* 41 Suffolk U. L. Rev. (2007), 249, 265. *Sonnenberg,* S. 70 verweist mit Recht darauf, dass es der ökonomischen Realität der globalisierten Welt widerspräche, die Vorgaben des Art. 31 lit. f) TRIPS zwingend zu berücksichtigen.

784 Anders *Schellhorn,* S. 94 f., der ergebnisorientiert die Vorgaben des Art. 31 TRIPS berücksichtigen möchte, da sonst eine Umgehungsgefahr des Art. 31 TRIPS bestünde. Da Art. 31 TRIPS solche Fälle – wie aufgezeigt – nicht umfassen soll, besteht diese Gefahr aber nicht.

785 Auch der BGH orientiert sich in seinem Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 46 ff. – *Wärmetauscher* an Art. 30 TRIPS und etwa nicht an Art. 31 TRIPS.

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

c) Durchsetzung der geschützten Rechte

Die in Teil III des TRIPS-Übereinkommens geregelte Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums war ein völkerrechtliches Novum. Erstmals wurden durch ein internationales Übereinkommen spezifische Durchsetzungspflichten festgehalten.[786] Jedoch handelt es sich bei diesen um bloße Mindeststandards, die den heterogenen Rechtssystemen der Mitglieder geschuldet sind.[787]

aa) Effektivitätsgrundsatz des Art. 41 Abs. 1 S. 1 TRIPS

Den jeweiligen Durchsetzungsmechanismen des Teil III des TRIPS-Übereinkommens ist Art. 41 TRIPS vorangestellt, der die vier maßgeblichen Kardinalpflichten der Durchsetzungsverfahren festhält.[788] Für etwaige Beschränkungen des Unterlassungsanspruchs ist allen voran Art. 41 Abs. 1 S. 1 TRIPS relevant. Nach diesem haben die Vertragsstaaten sicherzustellen, dass die Durchsetzungsverfahren in ihrem Recht vorgesehen werden, um ein wirksames Vorgehen gegen jede Rechtsverletzung zur Verhinderung von Verletzungshandlungen und Rechtsbehelfe zur Abschreckung von weiteren Verletzungshandlungen zu ermöglichen. Hierdurch soll einerseits sichergestellt werden, dass die Mindeststandards zwingend umgesetzt werden und andererseits, dass diese einem Effektivitätsgrundsatz unterliegen.[789] Art. 41 Abs. 1 S. 2 TRIPS relativiert die Pflichten des ersten Satzes und gibt in programmatischer Form vor, dass ein Ausgleich zwi-

---

786 *Correa*, in: ICTSD Paper No. 22 (2009), 27, 34; *Dreier*, GRUR Int. 1996, 205 ff.; *Yu*, 89 Neb. L. Rev. (2011), 1046, 1047 f. m. w. N.

787 Busche/Stoll/*Vander/Steigüber*, Vor Art. 41–46 Rn. 5; *Dreier*, GRUR Int. 1996, 205; UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 575; *Reichman/Lange*, 9 Duke J. Comp. & Int'l L. (1998), 11, 34: bezeichnen die Durchsetzungsvorgaben deshalb auch als „Achilles' Heel of the TRIPS Agreement" und „a set of truly minimum standards of due process".

788 Art. 41 TRIPS ist für das Verständnis und die Auslegung der Vorschriften des Teil III relevant, Busche/Stoll/*Vander/Steigüber*, Vor Art. 41–46 Rn. 1 UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 579;. Zum größten Teil war U.S.-amerikanisches Recht Vorbild für Art. 41 TRIPS, *Reichman/Lange*, 9 Duke J. Comp. & Int'l L. (1998), 11, 34.

789 Busche/Stoll/*Vander/Steigüber* Art. 41 Rn. 2 bezeichnen dies als Wirksamkeitsmaxime; *Haedicke*, GRUR Int. 1999, 497, 501; UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 580 mit Betonung auf „effective action".

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

schen notwendiger und missbräuchlicher, bzw. einschränkender Strenge zu berücksichtigen ist.[790]

Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass die von Art. 41 Abs. 1 S. 1 TRIPS geforderte Effizienz zunächst nur voraussetzt, dass die in Artt. 42 ff. TRIPS erforderlichen Maßnahmen überhaupt umgesetzt werden.[791] Einen weitergehenden Effektivitätsstandard festzulegen ist wegen besagter Heterogenität der Mitgliedsstaaten nicht möglich und von Art. 41 Abs. 1 TRIPS nicht vorgesehen.[792] Ob die Mitglieder verpflichtet sind, die Durchsetzungsmittel in der Praxis effektiv auszugestalten, ist fraglich.[793] Es scheint jedoch angesichts des statuierten Effektivitätsgrundsatzes geboten, einen relevanten Verstoß gegen diesen dann anzunehmen, wenn das Recht des Mitglieds zwar bestehende, aber in der Praxis systematisch wirkungslose Durchsetzungsverfahren bereitstellt.[794] Der Unterlassungsanspruch dürfte also nicht zu einem lediglich auf dem Papier existierenden Verfahren verkommen.

bb) Unterlassungsanordnungen, Art. 44 TRIPS

Art. 44 TRIPS spezifiziert die in Artt. 41 und 42 TRIPS genannten Durchsetzungsmaßnahmen für Unterlassungsanordnungen. Nach dessen Abs. 1 S. 1 müssen die Gerichte der Mitglieder befugt sein, gegenüber einer Partei eine Unterlassung von Rechtsverletzungen anzuordnen. Nicht verpflichtet sind die Vertragsstaaten nach S. 2, diese Befugnis im Falle gutgläubigen Erwerbs oder Bestellung umzusetzen.

Dabei eröffnet Art. 44 Abs. 2 S. 1 TRIPS den Mitgliedern die Möglichkeit, die Rechte des Rechtsinhabers auf eine Vergütungszahlung zu beschränken, sofern entweder die Regierung oder ein von dieser beauftragter

---

790 Busche/Stoll/*Vander/Steigüber* Art. 41 Rn. 5; *Dreier,* GRUR Int. 1996, 205, 210. Das in Teil 1 Kapitel 3 III. 2. b) aa) iii), S. 145 zu Art. 3 Abs. 2 Hs. 2 DurchsetzungsRL Gesagte gilt ebenfalls.

791 Also auch zivilprozessuale Verfahren für die Durchsetzung aller unter dieses Übereinkommen fallenden Rechte des geistigen Eigentums, Art. 42 S. 1 TRIPS.

792 Ausführlich Busche/Stoll/*Vander/Steigüber* Art. 41 Rn. 3; UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 580 f.

793 Bejahend Busche/Stoll/*Vander/Steigüber* Art. 41 Rn. 3 m. w. N. zur a. A.; ebenfalls *Haedicke,* GRUR Int. 1999, 497, 501; vgl. weiterhin UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 580.

794 Busche/Stoll/*Vander/Steigüber* Art. 41 Rn. 3 f.; UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 580 f. Mit Blick auf Art. 41 Abs. 1 S. 2 TRIPS, der den *checks and balances*-Grundsatz festhält, könnte ein systematisch missbrauchsförderndes System wohl ebenfalls ineffektiv sein.

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

Dritter das geistige Eigentumsrecht ohne Zustimmung des Rechtsinhabers unter Wahrung der Regelungen des Teils II verwendet. Für Patente ist eine solche Beschränkung nur im Falle des Art. 31 TRIPS anzunehmen.[795] Ist dies nicht der Fall, so finden alle in Teil III festgelegten Rechtsbehelfe Anwendung, Art. 44 Abs. 2 S. 2 Hs. 1 TRIPS.[796] Die allgemeinen Beschränkungen des Art. 41 Abs. 2 S. 2 Hs. 2 TRIPS sind dabei nicht auf patentrechtliche Sachverhalte, sondern nur auf andere Schutzrechtsarten zu beziehen.[797]

i) Zwingende Anordnung oder zwingende Kompetenz?

Auch in dieser Norm spiegelt sich die inhärente Schwäche des vom TRIPS-Übereinkommens festgelegten Durchsetzungsrahmens als reiner Mindeststandard wider.[798] In Art. 44 Abs. 1 TRIPS ist dessen offene Formulierung „Die Gerichte sind befugt, gegenüber einer Partei anzuordnen, daß eine Rechtsverletzung zu unterlassen ist"[799] Stein des Anstoßes für die Diskussion, ob hierunter eine zwingend auszusprechende Unterlassungsanordnung oder die bloß in jedem Fall bestehende Möglichkeit zum Erlass einer Unterlassungsordnung zu verstehen ist. Ausgehend von einer grammatikalischen Auslegung deutet die Formulierung „shall have the authority" darauf hin, dass die Mitglieder ihren Gerichten lediglich die bloße Kompetenz zur Anordnung von Unterlassungen einräumen müssen.[800] Gleiches

795 Busche/Stoll/*Vander/Steigüber* Art. 44 Rn. 6; UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 591.

796 Gemeint ist damit die Anwendung der entsprechenden Kompetenzregeln der Art. 42 ff. TRIPS nach deren jeweiligen Vorgaben, nicht aber die zwingende Anordnung, *Stierle,* S. 401.

797 Str., ausführlich hierzu *Sonnenberg,* S. 74 f.; *Schellhorn,* S. 103.

798 Hierzu *Reichman/Lange, 9* Duke J. Comp. & Int'l L. (1998), 11, 35: „The inherent weakness of this enforcement framework results from a combination of factors […]. To begin with, the enforcement provisions are crafted as broad legal standards, rather than as narrow rules, and their inherent ambiguity will make it harder for mediators or dispute-settlement panels to pin down clear-cut violations of international law."

799 Bzw. Im englischen Vertragstext „The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement […].".

800 Busche/Stoll/*Vander/Steigüber* Art. 44 Rn. 1; *Hofmann,* S. 119; *Mace,* 10 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. (2009), 232, 251; *Mühlendahl,* 38 IIC (2007), 377, 380; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 797; *Sonnenberg,* S. 75 f.; *Sprigman,* 28 Berkeley Tech. L.J. (2013), 1565, 1574; *Stierle,* S. 401; *Subramanian,* 30 E.I.P.R. (2008), 444, 449.

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

wird sich aus der historischen Auslegung[801] und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des WTO *Panels* ergeben.[802] Darüber hinaus ist das Telos der Norm zu berücksichtigen. Wie auch aus der Genese der Durchsetzungsvorschriften ersichtlich, konnte – wie zuvor schon mehrfach ausgeführt – wegen der Heterogenität der Rechtssysteme und struktureller Unterschiede der Mitglieder nur ein Minimalkonsens und damit ein Mindeststandard für die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erreicht werden.[803] Aus der Vorschrift einen solch umfassenden Zwang zu lesen, der entgegen tradierter Systeme vieler Mitglieder liefe, würde nicht die Regelung eines Mindeststandards, sondern eine dem TRIPS-Übereinkommen fremde Maximalforderung bedeuten.

Keine nähere Erkenntnis kann hingegen die systematische Überlegung bringen, den Art. 44 Abs. 1 TRIPS als Ausgestaltung des Art. 41 Abs. 1 TRIPS zu sehen.[804] Art. 41 Abs. 1 S. 1 TRIPS trägt den Mitgliedern lediglich auf, die in Teil III vorgegebenen Durchsetzungsmaßnahmen einzuführen. Den näheren Inhalt bestimmen hingegen die Artt. 42 ff. TRIPS selbst.[805]

ii) Folgerungen aus Artt. 41 ff. TRIPS

Im Ergebnis wird man anhand der dargestellten Auslegung zum Schluss kommen, dass Art. 44 Abs. 1 S. 1 TRIPS die Mitglieder nicht verpflichtet, ein System zu schaffen, dass eine Unterlassungsanordnung in jedem Fall

801 Dazu *Schellhorn,* S. 98 f. unter Bezugnahme der Differenzen zwischen *Common Law* und *Civil Law*; ähnlich *Sonnenberg,* S. 75 f.

802 Siehe WTO *Panel*, WT/DS79/R v. 24. 8. 1998 – *India – Patent Protection for Pharmaceuticla and Agricultural Chemical Products*, Tz. 7.66; WT/DS362/R v. 26. 1. 2009 – *China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*, Tz. 7.236; ausführliche Analyse bei *Schellhorn,* S. 100 ff.

803 Vgl. Busche/Stoll/*Vander/Steigüber* Vor Art. 41-61 Rn. 4 f. *Schellhorn,* S. 98 f. sieht dies als historisches Argument.

804 So *Schellhorn,* S. 99 f. mit Verweis auf die englische Formulierung „available" des Art. 41 Abs. 1 TRIPS. Die nachstehend genannten Durchsetzungsverfahren konkretisierten lediglich die allgemeine Vorschrift des Art. 41 Abs. 1 S. 1 TRIPS derart, dass sie aufzeigten, welche Durchsetzungsmechanismen den Schutzrechtsinhabern in den Vertragsstaaten zur Verfügung stehen müssen.

805 UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 580: "make available the appropriate procedures as required in Part III, […]. Hence, any judgment about compliance should be objectively based on whether Members have made or not the required procedures available."

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

einer Rechtsverletzung vorsieht, sondern nur dazu, den Gerichten die Kompetenz zur Erteilung von Unterlassungsanordnungen zu erteilen.[806] Jedes andere, weitergehende und tief in die nationale Gesetzgebung und Rechtsprechung eingreifende Verständnis würde den Charakter der Minimalharmonisierung überstrapazieren. Zusammengefasst ergibt sich für Inhalt und Systematik des Art. 44 TRIPS somit Folgendes:

- Art. 44 Abs. 1 S. 1 TRIPS gibt als Mindestharmonisierung vor, dass den Gerichten in jedem Fall die reine Kompetenz zur Anordnung von Unterlassungen einzuräumen ist.
- Art. 44 Abs. 1 S. 2 TRIPS lässt den Mitgliedern fakultativ die Möglichkeit offen, den Gerichten diese zwingende Kompetenzzuweisung für Fälle einer Rechtsverletzung durch einen gutgläubigen Erwerber beziehungsweise Besteller zu entziehen.[807] Den Mitgliedern steht es jedoch im Gegenzug nach Art. 45 Abs. 2 TRIPS frei, die Gerichte in geeigneten Fällen zu ermächtigen, die Herausgabe von Gewinnen und/oder die Zahlung eines festgelegten Schadensersatzbetrags selbst im Falle einer gutgläubigen Verletzung anzuordnen, die Unterlassung also im Ergebnis zu ersetzen.[808]
- Eine weitere fakultative Ersetzungsmöglichkeit auf eine Vergütung nach Art. 31 lit. h TRIPS für alle Durchsetzungsmaßnahmen – nicht

806 Dafür ebenfalls Busche/Stoll/*Vander/Steigüber* Art. 44 Rn. 1; *Hofmann*, S. 119; *Heusch*, in: FS Meibom (2010), 135, 143; *Mühlendahl*, 38 IIC (2007), 377, 380; *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787, 797; *Sarnoff*, in: Intellectual Property Enforcement (2009), 98, 107 ff.; *Schröer*, GRUR Int. 2013, 1102, 1109; *Sonnenberg*, S. 75 f.; *Sprigman*, 28 Berkeley Tech. L.J. (2013), 1565, 1574; *Stierle*, S. 401 m. w. N.; *Subramanian*, 30 E.I.P.R. (2008), 444, 449. A. A. wohl *Mace*, 10 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. (2009), 232, 254. Strikter hingegen *Schellhorn*, S. 103 ff., der unter Verweis auf fehlende Verhältnismäßigkeitsvorbehalte und begrenzten Einschränkungsmöglichkeiten nur in engen Grenzen die Möglichkeit eines Absehens von Unterlassungsanordnungen sieht. Anders hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit *Heusch*, in: FS Meibom (2010), 135, 143.

807 Sofern sich die Gutgläubigkeit darauf bezieht, dass der Handel mit dem betreffenden Gegenstand keine Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums bedeutet. Diese Ausnahme gilt somit nur für den Handel. Vgl. dazu Busche/Stoll/*Vander/Steigüber* Art. 44 Rn. 4 f.

808 Nach *Dratler*, S. 1A-10 funktioniert diese Ausnahme des Art. 44 Abs. 1 S. 2 TRIPS als „sort of compulsory license by refusing an injunction and remitting the claimant to a damage remedy". Gemeint kann damit selbstredend nicht eine Zwangslizenz i. S. d. Art. 31 TRIPS sein; hier greift schon Art. 44 Abs. 2 S. 1 TRIPS.

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

nur Unterlassungsanordnungen[809] – lässt Art. 44 Abs. 2 S. 1 TRIPS zu. Die Einordnung der Vorschrift in Art. 44 TRIPS ist insoweit etwas missglückt.
– Art. 44 Abs. 2 S. 2 TRIPS ist auf patentrechtliche Fallkonstellationen nicht anzuwenden.

Entscheidend für die Ersetzung der Kompetenz zur Erteilung von Unterlassungsanordnungen als mögliche Beschränkung ist deshalb nicht nur der für alle Durchsetzungsmaßnahmen geltende Art. 44 Abs. 2 S. 1 TRIPS, sondern auch Art. 44 Abs. 1 S. 2 TRIPS unter Berücksichtigung von Art. 45 Abs. 2 TRIPS.[810]

cc) Zwischenergebnis

Sofern eine Beschränkung von Unterlassungsanordnungen angestrebt wird, gibt Teil III des TRIPS-Übereinkommens bestimmte Vorgaben vor, steht einer solchen aber auch nicht im Wege. Sofern das System der Unterlassungsanordnungen durch eine Beschränkung nicht komplett funktionslos würde, ist mit keinem Verstoß gegen Art. 41 Abs. 1 TRIPS zu rechnen. Auch Art. 44 TRIPS gibt den Vertragsstaaten nur vor, den Gerichten eine Kompetenz für Unterlassungsanordnungen zuzuweisen; nicht aber eine Pflicht zur Anordnung. Darüber hinaus steht es den Vertragsstaaten frei, den Gerichten diese Kompetenz in gewissen Fällen sogar gänzlich zu entziehen, sodass diesen schon nicht die Möglichkeit des Erlasses einer Unterlassungsanordnung zustünde.

d) Zusammenfassung

Das TRIPS-Übereinkommen als einer der völkerrechtlichen Verträge mit Bezug zum geistigen Eigentum umfasst eine Vielzahl von Regelungen, die für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch und mögliche Stell-

809 Busche/Stoll/*Vander/Steigüber* Art. 44 Rn. 6; UNCTAD/ ICTSD, Resource book on TRIPS and development, S. 591; vgl. Auch Art. 44 Abs. 2 S. 2 TRIPS.

810 Somit lässt sich auch das von *Schellhorn*, S. 103 f. kritisierte, großzügige Verständnis von Art. 44 Abs. 1 TRIPS und dem Verhältnis zu seinen Ersetzungen erklären: Eine Ersetzung ist nicht nur im strengen Rahmen von Art. 44 Abs. 2 S. 1 TRIPS möglich, sondern auch in gewissen Fällen einer unverschuldeten Verletzungshandlung. In allem anderen Fällen ist den Gerichten die Kompetenz zuzustehen.

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

schrauben zu berücksichtigen sind. Die durch dieses Übereinkommen angestrebte Mindestharmonisierung und die damit einhergehenden Mindeststandards wirken sich entsprechend auf den Erkenntnisgehalt dieses Teils aus. Die Untersuchung zeigt dabei, dass viele Fragen hinsichtlich des Verständnisses der Vorschriften nicht abschließend geklärt sind. Für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch folgen hieraus keine Herausforderungen oder Einschränkungen. So ist etwa den Grundprinzipien der Artt. 7 und 8 TRIPS keine konkrete Pflicht zur Regelung von etwaigen Beschränkungsmaßnahmen zu entnehmen.

Selbiges gilt für die materiell-rechtlichen Vorgaben hinsichtlich des Patentschutzes. Art. 28 Abs. 1 TRIPS gibt den Mitgliedern vor, dem Patentinhaber ein absolutes Recht aus dem Patent einzuräumen. Dieses kann jedoch unter den Voraussetzungen des Art. 30 TRIPS oder Art. 31 TRIPS eingeschränkt werden. Zweierlei ist hierbei zu beachten: Erstens stehen Artt. 30 und 31 TRIPS in einem Exklusivitätsverhältnis. Zweitens sprechen die dogmatisch werthaltigeren Argumente dafür, Art. 31 TRIPS nicht auf etwaige Beschränkungen anzuwenden, die keine Zwangslizenz im engeren Sinne sind. Nach der hier vertretenen Ansicht ist Art. 31 TRIPS deshalb nur dann zu berücksichtigen, wenn eine Beschränkung in Form einer Erteilung einer Zwangslizenz ergeht oder dieser im Ergebnis gleichkäme. Eine Beschränkung stets an Art. 31 TRIPS zu messen, würde eine dogmatisch nicht begründbare, quasi unüberwindbare Hürde darstellen. Auch Art. 30 TRIPS ist nach hier vertretener Ansicht nicht auf solche Beschränkungen anzuwenden, die nicht das ganze Ausschließlichkeitsrecht betreffen.

Für den Unterlassungsanspruch und seine Durchsetzung selbst ist zunächst das Effizienzgebot des Art. 41 Abs. 1 TRIPS zu beachten. In der Praxis wird ein Verstoß hiergegen faktisch unmöglich sein.[811] Die weiteren Vorgaben sind Art. 44 TRIPS zu entnehmen. Wie zuvor erläutert setzt dieser als internationaler Mindeststandard nur voraus, dass die Mitglieder ihren Gerichten die Kompetenz zum Erlass von Unterlassungsanordnungen zusprechen. In bestimmten Fällen können die Mitglieder, nicht die Gerichte selbst, diese Kompetenz fakultativ entziehen. Diese Gründe lassen deshalb jedoch gerade nicht den Schluss zu, dass im Falle von Patentver-

811 Allein schon wegen der verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 14 GG und Art. 19 GG.

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

letzungen nur in engen Grenzen von Unterlassungsanordnungen abgewichen werden soll.[812]

Folglich verstießen Maßnahmen, nach deren Inhalt nur die Erfüllung oder Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs beschränkt würden, in jedem Falle nicht gegen die Mindestvorgaben des TRIPS-Übereinkommens. Erst bei Erreichen einer systematischen Ineffektivität der Erfüllung beziehungsweise Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs wäre ein Verstoß gegen das TRIPS-Übereinkommen gegeben.

4. Zwischenergebnis

Der Teil dieses Kapitel beschäftigte sich mit den übergeordneten rechtlichen Bedingungen des Unterlassungsanspruchs und eines Korrektivs. Dabei wurden die Vorgaben des deutschen Verfassungsrechts, des primären und sekundären Unionsrecht und des TRIPS-Übereinkommens untersucht.

Dem nationalen Verfassungsrecht und dessen Gewährleistung des Eigentums nach Art. 14 GG ist zunächst zu entnehmen, dass alle vermögenswerten Befugnisse des Patents diesem Schutz unterliegen. Der Gesetzeber hat sich dafür entschieden, die vom Verfassungsgeber zugesprochenen Regelungsmöglichkeiten zu nutzen und das Patentrecht weiterhin durch das tradierte System des Ausschließlichkeitsrechts sowie dem mit diesem verknüpften Unterlassungsanspruch zu schützen. Gewiss ließe sich aus verfassungsrechtlicher Sicht auch über die Zulässigkeit eines anderen Systems diskutieren. Einzelne Beschränkungen des Unterlassungsanspruchs sind aber nicht mit einer vollständigen Systemabkehr vergleichbar. Entscheidend ist hierfür, dass die Verfassung keine schrankenlose Gewähr und keinen absoluten Schutz des Eigentums fordert. Vielmehr steht es dem Gesetzgeber aus verfassungsrechtlicher Sicht frei, verhältnismäßige Inhalts- und Schrankenbestimmungen zu erlassen,[813] also für das einfach gesetzliche Abwehrrecht des § 139 PatG auch entsprechende Beschränkungen vorzusehen. Eine finanzielle Ausgleichspflicht wäre nur in besonders intensiv eingreifenden Ausnahmefällen anzunehmen. Aber selbst in einem solchen Fall hätte der Gesetzgeber vorrangig zu überprüfen, ob eine unverhältnismäßig belastende Inhalts- und Schrankenbestimmung nicht durch ander-

812 So im Ergebnis jedoch *Schellhorn*, S. 104 f. Theoretisch wäre aber sogar ein Abweichen bis zur Grenze des Art. 41 TRIPS möglich.

813 Zur Verhältnismäßigkeit ibid., S. 159 ff.

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

weitige Vorkehrungen abgemildert werden könnte. Gleichzeitig strahlt Art. 14 GG auf das Verfahrensrecht aus. Dem Patentinhaber als Eigentümer muss eine effektive Rechtsdurchsetzung und faire Verfahrensführung ermöglicht werden. Ohne diese wäre seine materielle Grundrechtsverbürgung wertlos.

Unionsrechtlich zeichnet sich auf Primärrechtsebene ein ähnliches Bild ab. Bei der Umsetzung von Unionsrecht hat Deutschland als Mitgliedsstaat der EU die Grundrechtecharta der Union zu beachten. Nach dieser schützt die Eigentumsgarantie des Art. 17 GRCh ebenfalls das Patent als geistiges Eigentum und lässt unter Verfolgung des Allgemeinwohls sowie aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten eine Beschränkung zu.

Die Durchsetzungsrichtlinie als das für die Thematik relevante Sekundärrecht beinhaltet jedoch gerade keine in diese Richtung gehenden, zwingenden Vorgaben. Der Unterlassungsanspruch, der als gerichtliche Anordnung im Sinne von Art. 11 DurchsetzungsRL zu sehen ist, ist nicht zwingend zu gewähren. Nur die Möglichkeit des Erlasses einer Unterlassungsanordnung ist einzuräumen. Gleiches gilt für das am deutschen Recht orientierte Ablösungsrecht nach Art. 12 DurchsetzungsRL. Eine Ablösung ist rein fakultativ, nicht aber zwingend. Aus den programmatischen Vorgaben des Art. 3 DurchsetzungsRL kann nach hier vertretener Ansicht ebenfalls keine Pflicht zur Etablierung einer Beschränkung entnommen werden.

Dem Leitfaden zu bestimmten Aspekten der Durchsetzungsrichtlinie der Europäischen Kommission sind in diesem Zusammenhang zwar weitergehende Forderungen und ein breiteres Verständnis der Durchsetzungsrichtlinie zu entnehmen. Dieses *soft law* als Steuerungsmechanismus der Kommission ist jedoch nicht bindend. Den Mitgliedsstaaten und deren Institutionen bleibt es deshalb unbenommen, nach Auseinandersetzung mit den Ansichten der Kommission von diesen abzuweichen. Dies gilt auch für das weitere in diesem Zusammenhang erlassene *soft law* der Kommission.

Ein ähnliches Fazit lässt sich bei der Untersuchung des TRIPS-Übereinkommens ziehen. Das Übereinkommen statuiert lediglich Mindeststandards. Eine Pflicht zur Vornahme von Beschränkungen einer Unterlassungsanordnung ist dem Übereinkommen nicht zu entnehmen; ebenso wenig wie eine Pflicht der Gerichte, dem Patentinhaber einen patentrechtlichen Unterlassungsanspruch in jedem Falle zu gewähren. Eine Beschränkung des Anspruchs würde nicht gegen WTO-Recht verstoßen und müsste auch nicht an Art. 30 TRIPS gemessen werden. Weitergehende

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

Vorgaben hinsichtlich des gesetzgeberischen Gestaltungsraums sind dem TRIPS-Übereinkommen nicht zu entnehmen.

Somit bleibt festzuhalten, dass das Verfassungsrecht und das supranationale Recht den Unterlassungsanspruch als Rechtsdurchsetzungsinstrument anerkennen, aber diesen nicht als zwingend oder vorbehaltlos ansehen. Gewisse Beschränkungen sind zulässig, aber rein fakultativ. Dem Gesetzgeber steht somit die Möglichkeit offen, eine Beschränkung zu statuieren.

IV. Zusammenfassung

Ziel dieses Kapitels war es, das dogmatische Grundgerüst des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs sowie die den Unterlassungsanspruch beherrschenden ökonomischen und rechtlichen Zusammenhänge zu ergründen.

Zunächst wurde die Ratio des Unterlassungsanspruchs im Patentrecht beleuchtet. Inhärenter Wert aller Patentrechtstheorien ist es im Ergebnis, Patentschutz mittels eines absoluten Rechts als wirtschaftlichen Gegenwert der Erfindung zu gewähren.

Hier greift die *ratio legis* des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs. Der Anspruch gewährt eine effektive Abwehr von Verletzungen des Ausschlussrechts und hat somit einen primär rechtsverwirklichenden Charakter. Dies ist sein wichtigster Aspekt und kann nicht allein durch einen Schadensersatzanspruch ersetzt werden. Eng damit einhergehend ist die zweckverwirklichende Funktion des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs. In einer effektiven Rechtsverwirklichung liegt gleichzeitig auch der Erfolg des Patentrechts. Ohne diese würde es an einem hinreichenden Schutz des Patents mangeln; Innovationsanreize gingen sonst verloren. Daneben weist der patentrechtliche Unterlassungsanspruch einen präventiven Charakter auf. Durch Abwehr von Rechtsverletzungen soll er potentielle Rechtsverletzer zu rechtstreuem Verhalten motivieren. Untergeordnet können dem Unterlassungsanspruch weitere Eigenschaften wie die Erhaltung des Lizenzmarkts oder das Katalysieren des Substitutionsmarkts zugewiesen werden.

Betrachtet man den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch aus einer klassischen ökonomischen Sichtweise des *law & economics*-Ansatzes, zeigt sich eine Tendenz zur Bevorzugung von *property rules*. Der Schutz von *property rights* durch Abwehransprüche ist die ökonomisch effiziente Möglichkeit des Schutzes von Patentrechten. Ein System, dass sich *liability rules* bedient, ist in dieser Betrachtung ineffizient. Aus diesem rein theore-

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

tischen Gedankengang ergibt sich aber weder, ob *property rules* absolut und ohne Ausnahme greifen müssen, noch, wie diese ökonomischen Aspekte konkret im deutschen Recht zu verankern sind.[814]

Hierfür ist *Eidenmüllers* Ansatz der Effizienz als Rechtsprinzip und der Ökonomie als Gesetzgebungstheorie heranziehen. Dabei zeigt sich, dass weder der Gesetzgeber noch der Rechtsanwender verpflichtet sind, eine ökonomisch effiziente Rechtsanwendung zu wählen. Für eine solche muss der Gesetzgeber die ökonomische Effizienz explizit und unmittelbar zur Politik des Patentgesetzes erheben. Gleichwohl kann es überaus sinnvoll sein, ökonomische Faktoren bei der Rechtsetzung und Rechtsprechung zu berücksichtigen. Allein, mit ökonomischer Effizienz geht nicht zwangsläufig Gerechtigkeit einher.

Die übergeordneten rechtlichen Bedingungen zeichnen ebenfalls ein Bild, in dem der Unterlassungsanspruch als probates Mittel zur Verwirklichung des Ausschließlichkeitsrechts einen festen Platz gefunden hat. Grundsätzlich zwingen Verfassungsrecht und supranationales Recht aber nicht zu einem Unterlassungsanspruch, der absolut und ohne ein mögliches Korrektiv zu gewähren ist. Gegenteiliges ist der Fall. Das übergeordnete Recht lässt fakultative Begrenzungen unter gewissen Umständen unter Berücksichtigung von nicht zu unterschreitenden Grenzen zu.

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch hat einen für den Patentinhaber entscheidenden rechtsverwirklichenden Charakter, der dessen Ausschließlichkeitsrecht stärkt und Verletzungen vorbeugt. Die klassische Ökonomie stützt diese Sichtweise eines wichtigen und effizienten Rechtsdurchsetzungsmittels, lässt sich aber nicht explizit im deutschen Recht verankern. Auch das übergeordnete Recht gibt den Unterlassungsanspruch als Rechtsverwirklichungsmöglichkeit vor. Hinsichtlich seiner Absolutheit schweigt es aber zum großen Teil. Korrektivmöglichkeiten sind zulässig, müssen aber nicht als reiner Selbstzweck um jeden Preis umgesetzt werden. Ratio, Ökonomie und Zweck geben nur eine bestimmte Richtung für den Unterlassungsanspruch vor.

814 Anders *Stierle*, GRUR 2019, 873, 874, nach dem die ökonomische Analyse eine Abkehr vom quasi-automatischen Unterlassungsanspruch unter Effizienzgesichtspunkten mittrüge.

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

Kapitel 4 Zwischenergebnis: Die Grundsätze des Unterlassungsanspruchs

Um den Grundsatz des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs bündig festhalten zu können, sind die vorstehenden Erörterungen zu Historie, den übergeordneten Rahmenbedingungen und der Ratio zu rekapitulieren und mit dem Wortlaut des § 139 Abs. 1 PatG gegenüberzustellen.

I. Historie

Mit dem Paradigmenwechsel des PatG 1877 wurde das Patentrecht erstmals als Ausschließlichkeitsrecht ausgestaltet, § 4 PatG 1877. Dieses wurde durch privatrechtliche Rechtsbehelfe wie Schadensersatz- und Strafzahlungen abgesichert; nicht aber durch einen negatorischen Rechtsschutz. Zum Ende des 19. Jahrhunderts ergänzte das Reichsgericht diesen durch die patentrechtliche Unterlassungsklage.[815] Das Gericht lehnte diese an die *actio negatoria* an, nach Inkrafttreten des BGB ausdrücklich an die negatorische Klage des Eigentümers nach § 1004 BGB. Den Klagegrund sah das Reichsgericht dabei in dem absoluten Recht des Patents. Erforderlich, aber explizit ausreichend zur Begründung der Klage war der Nachweis des Patentrechts, dessen objektive Verletzung und eine Begehungsgefahr.[816] Generelle Schranken in der Unterlassungsklage selbst legte das Reichsgericht nicht an. Dabei setzte das PatG 1877/1891 mit dem Vorbenutzungsrecht, der Benutzungsbefugnis und der Zwangslizenz zwar bestimmte Grenzen. Diese trafen jedoch das Ausschließlichkeitsrecht selbst und damit alle Ansprüche. Gleiches galt für die vom Reichsgericht anerkannten Einreden der Patentruhe, der widerrechtlichen Entnahme und der Arglist. Einzig in Fällen, in denen das öffentliche Interesse an einer Nutzung der technischen Lehre gegeben war, zog das Reichsgericht spezifische Schranken. So schloss es den Rechtsweg der Unterlassungsklage aus und verwies den Patentinhaber auf Entschädigungen.[817]

Das PatG 1936 normierte die bisherige Praxis des Reichsgerichts und gewährte dem Patentinhaber in Fortführung der höchstrichterlichen Rechtsprechung einen materiell-rechtlichen Unterlassungsanspruch. Hinsichtlich der Reichweite und möglicher Grenzen des Anspruchs änderte sich nicht viel. Nationalsozialistische Bestrebungen während des Reformpro-

---

815 Ausführlich zur Rspr. des RG oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 2. c), S. 51 ff.
816 RG, Urt. v. 14. 11. 1898 – Rep. I. 312/98, RGZ 42, 92, 96.
817 Oben Teil 1 Kapitel 2 III. 4, S. 63 ff.

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

zesses gingen weitestgehend unter. Übrig blieben ein erweitertes Vorbenutzungsrecht und eine neugefasste Zwangslizenzregelung ohne praktische Bedeutung und inhaltliche Änderungen.[818]

Die im 20. und 21. Jahrhundert nachfolgenden Veränderungen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs waren ebenfalls kosmetischer Natur und richteten sich nicht gegen dessen Reichweite.[819]

Der Historie des Anspruchs ist somit zu entnehmen, dass der Unterlassungsanspruch und sein Vorgänger lediglich eine objektive Rechtsverletzung und eine Begehungsgefahr voraussetzen. Weitere Grenzen der Reichweite waren nie im Tatbestand des Unterlassungsanspruchs angelegt. Eine solche Begrenzung war dem gesetzgeberischen Willen jedenfalls nicht zu entnehmen.

II. Übergeordnete Rahmenbedingungen

Weder ökonomische Ansätze noch übergeordnete rechtliche Bedingungen können ein eindeutiges Bild abgeben. Nach den Vorstellungen des *law & economics*-Ansatzes ist der Schutz mittels eines Unterlassungsanspruchs ökonomisch effizient; wohl aber nicht zwingend. Gleichzeitig gestaltet es sich als schwierig, diese theoretischen Ansätze im deutschen Recht zu verankern.[820] In den wenigsten Fällen – und so auch im Patentrecht – ist die ökonomische Effizienz die vorrangige Prämisse des Gesetzgebers. Der Rückgriff auf ein richterrechtliches Rechtsprinzip der Effizienz ist deshalb beim patentrechtlichen Unterlassungsanspruch ausgeschlossen.

Das Grundgesetz ermöglicht dem Gesetzgeber einen weitläufigen Spielraum zur Ausgestaltung und Beschränkung des Schutzes des Eigentums. Entsprechend lassen sich unmittelbar aus dem Verfassungsrecht keine Vorgaben entnehmen, die als stets zwingende Rechtsfolge einer Eigentumsverletzung einen stets zu gewährenden Unterlassungsanspruch fordern. Ungeachtet dessen hat sich der Gesetzgeber nach bisherigem Verständnis des § 139 Abs. 1 PatG trotzdem entschieden, die vorkonstitutionell getroffene und übergeleitete Ausgestaltung des Eigentums beizubehalten. Aus den zuvor angeführten Gründen ist er verfassungsrechtlich nicht zu etwaigen Beschränkung verpflichtet.

---

818 Ausführlich oben, Teil 1 Kapitel 2 IV. 3, S. 72.
819 Oben Teil 1 Kapitel 2 V, S. 81 ff.
820 Siehe hierzu oben Teil 1 Kapitel 3 II. 3. b), S. 126.

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

Auch das supranationale Recht gibt zwar bestimmte Rahmenbedingungen für den Unterlassungsanspruch vor. Es bleibt jedoch, wie beim nationalen Verfassungsrecht dabei, dass weder eine zwingende Ausgestaltung noch eine aktive Begrenzung gefordert ist.[821] Dem übergeordneten rechtlichen Rahmen wohnt also gerade keine immanente Beschränkung des Unterlassungsanspruchs inne.

III. Ratio und Wortlaut

Ungeachtet der rechtlichen Rahmenbedingungen hat sich der Gesetzgeber dafür entschieden, die Rechtsverwirklichung des Ausschließlichkeitsrechts primär und untrennbar mit dem Unterlassungsanspruch zu ermöglichen. Diese Ratio[822] spiegelt sich auch in dem Wortlaut des weiterhin unverändert bestehenden § 139 Abs. 1 S. 1 und 2 PatG wider. Dieser ist hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs eindeutig und gibt die erstmals in § 47 PatG 1936 normierte Rechtsfolge wieder.[823] Wer entgegen den §§ 9 bis 13 PatG eine patentierte Erfindung benutzt, kann bei Wiederholungsgefahr oder erstmalig drohender Zuwiderhandlung auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Ein weitergehendes Verständnis ist angesichts des eindeutigen Normgehalts nicht möglich.[824] Der Unterlassungsanspruch ist grundsätzlich zwingende Rechtsfolge einer Patentverletzung. Eine Trennung der Rechtsfolgen vom Stammrecht kann aus dem aktuellen System nicht gefolgert werden.[825]

IV. Zusammenfassung

Während die übergeordneten rechtlichen Bedingungen kein gänzlich klares Bild bieten können, zeichnen die Historie des Anspruchs, die Ratio und der Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 1 und 2 PatG ein eindeutiges Bild. Man wird anhand dieser Annahmen zwar nicht von einem Axiom, wohl

---

821 Ausführlich zum Unionsrecht unter Teil 1 Kapitel 3 III. 2, S. 141, zum Völkerrecht unter Teil 1 Kapitel 3 III. 3, S. 153.

822 Zu dieser oben, Teil 1 Kapitel 3 II. 2. a), S. 120 ff.

823 Das Merkmal der Begehungsgefahr erhielt erst 2008 Einzug in der Norm, wurde aber schon lange vorher durch die Rspr. des RG und BGH präzisiert, vgl. dazu *Oppermann,* S. 121 ff.

824 So *Schellhorn,* S. 220 mit Kritik an *Heusch,* in: FS Meibom (2010), 135.

825 Oben, Teil 1 Kapitel 3 II. 2. b), S. 121.

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

aber von einem Grundsatz des Unterlassungsanspruchs sprechen können: Liegt eine objektive, rechtswidrige Patentverletzung vor und besteht eine Begehungsgefahr, so steht dem Patentinhaber der Unterlassungsanspruch zu. Entsprechend hat das erkennende Gericht dem Antrag stattzugeben und den Beklagten zur Unterlassung zu verurteilen. Eine Trennung des Stammrechts von den Rechtsfolgen oder eine eigenständige Interessenabwägung in Anlehnung an das anglo-amerikanische *remedy*-System sind nicht im Patentgesetz angelegt und stehen den Gerichten deshalb nicht zu.[826]

Der seit mehr als 100 Jahren bestehende rechtliche Grundsatz ist: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch ist bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen[827] ohne Vorbehalt und weitere Prüfung bestimmter Tatbestandsmerkmale zu gewähren.[828] Dieser Vorgang konstituiert das, was gemeinhin als quasi-automatische beziehungsweise automatische Rechtsfolge bezeichnet wird.[829]

826 Ausführlich zum sog. *four-factor test of equitable relief* im Rahmen der Entscheidung des U. S. Supreme Court in der Sache *eBayInc. V. MercExchange, L.L.C.* und zu den Schranken des Ausschließlichkeitsrechts im US-amerikanischen Recht *Schellhorn,* S. 108 ff. Zur aktuellen Diskussion hinsichtlich der kartellrechtlichen *rule of reason* in der EU *Korn,* ZEuP 2020, 618; LMRK/*Grave/Nyberg* Art. 101 Rn. 288 ff.

827 Zu diesen im Einzelnen oben, Teil 1 Kapitel 3 I. 1, S. 85.

828 Vgl. BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 131 Rn. 45 – *Wärmetauscher*; *Osterrieth,* in: FS Düsseldorf (2016), 415, 416 spricht insoweit von einem „digitalen Denken".

829 Siehe bspw. *Gärtner/Plagge,* 15 JIPLP (2020), 937; *Hofmann,* NJW 2018, 1290, 1292; *Osterrieth,* Rn. 930; *Stierle,* GRUR 2019, 873; *Zhu/Kouskoutis,* GRUR 2019, 886.

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

Teil 2 Reichweite und Stellschrauben des Unterlassungsanspruchs

Kapitel 5 Mögliche Ausnahmen

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

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

I. Die grundlegende Diskussion

1. Ursprung der Diskussion

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

2. Renaissance des Wunsches einzelfallgerechter Lösungen

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

862 So auch *Schellhorn,* S. 214.

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Dysfunktionale Fallkonstellationen

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

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

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

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

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

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

1. Inhaberbezogene Beurteilung?

a) Der nicht-praktizierende Patentinhaber

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

877 Hierzu auch *Schellhorn*, S. 67.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Einzelne Anknüpfungspunkte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

896 Ausführlich hierzu ibid. S. 245 ff.

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

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

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

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

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

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

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

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

aa) Das Dasein als NPE

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

bb) Fehlendes Kreuzlizenzierungsinteresse

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

---

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

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

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

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

cc) Eigenes Lizenzierungsinteresse

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

---

913 *Stierle*, S. 247.

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

915 *Stierle*, S. 247.

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

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

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

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

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

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

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

dd) Fehlende Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten

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

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

---

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

921 *Stierle*, S. 248.
922 Ibid.
923 Ibid.
924 Siehe Fn. 899; ibid., S. 248 f.
925 *Sonnenberg,* S. 27.
926 *Lamping,* S. 420.
927 *Ann,* in: FS Straus (2009), 355, 361; *Stierle,* S. 249.
928 *Stierle,* S. 248.
929 So geschehen in BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 131 Rn. 45 – *Wärmetauscher*.
930 *Stierle,* S. 249.
931 *Hess-Blumer,* sic! 2009, 851, 856 f.; *Melullis,* Mitt. 2016, 433, 437 f.; *Stierle,* S. 249 mit weiteren Ausführungen zu mittelbaren Investitionsanreizen.

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

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

ee) Innovationsbeschränkende Rechtsdurchsetzung

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

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

c) Zwischenfazit: Kein taugliches Kriterium

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

932 Siehe Fn. 901; *Stierle,* S. 250.
933 *Frick,* S. 121, 130; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 63 m. w N.; *Sonnenberg,* S. 22; *Stierle,* S. 250.
934 *Stierle,* S. 250 bezeichnet diese als bezeichnet diese deshalb als überschießend innovationshemmende Patente.
935 *Ann,* in: FS Straus (2009), 355, 364; *Stierle,* S. 251. Ansatzpunkt wäre deshalb entsprechend das System.
936 *Stierle,* S. 251.

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

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

2. Durchsetzungsbezogene Konstellationen

a) Der Bewertungsmaßstab: Unzulässige Rechtsausübung

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

---

937 *Stierle* S. 251.

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

949 *Stierle,* S. 179.

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

957 *Stierle,* S. 181.

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

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

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

b) Durchsetzung eines nicht-praktizierten Patents

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

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

aa) Nicht-praktiziertes Patent

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

959 Stierle S. 181 f. m. w. N.; *Haferkamp,* S. 86, 102 unterscheidet zwischen allg. Schrankenbestimmungen und speziellen Rechtsmissbrauchsschranken.
960 Dazu grundlegend und ausführlich *Stierle,* S. 251 ff.
961 Ibid., S. 257 ff., der auf diese Kritik eingeht und widerlegt. Kritisch auch *Kessler,* Mitt. 2020, 108, 109. Die Rechtfertigungsmöglichkeit der Nicht-Praktizierung entschärft die von *Kessler* geäußerte Kritik jedoch. Zu den praktischen Herausforderungen dieses Ansatzes unten, Teil 3 Kapitel 10 I. 2. a), S. 450.
962 Gemeint ist der jeweils durchzusetzende Patentanspruch, *Stierle,* S. 255 f.
963 Beispielhafte Fällen bei ibid., Kapitel 11, S. 278 ff.
964 *Stierle,* S. 252 f., 216 ff.

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

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

bb) Durchsetzung ohne Rechtfertigung

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cc) Zwischenergebnis

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

---

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

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

974 Ibid., S. 264 f.

975 Ibid., S. 267.

976 Ibid., S. 265 f.

977 Ibid., S. 266 f.

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

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

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

c) Durchsetzung eines standardessentiellen Patents

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

aa) Standardisierung

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

988 *Picht,* S. 179 f.

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

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

991 Detailliert *Picht,* S. 181 ff.

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

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

bb) Dysfunktionalität

i) Im generellen Standardisierungskontext

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

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

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

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

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

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

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

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

ii) Im Kontext standardessentieller Patente

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1022 Dazu *Pregartbauer,* S. 41 f.

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

1028 *Picht*, S. 237.

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

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

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

cc) Zwischenergebnis

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

1030 *Picht*, S. 334.

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

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

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

1034 *Picht*, S. 335.

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

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

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

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

d) Durchsetzung mit hohen wirtschaftlichen Schäden

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

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

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

aa) Wirtschaftliche Härte und Existenzvernichtung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bb) Hinzutreten besonderer Umstände

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

i) Insbesondere: Komplexes Produkt

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

---

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

1049 Dazu *Hofmann*, S. 345 ff.

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ii) Unzulässige Wahl des Anspruchsgegners?

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

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

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

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

iii) Unübersichtliche Patentlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

iv) Lock-In und Hold-Up

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v) Dysfunktionalität

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1084 *Osterrieth*, GRUR 2018, 985, u. 992; vgl. zu SEP *Picht*, S. 237 und oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. c) bb) ii), S. 202.
1085 *Hofmann*, S. 349; *Siebrasse/Sikorski/Contreras et al.*, in: Patent remedies and complex products (2019), 115, 121.
1086 Vgl. *Osterrieth*, GRUR 2018, 985.
1087 *Hofmann*, S. 348 f.; *Osterrieth*, GRUR 2018, 985, 987 mit Verweis auf Erwägungsgrund 2 der DurchsetzungsRL.
1088 *Hofmann*, S. 350 f.

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

cc) Weitere Fallgestaltungen

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dd) Zusammenfassung

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

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

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

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

e) Durchsetzung entgegen Drittinteressen

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

aa) Öffentliche Zugangsinteressen

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

bb) Weitere Drittinteressen

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

---

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

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

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

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

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

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

cc) Dysfunktionalität

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Durchsetzung als gezielte Schädigung des Anspruchsgegners: Individueller Rechtsmissbrauch

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

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

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

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

g) Durchsetzung als Missbrauch prozessualer Befugnisse

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

---

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

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

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

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

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

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

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

3. Systembedingte Konstellationen

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

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

1127 *Goldschmidt,* S. 292.

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

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

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

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

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

a) Patentqualität, ‚Trivialpatente' und Patentdickichte

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

1144 Vgl. Fn. 1081.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

1152 Siehe Nachw. in Fn. 1138.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

b) Trennungsprinzip und Injunction Gap

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

1177 Hierzu *Adam,* S. 70 ff.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1185 BPatG, Jahresbericht 2019, S. 73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Dysfunktionalität

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

---

1199 Vgl. Mes, PatG § 9 Rn. 113.

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

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

1202 Dazu *Adam*, S. 20 ff.

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

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

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

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

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

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

4. Probleme und Chancen induktiven Vorgehens

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Zusammenfassung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapitel 6 Definition: Stellschraube

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

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

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

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

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

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

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

Kapitel 7 Am Stammrecht anknüpfende Stellschrauben

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

I. Patentrechtliche Zwangslizenz, § 24 PatG

1. Allgemeines

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Voraussetzungen

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

a) Erfolgloses Bemühen um Benutzungserlaubnis

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://doi.org/10.5771/9783748934846 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Öffentliches Interesse

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

aa) Maßstab des öffentlichen Interesses

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

bb) Einzelne Umstände

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

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

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

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

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

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

1261 RG, Urt. v. 27. 6. 1917 – Rep. I. 389/12, RGZ 83, 9, 14; BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 – *Polyferon*.

1262 RG, Urt. v. 27. 6. 1917 – Rep. I. 389/12, RGZ 83, 9, 14 f.; BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 27.

1263 Vgl. BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 – *Polyferon*.

1264 Zu dort offenen Fragen zuletzt *Stierle,* GRUR 2020, 30, 343.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

auch gegen Allgemeininteressen verstößt, berücksichtigt.[1265] Die Norm ist also weder im Hinblick auf missbräuchliche Verhaltensweisen völlig unbedeutend,[1266] noch ist ihr intendierter Zweck die Bewältigung von Missbrauchsfällen.[1267] Ursprünglich wurde der Patentausführungszwang des § 11 PatG 1911 vor allem wegen außen- und handelspolitischen Erwägungen aufgrund der Konkurrenz zur USA beschlossen.[1268]

Unabhängig hiervon können vor allem technische, wirtschaftliche, sozialpolitische oder medizinische Faktoren als besondere Umstände und überwiegende Belange der Allgemeinheit ein öffentliches Interesse an einer Zwangslizenz begründen.[1269] Sozialpolitische und wirtschaftliche Gesichtspunkte wurden jedenfalls in der Rechtsprechung des Reichsgerichts berücksichtigt.[1270] Wie eingangs erwähnt, spiegelt sich in vielen Urteilen ein antiquiertes Konzept des öffentlichen Interesses wider. Zumindest bei manchen Entscheidungen ist eine unreflektierte Übernahme der dort elaborierten Gesichtspunkte streitbar.[1271] Jedenfalls ist von der Übernahme bestimmter Wertungen solcher Entscheidungen abzusehen, die offensichtlich wirtschaftliche und politische Hintergründe aufweisen und die eindeutig nicht mehr mit den heutigen Verhältnissen übereinstimmen.[1272] Die Entwicklung der gewerblichen Technik hat nunmehr für

---

1265 RG, Urt. v. 27. 6. 1917 – Rep. I. 389/12, RGZ 83, 9, 14; Urt. v. 21. 12. 1935 – I 18/55, GRUR 1936, 489, 491 - *Lochkartenprüfmaschine*; BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 – *Polyferon*.

1266 So aber *Schellhorn,* S. 312.

1267 So aber *Sonnenberg,* S. 113.

1268 Siehe zweite und dritte Beratung des Entwurfs eines Gesetzes betreffend den Patentausführungszwang, RTag Protokolle, Bd. 267, S. 7109 ff.

1269 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 – *Polyferon*.

1270 Vgl. die Aufzählung in BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 – *Polyferon*; BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 30 ff.; Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 19 f.; *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 282 f. m. w. N. zur Rspr. des RG. Auch Thema des Umweltschutzes soll hier eine Bedeutung zugemessen werden, vgl. dazu mit Blick auf die USA *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 67 f.

1271 So sieht BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 32 durch das Reichsgericht aufgestellte sozialpolitische Gesichtspunkte auch heute noch als relevant an; nach *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 282 f. sollten diese der Regelung des freien Markts überlassen werden.

1272 Dies gilt insb. für solche Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den Weltkriegen ergingen.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

abhängige Erfindungen in § 24 Abs. 2 und 3 PatG Einzug erhalten und ältere Rechtsprechung in dieser Hinsicht überholt.[1273]

Sowohl in älterer als auch jüngerer Rechtsprechung gleichermaßen anerkannt ist jedoch das Allgemeininteresse im medizinischen Bereich. Das Reichsgericht sah ein öffentliches Interesse in der Förderung der ‚Volksgesundheit' und in der Bekämpfung einer weitverbreiteten Krankheit.[1274] In letzter Zeit von gesteigerter Bedeutung war die verbesserte medizinische Versorgung der Bevölkerung;[1275] insbesondere die kontinuierliche Versorgung von unter schwer therapierbaren Erkrankungen leidenden Patienten mit einem bestimmten Medikament.[1276] Entscheidend und Ausfluss der Verhältnismäßigkeitserwägung ist es, dass andere zugelassene Medikamente nicht die gleiche therapeutische Wirksamkeit oder ein (erheblich) schlechteres Neben- und Wechselwirkungsprofil aufweisen.[1277] Umgekehrt ist das öffentliche Interesse nicht berührt, wenn gleichwertige Ausweichpräparate zur Verfügung stehen oder nur eine weitere medizinische Anwendungsmöglichkeit aufgefunden wurde.[1278] Soweit die patentierte Erfindung nicht oder nicht überwiegend im Inland ausgeübt wird, ist § 24 Abs. 5 PatG zu berücksichtigen. Nach diesem kann unter den Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 PatG eine Zwangslizenz erteilt werden,

---

1273 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 14. Zu den näheren Voraussetzungen Mes, PatG § 24 Rn. 2 ff.

1274 RG, Urt. v. 30. 11. 1929 – I 76/29, RGZ 126, 266, 270 – *Teigauftrageplatte* (bessere Hygienebedingungen in Bäckereien); Urt. v. 16. 8. 1935 – I 44/35, GRUR 1935, 877, 878 – *Hygienischer Spülapparat*.

1275 BPatG, Urt. v. 7. 6. 1991, 3 Li 1/90, GRUR 1994, 98, 101 – *Zwangslizenz*.

1276 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 193 – *Polyferon*; BPatG, Urt. v. 31. 8. 2016 – 3 LiQ 1/16 (EP), GRUR 2017, 373 Rn. 61 ff. – *Isentress*; BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 39 – *Raltegravir*; vgl. Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 31 – *Alirocumab*. Speziell zur Frage der Zwangslizenzerteilung bei Behandlung schwerwiegender Erkrankungen und Marktrücknahmen *Kaltenborn*, VSSAR 2018, 277.

1277 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 193 – *Polyferon*; BPatG, Urt. v. 31. 8. 2016 – 3 LiQ 1/16 (EP), GRUR 2017, 373 Rn. 107 ff. – *Isentress*; BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 39 – *Raltegravir*; vgl. Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 31 – *Alirocumab*. Der Nachweis des Neben- und Wechselwirkungsprofils kann mittels einer klinischen Studie oder mit anderen zulässigen Beweismitteln erbracht werden, BGH, Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 Rn. 34 ff. – *Alirocumab* mit weiteren Details.

1278 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 193 – *Polyferon*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

um eine ausreichende Versorgung des Inlandsmarkts mit dem patentierten Erzeugnis sicherzustellen.[1279]

3. Erteilung

a) Inhalt, Wirkung und Folgen

Sofern alle Voraussetzungen gegeben sind, ist dem Lizenzsucher unmittelbar eine Befugnis zur gewerblichen Benutzung der Erfindung zuzusprechen.[1280] Die Zwangslizenz ist keine ausschließliche, sondern eine einfache Lizenz, § 24 Abs. 1 PatG. Diese umfasst aber kein ergänzendes Know-how[1281] oder den arzneimittelrechtlichen Unterlagenschutz.[1282] Nach der Erteilung der Zwangslizenz begangene Patentnutzungshandlungen sind, sofern sie sich im Umfang der Zwangslizenz bewegen, entgegen § 9 PatG nicht rechtswidrig.[1283] Der Patentinhaber hat die Benutzung der patentgemäßen Erfindung zu dulden; ihm stehen somit keine Abwehransprüche zur Verfügung.[1284] Die Zwangslizenz betrifft also sowohl den Unterlassungsanspruch als auch alle anderen Ansprüche aus dem Patent. Indes berechtigt die Zwangslizenz nur *ex nunc* zur gewerblichen Nutzung, vorherige Nutzungshandlungen werden hierdurch nicht rechtmäßig.[1285] Dies entspricht dem Zweck der Zwangslizenz als konstitutive Rechtsgestaltung für die Zukunft.[1286] Eine abweichende Rückwirkung wäre mangels eindeuti-

---

1279 Zu den Einzelheiten, BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 43 ff.

1280 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 195 – *Polyferon;* BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 48.

1281 Busse/Keukenschrijver/*McGuire* § 24 Rn. 66. Eine analoge Anwendung des § 24 PatG auf Geschäftsgeheimnisse i. S. d GeschGehG scheidet aus, *Hauck,* GRUR-Prax 2021, 333, 334.

1282 *Kaltenborn,* VSSAR 2018, 277 Fn. 40.

1283 BGH, Urt. v. 11. 7. 1995 – X ZR 99/92, GRUR 1996, 109, 111 f. – *Klinische Versuche*.

1284 Weitere Einschränkungen hinsichtlich anderer Lizenzierungen hat der Patentinhaber jedoch nicht hinzunehmen, *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 298.

1285 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 28; *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 320,

1286 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 28, der zu Recht auf Art. 31 lit. b TRIPS verweist. Die reine Wirkung in die Zukunft entspricht seit jeher dem Verständnis der Zwangslizenz, siehe schon *Isay,* PatG, 6. Auflage, § 11 Rn. 6; *Seligsohn,* 7. Auflage, § 11 Rn. 4. Für eine Rückwirkung der Zwangsli-

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

ger Regelung des § 24 PatG auch verfassungsrechtlich bedenklich. Die Zwangslizenz kann jedoch inhaltlich, territorial und zeitlich eingeschränkt und mit Bedingungen versehen werden, § 24 Abs. 6 S. 2 PatG.[1287] Der Zweck der Zwangslizenz grenzt dabei in jedem Fall Umfang und Dauer auf das durch das öffentliche Maß Gebotene ein.[1288] Neben einer vertraglich begründeten Beendigung der Zwangslizenz ist eine Rücknahme der Zwangslizenz nach § 24 Abs. 6 S. 6 PatG durch Abänderungsklage gemäß § 323 ZPO möglich, wenn die Umstände, die der Erteilung der Zwangslizenz zugrunde lagen, entfallen und ihr Wiedereintritt unwahrscheinlich ist.[1289]

Die dem Patentinhaber nach § 24 Abs. 6 S. 4 PatG zustehende Vergütung ist grundsätzlich mit dem Urteil des Hauptsacheverfahrens festzusetzen und hat bindende Wirkung für die Parteien.[1290] Das Urteil ist jedoch hinsichtlich des Vergütungsanspruchs kein vollstreckbarer Titel; der Patentinhaber hat den Lizenzsucher im Zweifel auf Zahlung der Vergütung vor den ordentlichen Gerichten zu verklagen.[1291] Eine Sicherheitsleistung kann angeordnet werden. Eine grundsätzliche Pflicht hierzu besteht jedoch nicht.[1292] Die Vergütung muss nach den Umständen des Falls angemessen sein und den wirtschaftlichen Wert der Zwangslizenz in Betracht ziehen. Mittlerweile gibt es zur Berechnung der Lizenz hinreichend bestimmte Anhaltspunkte, die Klarheit verschaffen können.[1293] Die Lizenzhöhe kann sich dabei an dem Entgelt orientieren, das die Parteien unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls in einem nicht ausschließlichen Lizenzvertrag frei vereinbaren würden.[1294] Dabei

---

zenz sprach sich früh *id.*, GRUR 1922, 130 aus; in jüngerer Zeit hierfür nur *Nieder,* Mitt. 2001, 400, 402.

1287 Wie bspw. Zahlung des Vergütungsanspruchs oder Auflagen wie Qualitätssicherungen sein, Mes, PatG § 24 Rn. 38.

1288 Dazu Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 31 f.; *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 298.

1289 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 45.

1290 RG, Urt. v. 29. 6. 1943 – I 79/42, RGZ 171, 227, 237; BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 56.

1291 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 36.

1292 Schulte/*Rinken* § 24 Rn. 33.

1293 So insb. BPatG, Urt. v. 21. 11. 2017 – 3 Li 1/16 (EP), GRUR 2018, 803 – *Isentress II*; weiterhin im Detail zu den zu berücksichtigenden Faktoren und weiteren Modalitäten BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 57 ff.; Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 33 f.; *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 302 ff.

1294 BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 28 – *Raltegravir*; BPatG, Urt. v. 21. 11. 2017 – 3 Li 1/16 (EP), GRUR 2018, 803 – *Isentress II*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

kann insbesondere ein Blick auf das Arbeitnehmererfinderrecht und die Wertsätze der abstrakten Lizenzanalogie bei der Orientierung helfen.[1295] In der jüngeren Rechtsprechung haben sich Prozentsätze von fünf bis zehn Prozent, manchmal fünf bis 15 Prozent des Verkaufspreises herausgebildet.[1296] Selbstredend sind stets die Umstände des Einzelfalls relevant; besondere F&E-Kosten sind gerade bei Arzneimitteln entsprechend zu berücksichtigen.[1297] Verändert sich die Geschäftsgrundlage beziehungsweise fällt diese weg, so kann die hiervon betroffene Partei eine Anpassung der Vergütung nach § 24 Abs. 6 S. 5 PatG verlangen.[1298]

b) Prozessuales

Zuständig für das nach § 81 Abs. 1 S. 2 PatG gegen den im Register eingetragenen Patentinhaber zu richtende Zwangslizenzverfahren ist in erster Instanz ein Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts, §§ 65 Abs. 1, 66 Abs. 1 Nr. 2 PatG. Berufungsinstanz ist nach § 110 Abs. 1 PatG der Bundesgerichtshof. Das Bundespatentgericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen und ist nicht an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten gebunden, § 87 Abs. 1 PatG. Dies bezieht sich auch auf den Klagegrund, nämlich das Vorliegen eines öffentlichen Interesses.[1299] Wirksam wird das Urteil und damit die Zwangslizenz samt aller Bestimmungen erst mit der Rechtskraft, sofern es nicht auf Antrag gegen oder ohne Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar erklärt wird, § 85 Abs. 6 S. 1 PatG. Daneben kann dem Lizenzsucher gemäß § 85 Abs. 1 PatG, nach Anhängigkeit der Klage, auf Antrag die Nutzungsmöglichkeit der Erfindung durch einstweilige Verfügung gestattet werden. Dafür muss von diesem glaubhaft gemacht werden, dass die Voraussetzungen einer Zwangslizenzerteilung vorliegen und eine alsbaldige Erteilung der Erlaubnis im öffentlichen Interesse dringend geboten ist.[1300] Hinsichtlich der Dringlichkeit

1295 BPatG, Urt. v. 7. 6. 1991 – 3 Li 1/90, GRUR 1994, 98, 103 – *Zwangslizenz*.
1296 BPatG, Urt. v. 7. 6. 1991 – 3 Li 1/90, GRUR 1994, 98, 103 – *Zwangslizenz*; Urt. v. 21. 11. 2017 – 3 Li 1/16 (EP), GRUR 2018, 803 Rn. 42 – *Isentress II*.
1297 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 34.
1298 BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 24 Rn. 64.
1299 Benkard, 11. Auflage/*Rogge/Kober-Dehm* § 24 Rn. 35.
1300 BeckOK PatR/*Wilhelmi* § 85 Rn. 4.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

sind die Umstände des Einzelfalls entscheidend.[1301] § 935 ZPO oder § 940 ZPO sind in diesem Verfahren nicht kumulativ anzuwenden.[1302]

Die Natur des Erteilungsakts der Zwangslizenz ist nicht unumstritten. Eine entsprechende Einordnung ist – ebenso wie die Verknüpfung von Zwangslizenz- und Verletzungsverfahren – an späterer Stelle bei der Wahl der Stellschrauben im Einzelfall vorgenommen.[1303] Sicher ist in jedem Falle, dass es sich bei der Erteilung der Zwangslizenz nicht mehr um einen rechtsgestaltenden Verwaltungsakt handelt.[1304]

4. Zwischenergebnis und Ausblick

Mit dem Zwangslizenzverfahren steht einem Lizenzsucher, der im öffentlichen Interesse grundsätzlich patentverletzende Benutzungshandlungen vornehmen möchte, ein besonderes und relativ potentes Institut zur Verfügung. Dieses war lange Zeit von untergeordneter Bedeutung im Prozessgeschehen, konnte jedoch in jüngerer Zeit an Bedeutung gewinnen. Die zu erfüllenden Voraussetzungen sind hoch. Dies ist mit Blick auf den umfassenden Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte Eigentum des Patentinhabers auch richtig. Eine abweichende Beurteilung würde den verfassungsrechtlichen Vorgaben und der besonderen Gewichtung des Monopolrechts nicht gerecht werden. Schließlich werden dem Patentinhaber neben dem Unterlassungsanspruch auch alle anderen Ansprüche abgeschnitten, da das Benutzungsrecht des Zwangslizenzinhabers eine Rechtswidrigkeit im Sinne des § 9 Abs. 1 PatG ausschließt. Die Zwangslizenz setzt umfassend und direkt an der Wirkung des Patents an, in dem es das Ausschließlichkeitsrecht und alle aus diesen erwachsenden Ansprüchen einschränkt. Im Gegenzug erhält der Patentinhaber jedoch auch eine angemessene Gegenleistung, die ihm als finanzieller Ausgleich dienen soll. Maßgabe für all dies ist allerdings das Vorliegen eines öffentlichen Interesses. Nur bei überwiegenden Belangen der Allgemeinheit kann solch ein erheblicher Eingriff gerechtfertigt sein. Vermutlich wird der Lizenzsucher in diesem Verfahren nie ausschließlich aus altruistischen Motiven handeln,

---

1301 *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 317.
1302 BGH, Urt. v. 11. 7. 2017 – X ZB 2/17, GRUR 2017, 1017 Rn. 88 ff. – *Raltegravir*.
1303 Unten, Teil 3 Kapitel 10 I. 2. d) cc), S. 464.
1304 So noch RG, Urt. v. 29. 6. 1943 – I 79/42, RGZ 171, 227, 237. Zur damaligen Zeit war das Reichspatentamt in erster Instanz zuständig.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

sondern auch eigene wirtschaftliche Interessen verfolgen. Dies ist auch zulässig.[1305]

Jüngst wurden vermehrt Zwangslizenzen in prominenten Fällen im pharmazeutischen Bereich beantragt. Dies zeigt die aktuelle Stoßrichtung des Instruments. Natürlich können auch Patentbenutzungen in anderen Bereichen im öffentlichen Interesse liegen. Dies führt die *Polyferon*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs exemplarisch aus.[1306] Gleichwohl hält der Bundesgerichtshof auch fest, dass „das Wohl der Allgemeinheit vor allem auf dem Gebiet der allgemeinen Gesundheitspflege zu berücksichtigen [ist].“[1307] Entscheidungen, die sich mit anderen, technischen und wirtschaftlichen Gebieten beschäftigen, datieren von vor 1945. Man kann dies zumindest als Indiz dafür sehen, dass sich ein solches besonderes Wohl der Allgemeinheit nicht ohne Weiteres in anderen Bereichen finden lässt. In bestimmten Sektoren haben sich andere Mittel und Wege wie das SEP oder Patentpools gebildet, um den Zugang zu Schlüsseltechnologien zu ermöglichen. Es wäre jedoch falsch, technische, wirtschaftliche oder sozialpolitische Gesichtspunkte bei Überlegungen zu Zwangslizenzverfahren von vornherein außer Acht zu lassen. Die neuesten Entwicklungen sowie mögliche Verknüpfungen mit dem Verletzungsverfahren und dem Unterlassungsanspruch sprechen jedenfalls *realiter* für eine zunehmende Attraktivität des Zwangslizenzverfahrens– über eine ‚bloße‘ *fleet-in-being*-Wirkung hinaus.[1308] Als potentielle Stellschraube ist die Zwangslizenz trotz ihrer Hürden deshalb nicht zu verachten.

II. Staatliche Benutzungsanordnung, § 13 PatG

Neben der Zwangslizenz ist die staatliche Benutzungsanordnung nach § 13 PatG eine schon seit dem Jahr 1877 in den Grundzügen existierende Stellschraube,[1309] die unmittelbar am Patent selbst ansetzt. Eine faktische Irrelevanz und Impraktikabilität wurden dem Institut sowohl in der Vergan-

1305 RG, Urt. v. 11. 3. 1926 – I 243.244/25, RGZ 113, 115, 123.
1306 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 192 f. – *Polyferon*.
1307 BGH, Urt. v. 5. 12. 1995 – X ZR 26/92, GRUR 1996, 190, 193. – *Polyferon*.
1308 Dazu *Haedicke/Wollenschlaeger*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 16 Rn. 263 m. w. N.
1309 Zur Historie oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. a), S. 63 und Teil 1 Kapitel 2 IV. 3. a), S. 72.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

genheit[1310] auch in der Gegenwart attestiert.[1311] Seit dem Jahr 1945 wurde die Vorschrift kein einziges Mal angewandt.[1312] Die SARS-CoV-2 Pandemie verschaffte der Benutzungsanordnung, wie auch der patentrechtlichen Zwangslizenz, einen kurzen Auftritt auf der aktuellen juristischen Bühne:[1313] Der Gesetzgeber befasste sich mit der Benutzungsanordnung zuletzt pandemiebedingt im März 2020.[1314]

Anders als noch durch reichsgerichtliche Rechtsprechung proklamiert, besteht mittlerweile in der Rechtsprechung der Konsens, dass das Ausschlussrecht des § 9 S. 2 PatG gegenüber jedem Dritten und somit auch gegenüber Trägern der öffentlichen Gewalt wirken kann. Diese sind somit selbst bei schlicht hoheitlichem Handeln nicht befugt, die technische Lehre des Patents zu benutzen.[1315] Nur wenn der Staat im Rahmen der Eingriffsverwaltung verbindlich und mit belastender Wirkung durch Verwaltungsakt eine Entscheidung trifft (und die nicht von § 13 PatG gedeckt ist), soll nach überwiegender Ansicht ein enteignungsgleicher Eingriff mit entsprechendem Rechtsfolgenregime vorliegen und der Verwaltungsrechtsweg eröffnet sein.[1316]

Möchte sich der Staat auf eine Ausnahme der Wirkung des Patents berufen, so hat er die Benutzungsanordnung nach § 13 PatG heranzuziehen. Ähnlich wie bei der Zwangslizenz nach § 24 PatG steht der Gebrauch der geschützten Erfindung aus Zwecken des öffentlichen Interesses im Mittelpunkt. Die Benutzungsanordnung ist genau betrachtet als Teilenteignung

---

1310 Siehe oben, Fn. 197.

1311 Mes, PatG § 13 Rn. 1; Schulte/*Rinken* § 13 Rn. 4.

1312 Das u. A. von Mes, PatG § 13 Rn. 1 erwähnte Urteil des OLG Frankfurt, Urt. v. 25. 4. 1949 – 2/1U 239/48, Bl. f. PMZ 1949, 330 tangiert nur einen – angeblichen – Befehls eines britischen Wirtschaftsoffiziers, der nicht der dort in Revision stehenden Verletzungsklage entgegengebracht werden konnte. Zur Benutzungsanordnung während der Weltkriege *Mächtel,* S. 128 ff.; 345 ff.

1313 Dazu *Gajeck,* DÖV 2020, 1110; vgl. *Metzger/Zech,* GRUR 2020, 561, 562.

1314 Durch das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 27. März 2020, BGBl. 2020 I, S. 587.

1315 BGH, Urt. v. 21. 9. 1978 – X ZR 56/77, GRUR 1979, 48, 49 f. – *Straßendecke*; Urt. v. 21. 2. 1989 – X ZR 53/87, GRUR 1990, 997, 999 – *Ethofumesat*; LG Berlin, Urt. v. 6. 8. 2020 – 16 O 10/19, GRUR-RS 2020, 50623 Rn. 82 f. – *Prägeblech*; Mes, PatG § 13 Rn. 1.

1316 Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver* § 13 Rn. 19 m. w. N. Offengelassen von LG Berlin, Urt. v. 6. 8. 2020 – 16 O 10/19, GRUR-RS 2020, 50623 Rn. 82 f. – *Prägeblech*, da dort nur schlichthoheitliches Handeln vorlag. Die Lit. knüpft dabei ausdrücklich an die Entscheidungen des RG zur ‚Einrede des Reichs' an, die sich nicht ohne Weiteres in die heutige verwaltungs- und enteignungsrechtliche Dogmatik einbetten lassen.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

der konkreten Rechtsposition des Patentinhabers im Umfang der Anordnung zu sehen.[1317] § 13 PatG ist Ermächtigungsgrundlage dieser Teilenteignung im Sinne des Art. 14 Abs. 3 GG und regelt die nach Art. 14 Abs. 3 S. 2 GG erforderliche Entschädigung.[1318]

1. Voraussetzung und Wirkung

Damit die Benutzung eines Patents angeordnet werden kann, ist entscheidend, ob die Erfindung im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden soll. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff ist enger gefasst als der des öffentlichen Interesses im Sinne des § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG.[1319] Gerechtfertigt sind Eingriffe zum Schutz vor erheblichen Gefährdungen, in denen gerade deshalb staatliche Fürsorge notwendig erscheint.[1320] Dies soll vor allem die Bekämpfung von Gefährdungen der Volksgesundheit, Umweltbeeinträchtigungen oder den Arbeitsschutz betreffen.[1321] Daneben kann eine Anordnung im Interesse der Sicherheit des Bundes ergehen; also um innere oder äußere Gefahren für den Staat abzuwehren.[1322] Auch hier gilt jeweils wegen der Tragweite des Eingriffs, dass keine milderen Mittel zur Verfügung stehen dürfen, mit denen die öffentliche Gewalt diesem Interesse gerecht werden kann.[1323]

Anzuordnen ist die Benutzung durch die in § 13 Abs. 1 PatG jeweils befugte Stelle im Wege eines Verwaltungsakts.[1324] Sie ist an den Patentin-

---

1317 In der Praxis macht dies jedoch keinen Unterschied, vgl. V. Mangoldt/Klein/Starck/*Depenheuer/Froese* Art. 14 Rn. 413.

1318 BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 4; Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 3; Mes, PatG § 13 Rn. 3.

1319 BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 4; Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 1; Mes, PatG § 13 Rn. 1.

1320 BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 7.

1321 Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 4; Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver* § 13 Rn. 8, der sich kritisch zu weiteren in der Lit. genannten Anwendungsfälle äußert.

1322 BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 9. Dies kann die Landesverteidigung oder den allg. Katastrophenschutz betreffen.

1323 Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 4; Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver* § 13 Rn. 9.

1324 Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 3 mit weiteren Details.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

haber zu richten.[1325] Im Falle der Benutzung im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt ist die Anordnung dem formellen Patentinhaber mitzuteilen, § 13 Abs. 3 S. 3 PatG. Umfang und Dauer sind auf das erforderliche Maß zu begrenzen.[1326] Die verfassungsrechtliche Verbürgung des Eigentums wirkt auch hier auf eine Wiederherstellung des grundrechtlichen Normalzustandes nach Wegfall der Enteignung.[1327]

Eine rechtmäßige Benutzungsanordnung hat zur Folge, dass das Verbietungsrecht des Patents aufgehoben wird, soweit und solange dies angeordnet ist.[1328] Von der Anordnung umfasste Benutzungshandlungen sind deshalb rechtmäßig.[1329] Unmittelbare und direkte Benutzungshandlungen dürfen die Bundesregierung oder die zuständigen obersten Bundesbehörden vornehmen oder auf Dritte übertragen. Nur in solch einem ausdrücklichen Fall kann sich ein Dritter auf die Rechtmäßigkeit seiner Benutzungshandlungen berufen – sofern er damit die Zwecke der Anordnung erfüllt.[1330] Dem von der Anordnung Betroffenen steht im Gegenzug gegen den Bund ein Anspruch auf angemessene Vergütung zu, § 13 Abs. 3 S. 1 PatG.[1331] Für die Anfechtungsklage einer von der Bundesregierung oder obersten Bundesbehörde getroffenen Benutzungsanordnung ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig, § 13 Abs. 2 PatG; sonst das zuständige Verwaltungsgericht.[1332] Wegen der Höhe der Entschädigung steht der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen, § 13 Abs. 3 S. 2 PatG.

1325 Ggfs. aber auch an den ausschließlichen Lizenznehmer oder ausschließlich dinglich Berechtigten, sofern dieser zur Duldung verpflichtet werden soll, Busse/Keukenschrijver/*Keukenschrijver* § 13 Rn. 13.

1326 Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 8.

1327 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 12. 11. 1974 – 1 BvR 32/68, NJW 1975, 37, 39; Stern/Becker/*Becker* Art. 14 Rn. 282.

1328 BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 5; Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 7.

1329 BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 5.

1330 OLG Frankfurt, Urt. v. 25. 4. 1949 – 2/1U 239/48, Bl. f. PMZ 1949, 330, 331; vgl. LG München I, Urt. v. 15. 11. 1951 – 7 O 160/51, GRUR 1951, 228, 229; Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 7. Sofern die Anordnung den Dritten direkt aufnimmt, wäre dies dogmatisch als Enteignung zugunsten Privater zu beurteilen, an die generell höhere Anforderungen zu stellen sind; hierzu allg. Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 682 ff.

1331 Grundlagen der Bemessung können die Lizenzanalogie, entgangener Gewinn oder sonstige Grundsätze der Entschädigung nach Art. 14 Abs. 3 GG heranzuziehen, BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 5 m. w. N.

1332 Ausführlich dazu Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 8 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Die Neuregelung des § 5 Abs. 2 Nr. 5 Infektionsschutzgesetz[1333] sieht vor, dass bei einer durch den Bundestag festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite das Bundesministerium für Gesundheit eine Benutzungsanordnung nach § 13 Abs. 1 PatG treffen kann, die Erfindungen für bestimmte Produkte wie Arznei-, Medizinprodukte und Ausrüstung umfasst. Dies soll im Krisenfall eine medizinische Versorgung sicherstellen.[1334]

2. Zwischenergebnis und Ausblick

Eine Benutzungsanordnung ist nur in absoluten Ausnahmefällen denkbar, in denen die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse an einer Enteignung hat. Sie ist jedenfalls dann zeitlich begrenzt wirksam und wegen den verfassungsrechtlichen Vorgaben sowie der grundsätzlichen Wertung des Art. 14 Abs. 3 GG auch geboten. Die Benutzungsanordnung erfüllt ihren Zweck als rein ordnungspolitisches Mittel im absoluten Notfall.

Angesichts der Voraussetzungen und Wirkungen wird die Bedeutung der Benutzungsanordnung in der Praxis wohl gering bleiben. Denn unmittelbar von der Wirkung der Benutzungsanordnung und dem damit verbundenen Wegfall des Unterlassungsanspruchs profitiert erst einmal nur der Staat. Unmittelbare Drittwirkung kann die Anordnung nur dann entfalten, wenn die zuständige Stelle die Benutzungsbefugnis auf Dritte überträgt. Eine Benutzung zu eigenen gewerblichen Zwecken ist hierdurch trotzdem ausgeschlossen.[1335] Die Enteignung ist kein Instrument zur Förderung einzelner Wirtschaftssubjekte zulasten anderer Privater.[1336] Zwischen Privaten ist die Zwangslizenz nach § 24 PatG das taugliche Instrument. Da das Patentrecht mit dieser schon ein geeignetes Instrument zum Schutze des öffentlichen Interesses durch Private geschaffen hat, wird ein solcher auch keinen Anspruch auf Anordnung einer Benutzungserlaubnis haben. Ob von der Benutzungswirkung insofern tatsächlich eine größere psychologische Wirkung auf die Beteiligten ausgeht,[1337] erscheint deshalb zweifelhaft. Die aktuelle SARS-CoV-2 Pandemie zeigt bisher Ge-

---

1333 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen vom 20. Juli 2000, BGBl. 2000 I, S. 1045 (IfSG).
1334 BT Drs. 19/18111, S. 21.
1335 Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 13 Rn. 7.
1336 Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 689.
1337 So bspw. BeckOK PatR/*Ensthaler* § 13 Rn. 6; Schulte/*Rinken* § 13 Rn. 4.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

genteiliges. Die lückenlose Versorgung mit entsprechenden Impfstoffen scheiterte in Europa bisher eher an den faktischen Gegebenheiten wie Lieferengpässen[1338] als an der mangelnden Kollaboration der betreffenden Unternehmen. Angesichts staatlicher Abnahmegarantien und fest verhandelter Preise scheinen jedoch eher wirtschaftliche Anreize als Zwang zu dieser bereitwilligen Unterstützung zu führen.[1339] An dieser Einschätzung wird auch die Regelung des § 5 Abs. 2 Nr. 5 IfSG nichts ändern. Abgesehen von der von § 13 Abs. 1 PatG abgeänderten Anordnungsbefugnis und einer begrenzten Dauer etwaiger Anordnungen bis zum Ende der jeweiligen epidemischen Lage sind keine inhaltlichen Veränderungen erkennbar. Nur die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung bleibt bestehen.[1340]

III. Notstandsrecht, § 904 BGB analog

Eine weitere in Betracht kommende Stellschraube ist der Angriffsnotstand, der in § 904 BGB geregelt ist. Allgemein schränkt § 904 BGB die in § 903 S. 1 BGB aufgestellte Macht des Eigentümers ein und beschränkt damit dessen Verbietungsrecht aus § 1004 BGB.[1341] § 904 S. 1 BGB versagt dem Eigentümer, Einwirkungen eines anderen auf sein Eigentum zu verbieten, wenn die Einwirkung zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr notwendig und der drohende Schaden des Notstandsberechtigten im Vergleich zu dem Eigentümer aus der Einwirkung entstehenden Schaden unverhältnismäßig groß ist. Dem Einwirkenden werden hierdurch ein Rechtfertigungsgrund und ein Notstandsrecht gewährt.[1342] Im Gegenzug kann der Eigentümer Ersatz des ihm entstehenden Schadens verlangen, § 904 S. 2 BGB. Die Norm stellt sich damit als gesetzliche Regelung des all-

1338 *Rodgers,* Covid vaccines: Why a giant plastic bag shortage is slowing the rollout, BBC News, 24. 7. 2021, https://www.bbc.com/news/health-57024322 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022), vgl. dazu und der neu eingeführten Versorgungssicherstellungsverordnung, *Huster*, in: *Huster/Kingreen/Becker,* Handbuch InfektionsschutzR, Kap. 8 Rn. 63 ff.

1339 Siehe zur Impfstoffstrategie der *Europäische Kommission*, QANDA/20/1662. Für eine Impfstoffversorgung der Entwicklungsländer mag eventuell etwas Anderes gelten.

1340 Ablehnend jedenfalls *Gajeck,* DÖV 2020, 1110, der die verfassungsrechtliche Wesentlichkeit und Verhältnismäßigkeit nicht eingehalten sieht.

1341 Erman BGB/*Wilhelmi* § 904 Rn. 1; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 1.

1342 Jauernig/*Berger* § 904 Rn. 5; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 1.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

gemeinen Aufopferungsgedankens dar.[1343] Der Eigentümer hat zu dulden und anschließend zu liquidieren.[1344]

Wie die historische Betrachtung in Kapitel 2 gezeigt hat, befasste sich schon die frühe patentrechtliche Literatur mit diesem Rechtfertigungsgrund und zog diesen zur Begrenzung des Unterlassungsanspruchs heran.[1345] Die Benutzung einer patentierten Erfindung sollte im Falle einer gegenwärtigen Gefahr durch eine entsprechende Anwendung des § 904 BGB gerechtfertigt sein. In jüngerer Zeit konnte dieser Ausgleich zwischen zwei Gütern bei einer unvermeidbaren Pflichtenkollision – soweit ersichtlich – in zwei Entscheidungen einen gewissen Anklang finden. In seiner *Heliumeinspeisung*-Entscheidung befasste sich der Bundesgerichtshof am Rande mit der erstinstanzlich aufgeworfenen Überlegung zum zivilrechtlichen Notstand.[1346] Umfassend und im Zusammenhang mit einem parallel beim Bundespatentgericht anhängigen Zwangslizenzverfahren prüfte § 904 BGB zuletzt das Landgericht Mannheim.[1347]

1. Anwendbarkeit im Patentrecht

Vorab ist zunächst zu klären, ob und wie § 904 BGB Anwendung im Patentrecht finden kann. Obgleich sich viele Stimmen zum PatG 1877/1891 für eine Anwendung des Notstandsrechts aussprachen, zeigten sich dort gewisse uneinheitliche Formulierungen und Vorstellungen von den genauen Voraussetzungen.

So sprach *Kohler* in seinem Handbuch zunächst nur pauschal davon, dass sich § 904 BGB auch auf das Patentrecht beziehe.[1348] *Gülland* und *Queck* sowie *Seligsohn* sprachen ohne nähere Begründung von einer rechtsähnlichen beziehungsweise. Analogen Anwendung des § 904 BGB.[1349] Nur

---

1343 BGH, Urt. v. 20. 2. 1992 – III ZR 188/90, NJW 1992, 3229, 3232.

1344 BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 2.

1345 Oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. c), S. 67, insb. durch *Gülland/Queck,* S. 230; *Isay,* GRUR 1913, 25; *Kohler,* MuW 1912, 394; *id.,* Handbuch Patentrecht (1900), S. 543 f.; *Seligsohn,* 7. Auflage, § 4 Rn. 2.

1346 BGH, Urt. v. 19. 11. 1911 – X ZR 9/89, GRUR 1992, 305 – *Heliumeinspeisung*; vorinstanzlich OLG Karlsruhe, Urt. v. 14. 12. 1988 – 6 U 191/86, GRUR 1989, 260 – *Heliumeinspeisung*.

1347 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10 (unveröffentlicht); pauschal hierauf Bezug nehmend *Kessler,* Mitt. 2020, 108, 111 f.

1348 *Kohler,* Handbuch Patentrecht (1900), S. 544; später *id.,* MuW 1912, 394; auf diesen nimmt

1349 *Gülland/Queck,* S. 230; *Seligsohn,* 7. Auflage, § 4 Rn. 2.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Isay widmete sich ausführlich der dogmatischen Frage der Anwendbarkeit des § 904 und bejahte eine analoge Anwendung.[1350]

Wenig detailliert befasst sich der Bundesgerichtshof in *Heliumeinspeisung* mit dieser Frage – dies war wohl der Natur des Falls geschuldet. In *Heliumeinspeisung* betraf das Klagepatent ein Verfahren zum Auflösen von lokalen Gaskonzentrationen, das von besonderer Bedeutung bei Kühlmittelverluststörfällen im Sicherheitsbehälter eines Kernreaktors war. Da die ein Kernkraftwerk mit Druckwasserreaktor betreibende Beklagte lediglich Vorbereitungshandlungen zur Verwirklichung des Verfahrens vornahm, lag schon gar keine patentverletzende Benutzung des Klagepatents vor. Im hypothetischen Falle eines möglichen Störfalls stellte der Bundesgerichtshof deshalb lediglich fest, dass die Benutzung des Klagepatents dann unter den Voraussetzungen des § 904 BGB gerechtfertigt wäre.[1351] Entsprechend bedeckt hielt sich schon die Berufungsinstanz. Die Inanspruchnahme fremder Vermögensrechte könne „unter dem Gesichtspunkt des [sic] zivilreehtlichen Notstandes gerechtfertigt sein (vgl. § 904 BGB).“[1352]

Auch das Landgericht Mannheim setzte sich in der oben erwähnten Entscheidung im Grundsatz mit der Anwendbarkeit des § 904 BGB auseinander.[1353] Die dortige Klägerin, eine US-amerikanische Hochschule, war Inhaberin eines Patents, das modifizierte Proteine betraf. Diese wurden zur Herstellung eines Medikaments benötigt, das zur Enzymersatztherapie einer seltenen, angeborenen, monogenetischen Stoffwechselstörung eingesetzt wird. Die für die Produktion und den Vertrieb des Medikaments zuständige ausschließliche Lizenznehmerin musste wegen anhaltender technischer Probleme die Herstellung zeitweise einstellen. Daneben vertrieb die Beklagte das einzig andere zu einer solchen Enzymersatztherapie zugelassene Medikament in Deutschland. Das Enzym wurde zuvor durch ihre Konzernschwester in Schweden hergestellt. Kurz bevor die Beklagte unter anderem zur Unterlassung verurteilt wurde, erhob sie Klage auf Zwangslizenzerteilung, um die weitere Versorgung des deutschen Markts mit ihrem Medikament absichern zu können. Die Klägerin sicherte eine Nichtvollstreckung des Urteils zu und leistete nur eine Teilsicherheit. Die Klage auf Zwangslizenzerteilung wurde später zurückgenommen,

1350 *Isay*, GRUR 1913, 25, 27 f.

1351 BGH, Urt. v. 19. 11. 1911 – X ZR 9/89, GRUR 1992, 305, 309 – *Heliumeinspeisung*; ebenso Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 9 Rn. 74.

1352 OLG Karlsruhe, Urt. v. 14. 12. 1988 – 6 U 191/86, GRUR 1989, 260, 264 – *Heliumeinspeisung*.

1353 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10.

https://doi.org/10.5771/9783748934846 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

sodass es zu keiner Sachentscheidung des Bundespatentgerichts kam.[1354] Auf *Heliumeinspeisung* bezugnehmend führte das LG Mannheim aus, dass der Rechtsgedanke des rechtfertigenden Notstands gemäß § 904 BGB zur Rechtfertigung der Benutzung eines fremden Patents herangezogen werden könne.[1355] Eine solche Einwirkung auf das Recht aus dem Patent könne „dabei allerdings entsprechend § 904 BGB nur zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr gerechtfertigt sein, wenn sie hierzu notwendig ist […]".[1356]

Möchte man all diese unterschiedlichen Formulierungen zusammenführen, so wird man diesen, trotz mangelnder Begründung, im Ergebnis einen Analogieschluss zu § 904 BGB entnehmen können. Der Begriff des Eigentums im Sinne des § 903 BGB knüpft an den engen Sachbegriff des § 90 BGB an.[1357] Auch wenn das Patent als Eigentum im verfassungsrechtlichen Sinne viele Berührungspunkte mit dem Eigentum an körperlichen Gegenständen hat, so ist das Immaterialgut mangels Körperlichkeit dennoch kein Eigentum im Sinne des § 903 BGB.[1358] Folglich betrifft die Notstandsregelung des § 904 BGB auch nur das Eigentumsrecht an solchen körperlichen Gegenständen. Obwohl die generelle Frage nach der analogen Anwendung des § 904 BGB noch nicht vollständig geklärt ist, so ist eine analoge Anwendung der Gesamtregelung für bestimmte eigentumsähnliche Rechte anerkannt.[1359] Selbiges muss – und dies zeigen im Ansatz auch die vorangestellten Ausführungen in Rechtsprechung und Literatur – ebenso für das Patentrecht gelten. Der Gesetzgeber traf zwar mit der Zwangslizenz und der Benutzungsanordnung Vorschriften, die den Eingriff in das Patent rechtfertigen können. Dennoch besteht hier eine Regelungslücke.[1360] § 24 PatG setzt ein öffentliches Interesse voraus, um die Wirkung des Patents einzuschränken. Private Interessen stehen

---

1354 BPatG, Beschl. v. 4. 7. 2012 – 3 Li 1/10 (EP), BeckRS 2012, 18488.

1355 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III.

1356 Ibid.

1357 MüKoBGB/*Brückner* § 903 Rn. 3; Staudinger BGB/*Althammer* Einl. §§ 903 ff. Rn. 3.

1358 So schon *Seligsohn*, 7. Auflage, § 4 Rn. 2 mit Verweis auf RG, Urt. v. 11. 3. 1922 – 10 U 11 066/21, MuW 1923, 58 (Anwendbarkeit von § 936 BGB); *Ann*, GRUR Int. 2004, 696, 697; BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 903 Rn. 41; *Ohly*, JZ 2003, 545, 546 f.

1359 BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 903 Rn. 79 f.; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 44 f. jeweils m. w. N.

1360 Generell zu den Voraussetzungen einer Analogie – planwidrige Regelungslücke bei vergleichbarer Interessenlage – statt vieler BGH, Urt. v. 13. 11. 2001 – X ZR 134/00, GRUR 2002, 238, 241 – *Nachbau-Auskunftspflicht* m. w. N.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - (cc) BY

– anders als bei § 904 BGB – außen vor.[1361] Daneben ist die Wirkung der Zwangslizenz eine andere; sie führt zu einer einfachen Lizenz des Antragsstellers.[1362]

Angesichts der historisch gewachsenen Regelungen des Patentgesetzes kann auch von einer Planwidrigkeit der Regelungslücke ausgegangen werden. Der Gesetzgeber korrigierte das Fehlen einer tauglichen Regelung zur Nutzung eines Patents im öffentlichen Interesse durch § 11 PatG 1911.[1363] Ein patentrechtlicher Notstand wurde in der immer wieder aufgeschobenen Reform des Patentgesetzes nicht kodifiziert. Deshalb kann von einem unbeabsichtigten Abweichen des Gesetzgebers von seinem dem Gesetzgebungsverfahren zu Grunde liegenden Regelungsplan ausgegangen werden. Auch die gesetzgeberische Reform des § 139 Abs. 1 PatG hat nichts an der Planwidrigkeit geändert. Der Gesetzgeber wollte lediglich die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs temporär beschränken und hatte nicht an die Rechtfertigung des § 904 BGB gedacht. Zumindest den Gesetzgebungsmaterialien ist nichts in dieser Hinsicht zu entnehmen.[1364] Berücksichtigt man, dass das Patent ebenso wie das körperliche Eigentum dem jeweiligen Inhaber ein umfassendes Nutzungs- und Ausschlussrecht gewährt, so spricht nichts gegen eine Vergleichbarkeit der Interessenlagen. Beide Rechte stehen wegen ihrer Ausschlussfunktion unweigerlich mit anderen, unter Umständen höherwertigen Rechten in Konflikt.[1365] Diesen gilt es in beiden Fällen aufzulösen. Entsprechend ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber bei einer Interessenabwägung, bei der er sich von den § 904 innewohnenden Grundsätzen leiten lassen müsste, zu dem gleichen

---

1361 *Isay,* GRUR 1913, 25, 27 zur entsprechenden Zwangslizenzregelung des § 11 PatG 1911.

1362 Ibid., 28.

1363 Soweit nicht rein politisch motiviert, vgl. Fn. 1267.

1364 Zu einem anderen Ergebnis käme man nur, wenn man in der Regelung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG eine für das gesamte Recht aus dem Patent übergeordnete und gleichzeitig abschließende Güterabwägung sieht. Da jedoch auch andere Regelungen wie § 140a Abs. 4 PatG Verhältnismäßigkeitsüberlegungen anstellen, scheint dies fernliegend zu sein. Eine analoge Anwendung des § 904 BGB setzt an der Wirkung des Patents selbst an und schließt schon die Rechtswidrigkeit der Benutzungshandlung aus. Eine Parallele lässt sich insoweit auch zu § 1004 BGB ziehen. Dieser Anspruch kann sowohl nach § 1004 Abs. 2 BGB ausgeschlossen als auch nach § 275 Abs. 2 BGB und § 242 BGB begrenzt sein (im Einzelnen in der Lit. str., dazu MüKoBGB/*Raff* § 1004 Rn. 247 ff.; Staudinger BGB/*Thole* § 1004 Rn. 383 ff.).

1365 So schon *Isay,* GRUR 1913, 25, 27; *Kohler,* MuW 1912, 394.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Abwägungsergebnis gekommen wäre.[1366] Folglich steht § 904 BGB – in seiner Gesamtheit – einer analogen Anwendung im Patentrecht offen.[1367] Etwas anderes kann nur für solche Fälle gelten, in denen der Staat eine patentierte Lehre benutzen möchte. Hier scheint es angesichts der strikten verfassungsrechtlichen Vorgaben geboten, diesen auf § 13 PatG zu verweisen.[1368]

2. Voraussetzungen und Wirkung des Notstands

Damit eine Rechtfertigung analog § 904 S. 1 BGB Anwendung finden kann, müssen die Voraussetzungen der Norm in entsprechender Anwendung gegeben sein. Eine bewusst zur Gefahrenabwehr vorgenommene Benutzungshandlung als Einwirkung auf das Recht aus dem Patent kann deshalb nur dann gerechtfertigt sein, wenn diese zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist und der drohende Schaden im Vergleich zu dem dem Patentinhaber aus der Einwirkung entstehenden Schaden unverhältnismäßig groß ist.[1369]

a) Gegenwärtige Gefahr

Zunächst hat eine gegenwärtige Gefahr für ein Rechtsgut vorzuliegen. Hierunter ist jedes schadensdrohende Ereignis zu verstehen, das sofortige Abhilfe erfordert.[1370] Erforderlich ist eine hohe Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts in zeitlicher Nähe.[1371] Auch Dauergefahren sind möglich.[1372] Ursache der Gefahr, Art des Rechtsguts und etwaiges Verschulden sind dabei irrelevant.[1373] Im Zusammenhang mit dem Patentrecht wurden

---

1366 Vgl. allg. zur Vergleichbarkeit der Interessenlagen BGH, Urt. v. 21. 1. 2010 – IX ZR 65/09, NJW 2010, 2585, 2588 f.

1367 Im Ergebnis Benkard, 11. Auflage/*Scharen* § 9 Rn. 74;

1368 Vgl. zum Verhältnis von § 904 BGB und dem öffentlichen Recht Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 51. § 904 BGB trägt dem allgemeinen Aufopferungsgedanken in seiner zivilrechtlichen Ausprägung Rechnung.

1369 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III.

1370 MüKoBGB/*Brückner* § 904 Rn. 4; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 12; nicht erforderlich ist ein außergewöhnliches Ereignis wie es *Isay,* GRUR 1913, 25, 27 mit Blick auf Rspr. des RG noch annimmt.

1371 BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 20; MüKoBGB/*Brückner* § 904 Rn. 5.

1372 BeckOK BGB/*Fritzsche* § 904 Rn. 7 m. w. N.

1373 BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 17; MüKoBGB/*Brückner* § 904 Rn. 5.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

von Rechtsprechung und Literatur bisher verschiedene Konstellationen wie die Gefahr für Vermögensinteressen,[1374] eine Gefahr für Leib und Leben durch eine Atomreaktorkatastrophe,[1375] durch andere Großschadensereignisse[1376] oder eben durch Lieferengpässe bei Medikamenten[1377] diskutiert. In dem oben beschriebenen Fall des Landgericht Mannheim ließ die Kammer im Ergebnis offen, ob durch die Lieferschwierigkeiten eine gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben der an der Stoffwechselkrankheit Erkrankten begründet war, da bereits die anderen Voraussetzungen entsprechend § 904 S. 1 BGB nicht gegeben waren.[1378]

b) Notwendigkeit

Weiterhin erforderlich ist, dass der Eingriff notwendig ist. Damit sind nur solche Benutzungshandlungen gerechtfertigt, die objektiv zur Abwehr des Schadens geeignet und das relativ mildeste Mittel sind.[1379] Stehen somit weniger stark in das Ausschlussrecht des § 9 PatG eingreifende und objektiv gleichermaßen geeignete Mittel zur Abwendung der Gefahr und des Schadens zur Verfügung, so ist die Patentbenutzungshandlung nicht notwendig.[1380] Eine Erfolgsgarantie des notwendigen Mittels ist jedoch nicht erforderlich.[1381]

Im Falle der zuletzt erwähnten Lieferengpässe sah das Landgericht Mannheim keine Notwendigkeit der Benutzungshandlung gegeben. Auch

---

1374 *Isay,* GRUR 1913, 25, 26 f. und *Kohler,* MuW 1912, 394 beziehen sich auf Schäden durch Naturereignisse, Unfälle und Katastrophen. Die typischen finanzielle Folgen der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs wird man nicht hierunter fassen können, da diese ja gerade erst durch eine patentverletzende Benutzung entstehen.

1375 BGH, Urt. v. 19. 11. 1911 – X ZR 9/89, GRUR 1992, 305, 309 – *Heliumeinspeisung*.

1376 *Kohler,* MuW 1912, 394: Schiffbruch, Überflutungen.

1377 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III.

1378 Die dort mit den Enzymen zu therapierende Stoffwechselkrankheit weist eine nur langsame und über Jahrzehnte gehende Progredienz auf. Angesichts dessen wäre auch das Vorliegen einer gegenwärtigen Gefahr – auch unter dem Aspekt der Dauergefahr – eher unwahrscheinlich gewesen.

1379 Vgl. BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 29; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 25.

1380 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III.

1381 Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 26 m. w. N. Sterben also trotz der Benutzungshandlung Patienten, so wäre die Benutzungshandlung des Patents trotzdem gerechtfertigt.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

weniger rentable Möglichkeiten der Beklagten, wie das Überlassen des Enzyms an die Klägerin zur weiteren Verarbeitung oder die Einfuhr, Angebot und Vertrieb durch die Lizenznehmerhin der Klägerin, seien ebenso wirksame und gleichzeitig mildere Mittel.[1382] Ob ein Zwangslizenzverfahren nach § 24 PatG ein geeigneteres Mittel darstellt, wurde in dieser Entscheidung nicht aufgegriffen. Im Grundsatz schließen andere abwehrende Maßnahmen – und hierzu muss auch eine Zwangslizenz zählen – die Notwendigkeit nicht aus, wenn die andere Maßnahme ebenso zu einer gleichwertigen, unvermeidbaren Einwirkung führt.[1383] Ein Zwangslizenzverfahren, dessen Ergebnis ein ebenso einschränkendes, einfaches Benutzungsrecht ist, kann die Notwendigkeit daher grundsätzlich nicht ausschließen.[1384]

Man wird jedoch, ähnlich wie bei der Zwangslizenz, etwaige freiwillige Lizenzierungsmöglichkeiten zur Gefahrenabwehr berücksichtigen müssen.[1385] Liegt ein Lizenzangebot des Patentinhabers vor, so wird dies einer Notwendigkeit des Eingriffs deshalb entgegenstehen, sofern das Angebot nicht offensichtlich unverhältnismäßig und damit untauglich ist. Lässt es die Notstandssituation zu, so wird man in der Konsequenz erwarten können, dass sich die auf den Notstand berufende Person, wenn möglich, um eine Lizenz bemüht. Ein annahmefähiges Lizenzangebot wird jedoch, ebenso wie bei der Zwangslizenz, nicht erforderlich sein. Insgesamt wird die Notwendigkeit deshalb nur bei einer pauschalen Lizenzierungsverweigerung des Patentinhabers oder bei außerordentlich dringlichen Situationen gegeben sein, in der auf eine Antwort des Lizenzinhabers nicht mehr billigerweise abgewartet werden kann.

c) Güterabwägung

Darüber hinaus muss der beim Rechtsgut eintretende Schaden unverhältnismäßig groß sein im Vergleich zu dem Schaden, der dem Eigentümer durch die Einwirkung entsteht. Ein Eingriff in das Ausschlussrecht des

---

1382 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III. Entscheidend ist also nicht die ökonomische Rentabilität aus Sicht des Benutzenden, sondern allein die Geeignetheit des Hilfsmittels zur Beseitigung der Gefahr für das Rechtsgut ‚Leib und Leben der Patienten'.

1383 BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 31; MüKoBGB/*Brückner* § 904 Rn. 8.

1384 Eine andere, in Teil 3 Kapitel 10 I. 2. d) bb), S. 463 nachgegangene Frage ist hingegen, wie sich Zwangslizenz, § 193 PatG und die Rechtfertigung aus § 904 BGB analog zueinander verhalten.

1385 In diese Richtung wohl LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Patentinhabers kann nur dann von der Rechtsordnung gebilligt werden, wenn ein erheblich höherrangiges Interesse betroffen ist.[1386] Die Güterabwägung muss folglich zu dem Ergebnis kommen, dass das geschützte Gut objektiv erheblich mehr ‚wert' ist als der durch die Einwirkung entstehende Vermögensschaden beim Patentinhaber.[1387] Das Gut des menschlichen Lebens und der körperlichen Unversehrtheit wird man dabei immer als erheblich höherwertig anzusehen haben.[1388] Differenzierter muss die Abwägung bei reinen Vermögenseinbußen auf beiden Seiten ausfallen. Im Rahmen von § 904 S. 1 BGB wird eine Unverhältnismäßigkeit überwiegend dann angenommen, wenn der abzuwendende Schaden mindestens 50 % höher ist als der durch die Einwirkung dem Eigentümer entstehende Schaden.[1389] Auf das Patentrecht gewendet müsste die in Frage stehende Vermögenseinbuße 50 % höher sein als der Schaden des Patentinhabers. Da der Schaden im Patentrecht nach der dreifachen Schadensberechnung des § 139 Abs. 2 PatG berechnet werden kann,[1390] ist zum Schutze des Eigentums des Patentinhabers auf die Berechnungsart abzustellen, aus der sich der höchste Schaden ergibt.

d) Folgen und Wirkung

Sofern alle Voraussetzungen entsprechend § 904 S. 1 BGB vorliegen, ist die Benutzungshandlung gerechtfertigt. Somit liegt keine Benutzung entgegen der §§ 9 bis 13 PatG vor. Mithin sind Unterlassungsanspruch und alle weiteren Ansprüche des Patentinhabers wegen einer Rechtsverletzung ausgeschlossen. Entscheidend ist dabei, dass die Rechtfertigung nur vorübergehend und so lange greifen kann, wie die gegenwärtige Gefahr besteht.[1391] Darlegungs- und beweisbelastet für alle Voraussetzungen ist der

1386 LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III; vgl. allg. Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 27.
1387 Vgl. BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 32.
1388 Erman BGB/*Wilhelmi* § 904 Rn. 6; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 27. Ausgenommen sind unerhebliche Beeinträchtigungen, MüKoBGB/*Brückner* § 904 Rn. 9. Wohl anders, aber im Ergebnis offengelassen durch LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10, A. III. Dort wird eine tatsächliche Abwägung zwischen Leib und Leben der Erkrankten und einer unlizenzierten Patentnutzung andeutet.
1389 Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 27.
1390 Zur Schadensberechnung allg. BeckOK PatR/*Pitz* § 139 Rn. 109 ff.
1391 *Isay*, GRUR 1913, 25, 28.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Einwirkende, der sich auf diesen Rechtfertigungsgrund beruft.[1392] Zweifel insbesondere hinsichtlich der Gegenwärtigkeit der Gefahr und der Notwendigkeit der Benutzungshandlung gehen deshalb zu seinen Lasten.

Im Gegenzug steht dem Patentinhaber beziehungsweise dem dinglich Berechtigten bei einer gerechtfertigten Benutzungshandlung gegen den Einwirkenden ein verschuldensunabhängiger Schadensersatz analog § 904 S. 2 BGB zu, um alle adäquat kausalen, unmittelbaren und mittelbaren Schäden der Einwirkung zu ersetzen.[1393] Dieser wird sich nicht zwangsweise nach einer angemessenen Lizenz zu bestimmen haben,[1394] sondern in der Konsequenz nach der dreifachen Schadensberechnung.[1395]

Im Übrigen müsste man in der Folge auch die Frage aufwerfen, ob sich bei längeren Gefahren und Einwirkungen ein klagbarer Duldungsanspruch ergibt, der beispielweise im einstweiligen Verfügungsverfahren durchgesetzt werden kann. Die Annahme eines solchen Anspruchs ist schon im Rahmen des § 904 BGB nicht unumstritten.[1396] Würde man dies jedenfalls im Rahmen von § 904 S. 1 BGB bejahen, so könnte man einen solchen Duldungsanspruch auch für das Patentrecht übertragen. Im Patentrecht gibt es jedoch andere Instrumente, die einen Eingriff in das Patent ermöglichen. Dies darf nicht außer Acht gelassen werden. Soweit mit der Klage auf Zwangslizenzerteilung nach § 24 PatG ein entsprechend kodifiziertes Instrument zur Verfügung steht, bleibt für einen weitergehenden Duldungsanspruch jedenfalls kein Raum.

3. Zwischenergebnis

Im Patentrecht ist die analoge Anwendung des § 904 BGB möglich und bietet für Patentbenutzungshandlungen in besonderen Notstandslagen einen Rechtfertigungsgrund. Ausgeschlossen sind dann analog § 904 S. 1 BGB alle Ansprüche, die sich aus dem Ausschlussrecht des Patentinhabers ergeben. Dem Patentinhaber steht im Gegenzug ein Schadensersatz analog § 904 S. 2 BGB zu. Wegen des besonderen Eingriffs in den Rechtskreis des Patentinhabers sind die Voraussetzungen der Rechtfertigung entsprechend

---

1392 BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 32.
1393 MüKoBGB/*Brückner* § 904 Rn. 14 ff.; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 9 ff.
1394 So noch *Kohler,* Handbuch Patentrecht (1900), S. 544; *id.,* MuW 1912, 394.
1395 In diese Richtung schon *Gülland/Queck,* S. 230.
1396 Dafür OLG Hamm, Urt. v. 14. 1. 1972 – 6 U 220/71, NJW 1972, 1374; Erman BGB/*Wilhelmi* § 904 Rn. 8; Staudinger BGB/*Althammer* § 904 Rn. 32 m. w. N. zur a. A.; differenzierend BeckOGK-BGB/*Lakkis* § 904 Rn. 41.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

hoch angesetzt. Bei einer unmittelbaren Gefahr für ein Rechtsgut darf die Benutzungshandlung nur die *ultima ratio*, also das mildeste Mittel zur Gefahrenabwehr darstellen. Mögliche Lizenzangebote schließen deshalb die Notwendigkeit aus.

Sofern die Benutzungsanordnung im Ausnahmefall notwendig ist, hat sich das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers der Gefahr für Leib und Leben stets unterzuordnen. Bei Vermögensbeeinträchtigungen ist hingegen eine Abwägung vorzunehmen. Insgesamt kann man deshalb festhalten, dass die Rechtfertigung nur in besonderen Ausnahmefällen greifen kann. Sie ist jedoch als Stellschraube nicht außer Acht zu lassen, hat sie doch andere Voraussetzungen sowie einen anderen Anwendungsbereich als die Zwangslizenz und muss nicht in einem eigenen Verfahren durchgesetzt werden. Der beklagte Verletzer kann die Rechtfertigung im Verletzungsprozess geltend machen und so verbleibende Lücken bis zur einstweiligen Verfügung der lediglich *ex nunc* wirkenden Zwangslizenz schließen.

IV. Zusammenfassung

Mit der patentrechtlichen Zwangslizenz und der Benutzungsanordnung sind im Patentrecht zwei Instrumente verankert, die vor allem die Nutzung einer patentierten Erfindung zu Gunsten des Allgemeininteresses ermöglichen sollen. Beide führen im Ergebnis dazu, dass sich die Wirkung des Patents nicht entfalten kann. Im Rahmen des Umfangs der Lizenz beziehungsweise der Anordnung entfällt das Verbotsrecht als Ganzes. Alle Verletzungsansprüche entstehen schon gar nicht. § 24 PatG ist dabei Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums, der Privaten unmittelbar einen Zugriff auf die patentierte Lehre ermöglicht. Die Benutzungsanordnung stellt sich als Teilenteignung des Staats dar, durch die private Wirtschaftssubjekte allenfalls nur mittelbar ‚profitieren' können.

In jüngster Zeit hat sich die Zwangslizenz als die Stellschraube herausfiltern können, die einem Privaten den Zugriff auf die patentierte Lehre ermöglicht und den Unterlassungsanspruch ausschließt. Maßgebliche Voraussetzung ist in jedem Fall, dass ein öffentliches Interesse an dieser Einschränkung besteht. Die Zunahme an Fällen mit Bezug zur Zwangslizenz im Bereich des pharmazeutischen Sektors zeigt die aktuelle Relevanz und Stoßrichtung dieser Stellschraube. Das Zwangslizenzverfahren wird dabei unweigerlich gewisse Interferenzen mit einem parallelen Verletzungsverfahren hervorrufen.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

In dieses Spannungsfeld kann sich unter Umständen auch die Notstandsregelung analog § 904 BGB einfügen. Auch sie rechtfertigt Benutzungshandlungen, die zur Abwehr von Gefahren, insbesondere für Leib und Leben notwendig sind. Im Patentrecht sind an die entsprechenden Voraussetzungen gleichwohl hohe Anforderungen zu stellen. Angesichts der historischen Ausführungen von *Isay* und *Kohler* und dem jüngeren Urteil des Landgerichts Mannheim war eine ausführlichere Analyse der Notstandsregelung jedoch geboten. Sie kann für die abschließende Beurteilung aller zur Verfügung stehenden Stellschrauben und einer gewissen Orientierung für etwaige in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG anzusetzende Maßstäbe herangezogen werden.

Allen vorangegangen Stellschrauben ist gemein, dass sie umfassend und tief in das Eigentum des Patentinhabers eingreifen und deshalb besonders hohe Voraussetzungen aufweisen. Die am Stammrecht anknüpfenden Stellschrauben sind folglich nur für Ausnahmefälle geeignet, bei denen das Patentrecht und der dieses verwirklichende Unterlassungsanspruch mit einem besonders gewichtigen Interesse kollidieren.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Kapitel 8 Am Unterlassungsanspruch anknüpfende Stellschrauben

I. Ausübungsschranken

Anders als die zuvor besprochenen Stellschrauben knüpfen die nun folgenden Stellschrauben nicht am Stammrecht, sondern direkt und mit materiell-rechtlicher Wirkung am patentrechtlichen Unterlassungsanspruch an. Den hier besprochenen Stellschrauben ist gemein, dass sie die Durchsetzung des Anspruchs begrenzen und so den oben beschriebenen Dysfunktionalitäten entgegenwirken können. In diesem Abschnitt werden somit alle Ausübungsschranken des Unterlassungsanspruchs besprochen, die an den Maßstab der unzulässigen Rechtsausübung anknüpfen. Hierunter sind positiv rechtlich verankerte Normen zu verstehen, die die Ausübung des Unterlassungsanspruchs begrenzen.

Generell kennt das Privatrecht verschiedene Beschränkungsnormen, die im allgemeinen Zivilrecht oder in Spezialmaterien normiert sind. Als allgemeine Schranken der Rechtsausübung werden insbesondere §§ 226, 826 BGB und § 242 BGB angesehen.[1397] Angesichts der historischen Entwicklung hat sich dabei die Generalklausel des § 242 BGB als maßgebliche Ausübungsschranke und Korrekturtatbestand der unzulässigen Rechtsausübung herauskristallisiert.[1398] Daneben inkorporieren mittlerweile eine Vielzahl von spezialgesetzlichen Normen das Prinzip der allgemeinen Beschränkungsnormen.[1399] Diesen ist zumeist umfassende Rechtsprechung vorangegangen.[1400] Wichtigstes Beispiel dieser Arbeit ist die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG um die Sätze 3 bis 5. Diese besagen:

> „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemesse-

1397 So schon *Siebert,* S. 91 f., 94; BeckOK BGB/*Dennhardt* § 226 Rn. 1; *Haferkamp,* S. 102; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 35; Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 12; kritisch zur Einordnung des § 826 BGB als Ausübungsschranke *Stierle,* S. 181, Rn. 76; dazu auch *Haferkamp,* S. 146 f.

1398 BeckOK BGB/*Dennhardt* § 226 Rn. 1; MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 22; Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 9; *Stierle,* S. 181 f.

1399 *Haferkamp,* S. 103; MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 27; *Stierle,* S. 182.

1400 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 27.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

ner Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt."

Angesichts der inhärenten Missbrauchsgefahr der Transmissionsfunktion von Generalklauseln[1401] ist eine solche Verankerung und Bestätigung spezifischer Grundsätze durch die Legislative grundsätzlich begrüßenswert. Dies gilt, sofern die Gesetzgebung nicht qualitativ schlechter als die zuvor ergangene, richterliche Subsumtion des Gesetzesbefehls der allgemeinen Generalklausel ist.

Die in Literatur und Rechtsprechung anzutreffende Einordnung der unzulässigen Rechtsausübung und die in der Praxis erarbeitete Empirie sind nicht immer einheitlich. Für die Zwecke dieser Arbeit soll sich die Darstellung deshalb an der oben herausgearbeiteten Kategorisierung der dysfunktionalen Fälle orientieren. Vorab wird die Ausübungsschranke des § 242 BGB und insbesondere das Institut der Aufbrauchfrist dargestellt (unter II.). Diese allgemeine Ausübungsschranke wurde jüngst durch das 2. PatModG fortgeschrieben, durch den die S. 3 bis S. 5 des § 139 Abs. 1 PatG normiert wurden (unter III.). Eine Sonderstellung nimmt die dysfunktionale Durchsetzung eines SEP, namentlich der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand ein. Zwar stützte sich der Bundesgerichtshof hierbei ursprünglich auch auf § 242 BGB als dogmatische Grundlage.[1402] Da in diesem Rahmen jedoch kartellrechtliche Überlegungen im Vordergrund stehen, wird diese Ausübungsschranke separat dargestellt (unter IV.). Abschließend werden weitere Ausübungsschranken des Privatrechts skizziert (unter V.).

II. Insbesondere: § 242 BGB und die Aufbrauchfrist

Obgleich sich der Anwendungsbereich des § 242 BGB durch die fortlaufende spezialrechtliche Kodifikation des Gesetzgebers generell verkleinert hat,[1403] verbleibt § 242 BGB immer noch ein großes Anwendungsfeld als Einzelfallkorrektiv.[1404] Wegen dieser besonders hervortretenden Ausprä-

1401 Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 33.

1402 *Dolo-agit*-Einwand, BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/08, GRUR 2009, 694 Rn. 24 – *Orange-Book-Standard*.

1403 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 21; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 78.

1404 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 102, 104.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - (cc) BY

gung der unzulässigen Rechtsausübung[1405] soll diese Generalklausel vor den weiteren Ausübungsschranken betrachtet werden.

Der in § 242 BGB niedergeschriebene Rechtsgrundsatz von Treu und Glauben steht trotz des Wortlauts der Norm weitgehenden Interpretationsmöglichkeiten offen.[1406] In Teilen wird der Norm deshalb eine Subsumierbarkeit und vollständige Durchdringbarkeit der Bedeutung sowie des normativen Gehalts abgesprochen.[1407] Sich mit den umfassenden Details und Strömungen möglicher dogmatischer Einordnungsversuche dieser Norm zu beschäftigen,[1408] würde den Rahmen und die Zwecksetzung dieser Arbeit bei weitem überschreiten. Für die hier untersuchten dysfunktionalen Anwendungsfälle genügt die sich angesichts des Wortlauts und der Ratio der Norm aufdrängende Feststellung, dass § 242 BGB eine Generalklausel enthält, die der Entwicklung von Fallgruppen dient, die sich aus den verschiedenen Funktionen des § 242 BGB ableiteten lässt.[1409] Entsprechend der Konkretisierungs- und Schrankenfunktion des § 242 BGB[1410] ist der schon zuvor in Kapitel 5 verwendete Bewertungsmaßstab der unzulässigen Rechtsausübung eine dieser Ausprägungen des § 242 BGB.[1411] Hierzu haben sich in der Rechtspraxis Systematisierungsansätze zu dem im Anwendungsbereich des § 242 BGB ergangenen Richterrecht entwickelt, die sich ebenfalls in Fallgruppen bündeln lassen.[1412] Dieser empirische Gehalt des § 242 BGB wird in der Literatur teils sehr unterschiedlich kategorisiert. Dort überschneiden sich Termini wie missbilligte Rechtsausübung oder Rechtsmissbrauch im engen Sinne mit der normativen Funktion der unzulässigen Rechtsausübung. Dies führt zu einer Vermischung der

1405 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. Rn. 105.
1406 Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 1.
1407 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 2; vgl. Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 110; umfassend und kritisch zu einer solchen Annahme BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 52.
1408 Umfassende Darstellung bei Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 102, 104.
1409 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. Rn. 209; zu den einzelnen Zwecken BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 63 ff.; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 5 ff.
1410 Dazu Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 6 f.; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 181 ff., 201 ff.
1411 Nach Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 213 f. ist die unzulässige Rechtsausübung sogar maßgebliche Ausprägung des § 242 BGB – ein von § 242 BGB losgelöste Rechtsfigur gäbe es nicht. Zur unzulässigen Rechtsausübung als Bewertungsmaßstab oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. a), S. 193.
1412 Zur möglichen Gliederung dieser „Anwendungsbeispiele" *Haferkamp*, S. 15 m. w. N.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

normativen mit der empirischen Bedeutung der Norm.[1413] Wie oben ausgeführt, orientiert sich die folgende Darstellung deshalb an den in dieser Arbeit systematisierten Problemfeldern. Dies ist zunächst die gezielte Schädigung des Patentverletzers als individueller Rechtsmissbrauch (unter 1.). Alle weiteren Konstellationen sind dem unzumutbar unbilligen Ergebnis zuzuordnen (unter 2).[1414]

Bevor auf die Einzelheiten dieser Fallkonstellationen eingegangen werden kann, stellt sich vorab die Frage der Anwendbarkeit von § 242 BGB im Patentrecht. Grundsätzlich ist das Patentrecht – ebenso wie das Sacheigentum[1415] – Beschränkungsnormen offen.[1416] Jedoch erscheinen Wortlaut und Systematik des § 242 BGB indes nur einen schuldrechtlichen Anwendungsbereich mit entsprechenden Tatbestandsvoraussetzungen zu vermitteln.[1417] Insbesondere die sich aus der systematischen Stellung ergebende Voraussetzung der Sonderverbindung scheint der weitergehenden Anwendung im Patentrecht zunächst entgegenzustehen: Das Meinungsspektrum reicht hierbei von ‚irgendwelchen Rechtsbeziehungen'[1418] über qualifizierte soziale Kontakte und Interessenverknüpfungen[1419] bis hin zu Schuldverhältnissen im engen Sinne.[1420] Anders scheint dies die patentrechtliche Rechtsprechung zu sehen, die sich mit diesen dogmatischen Feinheiten nicht auseinandersetzt. So wandte schon das Reichsgericht den Grundsatz von Treu und Glauben unter Heranziehung des § 242 BGB in verschiedenen Fällen der unzulässigen Rechtsausübung in patentrechtlichen Streitigkeiten an.[1421] Auf eine bestehende Sonderbeziehung wird in keinem der Urteile eingegangen. Selbiges ist in der Rechtsprechung des

---

1413 Dazu Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 123.

1414 Andere, auf der unzulässigen Rechtsausübung basierende Einordnungsversuche der Literatur wie Überlegungen zur Verwirkung sind der Übersichtlichkeit halber ebenfalls dort angesprochen.

1415 BGH, Urteil vom 18. April 1980 – V ZR 16/79, juris Rn. 7.

1416 So schon RG, Urt. v. 27. 6. 1913 – I 389/12, RGZ 83, 9, 14 f.; weiterhin OLG Frankfurt, Urt. v. 25. 4. 1949 – 2/1U 239/48, Bl. f. PMZ 1949, 330, 331 f.

1417 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 1; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 125 f.

1418 BGH, Urt. v. 22. 10. 1987 – VII ZR 12/87, NJW 1988, 255, 257 mit Verweis auf RG, Urt. v. 23. 3. 1939 – III 118/38, RGZ 149, 349, 357.

1419 BeckOK BGB/*Sutschet* § 242 Rn. 88; MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 88; *Siebert*, S. 129.

1420 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 125 f.

1421 Zu den Details der Rspr. des RG oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. b), S. 66.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Bundesgerichtshofs zu erkennen.[1422] Möchte man irgendwelche Rechtsbeziehungen oder sozialen Kontakte als ausreichend ansehen und darin keine Rechtsfortbildung *extra legem* erkennen,[1423] so wird man eine Sonderverbindung bejahen können. Bei der Durchsetzung von patentrechtlichen Verletzungsansprüchen ist eine hinreichend nahe rechtliche Beziehung zwischen Patentinhaber und potentiellem Verletzer gegeben.[1424] Der Anwendungsbereich des § 242 BGB ist somit eröffnet.

Hinsichtlich der vorgesehenen Rechtsfolgen des § 242 BGB für das Patentrecht lässt sich keine generelle Aussage treffen. Bei dessen Anwendung können keine allgemeingültigen Rechtsfolgen der unzulässigen Rechtsausübung festgestellt werden; zu umfassend ist die Judikatur.[1425] Entscheidend ist insoweit stets der Einzelfall.[1426] Die Norm lässt eine gänzliche wie auch nur teilweise oder zeitliche Beschränkung eines einzelnen Anspruchs oder eines gesamten Rechts zu.[1427]

1. Durchsetzung als Schädigung des Anspruchsgegners

Zunächst ist im Zuge des § 242 BGB die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs zu berücksichtigen, die der gezielten Schädigung des Anspruchsgegners dient. Wie oben erarbeitet, kann eine solche Durchsetzung dem Zweck des allgemeinen Privatrechts zuwiderlaufen, nach der Rechte nach dem Gebot sozialer Ethik und nicht allein zum Schaden Dritter durchzusetzen sind.[1428] Erfolgt die Durchsetzung entgegen dieser Zwecksetzung, so liegt eine unzulässige Rechtsausübung vor.

1422 So bspw. BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – *Wärmetauscher* mit Verweis auf § 242 BGB.

1423 So aber Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 128.

1424 Vgl. Erman BGB/*Böttcher* § 242 Rn. 50; MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 8; ähnlich *Stierle,* S. 369; in diese Richtung wohl auch *Sonnenberg,* S. 175.

1425 Erman BGB/*Böttcher* § 242 Rn. 131. Des Weiterem würde man dem Normcharakter des § 242 BGB nicht gerecht werden, versuchte man sämtliche Rechtsfolgenaussprüche aller Anwendungsfälle des § 242 BGB in eine universale Form zu zwingen.

1426 Erman BGB/*Böttcher* § 242 Rn. 130.

1427 BeckOK BGB/*Sutschet* § 242 Rn. 52 m. w. N.; Erman BGB/*Böttcher* § 242 Rn. 130; entsprechendes zeigt auch die Aufbrauchfrist. Diese Unterteilung ist auch bei speziellen Ausübungsschranken zu finden, vgl. *Haferkamp,* S. 103.

1428 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. f), S. 226.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Möchte man dies nun in der Fallgruppierung des § 242 BGB verorten, so ist dies als Fall des fehlenden schutzwürdigen Eigeninteresses zu sehen.[1429] Eine unzulässige Rechtsausübung liegt danach im Allgemeinen vor, wenn die Rechtsausübung keinen Vorteil für den Rechtsinhaber hat, die Interessen des Anspruchsgegners aber beeinträchtigt.[1430] Anders als teilweise bei § 226 BGB angenommen wird ist hierbei kein vorsätzliches Handeln erforderlich.[1431]

Eine solche Rechtsdurchsetzung ohne schutzwürdiges Eigeninteresse wird jedoch – unabhängig von praktischen Beweisschwierigkeiten – kaum vorliegen. Soweit der Patentinhaber die ihm rechtlich zustehenden Ansprüche aus seinem Eigentum zur Verwertung durchsetzt, ist ein schutzwürdiges Eigeninteresse zu bejahen. Dies gilt auch dann, wenn es Endziel des Rechtsinhabers ist, sein Patent durch hoch bepreiste Lizenzen zu verwerten.[1432] Einer redlich handelnden Partei ist selbst bei einer sachlich nicht gerechtfertigten Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs im Grundsatz ein Recht auf Irrtum zuzubilligen, sodass aus einer solchen Durchsetzung keine Folgen erwachsen können.[1433] Entsprechend wird eine sich aus dem individuellen Verhalten der Partei ergebende unzulässige Rechtsausübung nur in äußerst seltenen Fällen vorliegen. Sie ist auch

---

1429 BeckOK BGB/*Sutschet* § 242 Rn. 83; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 38; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 258. Teilweise wird hier zwischen einem schutzwürdigen Interesse und fehlendem Eigeninteresse unterschieden.

1430 BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1136; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 38; anders MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 484, nach dem nicht die Beeinträchtigung der Gegenpartei, sondern nur das fehlende objektive Interesse des Berechtigten entscheidend sei.

1431 BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1128; das Erfordernis einer subj. Voraussetzungen bei § 226 BGB ist str., Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 20.

1432 *Schroeder,* in: Recht als Infrastruktur für Innovation (2019), 127, S. 150 f.; *Sonnenberg,* S. 175; vgl. auch LG Mannheim, Urt. v. 27. 2. 2009 – 7 O 94/08, BeckRS 2009, 8150 – *FRAND-Erklärung.* Ebenso unwahrscheinlich sind dann auch Verstöße gegen lauterkeitsrechtliche Zwecke, dazu LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 1. 2007 – 4a O 343/05, BeckRS 2009, 12329 Rn. 131 ff.; Urt. v. 11. 1. 2007 – 4a O 351/05, BeckRS 2010, 14545; *Frick,* S. 429 ff., 438; *Sonnenberg,* S. 156 ff., 166.

1433 St. Rspr., BGH, Urt. v. 25. 3. 2003 – VI ZR 175/02, NJW 2003, 1934, 1935; MüKoBGB/*Wagner* § 823 Rn. 818 m. w. N.; *Schroeder,* in: Recht als Infrastruktur für Innovation (2019), 127, 150 f. Ein anderer Maßstab gilt jedoch bei der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung, die von den privilegierten, unberechtigten Klagen abzugrenzen ist, BGH, Beschl. v. 15. 7. 2005 – GSZ 1/04, GRUR 2005, 882; dazu *Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 16 Rn. 169 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

in der aktuellen Diskussion um die Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs nicht verstärkt in Erscheinung getreten.[1434]

2. Unzumutbar unbilliges Ergebnis: Unverhältnismäßigkeit und Aufbrauchfrist

a) Einleitung

aa) Die Unverhältnismäßigkeit und § 242 BGB

Die anderen, im materiellen Recht zu verortenden Fallkonstellationen der unzulässigen Rechtsausübung führen zu potentiellen Verstößen gegen die Zwecksetzungen des Patentrechts und vor allem gegen das dem Privatrecht inhärente Gebot von Treu und Glauben, nach dem die gesetzlich zulässige Ausübung des Rechts nicht zu einem unzumutbar unbilligen Ergebnis führen darf.[1435] Anders formuliert: Die Rechtsausübung darf nicht unverhältnismäßig sein. An dieser Stelle sei erneut darauf hingewiesen, dass hierunter kein allgemeiner privatrechtlicher Billigkeitsgrundsatz zu verstehen ist.[1436] Eine unzulässige Rechtsausübung kommt bei rein unbilligen Rechtsfolgen nicht in Betracht. Diese Konstellationen wurden schon zuvor in Kapitel 5 Teil 2 als nicht dysfunktional ausgeschlossen.

Über die Sinnhaftigkeit und dogmatische Zulässigkeit eines dem Privatrecht immanenten Verhältnismäßigkeitsvorbehalts sowie dessen Konkretisierung in § 242 BGB wurde viel geschrieben und gestritten.[1437] Deshalb soll es hier bei einer kurzen Darstellung und Stellungnahme bleiben. Vielfach wird angenommen, dass sich aus der Fülle der gesetzlichen Ausprägung von Verhältnismäßigkeitserwägungen ein übergeordneter, ungeschriebener Rechtssatz herleiten lässt.[1438] Eine Parallele lässt sich insoweit zur Kategorisierung des Instituts der unzulässigen Rechtsausübung ziehen. Auch hier wird teilweise davon ausgegangen, dass es sich bei der unzuläs-

---

1434 Einzig in diese Richtung *Busche,* GRUR 2021, 157, 161.

1435 Dazu schon oben, BGH, Urt. v. 10. 12. 2014 – VIII ZR 9/14, NJW-RR 2015, 457 Rn. 28; weiterhin Urt. v. 27. 4. 1977 – IV ZR 143/76, NJW 1997, 1234; Urt. v. 16. 2. 2005 – IV ZR 18/04, NJW-RR 2005, 619, 620; BeckOK BGB/*Sutschet* § 242 Rn. 32; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 33.

1436 Siehe insb. Nachw. in Fn. 1043.

1437 Zuletzt *Schellhorn,* S. 162 ff. mit umfassenden Nachw.

1438 *Buß,* NJW 1998, 337, 343; *Heusch,* in: FS Meibom (2010), 135, 140; vgl. Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 40; weiterhin hierzu *Schellhorn,* S. 167 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

sigen Rechtsausübung wegen der Vorschriften der §§ 226, 826 BGB um eine eigenständige Rechtsfigur handle.[1439] Dagegen spricht aber der eingeschränkte Normgehalt dieser speziellen Normen und die Entstehungsgeschichte des BGB.[1440] Diese Argumentation lässt sich ebenfalls gegen einen ungeschriebenen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einwenden: Aus einzelnen, gar unterschiedlich hohen Verhältnismäßigkeitsschranken lässt sich kein einheitliches Verhältnismäßigkeitsgebot ableiten.[1441]

Soweit Verhältnismäßigkeitsüberlegungen als Einzelfallkorrektiv geboten erscheinen, müssen hierfür bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Zur Anwendung darf dieser Grundsatz nur über Normen kommen, die solchen Erwägungen gerade offenstehen. Sie müssen also eine Abwägungsleistung und die Beschränkung der Rechtsausübung ermöglichen und gerade auch bezwecken.[1442] Zumeist wird deshalb angenommen, dass dieser Grundsatz in Treu und Glauben und damit in der normativen Kerbe der unzulässigen Rechtsausübung des § 242 BGB zu finden ist.[1443] So soll es auch hier – trotz aller Kritik[1444] – vertreten werden. Die Funktionen des § 242 BGB gebieten es, Verhältnismäßigkeitserwägungen abseits von spezielleren Normen in der allgemeinen Vorschrift des § 242 BGB zu verorten. Es entspricht der Kontroll- und Schrankenfunktion des § 242 BGB, eine zweckwidrige Rechtsdurchsetzung zu beschränken. Maßgeblicher Ausfluss des § 242 BGB ist deshalb das Verbot der unzulässigen Rechtsausübung. Hinsichtlich der empirischen Eingliederung des Grundsatzes in § 242 BGB sind die Übergänge zwischen einer Verhältnismäßigkeit und einem geringfügigen Eigeninteresse fließend.[1445]

1439 Vgl. dazu Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 213, der dies ablehnt.

1440 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 213 ff. m. w. N.

1441 *Schellhorn*, S. 168 f.

1442 Ausführlich ibid., S. 174 ff.

1443 BGH, Urt. v. 19. 12. 1979 – VIII ZR 46/79, NJW 1980, 1043, 1044; Urt. v. 28. 9. 1984, V ZR 43/83, NJW 1985, 266, 267; Urt. v. 7. 11. 2002 – I ZR 276/99, GRUR 2003, 628, 630 m. w. N. (Markenrecht); BGH, Urt. v. 10. 12. 2014 – VIII ZR 9/14, NJW-RR 2015, 457 Rn. 28; weiterhin bspw. BayObLG, Beschl. v. 15. 12. 1989 – BReg. 2 Z 130/89, NJW-RR 1990, 332, 333; BAG, Urt. v. 13. 11. 1992 – 5 AZR 74/91, BeckRS 9998, 63397; *Fritzsche*, S. 261; Jauernig/*Mansel* § 242 Rn. 40; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 277 m. w. N; siehe auch *Schellhorn*, S. 169 Fn. 892 m. w. N.; Nachw. zur patentrechtlichen Rechtsprechung in Fn. 1457.

1444 Dazu *Schellhorn*, S. 171 f, der sich auf *Kählers* Kritik stützt, siehe BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 232 ff.

1445 Vgl. Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 277.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Die Voraussetzungen einer auf § 242 BGB gestützten unzulässigen, da unverhältnismäßigen Rechtsausübung festzulegen, erweist sich als schwierig.[1446] Dies ist dem normativen Charakter des § 242 BGB und seiner Eigenschaft als Generalklausel geschuldet. Der Bundesgerichtshof spricht insoweit davon, dass „die Ausübung eines Rechts […] unter diesem Gesichtspunkt dann unzulässig [ist], wenn sie der Gegenseite unverhältnismäßig große Nachteile zufügt und andere, weniger schwer wiegende Maßnahmen möglich gewesen wären, die den Interessen des Berechtigten ebenso gut Rechnung getragen hätten oder ihm zumindest zumutbar gewesen wären."[1447] In einem anderen Urteil definiert er dies als Rechtsdurchsetzung, die zu untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit offensichtlich unvereinbaren Ergebnissen führt und ein unzumutbar unbilliges Ergebnis zur Folge hätte.[1448] Damit ist jedoch nur die schon zuvor angesprochene Erkenntnis gewonnen, dass rein unbillige Ergebnisse keine unzulässige Rechtsausübung im Sinne des § 242 BGB statuieren können. Die Konkretisierung von Treu und Glauben über die Ausübungsschranke des § 242 BGB kann nur durch ein bewegliches System erfolgen.[1449] Entscheidend ist deshalb eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall.[1450] Grundsätzlich mögliche – aber nicht in jedem Rechtsgebiet zwingende – Ansatzpunkte im Einzelfall sind gesetzliche Risikozuordnungen, subjektive Elemente und Interessen Dritter und der Öffentlichkeit.[1451]

bb) Zulässigkeit von Verhältnismäßigkeitserwägungen im Patentrecht

Die Historie der patentrechtlichen Unterlassungsklage zeigt, dass die Rechtsprechung § 242 BGB schon seit jeher zur Beschränkung der Verletzungsansprüche in Form verschiedener Einreden heranzieht.[1452] Die entscheidende Frage ist aber, ob und inwieweit § 242 BGB darüber hinaus für Verhältnismäßigkeitserwägungen in einem Rechtsgebiet herangezogen werden kann. Eine generelle Antwort lässt sich hier ebenfalls nicht tref-

---

1446 *Schellhorn*, S. 170 m. w. N.
1447 BGH, Urt. v. 5. 6. 2009 – V ZR 144/08, NJW 2009, 2530, 2541.
1448 BGH, Urt. v. 10. 12. 2014 – VIII ZR 9/14, NJW-RR 2015, 457 Rn. 28.
1449 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 158, 222.
1450 So bereits *Siebert*, S. 117; weiterhin BeckOK BGB/*Sutschet* § 242 Rn. 18; MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 46; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 219.
1451 Ausführlich zu den einzelnen Punkten MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 46; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 219.
1452 Oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. b), S. 66 und Teil 1 Kapitel 2 IV. 3. b), S. 76.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

fen. Grundsätzlich ist Zurückhaltung geboten.[1453] Je weiter ein einzelnes Rechtsgebiet umfassende Regelungen erfahren hat, desto dünner wird der Anwendungsbereich von auf allgemeine Normen gestützten Grundsätzen.[1454] Maßgebend ist deshalb, ob über § 242 BGB Verhältnismäßigkeitserwägungen im Patentrecht Einzug erhalten können.[1455] Zuvor wurde schon festgestellt, dass § 242 PatG und dessen Ausprägung der unzulässigen Rechtsausübung auch im Patentrecht grundsätzlich Anwendung finden. Schon das Reichsgericht hielt fest, dass die Bestimmungen des Patentrechts einer Ergänzung durch das allgemeine bürgerliche Recht fähig sind.[1456] Durch die Reform des 2. PatModG wurde diese Frage indes geklärt. Für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch statuierte der Gesetzgeber eine normindizierte Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die einen solchen Grundsatz ebenso annehmende Rechtsprechung[1457] wurde somit bestätigt. Anstelle des Problems der rechtlichen Legitimation und Zulässigkeit der Unverhältnismäßigkeit treten jedoch neue rechtliche und praktische Probleme, insbesondere hinsichtlich der Normenklarheit, der Konkurrenz und der Rechtssicherheit dieser neuen Generalklausel auf. Diese sind an späterer Stelle thematisiert.[1458]

1453 Allg. zur unzulässigen Rechtsausübung Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 219; speziell zu Verhältnismäßigkeitserwägungen *Schellhorn*, S. 177 ff. m. w. N.

1454 So grds. auch der BGH, Urt. v. 10. 12. 2014 – VIII ZR 9/14, NJW-RR 2015, 457 Rn. 28; *Schellhorn*, S. 177.

1455 Ausführlich dazu ibid., S. 213 ff.

1456 RG, Urt. v. 24. 1. 1906 – Rep. I. 314/05, RGZ 62, 320, 322.

1457 LG Mannheim, Urt. v. 27. 2. 2009 – 7 O 94/08, BeckRS 2009, 8150 – *FRAND-Erklärung*; LG Düsseldorf, Urt. v. 24. 4. 2012 - 4b O 274/10; BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*; LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*; LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*; LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 - 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 59 ff. – *Steuerventil*; LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 51 – *Monoklonare Antikörper*; LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 113 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*; LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 72 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8817/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 93 – *LTE-Standard*; LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 0 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 Rn. 115 – *Unterpixelwertinterpolation*; LG München I, Urt. v. 30. 10. 2020 – 21 O 11384/19, GRUR-RS 2020, 50637 Rn. 111 – *Lizenzverhandlung*.

1458 Unten, Teil 2 Kapitel 8 III, S. 450 und Teil 3 Kapitel 11 I, S. 473

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

cc) Zur grundsätzlichen Maßstabsbildung im Patentrecht

Allgemein denkbare Maßstäbe einer Verhältnismäßigkeitserwägung des § 242 BGB sind soeben in aa) genannt worden. Im Rahmen der weiteren Darstellung dieser Ausübungsschranke gilt es nun, sich der Spezifizierung und Implementierung dieses Grundsatzes bei der Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs zu widmen. Angesichts der Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs kann sich jedoch die Frage aufdrängen, ob dies überhaupt noch erforderlich ist: Soweit sich vorherige Betrachtungen und Lösungen der Unverhältnismäßigkeit der patentrechtlichen Praxis auf § 242 BGB stützen, könnte man nun meinen, dass diese durch die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG zumindest in praktischer Anwendung obsolet seien. Umso mehr scheint dies für solche Ansätze der Literatur zu gelten, die ihre Erwägungen nicht auf § 242 BGB stützten. Es wäre jedoch fatal, diese Vorarbeiten und Entwicklungen einfach zu ignorieren und sich direkt der Reform zuzuwenden. Ausweislich der vermeintlichen „gesetzgeberischen Klarstellung“[1459] können die zuvor ergangenen rechtlichen Erwägungen zum Normverständnis beitragen und als mögliche Auslegungshilfe des § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG herangezogen werden.[1460] Denn die Entwicklung dieser Ausübungsschranke kam nicht aus dem erkenntnis- und rechtsleeren Raum. Wie häufig stützt sich auch diese Rechtsfortbildung auf zuvor durch Rechtsprechung und Literatur erarbeitete Prinzipien. Darin zeigt sich der unweigerliche Verlauf von Problemfindung, Prinzipienbildung und Systemverfestigung, den *Esser* eben so treffend als schubweisen „Stoffwechsel zwischen den Neuerfahrungen der Fallpraxis und den Formkräften der Schule“ beschreibt.[1461] Erst mit der Darstellung dieser Prinzipien kann eine Gesamtwertung erfolgen und der Mehrwert der Reform bewertet werden. Somit sind die konkreten Erwägungen zu § 242 BGB nach wie vor von grundlegender Bedeutung.

Generell kann es schwierig und risikobehaftet sein, ein vom Gesetzgeber ursprünglich nicht bedachtes Problem mit dem bereits vorhandenen Normengerüst rechtssicher und -klar zu lösen.[1462] In solchen Fällen wird es häufig an speziellen Normen zur Konfliktbewältigung fehlen, sodass

---

1459 BT-Drs. 19/25821, S. 52.

1460 Allg. zu solchen Treu und Glauben konkretisierenden Normen BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1770.

1461 *Esser,* Grundsatz und Norm, S. 7; zu diesem Verhältnis auch schon oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 4, S. 239.

1462 Zu den Risiken von Generalklauseln unten, Teil 3 Kapitel 11 II, S. 478.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

hierfür auf allgemeine Rechtsgrundsätze und Normen zurückgegriffen werden muss. Soweit diese Grundsätze in dem spezielleren Rechtsgebiet Anwendung finden können, müssen sie mit den Zwecksetzungen der Spezialmaterie angereichert werden. Nur so kann ein sinnvoller, auf das spezielle Rechtsgebiet abgestimmter Maßstab entstehen. Dabei darf die Grenze des rechtlich Zulässigen jedoch nicht überschritten werden.

Ein solches Unterfangen birgt gewisse Risiken und Unsicherheiten. Dies zeigen bisherige Versuche, eigenständige Instrumente auf der dogmatischen Basis des § 242 BGB[1463] oder anderen Ausübungsschranken zu entwickeln. Vielfach sieht man dort, dass die Maßstabsbildung verschieden ausfiel. Hinsichtlich der Verortung und den Voraussetzungen einer Schranke der unzulässigen Rechtsausübung lagen die Vorstellungen mal mehr, mal weniger weit auseinander.[1464] Hier manifestierte sich das mittlerweile gelöste Dilemma eines fehlenden gesetzgeberischen Votums. Da sich die oben erarbeiteten Fallkonstellationen immer auch gegen Zwecke des Patentrechts wenden, müssen die Tatbestandsvoraussetzungen einer Ausübungsschranke auch immer den Besonderheiten des Patentrechts gerecht zu werden.

Im weiteren Vorgehen sollen zunächst bisherige Verortungsversuche und Maßstabsbildungen dieses Grundsatzes dargestellt werden, bevor sich der Lösung der Rechtsprechung zugewandt wird. Die Novelle des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs wird anschließend und hiervon getrennt als eigener Punkt besprochen.

b) Erste Ansätze in der Diskussion

In der Literatur gab es bisher verschiedene Ansätze, die Beschränkungsnorm des § 242 BGB als Grundgerüst für die Inkorporation von Verhältnismäßigkeitserwägungen für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch zu nutzen. Der Vollständigkeit halber und zur Vorbereitung des Normverständnisses des § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG sollen auch solche Vorschläge aufgenommen werden, die ihr Fundament trotz einer unzulässigen

---

1463 Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 402 bezeichnen dies als Argumentationsrahmen des § 242 BGB; insoweit spricht *Stierle,* S. 294 im Rahmen der Untersuchung von Praktizierungsobliegenheiten im Patentrecht von einer Patentrechtsinhärenz der Beschränkungsnormen.

1464 Bspw. hinsichtlich der *NPE*-Diskussion *Frick,* S. 373 f. mit eigenem Indizienkatalog; *Sonnenberg,* S. 232 ff.; vgl. auch den Überblick bei *Stierle,* S. 90 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Rechtsausübung nicht direkt in § 242 BGB, sondern in spezielleren Normen gefunden haben.

Die historische Analyse dieser Arbeit zeigt, dass sich frühe Konzepte einer Grenzsetzung des Unterlassungsanspruchs beziehungsweise seiner Klage nicht an den Ausübungsschranken im Sinne einer unzulässigen Rechtsausübung orientieren. Vielmehr setzte die ältere Literatur zur Bekämpfung etwaiger Dysfunktionalitäten an der Rechtfertigung des § 904 BGB an.[1465] Einzig in andere Richtung ließ sich *Tetzners* Ansatz verstehen, auf den auch in der neueren Literatur hingewiesen worden ist.[1466] Nach diesem sollte die Ausübung subjektiver Rechte nach dem allgemeinen Grundsatz ihre Schranken durch die schutzwürdigen Belange der Allgemeinheit finden. Jede Rechtsausübung, die gegen solche Gemeininteressen verstoße, sei missbräuchlich. Ob *Tetzner* eine unzulässige Rechtsausübung im Sinne des § 242 BGB beschrieb oder ob der Ansatz möglicherweise eine der nationalsozialistischen Normativität entsprechende Entkodifizierung und Ersetzung mit normativ-sittlichen Konzepten darstellte,[1467] ist nicht eindeutig feststellbar.

Erst die Diskussion um *NPE* und die *eBay v. MercExchange*-Entscheidung brachte weitere Beschränkungsansätze hervor. Diese dienten dem Ziel der Beschränkung des *Patent Trollings* und waren häufig auf diese – vermeintlich – dysfunktionale Konstellation abgestimmt. Im Zuge dessen traten vermehrt auf dem Rechtsmissbrauch basierende Verhältnismäßigkeitsüberlegungen auf.[1468] Daneben stellte die Literatur mannigfaltige Überlegungen zu Analogieschlüssen zum Urheber- und Geschmacksmusterrecht,[1469] zur patentrechtlichen Zwangslizenz[1470] oder zu wettbewerbsrechtlichen Beschränkungen[1471] an. Hinsichtlich der Überlegungen der Ausübungs-

---

1465 Oben, Teil 1 Kapitel 2 III. 4. c), S. 67.

1466 *Tetzner,* Deutsches Gemein- und Wirtschaftsrecht, Ergänzungsblatt zur „Deutschen Justiz" 1942, 44; dazu oben, Teil 1 Kapitel 2 IV. 3. b), S. 76. Diesen referieren bspw. Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 26; *Schellhorn,* S. 65; *Sonnenberg,* S. 198 f.

1467 So wohl *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 84.

1468 Zu gegenläufigen Stimmen *Schellhorn,* S. 215 f.

1469 *Frick,* S. 413; *Sonnenberg,* S. 168 ff.; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 84 f.; vgl. auch *Stierle,* S. 315 ff.

1470 *Frick,* S. 391 f.; *Hess-Blumer,* sic! 2009, 851, 861 ff.; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 790; *Osterrieth,* GRUR 2009, 540, 543; *Schellhorn,* 306 ff.; *Sonnenberg,* S. 113 ff.; *Stierle,* S. 296 ff.; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 80; *Wallot,* sic! 2011, 157, 161 ff.

1471 *Frick,* S. 429 ff.; *Körber,* WRP 2013, 734, 736; *Meibom/Nack,* in: FS Straus (2009), 495, 504 ff.; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 793 f.; *Osterrieth,* GRUR 2009,

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

schranken kristallisierten sich in der Literatur vor der *Wärmetauscher*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs drei denkbare Ansätze heraus.

aa) § 242 BGB und der Rechtsgedanke des § 251 Abs. 2 S. 1 BGB

Im patentrechtlichen Schrifttum wurden Verhältnismäßigkeitsüberlegungen zumeist im Rechtsgedanken von § 242 BGB verortet.[1472] Der rechtliche Maßstab und seine Begründung fielen dabei uneinheitlich aus. Hinsichtlich der Frage einer dauerhaften oder nur temporären Beschränkung des Unterlassungsanspruchs herrschte ebenso Uneinigkeit.[1473] So ließ es *Sonnenberg* offen, ob eine Anwendung über § 242 BGB oder § 826 BGB erfolgen solle.[1474] Auch andere Konstruktionen wie Gesamtanalogien[1475] oder von Normen komplett losgelöste Konstrukte[1476] wurden angedeutet. So wurde bei der *NPE*-bezogenen Literatur die eine Hinterhaltsmarke betreffende *Classe E*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs[1477] als Argumentationsstütze herangezogen.[1478] Im Ergebnis solle eine Unverhältnismäßigkeit nach den Umständen des Einzelfalls geprüft werden. Betont wurde in diesem Zusammenhang stets, dass es sich dabei um absolute Ausnahmefälle handle.[1479]

Teilweise wurde in diesem Rahmen zusätzlich überlegt, auf den Treu und Glauben konkretisierenden Rechtsgedanken des § 251 Abs. 2 S. 1 BGB zurückzugreifen.[1480] In dem Anwendungsbereich des Schadensersatzrechts

---

540, 543; *Schellhorn*, S. 295 ff.; *Sonnenberg*, S. 118 ff, 156 ff.; *Stierle*, S. 323 ff.; *Uhrich*, ZGE 2009, 59, 80.

1472 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 26; *Frick*, S. 373 ff.; *Heusch*, in: FS Meibom (2010), 135, 141; *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787, 793, 795 f.; *Osterrieth*, in: FS Düsseldorf (2016), 415, 419; *Papier*, ZGE 2016, 431, 445; *Sonnenberg*, S. 173 ff.; *Stierle*, S. 365 ff.; *Uhrich*, ZGE 2009, 59, 82; generell bei der Durchsetzung von Immaterialgüterrechten *Hofmann*, GRUR 2020, 915, 919.

1473 Für eine temporäre Beschränkung schon *Isay*, GRUR 1913, 25, 28; in Richtung Aufbrauchfrist auch *Frick*, S. 367 ff.; differenzierend nach Stärke der Beeinträchtigung *Sonnenberg*, S. 222 ff.

1474 *Sonnenberg*, S. 175 f.

1475 Bspw. *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787, 793, 795 f.

1476 In diese Richtung *Haft/Nack/Lunze et al.*, GRUR Int. 2011, 927, 930.

1477 BGH, 23. 11. 2000 – I ZR 93/08, GRUR 2001, 242 – *Classe E*.

1478 *Frick*, S. 157 ff.; *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787, 795; *Sonnenberg*, S. 211 ff.; *Uhrich*, ZGE 2009, 59, 82; dazu auch *Stierle*, S. 367 f.

1479 Dazu *Schellhorn*, S. 213 ff.

1480 *Frick*, S. 409; *Heusch*, in: FS Meibom (2010), 135, 140; *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787, 793, 796; *Sonnenberg*, S. 196 ff.; *Uhrich*, ZGE 2009, 59, 85 f. Siehe auch

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

vermittelt die Norm dem Schädiger die Befugnis, die geschuldete Naturalrestitution bei unverhältnismäßiger Herstellung zu verweigern und den Geschädigten in Geld zu entschädigen. Dem Integritätsinteresse des Geschädigten werden hierdurch Grenzen gesetzt.[1481]

Vor der Schuldrechtsreform erkannte auch der Bundesgerichtshof einen allgemeinen Rechtsgedanken in § 251 Abs. 2 S. 1 BGB an. Dieser sei auf den Beseitigungsanspruch des § 1004 Abs. 1 BGB anzuwenden.[1482] Mit der Normierung des § 275 BGB verwarf der Bundesgerichtshof jedoch seine Rechtsprechung und wendet seitdem den als *lex specialis* angesehenen § 275 Abs. 2 BGB zur Beschränkung der *actio negatoria* an.[1483] Da hierdurch die Entschädigungsmöglichkeit des § 251 Abs. 2 S. 1 BGB wegfällt, kritisierte ein Teil des Schrifttums den dogmatischen Wechsel der Rechtsprechung als ‚privatrechtliche Enteignung'.[1484] Für eine solche Entschädigung bei unverhältnismäßiger Beseitigung oder Unterlassung werden deshalb in der Literatur Lösungen über verschiedene Analogieschlüsse und Rechtsgedanken vorgeschlagen.[1485]

Ungeachtet des Stufenverhältnisses und der im Sachenrecht herrschenden Diskussion nahm die patentrechtliche Literatur keinen Analogieschluss zu § 251 Abs. 2 S. 1 BGB an, sondern eine bloß wertende Betrachtung vor. Nicht die Opfergrenze und der Verhältnismäßigkeitsmaßstab der Norm selbst, sondern ausschließlich die finanzielle Ersetzung sollte übernommen werden.[1486]

Stierle, S. 364 f., 370, der eine analoge Anwendung des § 251 BGB ebenso ablehnt und dessen Grundsätze bei § 242 BGB berücksichtigen möchte.

1481 BeckOGK-BGB/*Brand* § 251 Rn. 40; MüKoBGB/*Oetker* § 251 Rn. 35 f.

1482 Statt aller BGH, Urt. v. 15. 10. 1999 – V ZR 77/99, NJW 2000, 512, 514.

1483 BGH, Urt. v. 30. 5. 2008, V ZR 184/07, NJW 2008, 3122 Rn. 17; Urt. v. 18. 7. 2008 – V ZR 171/07, NJW 2008, 3123 Rn. 18; Urt. v. 23. 10. 2009 – V ZR 141/08, NJW-RR 2010, 315 Rn. 15.

1484 Hierzu BeckOGK-BGB/*Spohnheimer* § 1004 Rn. 196 ff.; MüKoBGB/*Raff* § 1004 Rn. 250. Das grundlegende Problem erkennt auch der BGH, lässt es aber offen, Urt. v. 23. 10. 2009 – V ZR 141/08, NJW-RR 2010, 315 Rn. 15 m. w. N. zur a. A.

1485 Für eine Gesamtanalogie zu §§ 906 Abs. 2 S. 2, 912 Abs. 2, 917 Abs. 2 BGB BeckOGK-BGB/*Spohnheimer* § 1004 Rn. 199; für eine Analogie zu § 251 Abs. 1 *Canaris,* JZ 2004, 215, 219 Fn. 109; für Entschädigung aus Treu und Glauben MüKoBGB/*Raff* § 1004 Rn. 253.

1486 Siehe Nachw. in Fn. 1480. Zum Wettbewerbsrecht schon *Köhler,* GRUR 1996, 82 ff. Da sich in § 139 Abs. 1 S. 4 PatG nunmehr eine eigene Entschädigungsregel findet, sind die Überlegungen zu § 251 Abs. 2 S. 1 BGB nicht mehr in diesem Maße relevant. Zu dieser unten, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. b) bb), S. 369.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

bb) § 275 Abs. 2 BGB

Neben dieser Herleitung strebte ein Teil der Literatur auch eine Beschränkung über das Leistungsverweigerungsrecht des § 275 Abs. 2 BGB an.[1487] Da der Bundesgerichtshof diesen Einwand der grob wirtschaftlichen Unverhältnismäßigkeit bei § 1004 BGB berücksichtigte,[1488] bot sich eine Übertragung auf den der *actio negatoria* entstammenden patentrechtlichen Unterlassungsanspruch trotz gewisser Unklarheiten hinsichtlich des Anwendungsbereichs an.[1489]

cc) Unionsrechtlicher Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und § 242 BGB

In besonderer Ausprägung und als zusätzliche Stütze einer Beschränkung wurde auch Art. 3 Abs. 2 der DurchsetzungsRL angeführt.[1490] Der in dieser Norm verkörperte unionsrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz solle gegebenenfalls über das Einfallstor des § 242 BGB[1491] oder durch richtlinienkonforme Auslegung des § 139 PatG im Patentrecht zur Geltung kommen.[1492] Wie zuvor in dieser Arbeit erläutert, ergibt sich aus dem Unionsrecht keine gesetzgeberische Pflicht, den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch mit einem Korrektiv oder einer Beschränkung zu versehen.[1493] Zwar führt der Gesetzgeber in seiner Begründung zur Reform des § 139 Abs. 1 PatG an, dass die überwiegende Ansicht in der rechtswissenschaft-

1487 Grundlegend *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 796 ff.; weiterhin *Heusch,* in: FS Meibom (2010), 135, 140 f.; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 86 f.; *Zech,* in: Herausforderung Innovation (2012), 81, 95. Kritisch angesichts der Voraussetzung des „groben Missverhältnisses" *Sonnenberg,* S. 195 f.; *Stierle,* S. 363 nimmt eine Anwendung im Grundsatz an, sieht aber kein hinreichendes Implementierungspotential bei Fällen der Nicht-Praktizierung von Patenten.

1488 Siehe Nachw. in Fn. 1483. Detailliert dazu auch *Stierle,* S. 355 ff., der für eine Trennung der Haftungssysteme plädiert.

1489 Siehe Nachw. in Fn. 1487.

1490 *Busche,* GRUR 2021, 157, 161; *Frick,* S. 133 ff.; *Heusch,* in: FS Meibom (2010), 135, 142; *Körber,* WRP 2013, 734, 740; *Reetz/Pecnard/Fruscalzo et al.,* GRUR Int. 2015, 210, 211 f.; *Thöle,* S. 196 f.

1491 In diese Richtung, aber im Ergebnis offengelassen von LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/16 BeckRS 2019, 18223 Rn. 51 m. w. N. zur Diskussion in der Rspr; so wohl auch *Frick,* S. 133 ff.

1492 *Busche,* GRUR 2021, 157, 161 auch m. w. N.; siehe weiterhin die Nachw. In Fn. 1490.

1493 Dazu oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 2. c). S. 152.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

lichen Literatur bereits heute davon ausgehe, dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip „jedenfalls im Wege der unionsrechtskonformen Auslegung" auch für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch Geltung beanspruche.[1494] Gleichwohl sprechen gewichtige system- und normbezogene Argumente gegen solch eine unionsrechtskonforme Auslegung.[1495]

dd) Zwischenergebnis

Die ersten Ansätze in der Literatur zeigen weder eine gänzliche klare Strukturierung noch eine einheitliche Maßstabsbildung. Die grundsätzlichen Überlegungen stützten sich teils auf isolierte, teils auf kombinierte Betrachtungen einzelner Ausübungsschranken, denen jedenfalls der Gedanke von Treu und Glauben innewohnt. Stets hervorgehoben wurde insoweit jedoch, dass eine umfassende Abwägung im Einzelfall erforderlich sei und jedenfalls nur im Ausnahmefall eine in welcher konkreten Form auch immer geartete Abwägung zulasten des Patentinhabers ausfallen könne. Entsprechend wurde angenommen, dass eine temporäre Einschränkung einem dauerhaften Ausschluss des Unterlassungsanspruchs vorzuziehen sei. Vielfach wurde als Ausgleich eine finanzielle Entschädigung des Patentinhabers über den Rechtsgedanken des § 251 Abs. 1 S. 2 BGB angedacht.

c) Die Aufbrauchfrist und § 242 BGB im Patentrecht

Eine gewisse Zäsur und einen Umbruch in der Diskussion um Verhältnismäßigkeitserwägungen brachte die im Jahr 2016 ergangene *Wärmetauscher*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs.[1496] Die Entscheidung entwickelte sich zum maßgeblichen Dreh- und Angelpunkt weiterer Beschränkungsansätze des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs. Auch die Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs durch das 2. PatModG knüpfte

1494 BT-Drs. 19/25821, S. 52.

1495 Ausführlich hierzu und gegen eine unionskonforme Auslegung *Schellhorn,* S. 268 ff.; *Stierle,* S. 302 ff.; *id.*, GRUR 2019, 873, 877, der ein solches Verhältnismäßigkeitsgebot jedoch mittelbar dem Unionsprimärrecht und den Grundrechten entnimmt.

1496 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

in der Folge ausdrücklich an diese Entscheidung an.[1497] Für das Verständnis einer Stellschraube des Unterlassungsanspruchs und des neuen § 139 Abs. 1 PatG kommt ihr deshalb eine tragende Bedeutung in der Praxis zu: Die Rechtsprechung orientiert sich entscheidend an dem durch den Bundesgerichtshof gebildeten Maßstab.

Im Folgenden wird deshalb das Institut der Aufbrauchfrist im Immaterialgüterrecht zunächst dogmatisch aufgearbeitet (unter aa)), anschließend die Entscheidung des Bundesgerichtshofs und die dort angesetzten Kriterien beleuchtet (unter bb)), bevor die nachfolgende instanzgerichtliche Rechtsprechung im Patentrecht betrachtet wird (unter cc)). Danach werden anhand dieser Rechtsprechung entsprechende Kriterien zur Aufbrauchfrist im Patentrecht zusammengefasst (unter dd)). Abschließend werden die Vorteile und Nachteile einer Aufbrauchfrist ergründet (unter ee)).

aa) Dogmatischer Hintergrund und Anwendung im Immaterialgüterrecht

i) Erscheinungsformen

In der forensischen Praxis steht es mittlerweile außer Frage, dass der Aufbrauchfrist eine nicht zu vernachlässigende Position im Bereich des Immaterialgüterrechts zukommt. Als Instrument mit Ausnahmecharakter[1498] hat sich die Aufbrauchfrist als Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen von Unterlassungsansprüchen etabliert.[1499] Knapp gesagt wird dem Verletzer durch Ausspruch einer Aufbrauchfrist die Möglichkeit eingeräumt, entgegen dem bestehenden Unterlassungsgebot – sei es aus Beschluss, Urteil oder Unterlassungsvertrag – die Rechtsverletzungen für einen bestimmten Zeitraum fortzuführen.[1500]

Den Ursprung fand die Aufbrauchfrist im Wettbewerbsrecht. Maßgebend prägte die Rechtsprechung des Reichsgerichts die Begrifflichkeit dieses Instruments.[1501] Mittlerweile ist es im Marken-, Wettbewerbs-, und

---

1497 BT-Drs. 19/25821, S. 52.

1498 *Nordemann,* ZGE 2019, 309.

1499 *Loschelder,* in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 1; *Nordemann,* ZGE 2019, 309; *Pitz,* Rn. 94; *Spätgens,* WRP 1994, 693.

1500 *Berlit,* S. 7; *Pastor,* GRUR 1964, 245.

1501 *Pastor,* GRUR 1964, 245, Rn. 1, nach dem das RG in einer Entscheidung im Jahr 1927 den Grundstein der Aufbrauchfrist legte; siehe weiterhin zur Historie *Berlit,* S. 2.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Urheberrecht ständige Rechtsprechung und quasi einhellige Ansicht des Schrifttums, dass die Aufbrauchfrist nicht nur in Vergleichen vereinbart, sondern auch in Urteilen zugesprochen werden kann.[1502] Die generelle Zulässigkeit des Instituts ist nicht in Zweifel zu ziehen.

Hinsichtlich der Bezeichnung ‚Aufbrauchfrist' bestehen verschiedene Differenzierungen, die jedoch bloß terminologischer Natur sind.[1503] Das Reichsgericht und die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs trennten insoweit zwischen einer Aufbrauchfrist im engen Sinne, der Umstellungsfrist und der Beseitigungsfrist.[1504] Die Aufbrauchfrist im engen Sinne dient dazu, vorrätige Gegenstände weiter zu nutzen; gemeint ist damit ein Verbrauch, kein fortgesetzter Gebrauch.[1505] Die Umstellungsfrist soll übergangsweise den insoweit erforderlichen (Mehr-)Gebrauch der verletzenden Produkte zwecks Umstellung auf verletzungsfreie Produkte ermöglichen.[1506] Hierdurch sollen alle erforderlichen rechtlichen und tatsächlichen Umstellungsmaßnahmen ermöglicht werden.[1507] Als Beseitigungsfrist ist bei Unterlassungstiteln bloß die Frist zu verstehen, innerhalb derer der Verletzer die Umstellungshandlung vornehmen kann.[1508] Die teilweise anders gedeutete Bedeutung der Beseitigungsfrist beruht in der Vermengung von Unterlassungs- und Beseitigungstiteln. Bei zu vollstreckbaren Handlungen wird man dies als Frist verstehen, innerhalb derer der Schuldner die ihm auferlegte Handlung noch unterlassen kann.[1509] Die terminologische Unterscheidung nach Art der Aufbrauchfrist kann auch Verwirrung stiften. Da eine exakte Bezeichnung bei der Tenorierung zu berücksichtigen ist,[1510] ist es umso wichtiger, die gestatte Handlung in den Entscheidungsgründen genau auszuführen. Nur so können Unsicherheiten vermieden werden. Inhaltlich ändert die Bezeichnung nichts an der Tatsache, dass gewisse Handlungen noch weiter vorgenommen beziehungsweise noch nicht vorgenommen werden dürfen.[1511]

1502 Ausführlich zu den Rechtsgebieten *Nordemann,* ZGE 2019, 309; *Schellhorn,* S. 315 ff., jeweils m. w. N. zur Rspr.
1503 *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 310 f.
1504 *Berlit,* S. 6; *Nordemann,* ZGE 2019, 309. Diese Unterscheidung trifft im Übrigen auch die Begründung des 2. PatModG, BT-Drs. 19/25821, S. 55.
1505 BeckOK PatR/*Pitz* § 139 Rn. 83; *Berlit,* S. 6.; *Pastor,* GRUR 1964, 245.
1506 BeckOK PatR/*Pitz* § 139 Rn. 84; *Berlit,* S. 6.; *Pastor,* GRUR 1964, 245 f.
1507 *Pastor,* GRUR 1964, 245 f. *Schellhorn,* S. 225 geht deshalb von einer für den Rechtsinhaber schwereren Beeinträchtigung aus.
1508 *Pastor,* GRUR 1964, 245, 246.
1509 Ibid.
1510 So jedenfalls *Loschelder,* in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 1.
1511 *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 311.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

ii) Dogmatische Einordnung

Die dogmatische Einordnung der Aufbrauchfrist lässt auch heute noch gewisse Ausführungen zu. Begründungsversuche mit dem Vollstreckungsschutz nach § 765a ZPO sind überholt.[1512] Einhellige Ansicht ist, dass § 242 BGB als Rechtsgrundlage der Aufbrauchfrist heranzuziehen ist.[1513]

Da § 242 BGB auch im Prozessrecht Anwendung finden kann, ist noch nicht final geklärt, ob die Aufbrauchfrist ihren Anknüpfungspunkt im materiellen oder prozessualen Recht findet. Überwiegend und zurecht wird die Aufbrauchfrist als materiell-rechtliche Beschränkung nach Treu und Glauben angesehen.[1514] Zwar wäre die prozessuale Verortung insoweit vorzugswürdig, als sie kein teilweises Unterliegen des Klägers mit Kostenfolge zu seinen Lasten nach sich ziehen würde.[1515] Es finden sich jedoch überzeugende Argumente, die Aufbrauchfrist als materiell-rechtliche Beschränkung durch die Ausübungsschranke des § 242 BGB zu sehen. Die Bewilligung einer Aufbrauchfrist besteht unabhängig von prozessualen Überlegungen, sondern orientiert sich rein an dem materiell-rechtlichen Geschehen und Interessenlagen.[1516] Nur so kann ein Einklang mit der vertraglich vereinbarten außergerichtlichen Aufbrauchfrist geschaffen werden.[1517] Weiterhin erlaubt nur das materiell-rechtliche Verständnis, dass Schadensersatzansprüche weiter bestehen können und der Verletzer so nicht zusätzlich bevorzugt wird.[1518] Mit der Herleitung aus Treu und Glauben handelt es sich bei der Aufbrauchfrist rechtstechnisch um eine Einwendung.[1519]

1512 *Berlit,* S. 18; *Fritzsche,* S. 238 m. N. zur überholten Ansicht.

1513 BGH, Urt. v. 16. 11. 1973 – I ZR 98/72, GRUR 1974, 474 – *Großhandelshaus*; Urt. v. 18. 12. 1981 – I ZR 34/80, GRUR 1982, 425 – *Brillen-Selbstabgabestellen*; Urt. v. 29. 3. 2007 – I ZR 122/04, GRUR 2007, 1079 – *Bundesdruckerei*; Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*; *Fritzsche,* S. 239; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 5; *Köhler,* GRUR 1996, 82, 90; Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.89; *Nordemann,* ZGE 2019, 309; *Spätgens,* WRP 1994, 693, 694.

1514 *Berlit, S. 12; Fritzsche,* S. 239 f.; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 5; *Köhler,* GRUR 1996, 82, 90; Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.89; *Spätgens,* WRP 1994, 693, 697; *Ulrich,* GRUR 1991, 26.

1515 So Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/*Brüning* Vor § 12 Rn. 236. Das Problem wird jedoch häufig durch die Anwendung des § 92 Abs. 2 ZPO lösbar sein.

1516 *Ulrich,* GRUR 1991, 26.

1517 *Fritzsche,* S. 240.

1518 *Berlit,* S. 13.

1519 *Ulrich,* GRUR 1991, 26, 27.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

In diesem Zusammenhang wird häufig betont, dass die Aufbrauchfrist weniger als Ausprägung von Treu und Glauben, sondern vielmehr als solche des Verhältnismäßigkeitsprinzips aufzufassen ist.[1520] Dies ist im Grundsatz auch korrekt. Der Verhältnismäßigkeitsgedanke bietet insoweit klare Rahmenbedingungen für eine Abwägungsleistung. Dabei wird jedoch hervorgehoben, dass die Aufbrauchfrist gerade nicht den Rechtstugenden der Verlässlichkeit, des Worthaltens und der Loyalität und Vertrauensstellung der anderen Partei entstamme; der Rechtsinhaber schulde dem deliktisch handelnden Verletzer keine Loyalität und das Vertrauen, bei der Verletzung seiner Rechte nicht in Anspruch genommen zu werden.[1521] Fordert man einerseits bei der Beschränkung von Rechten eine eindeutige Rechtsgrundlage und enge Bindung des Richters an das Gesetz,[1522] verlangt dann aber andererseits bei der Aufbrauchfrist primär einen Rückgriff auf ‚den' Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, erzeugt man hierdurch Widersprüche. Beriefe man sich deshalb wegen obiger Argumentation nicht auf den Grundsatz von Treu und Glauben und begründete die Aufbrauchfrist trotzdem mit § 242 BGB, so wäre dies in der Konsequenz der Versuch einer Rechtsfortbildung *extra legem, sed intra ius.*[1523] Entsprechend müsste man in der Folge annehmen, dass sich die Aufbrauchfrist lediglich ‚irgendwie' aus dem Rechtsgedanken des § 242 BGB ergäbe.[1524] Der häufig bemängelten Konturlosigkeit und fehlenden rechtlichen Grundlage von Verhältnismäßigkeitsüberlegungen würde so jedoch nicht abgeholfen werden. Was sich hier einmal mehr zeigt, ist die schwierige Subsumptionsfähigkeit des § 242 BGB. Treu und Glauben können als Maßstabssetzung auch eine Rücksichtnahme auf andere Rechtsgüter implizieren: In Treu und Glauben spiegeln sich überrechtliche soziale Gebote[1525] und verfassungsrechtliche Prinzipien wider.[1526] Korrekterweise entspricht eine Aufbrauchfirst gerade der Kontroll- und Schrankenfunk-

---

1520 *Köhler,* GRUR 1996, 82, 90; Ingerl/Rohnke Vor §§ 14-19d Rn. 385; *Meier-Beck,* GRUR 2017, 1065, 1071; *Schellhorn,* S. 227 m. w. N.

1521 *Schellhorn,* S. 227 mit Verweis auf die allg. Definition von Treu und Glauben.

1522 Ibid., S. 175 ff.

1523 So spricht sich *Lehmann, M.*, S. 114 f. wegen der nicht konkretisierten Tatbestandsfassung des § 242 BGB gegen eine über diese Norm geleitete Begründung der Aufbrauchfrist aus. Eine andere Rechtsgrundlage kann er jedoch nicht aufzeigen.

1524 Ibid., S. 115 sieht die Grundlage der Aufbrauchfrist in dem Vertrauensschutz des Beklagten.

1525 *Wieacker,* S. 10.

1526 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 10.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

tion des § 242 BGB.[1527] Durch sie wird eine nicht mehr hinnehmbare und deshalb zweckwidrige Rechtsdurchsetzung als zeitweise unzulässig beschränkt. Treu und Glauben sind hierbei das ‚Einfallstor' für die Verhältnismäßigkeitserwägungen der Aufbrauchfrist.[1528]

Noch umstritten ist, ob eine Aufbrauchfrist auch im einstweiligen Verfügungsverfahren zugesprochen werden kann.[1529] So wird angenommen, dass Aufbrauchfristen nur bei endgültigen Entscheidungen anwendbar seien; bei schwebenden Verfahren sei ein Abwarten zumutbar.[1530] Es wird angeführt, dass eine Aufbrauchfrist in gleicher Weise wie die Einstellung der Zwangsvollstreckung dem Sinn und Zweck einer Unterlassungsverfügung widerspreche.[1531] Im Zweifelsfall ermögliche § 765a ZPO eine entsprechende Korrektur von Härtefällen.[1532]

Jedoch muss auch im summarischen Verfahren die rein materiell-rechtlich einzuordnende Einschränkung der Aufbrauchfrist – wie andere materiell-rechtliche Grundsätze – grundsätzlich beachtet werden. Eine solche Unterscheidung der beiden Verfahren ist dogmatisch nicht tragbar.[1533] In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass eine nach §§ 936, 921 Abs. 2 ZPO angeordnete, hohe Sicherheitsleistung im Zweifelsfall weniger hilfreich für den Verfügungsgläubiger ist als eine flexible Aufbrauchfrist.[1534] Einer Aufbrauchfrist stehen somit jedenfalls keine dogmatischen Hindernisse im Wege.[1535] Dies gilt selbst bei einer Beschluss-

---

1527 Dazu schon oben, Teil 2 Kapitel 8 II, S. 277.

1528 So allg. auch *Fritzsche*, S. 261 mit Verweis auf BGH, Urt. v. 23. 2. 1995 – I ZR 75/93, GRUR 1995, 427, 429 – *Schwarze Liste*; im Ergebnis auch BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*.

1529 Dazu grundlegend *Ulrich*, GRUR 1991, 26; siehe weiterhin *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts*, § 91 Rn. 13 m. w. N.

1530 So *Pastor*, GRUR 1964, 245, 248.

1531 OLG Frankfurt, Urt. v. 1. 10. 1987 – 6 U 62/87, GRUR 1988, 46, 49 – *Flughafenpassage* m. w. N.

1532 KG, Urt. v. 20. 4. 1971 – 5 U 360/71, WRP 71, 326, 327.

1533 *Ulrich*, GRUR 1991, 26, 29.

1534 *Berlit*, S. 16; *Ulrich*, GRUR 1991, 26, 31.

1535 OLG Hamburg, Urt. v. 30. 3. 1998 – 3 U 279/97, BeckRS 9998, 870 – *Greystone/Creenstone*; OLG Karlsruhe, Urt. v. 26. 5. 2008 – 4 U 187/07, GRUR-RR 2008, 407, 409 f. – *Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung*; OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 16. 1. 2020 – 6 W 116/19, GRUR-RR 2020, 167 Rn. 22 – *Haarstylinggeräte*; *Berlit*, S. 15; *Ehlers*, GRUR 1967, 77, 81; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts*, § 91 Rn. 13; Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.98; *Ulrich*, GRUR 1991, 26, 30.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

verfügung.[1536] Eine andere Frage ist, ob der Verfügungsgrund und die Interessen des Rechtsinhabers bei der vorzunehmenden Abwägung faktisch immer gegen eine Aufbrauchfrist sprechen werden.[1537] Je nach Rechtsgebiet wird eine Aufbrauchfrist im einstweiligen Verfügungsverfahren deshalb als grundsätzlich nicht interessengerecht angesehen.[1538] Diese Hürde darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine entsprechend an den vorläufigen, summarischen Charakter des Verfahrens angepasste, kurze Aufbrauchfrist im Ausnahmefall denkbar ist.

iii) Grundlegende Voraussetzungen und Rechtsfolgen im Immaterialgüterrecht

Grundsätzlich sind in Wettbewerbs-, Marken, und Urheberrecht gewisse Gemeinsamkeiten bei den Voraussetzungen und Rechtsfolgen erkennbar. Gleichwohl gelten für jedes Rechtsgebiet Eigenheiten, auf die hier nicht abschließend eingegangen werden kann.[1539] Hinsichtlich der Besonderheiten des Patentrechts sei auf die nachfolgende Darstellung der Rechtsprechung und die abschließende Betrachtung in Kapitel 11 verwiesen.

Damit die Ausübungsschranke des § 242 BGB in Ausgestaltung der Aufbrauchfrist Anwendung finden kann, ist wie bei jeder Konkretisierung von Treu und Glauben eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall erforderlich.[1540] Zur Beurteilung einer unzulässigen Rechtsausübung sind die Interessen des Schuldners, des Gläubigers und die der Allgemeinheit abzuwägen.[1541] Dies können beispielsweise Nachteile des Verletzers, die Interessen des Gläubigers an der sofortigen Durchsetzung, Drittinteressen,

---

1536 Vgl. OLG Frankfurt, Urt. v. 6. 9. 1984 – 6 U 49/84, WRP 1985, 83, 85 – *Portraitfotos*; *Berlit,* S. 17.

1537 So wohl *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 225. *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 13 plädiert deshalb zu Recht für eine noch größere Zurückhaltung. Für eine gänzliche Versagung im Patentrecht wohl *McGuire,* GRUR 2021, 775, 781.

1538 So spricht sich bspw. *Meyer-Bohl,* NJW 2000, 2135, 2138 wegen der hohen Bedeutung des allg. Persönlichkeitsrechts gegen eine Aufbrauchfrist bei der Untersagung von Äußerungen in Büchern aus.

1539 Ausführlich zu den Rechtsgebieten *Berlit,* S. 35 ff.; *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 315 ff.

1540 Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.91 ff.; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 8; *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 314; *Pastor,* GRUR 1964, 245, 246.

1541 *Nordemann*, ZGE 2019, 309.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Vorhersehbarkeit und Verschulden sowie Zeitfaktoren sein.[1542] Es sei erneut hervorgehoben, dass in jedem Rechtsgebiet Besonderheiten gelten können. So führt *Nordemann* hinsichtlich der Allgemeininteressen an, dass diese nur relevant seien, wenn für oder gegen den jeweiligen Unterlassungsanspruch ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit gegeben sei.[1543] Entscheidend ist, dass eine unzulässige, da unverhältnismäßige Rechtsausübung nur in wenigen Ausnahmefällen gegeben sein wird.[1544]

Sofern die Interessenabwägung doch zugunsten des Verletzers ausfällt, hat das Gericht über die Aufbrauchfrist ohne Antrag *ex officio* zu entscheiden.[1545] Der Verletzer ist hinsichtlich der für eine Aufbrauchfrist ins Gewicht fallenden Umstände darlegungs- und beweisbelastet;[1546] das Gericht trifft nur die Hinweispflicht des § 139 ZPO.[1547] Ein Hilfsantrag auf Gewähr einer Aufbrauchfrist ist als Antrag auf teilweise Klageabweisung zu verstehen.[1548]

Die Folge einer Aufbrauchfrist ist, dass das titulierte Unterlassungsgebot innerhalb der festgelegten inhaltlichen und zeitlichen Reichweite nicht durchsetzbar ist. In der Folge stellen Aufbrauchhandlungen des Schuldners während der Dauer der Frist keine Zuwiderhandlung im Sinne des § 890 Abs. 1 S. 1 ZPO dar.[1549] Das gesetzliche Verbot bleibt im Grundsatz jedoch unberührt, sodass Aufbrauchhandlungen trotzdem rechtswidrig sind – Schadensersatz- und Auskunftsansprüche bleiben somit bestehen.[1550] Das Gericht hat Beginn, Dauer und Umfang beziehungsweise Inhalt der Aufbrauchfrist präzise festzulegen.[1551] Die Dauer wird je nach Verletzungsgegenstand und den Umständen des Einzelfalls variieren. Im

---

1542 *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 314 f.
1543 Ibid., 315.
1544 So allen voran auch BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 46 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*; Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.90.; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 9; *Meier-Beck,* GRUR 2017, 1065, 1071; *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 312 m. w. N. zur Rspr.
1545 *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 312; *Ulrich,* GRUR 1991, 26, 27. Dies erklärt sich durch die materiell-rechtliche Verortung der Aufbrauchfrist.
1546 BGH, Urt. v. 11. 3. 1982 – I ZR 58/80, GRUR 1982, 420, 423 – *BBC/DDC*.
1547 *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 10.
1548 Ibid. § 91 Rn. 11.
1549 *Fritzsche,* S. 244.
1550 BGH, Urt. V. 11. 3. 1982 – I ZR 58/80, GRUR 1982, 420, 423 – *BBC/DDC*; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 10; *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 310 m. w. N.
1551 *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 16.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Wettbewerbs-, Marken- und Urheberrecht legt die Rechtsprechung in der Regel Fristen von drei bis sechs Monaten, teilweise aber auch von vier Wochen bis acht Monaten fest.[1552] Da das Unterlassungsgebot mit Verkündung des Urteils beginnt, ist für den Beginn der Aufbrauchfrist auf diesen Zeitpunkt abzustellen.[1553] Hinsichtlich der Kosten wird vielfach auf die Kostenfolge des § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO verwiesen, durch die dem Beklagten trotzdem die Kosten auferlegt werden können.[1554] Diese ist aber nicht zwingend.

bb) BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13 – Wärmetauscher

Im Patentrecht rückte die Aufbrauchfrist erstmals mit der *Wärmetauscher*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs[1555] im Jahr 2016 in den Fokus der Praxis. Zuvor hatte dieser die Aufbrauchfrist in seinen Entscheidungen *Autodachzelt*[1556] 1959 und ausführlicher in *Heuwerbungsmaschine II*[1557] 1980 angesprochen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte den Beklagten, der Mähdrescher herstellte, in dem letztgenannten Rechtstreit zur Unterlassung verurteilt, jedoch unter der Einschränkung einer Aufbrauchfrist.[1558] Da die Schutzdauer des Patents zwischenzeitlich abgelaufen war, brauchte sich der Bundesgerichtshof nicht mehr mit der Beschränkung befassen. Er äußerte sich nur noch zu den Folgen einer Aufbrauchfrist.[1559] Schon *Eichmann* folgerte hieraus, dass der Bundesgerichtshof die Gewährung einer Aufbrauchfrist grundsätzlich nicht missbilligte.[1560] Trotz einer eindeutigen höchstrichterlichen Entscheidung ging damit jedenfalls die bisherige Lite-

1552 *Berlit,* S. 131 ff.; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 16.
1553 So auch *Berlit,* S. 133.
1554 Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.96; *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 12; differenzierend *Fritzsche,* S. 244.
1555 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*.
1556 BGH, Urt. v. 3. 2. 1959 – I ZR 170/57, GRUR 1959, 528, 531 – *Autodachzelt*.
1557 BGH, Urt. v. 2. 12. 1980 – X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 260 – *Heuwerbungsmaschine II* m. Anm. *Eichmann*.
1558 OLG Düsseldorf, Urt. v. 8. 2. 1979 – 2 U 2/78 (unveröffentlicht).
1559 BGH, Urt. v. 2. 12. 1980 – X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 260 – *Heuwerbungsmaschine II* m. Anm. *Eichmann*.
1560 *Eichmann*, Anm. zu BGH, Urt. v. 2. 12. 1980 – X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 263 – *Heuwerbungsmaschine II*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

ratur davon aus, dass eine Aufbrauchfrist zur Beschränkung des Unterlassungsanspruchs auch im Patentrecht grundsätzlich in Frage kommt.[1561]

Auch in der Instanzrechtsprechung wurde die Aufbrauchfrist ungeachtet einer höchstrichterlichen Entscheidung thematisiert.[1562] Das Landgericht Mannheim lehnte schon im Jahr 2012 eine sechsmonatige Aufbrauchfrist wegen des bald auslaufenden Patentschutzes und des unsubstantiierten Parteivortrags hinsichtlich gravierender Folgen der Unterlassungsverpflichtung ab.[1563]

In seiner Entscheidung *Wärmetauscher* konkretisierte der Bundesgerichtshof nun erstmals die Voraussetzungen der Aufbrauchfrist bei einer Patentverletzung. Dem Fall lag ein Patent über ein Heizsystem für Fahrzeuge mit offener Personenzelle zu Grunde, das zum Heizen Warmluft über Kanäle zuführt. Der Inhaber, ein Einzelerfinder, übertrug der Klägerin, einer ‚Patentportfolio GmbH & Co. KG' die Erfindung im Jahre 2011. Die Beklagte zu 1), ein namhafter Autobauer, nutzte diese Erfindung in ihren Heizsystemen für Cabriositze. Nachdem sowohl das erstinstanzliche Gericht[1564] als auch die Berufungsinstanz[1565] eine Patentverletzung verneinten, kam der knapp ein Jahrzehnt andauernde Rechtstreit vor dem Bundesgerichtshof zu einem Ende. Der Bundesgerichtshof nahm hinsichtlich der Beklagten zu 1) eine Patentverletzung an.[1566]

Schon in der Berufungsinstanz beantragten die Beklagten eine teilweise Klageabweisung in Form einer zwei- bis 18-monatigen Aufbrauchfrist,[1567] die den Verbrauch der mit streitgegenständlichen Heizsystemen versehenen Fahrzeugsitze bezwecken sollte. Die in der Revisionsinstanz beantragte, nunmehr zwei- bis siebenmonatige Aufbrauchfrist lehnte der Bundes-

---

1561 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 136a; *Berlit,* S. 110 f.; *Bodewig,* GRUR 2005, 632, 634 f.; *Frick,* S. 378; *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787, 797; *Sonnenberg,* S. 222 ff.

1562 LG Mannheim, Urt. v. 2. 5. 2012 – 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11805; OLG Düsseldorf, Urt. v. 29. 3. 2012 – 2 U 137/10, BeckRS 2012, 8566; LG Düsseldorf, Urt. v. 15. 3. 2016 – 4b O 44/14, NJOZ 2016, 1128, 1137.

1563 LG Mannheim, Urt. v. 2. 5. 2012 – 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11805.

1564 LG Mannheim, Urt. v. 17. 1. 2012 – 2 O 112/07 (unveröffentlicht).

1565 OLG Karlsruhe, 7. 8. 2013 – 6 U 12/12, GRUR-RS 2016, 15028 Rn. 39 f. – *Heizsystem*.

1566 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 12 ff. – *Wärmetauscher*. Zu dieser Konkretisierung der Schutzbereichsbestimmung *Harmsen,* GRUR 2021, 222. Die gegen die Bekl. zu 2., die Muttergesellschaft gerichtete Klage war unbegründet.

1567 OLG Karlsruhe, 7. 8. 2013 – 6 U 12/12, GRUR-RS 2016, 15028 Rn. 16. – *Heizsystem*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

gerichtshof ab.[1568] Dabei stellte das Gericht fest, dass eine Aufbrauchfrist im Einzelfall geboten sein könne, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig sei.[1569] Die Aufbrauchfrist kommt laut Bundesgerichtshof „unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (§ 242 BGB) in Betracht“[1570].

Gleichzeitig zeigte der Bundesgerichtshof jedoch die Grenzen der Aufbrauchfrist auf. Die Gewährung einer Aufbrauchfrist im Falle einer Patentverletzung käme aus in der Natur der Beeinträchtigung liegenden Gründen nur unter engen Voraussetzungen in Betracht.[1571] Der Bundesgerichtshof kam dabei zum Ergebnis, dass es angesichts der Wirkung des Patents die notwendige Folge des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs sei, dass der Verletzer die patentverletzende Handlung einstellen muss und diese erst wieder aufnehmen kann, wenn er Lizenzverträge abschließt oder auf verletzungsfreie Handlungen umstellt. Da dies gegebenenfalls erheblichen Zeit- und Kostenaufwand erfordern könne, seien die damit zwangsläufig verbundenen Härten grundsätzlich hinzunehmen.[1572] Eine Einschränkung der Wirkung des Patents durch Gewährung einer Aufbrauchfrist war laut des Bundesgerichtshofs deshalb nur dann zu rechtfertigen, „wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände über die mit seinem Ausspruch bestimmungsgemäß einhergehenden Beeinträchtigungen hinaus in einem Maße treffen und benachteiligen, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lässt.“[1573] Im Grundsatz legte der Bundesgerichtshof hierdurch einen sehr hohen Maßstab an.[1574] Auch in etwaigen internationalen Vereinbarungen und

---

1568 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 40. – *Wärmetauscher*.

1569 Ibid. Rn. 41.

1570 Ibid. Rn.

1571 Ibid. Rn. 45.

1572 Ibid. Rn. 45. Dies entspricht dem oben in Teil 2 Kapitel 5 II. 2. d) aa), S. 208 festgehaltenem Grundsatz, nachdem nicht jede übermäßige wirtschaftliche Beeinträchtigung der Gegenseite eine Rechtsausübung unzulässig werden lässt.

1573 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45. – *Wärmetauscher*.

1574 Hierzu kritisch *Gärtner* Rn. 16, Anm. zu. BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031– *Wärmetauscher*; *Stierle,* GRUR 2019, 873, 883.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

unionsrechtlichen Regelungen, die im Zusammenhang mit der begehrten Aufbrauchfrist angeführt werden, sah der Bundesgerichtshof keinen Anlass zu einer abweichenden Beurteilung der Voraussetzungen.[1575]

Hinsichtlich etwaiger Voraussetzungen stellte der Bundesgerichtshof auf verschiedene Gesichtspunkte ab, die zuvor die Beklagten vortrugen. Zunächst widmete sich der Bundesgerichtshof der Frage des komplexen Liefergegenstands. Dabei hielt das Gericht fest, dass der Verletzungsgegenstand ‚Fahrzeugsitz' zwar ein einzelnes Element des komplexen Liefergegenstands ‚Fahrzeug' darstellt. Jedoch war dieser Sitz kein funktionswesentliches Bauteil, sondern bloß ein Sonderausstattungsmerkmal, das die generelle Einsatzfähigkeit und Nutzbarkeit des Fahrzeugs sowie des Fahrzeugsitzes unberührt ließ.[1576] Gleichzeitig seien keine Anhaltspunkte für gravierende und unverhältnismäßige wirtschaftliche Auswirkungen auf den gesamten Geschäftsbetrieb der Beklagten oder auch nur in Bezug auf ein bestimmtes Segment ihrer Angebotspalette ersichtlich.[1577]

Anschließend widmete sich der Bundesgerichtshof etwaigen Verschuldensgesichtspunkten. Eine von den Beklagten vorgetragene fehlende beziehungsweise nicht angemessene Lizenzierungsmöglichkeit sah das Gericht als nicht dargetan an. Von einer Lizenzierungsmöglichkeit habe die Beklagte keinen Gebrauch gemacht.[1578] Dass die Vorinstanzen eine Patentverletzung verneint hatten, bildete laut Bundesgerichtshof auch kein schutzwürdiges Vertrauen. Allein aus einer anderslautenden Entscheidung der nachfolgenden Instanz folge keine unbillige Härte.[1579]

Eine weitere Maßstabsbildung nahm der Bundesgerichtshof in *Wärmetauscher* nicht vor. Gerade hinsichtlich möglicher Folgen und der Fristbemessung äußerte sich der Bundesgerichtshof nicht, da er die Grenze zur zweckwidrigen und deshalb unzulässigen Rechtsausübung noch nicht überschritten sah. Diese Grenze steckt der Bundesgerichtshof wegen der Natur des Patentrechts sehr hoch. Die Entscheidung hat insoweit jedoch eine große Bedeutung, da der Bundesgerichtshof das Institut der Aufbrauchfrist im Patentrecht erstmals grundsätzlich billigte und hierfür Anhaltspunkte nannte.

1575 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 46 ff. – *Wärmetauscher*. *Gärtner*, Anm. Rn. 12 f. kritisiert insoweit zurecht die Auswahl des vom BGH herangezogenen britischen Urteils.

1576 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 52 – *Wärmetauscher*.

1577 Ibid. Rn. 52.

1578 Ibid. Rn. 52.

1579 Ibid. Rn. 53.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

cc) Nachfolgende instanzgerichtliche Rechtsprechung

Nach der *Wärmetauscher*-Entscheidung äußerten sich auch die Instanzgerichte vermehrt zur Aufbrauchfrist und Unverhältnismäßigkeit im Rahmen der Ausübungsschranke des § 242 BGB. In den wenigen Jahren nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs sind mehrere Entscheidungen zu diesem Themenkomplex ergangen. Nachfolgend sind zehn relevante Entscheidungen dargestellt, die dem Verständnis der Aufbrauchfrist und vor allem dem Verständnis des auf der Aufbrauchfrist aufbauenden § 139 Abs. 1 S. 3 PatG dienen.

i) LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16 – umpositionierbare Herzklappe

Weniger als ein Jahr nach *Wärmetauscher* befasste sich das Landgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung *umpositionierbare Herzklappe*[1580] erstmals ausführlich mit einer Aufbrauchfrist und mit der Frage, ob Drittinteressen bei der Abwägung zu berücksichtigen sind. Die dortige Klägerin war Inhaberin eines Patents über eine umpositionierbare Herzklappe. Die Beklagten stellten – ebenso wie die Klägerin – Herzklappenimplantate her und vertrieben diese in Deutschland. Die angegriffene Ausführungsform der Beklagten trug zu circa 76 % des Gesamtumsatzes der Beklagten (circa 1,875 Milliarden EUR) in Deutschland bei. Die Beklagten beantragten unter anderem hilfsweise Vollstreckungsschutz gemäß § 712 Abs. 1 ZPO. Weiterhin beantragten die Beklagten eine sechsmonatige Aufbrauchfrist, wobei diese den Verbrauch und die Neuherstellung der Implantate umfassen sollte.

Die Beklagte machte geltend, dass die sofortige Durchsetzung des Unterlassungstenors für die Patienten mit unverhältnismäßigen Nachteilen verbunden sei, die in keinem Verhältnis zu den rein monetären Interessen der Klägerin stünden. Hinsichtlich der Unverhältnismäßigkeit des Vernichtungsanspruchs machte die Beklagte geltend, dass bei einer Vollstreckung dieses Anspruchs die medizinische Versorgung und das Leben insbesondere von solchen Patienten gefährdet seien, bei denen eine Implantation einer angegriffenen Ausführungsform unmittelbar bevorstehe. Die Behandlung sei individualisiert und ein Abwarten deshalb tödlich.

1580 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Kurzfristige verfügbare Implantatalternativen gäbe es nicht; außerdem fehle die teilweise erforderliche Schulung der Ärzte hierfür. Weiterhin seien die Implantate der Beklagten denen der Klägerin in Effektivität und Sicherheit überlegen. Das Vorgängermodell der angegriffenen Ausführungsform sei auch keine valide Alternative, da die Ärzte mindestens drei bis vier Wochen umgeschult werden müssten und die erforderlichen Produktionskapazitäten hierfür nicht vorhanden seien.

Das Landgericht Düsseldorf verurteilte die Beklagte jedoch antragsgemäß zur Unterlassung und sah keine Gründe, diesen Anspruch durch eine Aufbrauchfrist zu beschränken. Das Gericht rekurrierte auf die Entscheidung *Wärmetauscher* und stellte fest, dass die Möglichkeit einer Aufbrauchfrist Ausfluss des allgemeinen Grundsatzes von Treu und Glauben, § 242 BGB sei. Die Aufbrauchfrist könne im Einzelfall geboten sein, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.[1581] Ebenso wie schon der Bundesgerichtshof hielt das Landgericht Düsseldorf fest, dass eine Aufbrauchfrist in Patentverletzungsfällen nur ausnahmsweise und unter sehr strengen Voraussetzungen im Einzelfall in Betracht käme. Dabei sind nach dem Gericht alle betroffenen Interessen und ihre Schutzwürdigkeit unter Berücksichtigung von Gut- und Bösgläubigkeit gegeneinander abzuwägen. Berücksichtigt werden könnten laut dem Landgericht Düsseldorf etwa die wirtschaftlichen Auswirkungen der Unterlassung, das Verhalten des Berechtigten sowie Art und Umfang des Verschuldens des Verletzers.[1582]

Darüber hinaus äußerte sich das Landgericht Düsseldorf erstmals zur Frage, ob Dritte oder die Öffentlichkeit im Allgemeinen bei der Interessenabwägung der Aufbrauchfrist im Patentrecht zu berücksichtigen seien. In Wärmetauscher habe der Bundesgerichtshof jedenfalls nur die wirtschaftlichen Folgen für den Verletzer berücksichtigt. Somit lasse sich eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung von Drittinteressen weder der höchstrichterlichen Rechtsprechung noch der Literatur entnehmen. Dafür spreche insoweit auch die gesetzliche Lage. Das Gesetz sehe beim Unterlassungsanspruch keine Berücksichtigung von Drittinteressen vor. Im Üb-

1581 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*, unter II. 1. A).

1582 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*, unter II. 1. A).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

rigen sei die Zwangslizenz nach § 24 PatG einer Aufbrauchfrist vorrangig. Deren Voraussetzungen dürften nicht unterlaufen werden.[1583]

Somit blieb es laut Gericht nur bei einer Abwägung der wirtschaftlichen Folgen. Auch diese sprachen jedoch gegen die Beklagte. Wie zuvor in *Wärmetauscher* hielt das Landgericht Düsseldorf fest, dass grundsätzlich kein schützenswertes Interesse am Weitervertrieb patentverletzender Erzeugnisse bestünden. Dabei zog das Gericht eine Parallele zu § 712 ZPO. Ein Insolvenzrisiko wurde nicht hinreichend vorgetragen noch war es sonst ersichtlich. Die monetären Verluste könnten im Übrigen durch das nicht angegriffene Vorgängerprodukt kompensiert werden. Ferner handle die Klägerin auch nicht treuwidrig, da sie keine Patentverwerterin sei. Die Klägerin schütze mit dem Unterlassungsanspruch auf zulässige Weise ihre Produkte. Auch bot die Klägerin der Beklagten eine Lizenz an. In diesem Zusammenhang war es laut Landgericht Düsseldorf nicht ersichtlich, dass die Klägerin zu einer Lizenzerteilung verpflichtet sei. Des Weiteren war der Vortrag der Beklagten hinsichtlich etwaiger überhöhter Lizenzforderungen nicht substantiiert.[1584]

Einzig den Vernichtungsanspruch schloss das Landgericht Düsseldorf wegen Unverhältnismäßigkeit aus. Dort nahm das Gericht eine entsprechende Interessenabwägung vor und berücksichtigte die Interessen der Krankenhäuser, Herzzentren und deren Patienten.[1585]

Anders entschied der UK High Court in dem entsprechenden Parallelverfahren *Edwards Lifesciences/Boston Scientific Scimed*[1586] unter Anwendung der Section 50 des Senior Courts Act 1981[1587] und unter Berücksichtigung von Art. 3 Abs. 2 der DurchsetzungsRL.[1588] Da es zwischen den Parteien unstreitig war, dass bei der Bemessung der Länge und der Qualifikation einer ‚Aufbrauchfrist' das öffentliche Interesse zu berücksichtigen sei,[1589] traf *Justice Arnold* eine umfassende Verhältnismäßigkeitsabwägung und

1583 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *unpositionierbare Herzklappe*, unter II. 1. A).

1584 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *unpositionierbare Herzklappe*, unter II. 1. (b).

1585 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *unpositionierbare Herzklappe*, unter II. 4. A).

1586 *Edwards Lifesciences/Boston Scientific Scimed*, [2018] F.S.R. 31; zum gesamten Verfahren *Grabinski*, GRUR 2021, 200 f.

1587 "Where the Court of Appeal or the High Court has jurisdiction to entertain an application for an injunction or specific performance, it may award damages in addition to, or in substitution for, an injunction or specific performance."

1588 *Edwards Lifesciences/Boston Scientific Scimed*, [2018] F.S.R. 31 Rn. 12 ff.

1589 *Edwards Lifesciences/Boston Scientific Scimed*, [2018] F.S.R. 31 Rn. 15.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

entschied, eine Unterlassungsanordnung für zunächst zwölf Monate auszusetzen.[1590] Im Gegenzug sollte die Klägerin Entschädigungszahlungen erhalten.[1591]

ii) LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17 – Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger

Das Landgericht München I hatte sich ein erstes Mal knapp mit der Entscheidung *Wärmetauscher* des Bundesgerichtshofs in *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger* beschäftigt.[1592] Die Klägerin war Inhaberin eines nicht standardessentiellen Patents, dass sich mit der Bereitstellung einer Stromversorgung für elektrische Verstärker, insbesondere zum Zwecke der Übertragung elektrischer Signale befasst. Die Beklagte stellte Mobiltelefone her, die entsprechende Chips enthielten. Die Beklagten beantrage eine Umstellungsfrist von 36 Monaten (sic!): Die Klägerin habe den Beklagten suggeriert, dass diese an dem Schutz der ihren Zulieferern erteilten Lizenzen teilnähmen, sodass ein Vertrauenstatbestand geschaffen worden sei. Des Weiteren handle es sich bei dem Chip um ein funktionswesentliches komplexes und gleichzeitig wertmäßig untergeordnetes Bauteil, das nicht leicht ersetzt werden könne, da Marktzutrittsbarrieren bestünden. Die Klägerin sei außerdem durch Schadensersatzansprüche hinreichend gesichert.[1593]

Das Landgericht München I lehnte diese Betrachtung ab und sah – gemessen an den Anforderungen von *Wärmetauscher* – keine Unverhältnismäßigkeit gegeben. Die von den Beklagten vorgebrachten Umstände wertete das Gericht als bei Verletzungsverfahren üblich. Den Verweis auf den Schadensersatzanspruch bei 36-monatiger Umstellungsfrist käme einer Zwangslizenzierung gleich. Ein Vertrauenstatbestand sei auch nicht geschaffen worden.[1594]

1590 *Edwards Lifesciences/Boston Scientific Scimed*, [2018] F.S.R. 31 Rn. 67. Die Frist hätte auf Antrag verlängert werden können.

1591 *Edwards Lifesciences/Boston Scientific Scimed*, [2018] F.S.R. 31 Rn. 72; in dem Fall 5 % des Nettoverkaufswerts.

1592 LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*.

1593 LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 333 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*.

1594 LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 335 f. – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

iii) LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18 – Steuerventil

In der Entscheidung *Steuerventil*[1595] setzte sich das Landgericht München I erneut mit einer Aufbrauchfrist auseinander. Auch hier wurde die Frage der Drittinteressen berührt. Die dortige Klägerin war Inhaberin eines Patents über Steuerventile für die Nockenwellenverstellung in Motoren. Die auf Unterlassung in Anspruch genommene Beklagte zu 1), deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2) und 3) waren, war im Autozulieferbereich tätig und bot Steuerventile für Nockenversteller unter anderem für einen namhaften Autohersteller an. Die Beklagten beantragten Klageabweisung.

Zunächst stellte das Landgericht München I eine Patentverletzung der Beklagten durch das Angebot der Steuerventile fest. Danach widmete es sich der Frage der grundsätzlichen Unverhältnismäßigkeit des Anspruchs und der Gewähr einer Aufbrauchfrist.[1596] In einem ersten Schritt prüfte das Gericht die Unverhältnismäßigkeit unter den Voraussetzungen des § 242 BGB. Eine richtlinienkonforme Auslegung des Unterlassungsanspruchs ließ das Gericht bewusst offen.[1597] Die Ausübung eines Ausschließlichkeitsrechts stelle an sich keinen Missbrauch dar; eine Unverhältnismäßigkeit könne sich jedoch dann ergeben, wenn die Gewährung eines Unterlassungsgebots eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstelle und daher treuwidrig wäre. Dabei verwies das Landgericht München I auf die in *Wärmetauscher* vorgenommene Prüfung bei der Aufbrauchfrist und stellte diese generell in eine Verhältnismäßigkeitsprüfung ein.[1598] Hierbei hielt das Gericht an den durch den Bundesgerichtshof festgesetzten, hohen Maßstäben fest: Der Verweis des Patentinhabers auf einen Schadensersatzanspruch käme einer Zwangslizenz gleich. Dies wäre mit dem Grundsatz der Vertragsfreiheit nicht zu vereinbaren. Das Ausschließlichkeitsrecht würde sonst faktisch

1595 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 – *Steuerventil*.

1596 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 56 ff. – *Steuerventil*.

1597 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 62 – *Steuerventil*.

1598 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 61 – *Steuerventil*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

ausgehebelt, ohne dass das Gesetz insoweit eine kodifizierte Kompensation anordne.[1599]

Entsprechend nahm das Landgericht München I keine Unverhältnismäßigkeit an. Die Beklagten hatten nicht dargetan, dass besondere Härten für sie entstehen würden. Dass die Klägerin Mitbewerberin der Beklagtenseite war, sah das Gericht nicht als ausreichend an, um die Durchsetzung der Patente einzuschränken.[1600]

Ebenso wenig sah das Gericht die Voraussetzungen einer Aufbrauchfrist nach § 242 BGB gegeben. Die Beklagte wusste schon seit über einem Jahr von der geltend gemachten Patentverletzung. In dieser Zeit, so führte es das Landgericht München I aus, hätte die Beklagten schon eine Umgehungslösung entwickeln können. Ob etwaige Drittinteressen des Autoherstellers bei der Abwägung zu berücksichtigen gewesen wären, ließ das Gericht offen. Denn der Autohersteller habe schon seit knapp einem Jahr ebenfalls von der Verletzung gewusst.[1601]

iv) LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 49/16 – Monoklonare Antikörper

Die Entscheidung *Monoklonare Antikörper*[1602] des Landgerichts Düsseldorf nimmt zwar nicht direkt auf *Wärmetauscher* Bezug, beschäftigte sich gleichwohl mit der Frage der Unverhältnismäßigkeit und Drittinteressen. Die Klägerin war Inhaberin eines Patents auf monoklonale Antikörper in pharmazeutischen Zusammensetzungen (Alirocumab) und vertrieb entsprechende Arzneimittel. Die Beklagten waren Wettbewerber und vertrieben ein konkurrierendes Arzneimittel. Die Beklagten waren der Ansicht, dass die Tenorierung einer Unterlassungspflicht unverhältnismäßig sei. Gleichzeitig reichten sie bei dem Bundespatentgericht einen Antrag auf Gestat-

---

1599 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 61 – *Steuerventil*.

1600 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 62 – *Steuerventil*.

1601 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 67 – *Steuerventil*.

1602 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 – *Monoklonare Antikörper* (Anm.: Korrekt wäre monoklonale Antikörper).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

tung der Erfindung durch einstweilige Verfügung ein.[1603] Die Patienten müssten auf eine nachteilige und risikobehaftete Behandlung mit höheren Wirkstoffdosen umsteigen. Außerdem würden die Beklagten einen irreparablen Schaden erleiden, da sie vom Markt gedrängt werden würden. Die rein monetären Nachteile der Klägerin würden durch den Schadensersatzanspruch vollständig kompensiert.[1604] Das Gericht sah jedoch keine Gründe, den Unterlassungsanspruch als unverhältnismäßig zu beschränken.

Zunächst ließ es das Landgericht Düsseldorf offen, ob ein europarechtlicher Verhältnismäßigkeitsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 2 der Durchsetzungs-RL bei der Zuerkennung eines Unterlassungsanspruchs zu berücksichtigen gewesen wäre. Denn weder in direkter Anwendung noch über § 242 BGB sah das Gericht eine Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs.[1605] Auch die Frage, ob Drittinteressen überhaupt zu berücksichtigen sind, ließ das Landgericht Düsseldorf offen. Denn die Behauptungen der Beklagten konnten eine Beeinträchtigung Dritter jedenfalls nicht hinreichend darlegen. Eine Gefahr für die Patienten durch eine Behandlungsumstellung sei nicht dargetan worden, sondern lediglich pauschal behauptet. Die Gewähr einer Zwangslizenz durch einstweilige Verfügung wurden vom Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof ebenso abgelehnt.[1606] Entsprechend sah das Gericht keine Gründe, anders zu entscheiden. Auch eine hilfsweise beantragte Aussetzung des Prozesses bis zur Entscheidung über die Zwangslizenz im Hauptsacheverfahren lehnte das Gericht deshalb ab.

In den von der Beklagten vorgetragenen materiellen und immateriellen Verlusten wie Reputationsverluste und neue, notwendige Verhandlungen mit den Kostenträgern sah das Landgericht Düsseldorf nur die typischen Folgen der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs.[1607]

1603 Abgelehnt durch BPatG, Urt. v. 6. 9. 2018 – 3 LiQ 1/18 (EP), BeckRS 2018, 34096; bestätigt durch BGH, Urt. v. 4. 6. 2019 – X ZB 2/19, GRUR 2019, 1038 – *Alirocumab*.

1604 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 20 – *Monoklonare Antikörper*.

1605 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 55 – *Monoklonare Antikörper*.

1606 Siehe Nachw. in Fn. 1603.

1607 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 65 f. – *Monoklonare Antikörper*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

v) LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19 – Halterahmen für Steckverbinder

Erstmals im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens thematisierte das Landgericht Düsseldorf die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten in der Entscheidung *Halterahmen für Steckverbinder*.[1608] Das Verfügungspatent der weltweit tätigen Verfügungsklägerin betraf einen Halterahmen für einen Steckverbinder zur Aufnahme bestimmter Module. Eine der Verfügungsbeklagten bot auf ihrer Webseite verschiedene Modelle an Halterahmen an. Die Verfügungsbeklagten waren der Ansicht, dass der streitgegenständliche Verfügungsantrag nicht verhältnismäßig sei. Es sei zu befürchten, dass sie vom Markt verdrängt würden. Außerdem handle die Verfügungsklägerin unlauter, da sie im Ausland gegenüber Kunden mitteile, dass die Verfügungsbeklagten verfügungspatentverletzende Produkte vertreiben würden, ohne dass dies gerichtlich festgestellt worden sei. Dieses unlautere Verhalten müsse sich die Verfügungsklägerin nun entgegenhalten lassen. Die Verfügungsbeklagten hätten überwiegend schützenswerte Belange, in Gestalt von Investitionen, Innovationen und Besitzständen. Insbesondere der jährliche Gesamtumsatz der Verfügungsbeklagten sei mit den angegriffenen Ausführungsformen deutlich geringer als derjenige der Verfügungsklägerin mit ihren Produkten.

Das Landgericht Düsseldorf sah jedoch nicht vom Erlass der einstweiligen Verfügung ab. Die Tatsache, dass der Verfügungskläger auch entsprechende Produkte verkaufte, genügte nach Ansicht des Gerichts nicht. Nur im Falle einer übermäßigen Beeinträchtigung schützenswerter (Rechtsguts-)Interessen des Gegners könne eine Unverhältnismäßigkeit bejaht werden.[1609] Der geringe Umsatzanteil der angegriffenen Ausführungsform am Gesamtumsatz der Verfügungsbeklagten spreche gegen eine Unverhältnismäßigkeit. Hinsichtlich der anderen genannten Belange und dem unlauteren Verhalten habe die Verfügungsbeklagte nicht hinreichend vorgetragen.

1608 LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 – *Halterahmen für Steckverbinder*.

1609 LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 Rn. 142 – *Halterahmen für Steckverbinder*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

vi) LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19 – Flexibles Atemrohr

Knapp ein Jahr später musste sich das Landgericht Düsseldorf in *Flexibles Atemrohr*[1610] erneut mit der Aufbrauchfrist und Drittinteressen auch unter Bezug der SARS-CoV-2 Pandemie auseinandersetzen. Die Klägerin war auf dem Gebiet der Medizintechnik tätig und Inhaberin eines Patents auf ein flexibles Atemrohr. Die Beklagte war unmittelbare Wettbewerberin der Klägerin und ebenfalls im Bereich der Medizintechnik tätig. Die Beklagte importierte die angegriffenen Ausführungsformen nach Deutschland. Im Prozess beantragte sie eine Aufbrauchfrist von zehn Monaten. Das Landgericht Düsseldorf nahm keine Unverhältnismäßigkeit an und sah auch keine Voraussetzungen der Aufbrauchfrist gegeben. Zur Begründung zog das Gericht seine schon in *umpositionierbare Herzklappe* und *Monoklonare Antikörper* getroffenen Ausführungen heran. Unabhängig davon, ob Drittinteressen überhaupt eine Rolle spielten, würde eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit nicht zu Gunsten der Beklagten ausfallen. Diese habe nur allgemeine Erwägungen und Prognosen zu der neuartigen Viruserkrankung (SARS-CoV-2) angeführt. Es sei zwar ein grundsätzlich berechtigtes Interesse der Risikogruppen anzuerkennen, unter Einsatz aller verfügbaren Medizingeräte behandelt zu werden. Auch habe die erste Welle zu Lieferengpässen bei Beatmungsgeräten und Zubehör gesorgt. Die Beklagte habe jedoch nicht vorgetragen, in welchem Maße ihre Atemrohre benutzt wurden. Hinsichtlich einer zweiten Welle stellte das Gericht fest, dass sich die Krisenlage aktuell entspannt habe und entsprechende Vorsorgemaßnahmen bei der Intensivpflege getroffen worden seien. Im Hinblick auf den bisherigen Höhepunkt der Pandemie habe sich in der Handhabe der Bundesregierung gezeigt, dass – wenn auch in die Freiheitsrechte einschneidende – Maßnahmen auf wirksame Weise ergriffen werden könnten, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Außerdem habe die Beklagte nicht vorgetragen, dass eine zweite Welle unmittelbar bevorstehe.

Hinsichtlich der begehrten Aufbrauchfrist über einen Zeitraum von zehn Monaten forderte das Landgericht Düsseldorf eine besondere Rechtfertigung, weil diese der Beklagten den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen bis zum Ablauf des Klagepatents erlauben würde. Dies käme der Abweisung des Unterlassungsanspruchs gleich und liefe daher dem Gedanken einer Aufbrauchfrist (jedenfalls zum Teil) zuwider.

1610 LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 – *Flexibles Atemrohr*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

vii) LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19 – Lizenz in Wertschöpfungskette

Auch das Landgericht Mannheim beschäftigte sich schon mit der Entscheidung *Wärmetauscher* und der Beschränkung des Unterlassungsanspruchs in seiner Entscheidung *Lizenz in Wertschöpfungskette*.[1611] Der dortige Kläger war Inhaber eines Patents, das das Ordnen von Wurzelsequenzen in eine vorgegebene Reihenfolge betraf. Die Beklagte war Herstellerin von Fahrzeugen, die bestimmte Telekommunikationsstandards implementieren und entsprechende Komponenten beinhalteten. Die Klägerin hatte das Klagepatent gegenüber einer Standardisierungsorganisation als standardessentiell gemeldet.

Obwohl keine teilweise Klageabweisung in Form einer Aufbrauchfrist oder sonstigen Beschränkung beantragt war, sah sich das Landgericht aufgrund des Vortrags der Parteien gehalten, sich mit dem aus *Wärmetauscher* ergebenden Einwand zu befassen. Eine Beschränkung nahm das Landgericht Mannheim jedoch nicht vor. Die typischen Folgen einer Unterlassungsverfügung sah das Gericht nicht als ausreichenden Grund zur Beschränkung des Unterlassungsanspruchs an. Zwar beträfe die streitige Technologie ein einzelnes Element aus einem komplexen Liefergegenstand (hier Fahrzeug). Jedoch sei hierbei zu berücksichtigen, dass der Rechtsreit vor dem Hintergrund eines Patentportfolios geführt wurde, auf deren Verletzung die Klägerin bereits im Jahr 2016 hingewiesen hatte. Daneben würden die Folgewirkungen einer gerichtlichen Verfügung bei der Höhe der Sicherheitsleistung berücksichtigt werden.[1612]

viii) LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20 – Herzklappenprotheseneinführsystem

Eine weitere Gelegenheit, sich mit einer Aufbrauchfrist und Drittinteressen zu befassen, bot sich dem Landgericht München I in *Herzklappenprotheseneinführsystem*.[1613] Die aus der Entscheidung *umpositionierbare Herz-*

1611 LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*.

1612 LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 113 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*.

1613 LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

klappe bekannte Verfügungsklägerin machte gegen die Verfügungsbeklagte im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes Ansprüche wegen Patentverletzung ihres Verfügungspatents geltend, das prothetische Herzklappen sowie Einführsysteme zur Implantation betraf. Die Verfügungsbeklagte bot eine Herzklappenprothese in verschiedenen Durchmessern sowie ein entsprechendes Transportsystem in Deutschland an. Die Verfügungsbeklagte beantragte unter anderem eine Aufbrauchfrist für bereits bestellte aber noch nicht ausgelieferte Produkte.

Das Landgericht München I stellte fest, dass eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs aufgrund von Verhältnismäßigkeitserwägungen nicht in Betracht käme: Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz habe Verfassungsrang und sei als allgemeiner Rechtsgrundsatz über § 242 BGB und § 275 Abs. 2 BGB zu berücksichtigen. Das Gericht hob dabei hervor, dass es keine allgemeine Verhältnismäßigkeitsprüfung vornehmen werde. Der Schuldner habe den Einwand zu erheben und zu dessen Voraussetzungen substantiiert vorzutragen.[1614] Auch hier nahm das Gericht erneut auf den vom Bundesgerichtshof in *Wärmetauscher* aufgestellten Grundsatz Bezug: Im Ausnahmefall könne eine Einschränkung der Unterlassungspflicht geboten sein, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unter Berücksichtigung der Interessen von Patentinhaber und Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstelle und daher treuwidrig wäre.[1615]

Bei der erforderlichen Interessenabwägung setzte das Landgericht München I zur Einhaltung der Rechtsordnung und zur Wahrung der Rechtsordnung und Vorhersehbarkeit einen strengen Maßstab an. Insoweit sei bei der Abwägung auch das patentrechtliche und prozessuale Gesamtgefüge von maßgeblicher Bedeutung.[1616] Zu berücksichtigende Maßstäbe waren laut Gericht das Verhalten des Patentinhabers und sein Interesse an der Unterlassung, die wirtschaftlichen Auswirkungen für den Verletzer, das Verhältnis von Gegenstand des Klagepatents und angegriffenem (komplexen) Produkt, das Verhalten des Verletzers sowie Art und Umfang des Eingriffs. Relevant seien dabei nur solche Umstände, die bestimmungsgemäß über die üblichen Beeinträchtigungen des Unterlassungsausspruchs

1614 LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 70 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1615 LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 70 f. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1616 LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 72. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

hinausgehen. Insbesondere hinsichtlich der subjektiven Kriterien stellte das Landgericht München I weitere Anforderungen an den Verletzer: Der Verletzer müsse mögliche und zumutbare Vorkehrungen zur Vermeidung der Patentverletzung treffen und diese beachten. Ebenso müsse er sich so früh wie möglich um eine Lizenz bemühen und spätestens ab Zugang des Verletzerhinweises beginnen, für den Fall der Verurteilung zur Unterlassung eine Umstellung vorzubereiten, weil er nicht erwarten dürfe, hierfür Zeit nach Verkündung des Urteils zu erhalten.[1617]

Hinsichtlich etwaiger Drittinteressen stellte sich das Landgericht München I auf den Standpunkt, dass diese schon durch das Zwangslizenzverfahren hinreichend geschützt seien.[1618]

Die Verfügungsbeklagte habe jedoch nur allgemeine Aussagen zur Unverhältnismäßigkeit getroffen. Deswegen und da die Verfügungsbeklagte wegen einer Abmahnung schon seit drei Monaten Kenntnis über die mögliche Patentverletzung sowie ihre Folgen gehabt habe, sah das Landgericht München I keine Unverhältnismäßigkeit gegeben. Eine Aufbrauchfrist sei deshalb – unabhängig von der mangelnden Glaubhaftmachung – nicht zuzusprechen.

ix) LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19 – LTE-Standard

Einen weiteren Fall, bei dem ein SEP unter den Verhältnismäßigkeitsüberlegungen von *Wärmetauscher* betrachtet wurde, entschied das Landgericht München I in *LTE-Standard*.[1619] Die Klägerin war Inhaberin eines Patents, das sie gegenüber einer Standardisierungsorganisation als standardessentiell für den LTE-Standard deklariert hatte. Die Klägerin griff die von der Beklagten hergestellten und vertriebenen Fahrzeuge an, die nach dem LTE-Standard kommunizieren konnten. Die Beklagten erhoben den Einwand, ihre Fahrzeuge seien komplexe Produkte bestehend aus einer fast unüberschaubaren Vielzahl von Einzelelementen, von denen die Mo-

1617 LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 72. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1618 LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 74. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1619 LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 – *LTE-Standard*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

bilstationsvorrichtung von untergeordneter Bedeutung sei, weswegen die Beklagte grundsätzlich nicht zur Unterlassung verurteilt werden dürfe.[1620]

Hinsichtlich des an eine Verhältnismäßigkeitsprüfung anzulegenden Maßstabs referierte das Landgericht München I die in *Herzklappenprotheseneinführsystem*[1621] getroffenen Ausführungen wortgleich.[1622] Bei den angegriffenen Fahrzeugen der Beklagten war nur ein einzelnes Bauteil – eine LTE-fähige Mobilstationsvorrichtung – betroffen. Anders als die Beklagte wies das Gericht diesem Bauteil auch keine rein untergeordnete Bedeutung zu: „Denn ein nicht unerheblicher Teil der aktuell maßgeblichen Innovationen beim Automobil steht neben der Elektrifizierung des Antriebs unter dem Stichwort »connected cars« in einem (engen) technischen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit (unter anderem) LTEfähigen [sic] Mobilstationsvorrichtungen, was gerichtsbekannt ist."[1623] Jedoch sah es das Gericht als erwiesen an, dass die Beklagte nicht hinreichend lizenzwillig war. Aus demselben Grund griff der von der Beklagten erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand nicht durch.

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass die untergeordnete Bedeutung des Bauteils eigentlich ein Faktor ist, der gegen und nicht für eine Unverhältnismäßigkeit spricht. In der Entscheidung *Wärmetauscher* war das betroffene Bauteil nur eine Sonderausstattung und deshalb nicht funktionsrelevant. Vermutlich wollte die Beklagte hierdurch das wirtschaftliche Missverhältnis zwischen betroffenem Bauteil und komplexen Gesamtgegenstand aufzeigen.

x) LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19 – Unterpixelwertinterpolation

In einem weiteren Fall mit SEP Bezug entschied das Landgericht München I wie zuvor in *LTE-Standard*.[1624] Die Klägerin war Inhaberin zahlreicher

---

1620 LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 92– *LTE-Standard*.

1621 LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 70 ff. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1622 LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 93 ff. – *LTE-Standard*.

1623 LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 101 – *LTE-Standard*.

1624 LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 – *Unterpixelwertinterpolation*. Wesentlich inhaltsgleich hinsichtlich des Unver-

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - (cc) BY

die mobile Kommunikation betreffender Patente. Das Klagepatent betraf ein Verfahren zur Subpixelwertinterpolation und war für den H.264 Videokompressionsstandard als standardessentiell deklariert. Die Beklagte vertrieb mobile Endgeräte, die über einen dem Standard genügenden Videodecodierer verfügten. Die dem Streit beigetretenen Zulieferer der Beklagten erhoben den Einwand der Unverhältnismäßigkeit.

Auch hier bezog sich das Gericht auf den in *Herzklappenprotheseneinführsystem* gesetzten Maßstab und auf das patentrechtliche und zivilprozessuale Gesamtgefüge. Die Streithelferin habe indes keinen konkreten Sachvortrag geleistet. Der von der Streithelferin vorgetragene Nachteil für die Beklagte, im Falle einer Verurteilung zur Unterlassung eine Lizenz zu den von der Klägerin bestimmten Bedingungen abschließen zu müssen, um mit ihren Produkten am Markt bleiben zu können, sah das Gericht per se nicht als Grund an, um den Unterlassungsanspruch einzuschränken.[1625]

dd) Grundlegende Maßstabsbildung in der Rechtsprechung

Mit der zuletzt erfolgten Reform des Unterlassungsanspruchs ist es notwendigerweise erforderlich, die Voraussetzungen und Folgen der Aufbrauchfrist unter Berücksichtigung des zuletzt eingeführten § 139 Abs. 1 S. 3 bis 4 PatG zu betrachten. Hier soll es deshalb nur noch bei einer kurzen Zusammenfassung aller grundlegenden Maßstäben der Rechtsprechung verbleiben, die zusammen mit den neuen Erkenntnissen der Gesetzgebung in dem nachfolgenden Teilen besprochen und bewerten sind.

Schon vor der Entscheidung *Wärmetauscher*[1626] war die Aufbrauchfrist im Patentrecht kein gänzlich unbekanntes Institut. *Terra incognita* betrat der Bundesgerichtshof insoweit als er erstmals eindeutige Voraussetzungen der Aufbrauchfrist im Patentrecht und damit auch zur Unverhältnismäßigkeit feststellte. Die Entscheidung hatte auch zur Folge, dass sich Instanzgerichte häufiger mit Vorträgen zu einer Unverhältnismäßigkeit konfrontiert sahen und dies zum Anlass nahmen, die höchstrichterliche Rechtsprechung zu konkretisieren. Dabei ist auffällig, dass sich die Entscheidung

---

hältnismäßigkeitseinwands ist LG München I, Urt. v. 30. 10. 2020 – 21 O 11384/19, GRUR-RS 2020, 50637 Rn. 111 – *Lizenzverhandlung*.

1625 LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 Rn. 114 f. – *Unterpixelwertinterpolation.*

1626 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Wärmetauscher nur explizit auf die Gewähr einer Aufbrauchfrist bezog, die Instanzgerichte die Entscheidung aber als generelle Grundlage nutzten, um sich grundsätzlich mit der Unverhältnismäßigkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs auseinanderzusetzen. Neben einer Konkretisierung des Maßstabs nahm die Rechtsprechung die *Wärmetauscher*-Entscheidung ferner zum Anlass, um sich mit dem vom Bundesgerichtshof nicht beleuchteten Kriterium der Drittinteressen zu beschäftigen.

i) Hinsichtlich der dogmatischen Einordnung

Hinsichtlich der teilweise umstrittenen dogmatischen Einordnung der Aufbrauchfrist konnte die Rechtsprechung zumindest eine gewisse Klarheit bieten. Als Rechtsgrundlage zog der Bundesgerichtshof § 242 BGB heran, wobei er die Abwägung dogmatisch korrekt unter besonderer Betonung des Gesichtspunkts von Treu und Glauben verortete.[1627] Auch die instanzgerichtliche Rechtsprechung folgte diesem Ansatz und bezog sich auf Treu und Glauben.[1628]

Nicht in den Entscheidungen geklärt wurde jedoch, ob die Aufbrauchfrist als materiell-rechtliche oder prozessuale Beschränkung einzuordnen ist.[1629] Die vom Bundesgerichtshof in *Wärmetauscher*[1630] angesprochene Entscheidung *Heuwerbungsmaschine II* sprach zwar noch von einer prozessualen Maßnahme, nahm aber gleichzeitig an, dass weitere Ansprüche nicht von einer Aufbrauchfrist betroffen sind.[1631] Dies entspricht einer materiell-rechtlichen Sichtweise. Neben den schon zuvor hervorgebrachten Argumenten[1632] verdichtet die neue gesetzliche Regelung der Unverhältnismäßigkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs die Annahme einer materiell-rechtlichen Beschränkung. Sowohl das Landgericht Düssel-

1627 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – *Wärmetauscher*: „treuwidrig". Zur dogmatischen Frage der Ausprägung der Aufbrauchfrist aus Treu und Glauben oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) ii), S. 295.

1628 Vgl. nur LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe* unter II. 1. a); LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 70 f. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1629 Dies ist zu bejahen, dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) ii), S. 295.

1630 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 – *Wärmetauscher*.

1631 BGH, Urt. v. 2. 12. 1980 – X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 260 – *Heuwerbungsmaschine II* m. Anm. *Eichmann*.

1632 Oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) ii), S. 295.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

dorf als auch das Landgericht München I beschäftigten sich zudem in einstweiligen Verfügungsverfahren mit einer Aufbrauchfrist. Wenngleich die Voraussetzungen in diesen Verfahren nicht gegeben waren, so reihten sich die Gerichte damit in die vorzugswürdige Ansicht ein, nach der eine Aufbrauchfrist grundsätzlich auch im einstweiligen Verfügungsverfahren zugesprochen werden kann.[1633]

ii) Hinsichtlich der Voraussetzungen

Mit *Wärmetauscher* legt der Bundesgerichtshof einen strikten Maßstab an die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs durch eine Aufbrauchfrist.[1634] Entsprechend sind die im Wettbewerbs- und Markenrecht entwickelten Grundsätze laut Bundesgerichtshof gerade nicht ohne Weiteres auf das Patentrecht übertragbar. Eine Einschränkung des Anspruchs sah das Gericht deshalb nur unter engen Voraussetzungen als möglich an.[1635] Dem folgte auch die instanzgerichtliche Rechtsprechung.[1636] Soweit ersichtlich konnte keiner der Beklagten in den veröffentlichten Entscheidungen die Voraussetzungen einer Aufbrauchfrist beweisen.

Auch wenn der Bundesgerichtshof seine in *Wärmetauscher* vorgenommene Prüfung der Unverhältnismäßigkeit und Abwägungskriterien nicht detailliert aufschlüsselte und klar benannte, so ging er im Grundsatz dennoch von einer – umfassenden – Abwägung der Interessen aller Beteiligten unter Berücksichtigung verschiedener objektiver und subjektiver Elemente aus.[1637] Relevante und zu berücksichtigende Elemente in diesem Fall waren die Funktionswesentlichkeit eines Bauteils in einem komplexen

---

1633 Oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) ii), S. 295.

1634 *Gärtner* Rn. 9, Anm. zu BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher* bezeichnet dies treffend als orthodox.

1635 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher*.

1636 Siehe nur LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe* unter II. 1. a); LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 336 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*; LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 62 – *Steuerventil*; LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 70 f. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 95 – *LTE-Standard*.

1637 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Leitsatz 2, Rn. 45, 48 – *Wärmetauscher*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Gegenstand, das nicht substituierbar war, eine Lizenzierungsmöglichkeit, subjektive Elemente wie das Verschulden und die nicht gerechtfertigte Härte.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich der Bundesgerichtshof nur mit den von den Beklagten aufgeworfenen Gesichtspunkten beschäftigte, die ein Erzeugnispatent verwirklichendes Bauteil in einem komplexen Produkt betrafen. Daraus sollte aber nicht die grundsätzliche Annahme folgen, dass eine den Unterlassungsanspruch beschränkende Aufbrauchfrist nur für solche spezifischen Fälle greifen kann und die vom Bundesgerichtshof aufgestellten Kriterien abschließend sind. Entsprechend spezifizierte und erweiterte die instanzgerichtliche Rechtsprechung die in Wärmetauscher aufgestellten Voraussetzungen. So setzte das Landgericht München I in *LTE-Standard* implizit voraus, dass eine Aufbrauchfrist auch bei einem Verfahrenspatent berücksichtigt werden kann.[1638] Und sowohl das Landgericht Düsseldorf als auch das Landgericht München I thematisierten eine Aufbrauchfrist auch in solchen Fällen, in denen gerade kein komplexes Produkt betroffen war.[1639] Nur weil Aufbrauchfristen besonders und bisher häufiger in Konstellationen mit komplexen Produkten in der Automobilindustrie zu betrachten waren, darf daraus keine kategorischer Ausschluss für andere Fälle ohne einen solchen Bezug angenommen werden.

Einzig hinsichtlich der – nicht in *Wärmetauscher* – angesprochen Drittinteressen hielt sich die instanzgerichtliche Rechtsprechung zurück. Das Landgericht Düsseldorf stellte fest, dass es nicht ersichtlich sei, „dass in der höchstrichterlichen Rechtsprechung die Interessen (bestimmter) Dritter oder der Öffentlichkeit im Allgemeinen zur Einräumung einer Aufbrauchfrist geführt haben bzw. diese Interessen überhaupt berücksichtigt werden können."[1640] Ähnlich entschied das Landgericht München I.[1641]

1638 LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 – *LTE-Standard*; zu der Frage der Aufbrauchfrist bei Verletzung von Verfahrenspatenten schon *Bodewig,* GRUR 2005, 632, 635, nach dem nur unter ganz engen Voraussetzungen Umstellungsfristen in Betracht kommen können.

1639 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 – *Monoklonare Antikörper*; LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1640 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*; weiterhin Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 57 – *Monoklonare Antikörper*; LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 – *Flexibles Atemrohr*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Diese Entscheidungen erscheinen angesichts eines möglicherweise vorrangigen Zwangslizenzverfahrens und des Umkehrschlusses zu § 140a Abs. 4 S. 2 PatG vertretbar. Mit der Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs ist diese Ansicht überholt. Drittinteressen sind nunmehr neu im Sinne des Gesetzgebers zu berücksichtigen.[1642]

iii) Hinsichtlich der Rechtsfolgen und der prozessualen Durchsetzung

Soweit ersichtlich haben bisher weder der Bundesgerichtshof noch nachfolgend die Instanzgerichte den Unterlassungsanspruch durch eine Aufbrauchfrist eingeschränkt. Spezifische Angaben zu den Rechtsfolgen sind insoweit nicht getroffen worden. Mit *Heuwerbungsmaschine II* ist jedenfalls schon seit 1980 grundsätzlich klar, dass durch die Aufbrauchfrist das rechtswidrige Verhalten des Verletzers nicht rechtmäßig wird und weitere Ansprüche des Patentinhabers ebenso wenig berührt werden.[1643] Insoweit gelten keine Unterschiede zum Marken-, Wettbewerbs-, und Urheberrecht.[1644] Weiterhin eindeutig aus der Rechtsprechung zu entnehmen ist, dass der Beklagte die Voraussetzungen einer Aufbrauchfrist umfassend darlegen und beweisen muss. In vielen Fällen brachten die Beklagten – wenig Erfolg versprechend – nur allgemein gehaltene Ausführungen zu einer Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs vor. Dies entspricht ebenfalls den Gegebenheiten des Marken-, Wettbewerbs-, und Urheberrecht.

Hinsichtlich einer möglichen Fristlänge und des genauen Inhalts der Aufbrauch- beziehungsweise Umstellungsfrist fehlen Erkenntnisse in der patentrechtlichen Rechtsprechung. Ein simpler Transfer der Maßstäbe das Wettbewerbs- oder Markenrecht auf das Patentrecht verbietet sich angesichts der unterschiedlichen Ansatzpunkte.[1645] Bisher lehnte das Landgericht Düsseldorf in einem vor *Wärmetauscher* ergangenen Urteil eine Aufbrauchfrist von sechs Monaten zwecks Softwareumstellung pauschal

---

1641 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 62 – *Steuerventil*; LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 74 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1642 Dazu unten, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) iii) (b), S. 359 ff.

1643 BGH, Urt. v. 2. 12. 1980 – X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 260 – *Heuwerbungsmaschine II* m. Anm. *Eichmann*.

1644 Dies gilt, soweit man die Aufbrauchfrist als materiell-rechtliche Beschränkung sieht.

1645 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

ab.[1646] Und jedenfalls als deutlich zu lange sah das Landgericht München I eine Aufbrauchfrist von drei Jahren an.[1647]

ee) Vorteile einer Aufbrauchfrist und mögliche Kritik

i) Vorteile

Die Vorteile der Beschränkung eines Anspruchs durch eine Aufbrauchfrist liegen eindeutig auf der Hand. Im Grundsatz bietet die Aufbrauchfrist eine einzelfallgerechte Lösung, mit der eine unzulässige Rechtsdurchsetzung auf ein erträgliches Maß reduziert wird. Anders als bei einer endgültigen und dauerhaften Versagung der Rechtsdurchsetzung stellt die Aufbrauchfrist eine rein temporäre Ausübungsschranke dar. Mit dieser flexiblen Rechtsfolgengestaltung kann das Gericht die Interessen der Beteiligten maßgeschneidert auf den jeweiligen Fall berücksichtigen und so im besten Falle ausgleichen. Zu beachten ist dabei trotz alledem, dass eine Aufbrauchfrist nur in wenigen Ausnahmefällen in Betracht kommt. Voraussetzung ist stets eine Dysfunktionalität, also ein zweckwidriges Handeln des Rechtsinhabers, das eine Einschränkung dem Grunde nach rechtfertigt. Entscheidend sind dann zusätzlich die Umstände des Einzelfalls. Eine reine Billigkeitskontrolle kann und soll die Aufbrauchfrist nicht liefern.

Außergerichtlich kann eine vertraglich vereinbarte Aufbrauchfrist konfliktbegrenzend sowie verfahrensbeschleunigend wirken und damit auch die Gerichte entlasten.[1648] Darüber hinaus verhindert eine Aufbrauchfrist eine unvertretbare Vernichtung von Wirtschaftsgütern.[1649] Dies stellt eine ökonomisch positive Folge der einzelfallgerechten Lösung dar, die aber zulasten des Rechtsinhabers geht. Hieraus darf jedoch nicht abgeleitet werden, dass die Aufbrauchfrist primär einer ökonomischen Effizienzmaximierung dient.

Schellhorn sieht in der Aufbrauchfrist darüber hinaus ein sinnvolles Mittel, um exzessiven Lizenzforderungen seitens des Rechtsinhabers vor-

1646 LG Düsseldorf, Urt. v. 15. 3. 2016 4 b O 44/14, NJOZ 2016, 1128, 1137.
1647 LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 336 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*.
1648 *Spätgens,* WRP 1994, 693, 694.
1649 *Pastor,* GRUR 1964, 245; *Spätgens,* WRP 1994, 693, 694; *Schellhorn,* S. 227 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

zubeugen.[1650] Eine Aufbrauchfrist verhindere Umsatzeinbußen des Verletzers; die drohende Umstellungsfrist zwinge den Rechtsinhaber, auf den Verletzer zuzugehen. Hierdurch werde das Risiko einer Überkompensation reduziert.[1651] Im Grunde ist dem zuzustimmen. Ob dieser Effekt angesichts der sehr hohen Voraussetzungen einer Aufbrauchfrist und der Unwegsamkeit eines Gerichtsprozesses praktische Wirkung entfalten kann, scheint je nach Fall fraglich zu sein.

ii) Nachteile und Kritik

Teilweise werden das Instrument der Aufbrauchfrist und seine Rechtsfolgen kritisiert. Auf zwei wiederholt in der Literatur diskutierte Aspekte soll hier eingegangen werden.

Der erste Vorwurf ist, dass die Aufbrauchfrist einen gesetzeswidrigen Zustand perpetuiere, der den Rechtsinhaber schädige.[1652] So stellt sich laut *Schellhorn* die Aufbrauchfrist auch im Patentrecht jenseits der strengen Grenzen des § 242 BGB als eine Konservierung eines vom Gesetzgeber nicht gewollten Zustands dar.[1653] Die hinter dieser Aussage liegende Problematik ist weniger, dass ein rechtswidriger Zustand aufrechterhalten wird, sondern, dass der Gläubiger zumeist keinen angemessenen Ausgleich für diesen Zustand erhält. Zwar ließe sich der Gläubiger auf einen weiterhin bestehenden Schadensersatzanspruch verweisen. Angesichts der damit verbundenen Beweisschwierigkeiten und dem vom Gläubiger zu tragenden Insolvenzrisiko könnte dies in vielen Fällen trotzdem zu einer ersatzlosen Schädigung führen.[1654] Der neu eingeführte § 139 Abs. 1 S. 4 PatG legt den Schluss nahe, dass für die anderen Bereiche des Immaterialgüterrechts ebenfalls eine Kompensationsregel angezeigt scheint.[1655] Wegen des trotz

---

1650 *Schellhorn,* S. 228 f.

1651 *Schellhorn,*, S. 228.

1652 *Köhler,* GRUR 1996, 82, 90; *Schellhorn,* S. 229 f.; *Wünsche,* InTeR 2014, 247, 248.

1653 *Schellhorn,* S. 230 mit Verweis auf OLG München, Beschl. v. 18. 3. 1985 – 6 W 3182/84, WRP 1985, 364 365. Das OLG München lehnte die Bewilligung einer Aufbrauchfrist ab, da von einer solchen die Gefahr eines nicht mehr auszugleichenden Schadens für den Rechtsinhaber ausginge. Zu beachten ist, dass die Aufbrauchfrist dort in einem einstweiligen Verfügungsverfahren beantragt wurde.

1654 *Köhler,* GRUR 1996, 82, 90; *Wünsche,* InTeR 2014, 247, 248.

1655 Zu einer solchen *Köhler,* GRUR 1996, 82, 90 f.; *Wünsche,* InTeR 2014, 247, 248 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934846 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

einer solchen Kompensation bestehenden Insolvenzrisikos – und das gilt für alle Rechtsgebiete – sollte eine Aufbrauchfrist im Zweifelsfall nur gegen Sicherheitsleistung angeordnet werden.[1656]

Ein weiterer, ursprünglich dem Kennzeichenrecht entstammender Kritikpunkt ist die lange Dauer des Verfahrens, die dem Verletzer schon eine rein faktische Aufbrauchfrist biete. Hierdurch erlange er möglicherweise den Anreiz, in Hoffnung auf eine Aufbrauchfrist die Verletzungshandlungen zu intensivieren.[1657] Die Verfahrensdauer als einziges Abwägungskriterium zu berücksichtigen, ist jedoch nicht angezeigt.[1658] Entscheidend ist, dass subjektive Elemente wie die Kenntnis der Verletzung und der Zeitpunkt des Vortrags – schon erstinstanzlich oder erst nachgelagert – zwar bei der Abwägung zu berücksichtigen sind.[1659] Für sich allein können und dürfen diese Punkte jedoch nicht dazu führen, eine Aufbrauchfrist generell auszuschließen.[1660] Entscheidend ist in allen Rechtsgebieten eine umfassende Abwägung aller Interessen im Einzelfall. Dass sich ein anwaltlich beratener Verletzer allein wegen der theoretischen Möglichkeit einer Aufbrauchfrist dazu entscheiden wird, sein rechtswidriges Verhalten zu intensivieren, scheint jedenfalls bei praxisnaher Betrachtung im Patentrecht unwahrscheinlich. Angesichts der in der Rechtsprechung angesetzten strengen Voraussetzungen und einer nur bedingt vorhersehbaren Interessenabwägung sind vielmehr eine entsprechende Vorsicht und Zurückhaltung geboten.

3. Zwischenergebnis

Eine der maßgeblichen Ausübungsschranken des Privatrechts stellt die Generalklausel des § 242 BGB dar. Unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben kann die Norm ihre Konkretisierungs- und Schrankenfunktion entfalten und eine zweckwidrige Rechtsdurchsetzung ganz oder teilweise

---

1656 *Köhler*, GRUR 1996, 82, 90; Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.94.

1657 Ingerl/Rohnke Vor §§ 14-19d Rn. 385; dies aufgreifend *Schellhorn*, S. 230 ff.

1658 So auch *Nordemann*, ZGE 2019, 309, 317 f.

1659 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 53 – *Wärmetauscher*; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25. 11. 2019 – 2 W 15/19, GRUR-RS 2019, 39470 Rn. 10 – *Bakterienkultivierung II*.

1660 Nach *Nordemann*, ZGE 2019, 309, 318 würde dem Beklagten sonst eine Art vorauseilender Gehorsam abverlangt werden.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

beschränken. Unumstritten ist, dass § 242 BGB auch im Patentrecht Anwendung finden kann.

Zunächst kann eine gezielte Schädigung des Anspruchsgegners unter dem Gesichtspunkt des fehlenden schutzwürdigen Eigeninteresses durch § 242 BGB beschränkt werden. Dies ist nur in besonderen Ausnahmefällen denkbar. Maßgeblicher Anknüpfungspunkt der Ausübungsschranke des § 242 BGB bei unzumutbar unbilligen Ergebnissen der Rechtsdurchsetzung sind Verhältnismäßigkeitserwägungen. Diese sind nicht als übergeordneter Rechtssatz der Verhältnismäßigkeit im Privatrecht zu verstehen. Vielmehr dürfen Verhältnismäßigkeitsüberlegungen im Privatrecht grundsätzlich nur über bestimmte Normen zur Anwendung kommen, die einer solchen Abwägung zugänglich sind. Unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben kann dies grundsätzlich über § 242 BGB geschehen. Entscheidend ist dabei eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall unter Berücksichtigung verschiedener Ansatzpunkte.

Das Patentrecht steht solchen Verhältnismäßigkeitserwägungen grundsätzlich offen. Dies bestätigen mittlerweile die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die nachfolgende Instanzrechtsprechung und zuletzt auch das gesetzgeberische Votum des 2. PatModG. Die Maßstabsbildung einer solchen Verhältnismäßigkeitsprüfung im Patentrecht entstand nicht aus einer einzigen Quelle, sondern manifestierte sich in verschiedenen Ansichten und Verortungsversuchen. Diese vorangegangenen Entwicklungen sind der Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs zu Grunde zu legen.

Erste Ansätze der Literatur bildeten sich in der Diskussion um die Beschränkung des *Patent Trollings*. Als maßgebliche Ausübungsschranke wurden § 242 BGB und der Rechtsgedanke des § 251 Abs. 2 S. 1 BGB herangezogen. Daneben wurden Lösungen über das Leistungsverweigerungsrecht des § 275 Abs. 2 BGB vorgeschlagen. Auch eine unionsrechtskonforme Auslegung des § 139 Abs. 1 PatG wurde diskutiert.

Weitere Beschränkungsansätze des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs wurden durch die *Wärmetauscher*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs etabliert. Dieser beschäftigte sich ein erstes Mal ausführlich mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen der patentrechtliche Unterlassungsanspruch durch eine Aufbrauchfrist begrenzt werden kann.

Grundsätzlich begrenzt die Aufbrauchfrist einen Unterlassungsanspruch temporär und ermöglicht dem Verletzer einen Aufbrauch bestehender Waren oder eine Umstellung auf verletzungsfreie Alternativen. Dogmatisch ist sie als Ausprägung des Gebots von Treu und Glauben in § 242 BGB zu verorten und wirkt materiell-rechtlich. Auch im einstweiligen Ver-

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

fügungsverfahren kann das vorläufige Unterlassungsgebot grundsätzlich durch eine Aufbrauchfrist eingeschränkt werden. Die Besonderheiten des summarischen Verfahrens sind hierbei zu berücksichtigen.

Im Wettbewerbs-, Marken-, und Urheberrecht überschneiden sich Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Instruments der Aufbrauchfrist. In Konkretisierung von Treu und Glauben ist eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall erforderlich. Die Aufbrauchfrist schränkt nur die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ein. Weitere Ansprüche bleiben unberührt.

Mit *Wärmetauscher* billigt der Bundesgerichthof die grundsätzliche Möglichkeit einer Beschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs. Wegen der Natur des Patentrechts setzt er einen sehr strengen Maßstab an. Mit dieser Entscheidung wurde das Institut der Aufbrauchfrist auch in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung vermehrt thematisiert und näher beleuchtet. Dabei sind die Grundsätze des Marken- und Wettbewerbsrechts nicht ohne Weiteres auf das Patentrecht übertragbar.

Eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs durch eine Aufbrauchfrist ist laut Bundesgerichtshof nur dann zu rechtfertigen, wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände über die mit seinem Ausspruch bestimmungsgemäß einhergehenden Beeinträchtigungen hinaus in einem Maße treffen und benachteiligen, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lässt. Im Zuge dieser umfassenden Interessenabwägung sind objektive und subjektive Elemente zu berücksichtigen. Diese nicht abschließende Aufzählung konkretisierte die instanzgerichtliche Rechtsprechung. Nach dieser waren Drittinteressen bisher nicht bei der Abwägung zu berücksichtigen. Durch die Aufbrauchfrist wurden weitere Ansprüche nicht ausgeschlossen. Da bisher kein Gericht rechtskräftig eine Aufbrauchfrist zusprach, sind bezüglich der Fristdauer keine sicheren Angaben möglich.

Ungeachtet dessen kann das Institut der Aufbrauchfrist im Vergleich zu einer dauerhaften Beschränkung eine einzelfallgerechte Lösung etwaiger Dysfunktionalitäten im Ausnahmefall bieten und ressourcenschonend ausfallen. Hauptkritikpunkt der Aufbrauchfrist ist die Perpetuierung eines gesetzeswidrigen Zustands ohne hinreichende finanzielle Entschädigung des Rechtsinhabers. Im Patentrecht wurde dieses Risiko mit dem neuen § 139 Abs. 1 S. 5 PatG verringert. In anderen Teilen des Immaterialgüterrechts besteht dieses Problem dennoch weiter. Die Gefahr einer faktischen Aufbrauchfrist durch eine lange Prozessdauer besteht ebenso wenig wie

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

die Gefahr einer Anreizsetzung zur Intensivierung von Verletzungshandlungen.

III. Nunmehr: Fortsetzung durch § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG

Die Diskussion um eine einzelfallgerechte Lösung der Dysfunktionalitäten des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs wurde zuletzt durch das 2. PatModG weiter intensiviert. Als Folge dieser kontrovers debattierten Reform wurde § 139 Abs. 1 PatG um drei Sätze ergänzt, die sich einer Unverhältnismäßigkeit des Anspruchs widmen. Eine entsprechende Parallelregelung hat auch in § 24 Abs. 1 GebrMG Einzug erhalten. Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers sollen hierdurch die zuvor besprochene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bestärkt und Unsicherheiten in der Praxis beseitigt werden. Die Ergänzungen des § 139 Abs. 1 PatG erzeugen jedoch neue Herausforderungen und Probleme. Mit ihnen gehen gewisse Unsicherheiten bei der Anwendung und der Wahl der Stellschrauben einher. Daher sind die Reform und der neue Inhalt des § 139 Abs. 1 PatG im nachfolgenden Abschnitt eigens besprochen. Zunächst ist der Verlauf der Reformbemühungen dargestellt (unter 1.). Anschließend wird der Normgehalt dogmatisch eingeordnet (unter 2.). Danach werden interpretationsbedürftige Fragen der Neuregelung behandelt (unter 3.). Abschließend ist die Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht beleuchtet (unter 4.).

1. Verlauf der Reformbemühungen und Genese der Norm

Der Wunsch nach einer flexibleren Handhabe des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs ist keine neue Erscheinung des 21. Jahrhunderts. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden erste Stimmen laut, die eine flexible Beschränkung des Anspruchs für bestimmte Ausnahmefälle forderten.[1661] Mit dem Phänomen des *Patent Trollings* folgte eine Renaissance der Forderung nach Einzelfallgerechtigkeit, in der erneut die Starrheit des Unterlassungsanspruchs diskutiert wurde. Wie schon bei der Schaffung der Unterlassungsklage im Rahmen des PatG 1877 oblag es zunächst Literatur und Rechtsprechung, sich der Lösung der verschiedenen Dysfunktionalitäten des Unterlassungsanspruchs zu widmen. Nach der Telekommunikati-

1661 Ausführlich zur vorangegangenen Diskussion oben, Teil 2 Kapitel 5 I, S. 176.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

onsbranche brach die Diskussion um die Reichweite des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs nun auch in der Automobilbranche aus: Mit dem Beginn der Entwicklung von *Connected Cars* stieg die Zahl von Patentverletzungsverfahren, in denen zumeist *NPE* auch gegen deutsche Automobilhersteller und deren Zulieferer vorgingen.[1662] Bei Verfahren in diesem Industriebereich können im Zweifelsfall mehrere dysfunktionale Fallkonstellationen zusammenfallen. Ein nicht-praktiziertes SEP wird durchgesetzt; das patentverletzende Produkt macht nur ein kleiner Teil eines komplexen Produkts aus. Auch die Fallgruppe der hohen wirtschaftlichen Schäden wurde maßgeblich durch diese Streitigkeiten geprägt.

Zwar sah die Rechtsprechung die materiell-rechtliche Ausübungsschranke der Aufbrauchfrist als eine mögliche Stellschraube zur Auflösung solcher Dysfunktionalitäten an. Wegen deren strengen Voraussetzungen wurde der Unterlassungsanspruch jedoch in keinem Fall tatsächlich eingeschränkt. Ende 2018 wurde der Ruf nach einer gesetzgeberischen Korrektur laut.[1663] Gerade die Automobilbranche sah in der praktisch vorbehaltlosen Gewähr des Unterlassungsanspruchs eine Gefahr des Verlusts der Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland.[1664]

1662 Siehe bspw. *Sollbach*, Warning, trolls ahead, JUVE Patent, 6. 8. 2018, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/warning-trolls-ahead/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

1663 *Anger*, Dax-Konzerne fordern harte Maßnahmen gegen Patent-Aufkäufer, Handelsblatt, 5. 12. 2018, https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/unterlassungsanspruch-dax-konzerne-fordern-harte-massnahmen-gegen-patent-aufkaeufer/23714580.html (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); FDP, kleine Anfrage vom 11. 2. 19, BT-Drs. 19/7591; *Klos*, Blunting the battle axe, JUVE Patent, 25. 1. 2019, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/blunting-the-battle-axe/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); VDA, Positionspapier, Februar 2019, https://www.vda.de/dam/vda/publications/2019/Positionspapier/20190221-VDA-Position-PatR-Unterl/20190221%20VDA%20Position%20PatR%20Unterl.pdf (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); VW, „Connected Technologies" und Patente, 30. 8. 2018, http://www.grur.org/uploads/tx_meeting/Wiesner.pdf (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

1664 FDP, kleine Anfrage vom 11. 2. 19, BT-Drs. 19/7591, S. 1; VDA, Positionspapier, Februar 2019, https://www.vda.de/dam/vda/publications/2019/Positionspapier/20190221-VDA-Position-PatR-Unterl/20190221%20VDA%20Position%20PatR%20Unterl.pdf (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

a) Der Diskussionsentwurf

Erste Anzeichen einer Reform deuteten sich in einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage im Bundestag von Februar 2019[1665] an.[1666] Dort gab die Bundesregierung an, dass sie das Patentrecht auf Anpassungs- und Modernisierungsbedarf überprüfe und nach Durchführung der Prüfung in Abhängigkeit von dem Ergebnis einen Gesetzesentwurf vorlegen werde.[1667] Im Januar 2020 legte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz einen ersten Diskussionsentwurf[1668] vor. Der DiskE sah unter anderem folgende Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG vor:

> „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstände unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt."[1669]

Laut DiskE sollte es sich hierbei um eine gesetzgeberische Klarstellung handeln. In der Begründung spiegelte sich der Vorwurf der mangelnden Berücksichtigung der Aufbrauchfrist durch die Rechtsprechung wider, der so auch in der finalen Gesetzesbegründung zu finden ist.[1670] Zwar stimmten die beteiligten Kreise im Wesentlichen darin überein, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung beim patentrechtlichen Unterlassungsanspruch bereits auf der Grundlage des geltenden Rechts möglich sei. Dies zeige auch die Entscheidung *Wärmetauscher*. Jedoch berücksichtigten die Instanzgerichte „in der Tat – soweit ersichtlich – bislang Verhältnismäßigkeitserwägungen bei ihren Entscheidungen nur sehr zurückhaltend."[1671] Vor diesem Hintergrund sah es der DiskE als sachgerecht an, mit dieser Ergänzung ausdrücklich klarzustellen, dass die Durchsetzung eines patent-

---

1665 FDP, kleine Anfrage vom 11. 2. 19, BT-Drs. 19/7591.
1666 Antwort der Bundesregierung, BT-Drs. 19/7591.
1667 Antwort der Bundesregierung, BT-Drs. 19/7591, S. 2.
1668 Diskussionsentwurf des Bundesministeriums Justiz und für Verbraucherschutz – Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, 4. 1. 2020 (DiskE), https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE_2_PatMoG.pdf;jsessionid=1BBA8598E56C247EB1132AC52F7EF113.1_cid289?__blob=publicationFile&v=1 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).
1669 DiskE, S. 9.
1670 BT-Drs. 19/25821, S. 52 f.
1671 DiskE, S. 50 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

rechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall ausnahmsweise unverhältnismäßig sein kann.[1672] Hervorgehoben wurde, dass bewusst auf Kriterien oder Regelbeispiele für die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes verzichtet wurde. Für eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall zählte der DiskE bestimmte, nicht abschließende Gesichtspunkte auf, die bei der Abwägung zu würdigen sein könnten.[1673] Dies seien insbesondere das Interesse des Patentinhabers an der Unterlassungsverfügung, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Unterlassungsverfügungen, komplexe Produkte, subjektive Elemente und mittelbar auch Drittinteressen.[1674] Bezüglich der Drittinteressen verhielt sich der DiskE noch zurückhaltend. Die strengere Regelung des § 24 PatG dürfe nicht unterlaufen werden.[1675] Hinsichtlich der Rechtsfolgen sprach sich der DiskE für eine Flexibilität aus. Denkbar seien ein kurzfristiger, längerfristiger oder gar dauerhafter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs. Weitere Ansprüche sollten hiervon unberührt bleiben.[1676]

Auf den ersten Blick stellte der DiskE jedoch nicht nur die bis dahin geltende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs klar, sondern schlug – angesichts eines potentiell dauerhaften Ausschlusses und der Drittinteressen – eine zusätzliche Regelung vor. Die Problematik einer entsprechenden angemessenen Vergütung sprach der Entwurf hingegen nicht an. Der DiskE erzeugte eine entsprechende Resonanz im Schrifttum.[1677] Auch in den Stellungnahmen zum DiskE entfaltete sich ein breites Meinungsspektrum.[1678]

1672 DiskE, S. 51.
1673 DiskE, S. 51.
1674 DiskE S. 51 ff.
1675 DiskE S. 53.
1676 DiskE, S. 53.
1677 *Kessler,* Mitt. 2020, 108; *Schönbohm/Ackermann-Blome,* Mitt. 2020, 101; *Stierle,* GRUR 2020, 262; *Tilmann,* Mitt. 2020, 245.
1678 Stellungnahmen abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/PatMoG_2.html (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

b) Der Referentenentwurf

Zum 1. September 2020 veröffentlichte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz einen Referentenentwurf zum 2. PatModG.[1679] Nunmehr sollte die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG wie folgt lauten:

> „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die *Erfüllung* aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles für den Verletzer *oder Dritte* zu unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteilen führen würde. *In diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.*"[1680]

Im Vergleich zum DiskE wurden der Wortlaut sowie die Begründung zur Norm umgestellt und erweitert. Eine entsprechende Regelung wurde auch im Gebrauchsmustergesetz vorgesehen. Nunmehr sollte der Anspruch unverhältnismäßig sein, wenn die Erfüllung des Anspruchs zu nicht gerechtfertigten Härten führen würde. Die Begründung ergänzte insoweit, dass es ähnlich wie in § 275 Abs. 2 BGB darum ginge, dass bei der Unterlassung, also bei Erfüllung des Anspruchs unverhältnismäßig große Nachteile entstehen würden. Dies solle unabhängig davon gelten, ob der Verletzte seinen Anspruch tatsächlich gerichtlich durchsetzt.[1681]

Auffällig war weiterhin, dass nunmehr auch ausdrücklich nicht gerechtfertigte Nachteile für Dritte als Grund eines Anspruchsausschlusses genannt wurden. In der Begründung wurde diesbezüglich festgehalten, dass es sich bei der Zwangslizenz und der vorgeschlagenen Änderung des § 139 PatG um unterschiedliche Rechtsinstitute handle. Der Anspruchsausschluss sei insoweit weniger eingriffsintensiv und erforderlich, um die Marktordnungsfunktion des Patentrechts sowie die Grundrechte Dritter zu wahren. Dies ergäbe sich aus der DurchsetzungsRL. Drittinteressen seien deshalb ausdrücklich zu berücksichtigen.

1679 Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, 1. 9. 2020 (RefE), https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_PatMog2.pdf;jsessionid=1BBA8598E56C247EB1132AC52F7EF113.1_cid289?__blob=publicationFile&v=1 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2021).

1680 RefE, S. 10, Hervorhebungen durch Verfasser zeigen Änderungen im Vergleich zum DiskE.

1681 RefE, S. 60.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Im Vergleich zum DiskE fehlte der Zusatz ‚Treu und Glauben'. Dafür sah der Entwurf vor, dass dem Verletzten ein Ausgleich in Geld zugesprochen werden könne, sofern dies angemessen erscheine. Darüber hinaus solle bei der Verletzung von Patenten in Lieferketten den Abnehmern die gleichen Einwendungen zustehen, wie dem Hersteller patentverletzender Produkte. Auch Händler und Transporteure dürften sich auf den Verhältnismäßigkeitsvorbehalt berufen, wenn die Erfüllung des Unterlassungsanspruchs durch den Rechtsinhaber auch ihnen gegenüber unverhältnismäßig wäre.

Angesichts dieser nicht bloß kosmetischen Veränderungen zum DiskE vielen die Stimmen im Schrifttum geteilt aus.[1682] Die Veränderungen des RefE wurden nicht nur gelobt, sondern ebenso scharf kritisiert.[1683]

c) Regierungsentwurf und weiteres Gesetzgebungsverfahren

Zum 28. 10. 2021 veröffentlichte die Bundesregierung einen Regierungsentwurf zum 2. PatModG,[1684] der weitere Änderungen am Wortlaut der neu einzufügenden Sätze des § 139 Abs. 1 PatG enthielt.

> „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die *Inanspruchnahme* aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt."[1685]

1682 *Busche*, GRUR 2021, 157; *vom Feld/Hozuri*, in: FS Rojahn (2020), 209; *Nieder*, in: FS Rojahn (2020), 185; *Ohly*, GRUR 2021, 304; *Sendrowski*, Mitt. 2020, 533.

1683 Insb. *Sendrowski*, Mitt. 2020, 533; weiterhin GRUR, GRUR 2020, 1278 und diverse Stellungnahmen zum RefE, abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/PatMoG_2.html (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

1684 Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, 20. 10. 2020 (RegE), https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_PatMog2.pdf;jsessionid=1BBA8598E56C247EB1132AC52F7EF113.1_cid289?__blob=publicationFile&v=2 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

1685 RegE, S. 10 f. bzw. BT-Drs. 19/25821 S. 12, Hervorhebungen durch Verfasser zeigen Änderungen im Vergleich zum RefE.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Obwohl der Bundesrat nach Zuleitung des Gesetzesentwurfs[1686] diesen in einer entsprechenden Stellungnahme nach Art. 76 Abs. 2 GG kritisierte,[1687] brachte die Bundesregierung den RegE mit gleichem Wortlaut und mit gleicher Begründung am 13. 1. 2021 in den Bundestag ein.[1688]

Statt der Erfüllung stellte der Wortlaut der Norm nunmehr auf die Inanspruchnahme ab. Hinsichtlich der Rechtsfolgen wurde der Begründung beigefügt, dass der Vortrag des Patentverletzers Anlass zur Prüfung der Unverhältnismäßigkeit geben müsse.[1689] Zusätzlich wird dort nun festgehalten, dass durch die Formulierung ‚soweit' klargestellt wird, dass ein Teilausschluss des Unterlassungsanspruchs in Form einer Aufbrauch- oder Umstellfrist durch das Gericht möglich ist. Daneben sollen aber auch ein längerfristiger oder dauerhafter Ausschluss denkbar sein.[1690]

Gestrichen wurde die Aussage, dass eine Unverhältnismäßigkeit unabhängig davon gelten solle, ob der Verletzte seinen Anspruch tatsächlich gerichtlich durchsetzt. Hier bleibt es nun bei der Feststellung, dass es ähnlich wie in § 275 Absatz 2 BGB darum gehen solle, dass bei der Inanspruchnahme auf Unterlassung unverhältnismäßig große Nachteile entstehen würden.[1691]

Weiterhin erhält die Begründung bei den Drittinteressen nun die Ergänzung, dass die bloße Beeinträchtigung von Interessen Dritter nicht ausreicht, um den Unterlassungsanspruch des Verletzten auszuschließen. Eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs kann laut Gesetzesbegründung nur dann in Betracht kommen, wenn die Beeinträchtigung von Grundrechten Dritter für diese eindeutig eine solche Härte darstellt, die ausnahmsweise die uneingeschränkte Anerkennung des Ausschließlichkeitsrechts und die Interessen des Patentinhabers zurücktreten lassen.[1692]

Nach der ersten Lesung im Bundestag hatte dieser den Entwurf dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz zur federführenden Beratung und an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zur Mitberatung überwiesen. Nach einer öffentlichen Anhörung gab der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz am 9. 6. 2021 eine Beschlussempfehlung

---

1686 BRat-Drs. 683/20.
1687 Anlage 2, BTag-Drs. 19/25821, S. 74 f.
1688 BT-Drs. 19/25821.
1689 BTag-Drs. 19/25821, S. 55.
1690 BTag-Drs. 19/25821, S. 55.
1691 BTag-Drs. 19/25821 S. 52.
1692 BTag-Drs. 19/25821, S. 55.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

und einen Bericht zum RegE ab.[1693] Der Ausschuss empfahl, den Gesetzesentwurf in einer geänderten Fassung anzunehmen. Für die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG wurde folgender Wortlaut vorgeschlagen:

> „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls *und der Gebote von Treu und Glauben* für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall *ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren*. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt."[1694]

Der im RefE und RegE fehlende Zusatz von Treu und Glauben in S. 3 wurde wieder ergänzt. Weiter wurde eine verpflichtende Entschädigung eingefügt. Die Begründung der Beschlussempfehlung führt zu diesen Änderungen aus, dass die Ergänzung von Treu und Glauben klarstellen soll, dass zur Beurteilung der den Unterlassungsanspruch ausschließenden, ungerechtfertigten Härte eine Gesamtabwägung erforderlich ist, die auch die berechtigten Interessen des Patentinhabers mit einbezieht. Die Entschädigung ist zwingend ausgestaltet, steht aber laut Begründung nun in der Höhe unter dem Vorbehalt der Angemessenheit. Hinsichtlich der Berechnung gibt die Begründung Ansatzpunkte an.[1695]

Am 10. 6. 2021 stimmte der Bundestag mehrheitlich für den Gesetzesentwurf des 2. PatModG in dieser vom Rechtsausschuss geänderten Fassung. Nachdem der Bundesrat am 25. 6. 2021 keinen Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses stellte,[1696] wurde das 2. PatModG am 17. 8. 2021 verkündet.[1697] Die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG ist somit nach Art. 13 des 2. PatModG am 18. 8. 2021 in Kraft getreten.

1693 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, 9. 6. 2021 (Beschlussempfehlung) BT-Drs. 19/30498. Nicht durchsetzen konnten sich Änderungsvorschläge der Opposition. So sah bspw. ein Änderungsvorschlag vor, dass vor der Erhebung einer Klage nach § 139 PatG stets ein Sachverständigenverfahren durchzuführen ist, BT-Drs. 19/30498 S. 51.

1694 BTag-Drs. 19/30498, S. 14, Hervorhebungen durch Verfasser zeigen Änderungen im Vergleich zum RegE.

1695 BTag-Drs. 19/30498, S. 61.

1696 BRat-Plenarprotokoll 1006, S. 284, 336.

1697 BGBl. 2021 I, S. 3490.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

2. Dogmatische Einordnung der Norm – Einrede oder Einwendung?

Dass der Gesetzgeber mit § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG nicht einfach nur die bisher bestehende Rechtslage des Rechtsinstituts der Aufbrauchfrist ‚klarstellend' kodifizieren wollte, scheint offensichtlich. Mit Blick auf die Drittinteressen und die Entschädigungsregelung hat der Gesetzgeber augenscheinlich ein rechtliches Mehr zu der bisherigen Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist im Patentrecht geschaffen. Die während der Normgenese häufig wechselnde Formulierung des Anknüpfungspunkts der Unverhältnismäßigkeit des Anspruchs hat berechtigterweise die Frage nach der Rechtsnatur der Neuregelung aufgeworfen.[1698] Bevor sich Inhalt und Rechtsfolgen der Norm gewidmet werden kann, soll die Norm dogmatisch eingeordnet werden. Nicht sicher scheint angesichts des Wortlauts, ob § 139 Abs. 1 S. 3 PatG als Einrede oder Einwendung zu verstehen ist. Von der Frage der dogmatischen Einordnung getrennt steht die Rechtswirkung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG.[1699]

Die Einordnung der Vorschrift erschöpft sich dabei nicht nur in der rechtsdogmatischen Bedeutung.[1700] Die Unterscheidung kann gerade im Prozess entscheidend sein.[1701] Zu denken sei an die Schlüssigkeitsprüfung im Versäumnisverfahren. Während die fehlende Erhebung der Einrede der Beklagten trotz möglicher Kenntnis des Gerichts zur antragsgemäßen Verurteilung führt, muss die Einwendung von Amts wegen im Prozess berücksichtigt werden. Entschärft würde die Problematik nur, wenn die außerprozessuale Erhebung der Einrede durch die Gegenpartei vorgetragen wird und der Vortrag der Parteien ausreichend Anlass zur Prüfung der Unverhältnismäßigkeit gibt.[1702]

Ursache dieses Problems ist der Versuch der Kodifizierung des Richterrechts, das naturgemäß eine größere Flexibilität als das geschriebene Recht bietet.[1703] Denn eine generalklauselartige Ausübungsschranke kann nur

---

1698 Siehe nur *Busche,* GRUR 2021, 157, 160 f.; GRUR, GRUR 2020, 1278, *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 223; *Tochtermann,* Mitt. 2021, 253.

1699 Anders wohl *Tochtermann,* Mitt. 2021, 253, 253, nach der diese Unsicherheit auch einen unerwünschten materiell-rechtlichen Effekt erzeuge.

1700 So aber *Schacht,* GRUR 2021, 440 f.

1701 *Tochtermann,* Mitt. 2021, 253, 254.

1702 So zur Einrede der Verjährung BGH, Urt. v. 23. 6. 2008 – GSZ 1/08, NJW 2098, 3434, 3435 m. w. N.; in diese Richtung wohl auch *Schacht,* GRUR 2021, 440 f., nach dem aber schon der Vortrag zur Unverhältnismäßigkeit und nicht die Erhebung der Einrede genügen soll.

1703 *Tochtermann,* Mitt. 2021, 253, 257.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Maximen und Richtungstendenzen angeben, aber keine allgemeingültigen Normschemata, unter die ein gegebener Sachverhalt einfach subsumiert werden kann.[1704] Dem Richter selbst obliegt es, die wertungsoffenen Rechtsbegriffe im Einzelfall anzuwenden. Setzt der Gesetzgeber nun diesen Akt der Rechtsfindung in eine Norm um, besteht die hier naheliegende Gefahr, dass diese richterliche Flexibilität verloren geht und durch den gesetzgeberischen Befehl eingeengt wird. Die so durch die Reform erzeugte Unsicherheit muss durch eine Auslegung der Norm beseitigt werden.

a) Wortlaut

Der Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG spricht gegen das Verständnis als Einrede. Die Formulierung „der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme […] zu nicht gerechtfertigten Härten führen würde" stimmt jedenfalls nicht mit dem Wortlaut klassischer Einreden überein. Dort sind Formulierungen wie ‚ist berechtigt',[1705] ‚kann verweigern'[1706] oder ‚kann verlangen'[1707] gebräuchlich. *Tochtermann* weist zutreffend darauf hin, dass die Formulierung vielmehr der des § 275 Abs. 1 BGB entspricht.[1708] Diese Norm ist jedoch eine rechtsvernichtende Einwendung.[1709]

b) Genese der Norm

Diese Interpretation wird durch die Genese der Norm unterstützt. In den Gesetzesmaterialien wird ausgeführt, dass es sich um eine gesetzgeberische Klarstellung handelt.[1710] Ausdrücklich soll nun geregelt werden, dass der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise beschränkt werden kann, wenn die Inanspruchnahme auf Unterlassung aufgrund besonderer Umstände

1704 Vgl. *Wieacker*, S. 13.
1705 Bspw. § 214 Abs. 1 BGB.
1706 Siehe nur § 275 Abs. 2 BGB, § 320 Abs. 1 BGB, § 771 S. 1 BGB, § 821 BGB, § 853 BGB.
1707 So bspw. § 313 Abs. 1 BGB.
1708 *Tochtermann*, Mitt. 2021, 253, 254. § 275 Abs. 1 BGB: „Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist."
1709 BeckOGK-BGB/*Riehm* § 275 Rn. 150.
1710 BT-Drs. 19/25821, S. 52.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte für den Verletzer oder Dritte führen würde. Hierbei wird die dies bestätigende Entscheidung *Wärmetauscher*[1711] des Bundesgerichtshofs als maßgeblicher Anknüpfungspunkt dieser Klarstellung angesehen.[1712] Ebenso wie in *Wärmetauscher* sieht der Gesetzgeber für § 139 Abs. 1 S. 3 PatG vor, dass auch Aufbrauchfristen eine mögliche Beschränkungsoption für die Gerichte sind. Der Gesetzgeber hat sich somit an dem Rechtsinstitut der Aufbrauchfrist in Ausgestaltung durch *Wärmetauscher* orientiert. Diese Verknüpfung lässt sich auch durch die Formulierung ‚Treu und Glauben' in der finalen Fassung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG herstellen.

Die Aufbrauchfrist ist wegen der Herleitung aus Treu und Glauben und wegen der entsprechenden Verortung in § 242 BGB als Einwendung zu werten.[1713] Ausgehend von der Innentheorie der unzulässigen Rechtsausübung wird § 242 BGB weit überwiegend als Einwendung gesehen.[1714] Entsprechendes ist somit auch für die Aufbrauchfrist anzunehmen.[1715] Dies gilt trotz der nur die Durchsetzung des Anspruchs beschränkenden Wirkung. Wegen der materiell-rechtlichen Einordnung der Aufbrauchfrist hat die Prüfung von Amts wegen zu erfolgen.[1716] Die von der Rechtsprechung angeführte Darlegungs- und Beweislast meint insoweit nur die Beibringung der Tatsachen, nicht aber die Rechtsausübung des Verletzers. Diese Beibringung ist deshalb praktisch relevant, da die Voraussetzungen für eine Aufbrauchfrist bis auf wenige Ausnahmefälle in der Sphäre der Beklagten liegen.[1717] Ohne entsprechenden Vortrag sind die strengen Voraussetzungen der Aufbrauchfrist mit aller Wahrscheinlichkeit nicht dargetan.[1718] Eine Amtspflicht zur Ermittlung gibt es bei der Aufbrauchfrist nicht. Dies erkennt auch die Begründung des 2. PatModG an: „Dement-

---

1711 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 – *Wärmetauscher*.

1712 BT-Drs. 19/25821, S. 31, 52.

1713 Zur dogmatischen Einordnung der Aufbrauchfrist oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) ii), S. 295.

1714 So wohl auch BGH, Urt. v. 20. 1. 1961 – I ZR 110/59, GRUR 1961, 283 – *Mon Chéri II*; *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 312; *Ulrich,* GRUR 1991, 26, 27.

1715 St. Rspr., vgl. BGH, Urt. v. 25. 5. 2011 – IV ZR 191/09, NJW 2011, 3149 Rn. 7; Urt. v. 5. 7. 2017 – IV ZR 121/15, NJW 2017 Rn. 47; BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1836 f.; MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 83; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 320 m. w. N.; a. A. *Stierle,* S. 185, der dies nach dem jeweiligen Zweck bestimmen möchte.

1716 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) iii), S. 298.

1717 *Ulrich,* GRUR 1991, 26, 27.

1718 Vgl. auch BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1841.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

sprechend bedarf die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs durch den Unterlassungskläger im Regelfall keiner Darlegung der Verhältnismäßigkeit."[1719] Ausreichend ist aber laut Begründung, dass der Vortrag des Patentverletzers Anlass gibt, eine Prüfung der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs vorzunehmen.[1720]

Auf den als Einrede ausgestalteten § 275 Abs. 2 BGB bezieht sich die Begründung hingegen nur zwei Mal und nur hinsichtlich der unverhältnismäßig großen Nachteile.[1721] § 139 Abs. 1 S. 3 PatG deswegen als Einrede einzuordnen, scheint fraglich. Denn die Begründung spricht an anderer Stelle selbst vom „Einwand der Unverhältnismäßigkeit".[1722]

c) Zweck der Norm

Die teleologische Auslegung kann keine abweichenden Erkenntnisse liefern. Zweck der Norm ist der Interessenausgleich; unverhältnismäßig große Nachteile für den Verletzer oder Dritte sollen im Einzelfall vermieden werden. Dies ist für die in Frage stehende dogmatische Einordnung nicht weiterführend. Zweckerfüllend können sowohl Einrede als auch Einwand sein. Dem Zweck des Ausgleichs widerstreitender Interessen und der Vermeidung unverhältnismäßig hoher Schäden kann ohne Weiteres mit der Ausgestaltung als Einwendung genügt werden. Wenn der Verletzer eine Unverhältnismäßigkeit beispielsweise nicht hinreichend rügt, kann dies ein Indiz dafür sein, dass dieser mit etwaigen unbilligen Härten kein Problem hat und eine gerichtliche Korrektur der materiell-rechtlichen Ebene deshalb nicht geboten ist.[1723]

d) Systematische Betrachtung

Eine systematische Auslegung kann dieses Ergebnis nicht erschüttern. Treu und Glauben ausgestaltende beziehungsweise konkretisierende Nor-

---

1719 BT-Drs. 19/25821, S. 53.
1720 BT-Drs. 19/25821, S. 53.
1721 BT-Drs. 19/25821, S. 52, „Ähnlich wie in § 275 Abs. 2 BGB geht es darum, dass bei der Inanspruchnahme auf Unterlassung unverhältnismäßig große Nachteile entstehen würden." und „Er ist als allgemeiner Rechtsgrundsatz über § 242 und § 275 Absatz 2 BGB auch im Zivilrecht zu berücksichtigen […]."
1722 BT-Drs. 19/25821, S. 52.
1723 Allg. BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 BGB Rn. 1841.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

men können im Grundsatz sowohl Einreden als auch Einwendungen sein. So ist § 242 BGB als Einwendung zu verstehen, § 275 Abs. 2 BGB jedoch als Einrede.[1724] § 251 Abs. 1 BGB, § 100 UrhG und § 11 Abs. 1 GeschGehG sind rechtsgestaltende Ersetzungsbefugnisse.[1725] Insoweit kann in der Beurteilung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG als Einwendung keine Unvereinbarkeit zum Wirklichkeitsausschnitt der vorherrschenden Rechtssätze gesehen werden,[1726] da unterschiedliche Ausübungsschranken des Privatrechts nicht einheitlich ausgestaltet sind. Entsprechend liegt kein Widerspruch vor, den es zwangsweise entgegen dem Wortlaut und der Genese des Anspruchs auszugleichen gälte.

e) Ergebnis: Einwendung

Insgesamt ist § 139 Abs. 1 S. 3 PatG eine Nähe zu § 242 BGB und dem Institut der Aufbrauchfrist zu attestieren. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut der Norm und seiner Genese. § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist eine Einwendung.[1727] Mit dem eindeutigen Bezug auf die Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist und dem Gebot von Treu und Glauben ist der Norm zu entnehmen, dass die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG die allgemeine Ausübungsschranke des § 242 BGB konkretisieren soll. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist eine besondere Ausübungsschranke des Patentrechts.

Hieraus folgt dreierlei. Erstens ist ein Rückgriff auf § 242 BGB zur Begründung einer Aufbrauchfrist oder einer längerfristigen Anspruchsbegrenzung nicht mehr erforderlich, da § 139 Abs. 1 S. 3 PatG den aus

---

1724 BeckOK BGB/*Lorenz* § 275 Rn. 66.

1725 Zu § 251 BGB MüKoBGB/*Oetker* § 251 Rn. 71; zu § 100 UrhG Dreier/Schulze/*Dreier* § 100 Rn. 3; zu § 11 GeschGehG BeckOK GeschGehG/*Spieker* § 11 Rn. 1.

1726 MüKoBGB/*Säcker* Einl. BGB Rn. 142.

1727 So auch *Ann,* § 35 Rn. 16; *Köhler,* GRUR 1996, 82; *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 225; *Stierle,* GRUR 2020, 262, 264; *Ohly/Stierle,* GRUR 2021, 1229, 1230; a. A. noch *Ohly,* GRUR Int. 2008, 787; *Schacht,* GRUR 2021, 440 unter der Annahme, dass § 275 Abs. 2 BGB die Leitvorschrift für Verhältnismäßigkeitserwägungen sei; unklar, aber noch zur alten Rechtslage LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 70 – *Herzklappenprotheseneinführsystem.* Das Gericht spricht von einem Einwand, einem Gegenrecht, das der Schuldner erheben müsse. Nach der Reform geht das LG davon aus, dass der Einwand nicht von Amts wegen zu berücksichtigen sei, LG München I Urt. v. 25. 5. 2022 – 7 O 14091/19, GRUR-RS 2022, 13480 Rn. 75 – *Sprachsignalcodierer II*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Treu und Glauben folgende Grundsatz schon berücksichtigt.[1728] Zweitens bleibt der Grundsatz von Treu und Glauben bei der Interpretation des § 139 Abs. 1 PatG weiterhin relevant, da der Rechtsanwender die weiteren aus § 242 BGB folgenden Grundsätze zu beachten hat.[1729] Und drittens muss die Anwendung von den § 242 BGB konkretisierenden Normen auf Ausnahmefälle von besonderem Gewicht beschränkt bleiben.[1730] Die sich diesem Teil direkt anschließende Auslegung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG wird zeigen, dass ebenfalls nur das rechtsethische Minium aus Treu und Glauben konserviert werden soll.

Mit der Kategorisierung als Einwendung wird kein tiefgreifender Verhältnismäßigkeitsvorbehalt geschaffen, den die Verletzungsgerichte stets von sich aus zu prüfen hätten. Denn nur weil die Einwendung von Amts wegen zu berücksichtigen ist, bedeutet dies noch nicht, dass jeder irgendwie geartete Vortrag der Parteien beispielsweise zu einem komplexen Produkt oder zu benachteiligten Patienten eine Unverhältnismäßigkeit begründet. Die Rechtsordnung stellt kein System totaler Verwirklichung subjektiver Rechte dar, sondern ist auf die Realisierung durch die Parteien im Rechtsstreit angewiesen.[1731] Aus der Beachtung *ex officio* folgt nicht die Aufhebung des Beibringungsgrundsatzes, sondern nur, dass ihre materiellrechtliche Wirkung ohne zusätzliche materiell-rechtliche Rechtsausübung des Schuldners eintritt.[1732] Angesichts des hohen Maßstabs der Rechtsprechung, der sich auch dem Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG und der Gesetzesbegründung entnehmen lässt, obliegt es gezwungenermaßen dem Verletzer, detailliert zur Unverhältnismäßigkeit vorzutragen und diese gegebenenfalls zu beweisen. Nur dann kann die tatbestandliche Hürde des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG überhaupt genommen werden. Die bisherige Rechtsprechung zum Einwand der Aufbrauchfrist zeigt, dass dies nur in seltenen Fällen gelingen wird. Rein pauschale und unsubstantiierte Vorträge führten bisher nicht zu einer temporären Beschränkung des Anspruchs.

1728 BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1770.

1729 BGH, Urt. v. 19. 2. 2015 – III ZR 90/14, NJW-RR 2015, 1180 Rn. 13; BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1770; *Schacht,* GRUR 2021, 440, 441.

1730 So BGH, Urt. v. 13. 3. 2013 – IV ZR 110/11, NJW 2013, 1883 Rn. 26; differenziert BeckOGK-BGB/*Kähler* § 242 Rn. 1771.

1731 *Wieacker,* S. 46 mit Blick auf das Verhältnis von Innentheorie und Zivilprozess.

1732 BGH, Urt. v. 23. 6. 2008 – GSZ 1/08, NJW 2098, 3434, 3435; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 324.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

3. Konkreter Inhalt und Prozessuales

Mehr als zweieineinhalb Jahre dauerte es, bis die gesetzliche Änderung in Form des § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG in Kraft trat. Dabei hat der Klarstellungsversuch des Gesetzgebers mehrfach redaktionelle Änderungen des Wortlauts der Norm und der Gesetzesbegründung erfahren müssen. Die insgesamt vier Korrekturen sind dem Normverständnis nicht zuträglich gewesen. In diesem Abschnitt sind deshalb Voraussetzungen, Rechtsfolgen und die prozessuale Durchsetzung des Anspruchs beleuchtet. Aufgrund des Charakters der Norm als Konkretisierung des Gebots von Treu und Glauben müssen die zuvor gewonnenen Erkenntnisse der patentrechtlichen Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist hierbei berücksichtigt werden. Eine gesamtheitliche Auflösung der dysfunktionalen Fallgruppen unter Berücksichtigung aller Stellschrauben ist anschließend in Kapitel 10 vorgenommen.

a) Voraussetzungen

aa) Umfassende Interessenabwägung

Ausgangspunkt der Prüfung des Unverhältnismäßigkeitseinwandes muss die Erkenntnis sein, dass das Patentrecht nur eine begrenzte Schutzdauer bietet. Jede Beschränkung greift deshalb – anders als im Wettbewerbs- oder Markenrecht – besonders tief in das sich aus dem Eigentumsrecht des Patentinhabers ergebende Abwehrrecht ein. Eine Unverhältnismäßigkeit kann deshalb nur dann angenommen werden, wenn der Unterlassungsanspruch zu durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteilen führt.[1733] Auswirkungen, die für den Unterlassungsanspruch typisch sind, sind deshalb schon gar nicht beachtlich.[1734] Dies ergibt sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben. Dem Privatrecht ist kein verallge-

---

1733 BT-Drs. 19/25821 S. 53; hierfür grundlegend schon BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher*; ebenso die nachfolgende instanzgerichtliche Rspr.

1734 BT-Drs. 19/25821 S. 53; BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher* m. Anm. *Gärtner*.; LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 66 – *Monoklonare Antikörper*; LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 Rn. 100 – *Flexibles Atemrohr*; LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 73 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

meinertes, übergeordnetes Billigkeitsregulativ zu entnehmen.[1735] Auch im Patentrecht ist nur das rechtsethische Minimum geschützt. Entsprechend kann eine Unverhältnismäßigkeit nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen angenommen werden.[1736] Ausgangspunkt einer Abwägung ist deshalb, dass die Interessen des Verletzten an der Gewähr des Anspruchs grundsätzlich die des Verletzers an einer Beschränkung überwiegen. Unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben ist – wie auch bei § 242 BGB[1737] – stets eine umfassende Bewertung im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Interessen entscheidend.[1738]

bb) In der Abwägung zu berücksichtigende Gesichtspunkte

Aus § 139 Abs. 1 S. 3 PatG wird ersichtlich, dass besondere Umstände des Einzelfalls erforderlich sind, damit ausnahmsweise eine Unverhältnismäßigkeit angenommen werden kann. Die Gesetzesbegründung zum 2. PatModG gibt dabei verschiedene, zueinander in Wechselwirkung stehende Kriterien an, die berücksichtigt werden können. Da es sich bei § 139 Abs. 1 S. 3 PatG um eine Konkretisierung der Aufbrauchfrist handelt, können die Erkenntnisse der vorangegangenen Untersuchung der Rechtsprechung einbezogen werden.[1739] Die entsprechend angeführten Gesichtspunkte sind jedoch nicht abschließend für die Interessenabwägung.[1740] Die Gesetzesbegründung hebt hervor, dass es die Vielgestaltigkeit der möglichen

1735 Siehe hierzu Nachw. in Fn. 1043.
1736 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher*; BT-Drs. 19/25821 S. 53.
1737 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. a) aa), S. 282.
1738 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Leitsatz 2, Rn. 45, 48 – *Wärmetauscher*; LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 Rn. 90– *Flexibles Atemrohr*; LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 73 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 95 – *LTE-Standard*; BT-Drs. 19/25821 S. 53; dies hebt auch die Beschlussempfehlung, BT-Drs. 19/30498, S. 61 erneut hervor.
1739 BT-Drs. 19/25821 S. 53; zur Aufbrauchfrist oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) dd) ii), S. 319.
1740 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*; LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 73 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.; BT-Drs. 19/25821 S. 53.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Fälle verbietet, Regelfälle oder Kriterien festzulegen.[1741] Damit steht die Norm heute noch unbekannten Fallkonstellationen grundsätzlich offen. Eine gewisse Flexibilität in der Rechtsanwendung wird damit gewahrt. Ob ein einschlägiger Gesichtspunkt allein zur Begründung einer Unverhältnismäßigkeit ausreichen wird, ist zweifelhaft. Da dem Interesse des Verletzten grundsätzlich der Vorrang eingeräumt worden ist, muss ein einzelner Faktor äußerst schwer ins Gewicht fallen, um die Interessenabwägung zu Gunsten des Verletzers ausfallen zu lassen. Denn selbst dann werden sich üblicherweise Gesichtspunkte finden, die gegen eine Unverhältnismäßigkeit sprechen. Umgekehrt: Je mehr Anhaltspunkte sich finden lassen, die für eine nicht gerechtfertigte Härte sprechen, desto eher verdichtet sich die Annahme einer Unverhältnismäßigkeit. Entscheidend wird also das Gesamtgeflecht aller in Betracht kommender Gesichtspunkte sein.

Wie schon beim Institut der Aufbrauchfrist im Wettbewerbs- Marken-, und Urheberrecht üblich, lassen sich die möglichen Gesichtspunkte am sinnvollsten in objektive und subjektive Elemente sowie Interessen Dritter gliedern.[1742]

i) Objektive Elemente

(a) Wirtschaftliche Auswirkungen

Wie zuvor dargestellt kann es Fälle geben, in denen die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs den Verletzer besonders hart trifft. Auch hier muss erneut wiederholt werden, dass die typischen wirtschaftlichen Folgen des Unterlassungsgebots grundsätzlich hinzunehmen sind. Zu diesen typischen Folgen zählen Umsatz- und Gewinneinbußen, Vertragsstrafen sowie Regressforderungen der Vertragspartner des Patentverletzers.[1743] Gleiches gilt für immaterielle Schäden wie Imageschäden.[1744]

Eine Beschränkung ist also erst dann denkbar, wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände über die mit seinem Ausspruch bestimmungsgemäß einhergehenden Beeinträchtigungen hinaus in einem

---

1741 BT-Drs. 19/25821 S. 53.
1742 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) iii), S. 298.
1743 *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 225.
1744 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 65 f. – *Monoklonare Antikörper*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Maß treffen und benachteiligen, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lässt.[1745] Maßgeblich ist, dass diese Beeinträchtigungen irreparabel sind.[1746] Hierbei zu berücksichtigen ist zum Beispiel, ob dass das Unterlassungsgebot gleichzeitig zu einer Umsatzsteigerung bei möglichen Vorgängerversionen der betroffenen Ausführungsform oder anderer verletzungsfreier Alternativen führen kann.[1747] Wenn offensichtlich nur ein kleiner Teil des Gesamtumsatzes des Verletzers durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform betroffen ist, liegt eine solche Härte nicht vor.[1748]

Die Gesetzesbegründung führt zur Ergänzung aus, dass insbesondere von Bedeutung sein kann, ob dem Patentverletzer ein außergewöhnlich hoher Schaden entstehen würde, weil er schon umfangreiche Investitionen zur F&E der verletzenden Ausführungsform getroffen hat und diese Folgen völlig außer Verhältnis zu dem Wert des verletzten Patents stünden.[1749] Dieser Vergleich des Werts des Patents und der frustrierten Aufwendungen des Verletzers ist jedoch ein Komplex, der maßgeblich im Sachzusammenhang mit der Fallgruppe des komplexen Produkts steht und deshalb überwiegend nur in diesem Zusammenhang auftreten kann.[1750] Rein isoliert betrachtet und unter Berücksichtigung anderer zur Verfügung stehender Stellschrauben wird eine wirtschaftliche Härte nie eine Unverhältnismäßigkeit begründen können. Wenn die typischen Folgen des Unterlassungsanspruchs irrelevant sind, so muss dies auch dann gelten, wenn diese die Solvenz des Verletzers gefährden. Eine andere Sache ist es, wenn der Patentinhaber die Insolvenz des Unternehmens gezielt herbeiführen möchte. Dies ist jedoch bei der gezielten Schädigung in § 242 BGB oder in den subjektiven Elementen zu berücksichtigen.

Was der Gesetzesbegründung in diesem Zusammenhang nicht entnommen werden kann, ist ein zuvörderst bei der Anwendung der Norm zu

---

1745 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – *Wärmetauscher*; BT-Drs. 19/25821 S. 54.

1746 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 65 f. – *Monoklonare Antikörper*; LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 Rn. 95 – *Flexibles Atemrohr*.

1747 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*.

1748 LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 Rn. 143 – *Halterahmen für Steckverbinder*: Dort 700.000 EUR bei 2,38 Mrd. EUR Gesamtumsatz.

1749 BT-Drs. 19/25821 S. 54.

1750 So auch die Gesetzesbegründung selbst, BT-Drs. 19/25821 S. 54.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

berücksichtigendes ökonomisches Effizienzziel. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Unterlassungsanspruchs sind nur ein Abwägungspunkt in der umfassenden Interessenabwägung. Der Gesetzgeber erklärte die ökonomische Effizienz nicht zur Politik des Unverhältnismäßigkeitseinwands. Für eine solche Annahme fehlen Anhaltspunkte in der Genese und Begründung der Norm. Die Interessenabwägung kann und darf sich also nicht auf einem Vergleich der Kosten des Patentinhabers mit den Kosten des Verletzers beschränken.[1751] Einzig zulässig wird eine effizienzorientierte Rechtsanwendung als zulässige Gesetzeskonkretisierung sein, sofern hierdurch andere Wertungspunkte bei der Anwendung der Norm nicht beeinträchtigt werden.

(b) Komplexe Produkte

Ein zu berücksichtigender Faktor kann es sein, wenn der Verletzungsgegenstand Teil eines komplexen Produkts ist, das insgesamt von dem Unterlassungsgebot betroffen ist.[1752] Aus der Entscheidung *Wärmetauscher* lässt sich entnehmen, dass (1.) ein komplexer Liefergegenstand vorliegen und (2.) der Verletzungsgegenstand ein funktionswesentliches Bauteil dieses Liefergegenstands sein muss.[1753]

Wann (1.) vorliegt, ist jedoch nicht unmittelbar aus der Entscheidung ersichtlich. Nicht klar wird, ob das Endprodukt der Lieferkette oder der Liefergegenstand des Verletzers komplex ausfallen muss und ab wann ein Liefergegenstand überhaupt komplex ist. Für ersteres muss der jeweilige Liefergegenstand des konkret in Anspruch genommenen Verletzers relevant sein.[1754] Nur wenn bei dem in Anspruch genommenen Verletzer schon ein komplexes Produkt vorliegt, kann dieser Faktor berücksichtigt werden. § 139 Abs. 1 S. 3 PatG stellt klar auf nicht gerechtfertigte Härten des Verletzers ab. Vertreten wird jedoch auch, dass unabhängig vom Ver-

---

1751 Sonst würde jede wirtschaftlich wertvollere Nutzung des Patentverletzers bei hohen Transaktionskosten automatisch zu einer Unverhältnismäßigkeit führen. Diese Sichtweise würde alle weiteren Gesichtspunkte der umfassenden Interessenabwägung unberechtigterweise außen vor lassen. Effizienz sichert nicht in jedem Fall Gerechtigkeit.

1752 BT-Drs. 19/25821 S. 54.

1753 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 52 – *Wärmetauscher*; hieran anknüpfend BT-Drs. 19/25821 S. 54.

1754 Im Ergebnis ebenso *McGuire*, GRUR 2021, 775, 782; *Stierle*, Mitt. 2020, 486, 490.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

letzer eine normative Betrachtung erfolgen müsse und das Endprodukt in jedem Teil der Lieferstufe relevant sei.[1755] Sonst könne der Patentinhaber mit einer Auswahl des entsprechenden Anspruchsgegners den Einwand einer Aufbrauchfrist von vornherein erschweren.[1756] Gegen diese Argumentation spricht jedoch, dass dem Patentinhaber die Wahl des Anspruchsgegners grundsätzlich freisteht.[1757] Bei der Inanspruchnahme des Zulieferers in einer frühen Fertigungsstufe trifft das Unterlassungsgebot noch einen kleineren Gesamtgegenstand. Die Inanspruchnahme ist dann aus Sicht des Privatrechts zweckkonform, da die in Anspruch genommene Partei nicht entgegen Treu und Glauben unangemessen benachteiligt wird Zu beachten ist, dass die Komplexität eines Produkts allein nicht der entscheidende Faktor für eine Unverhältnismäßigkeit ist. Zu trennen ist hier zwischen dem Gesichtspunkt des komplexen Produkts und der übergeordneten Fallgruppe, die erst im Zusammenwirken mehrerer Gesichtspunkte dysfunktional wird.[1758] Relevant sind bei dieser auch ein Wertvergleich und subjektive Elemente. Das Vorliegen eines komplexen Gesamtgegenstands wird allein nicht ausreichend sein, um eine Unverhältnismäßigkeit zu bejahen.

Wenn beim konkreten Verletzer noch kein komplexer Liefergegenstand vorliegt, so kann sich die für die Fallgruppe ‚komplexes Produkt' typische Problematik nicht entfalten. Bei diesem kann kein *Lock-In* eintreten und keine *Hold-Up*-Situation entstehen und deshalb für diesen auch nicht zu einer ungerechtfertigten Härte führen. Eine andere Sichtweise ergibt sich auch nicht aus der Formulierung der Gesetzesbegründung, nach der bei Verletzungen von Patenten in Lieferketten den Abnehmern die gleichen Einwendungen zustehen wie dem Hersteller patentverletzender Produkte. Die Begründung hält fest, dass Händler und Transporteure sich auf den Verhältnismäßigkeitsvorbehalt berufen können, wenn ihre Inanspruchnahme auf Unterlassung durch den Rechtsinhaber nach dem neuen Satz 3 teilweise ausgeschlossen ist.[1759] Hier zeigt sich, dass *ihre*, also die Inanspruchnahme der jeweils betroffenen Person unverhältnismäßig sein muss. Gemeint ist damit nur, dass sich der verklagte Zulieferer

1755 *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 223 mit Verweis auf die Prüfung des BGH, die für alle Beklagten gleichsam und ohne Unterschied ausfiel.

1756 Ibid.

1757 Siehe oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. d) bb) ii), S. 213.

1758 Auch die Gesetzesbegründung schafft es nicht diese komplett zu trennen, sondern spricht bei einem komplexen Produkt immer auch von wirtschaftlichen Elementen und Umstellungskosten, BT-Drs. 19/25821 S. 54.

1759 BT-Drs. 19/25821 S. 54.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - (cc) BY

ebenso auf den Unverhältnismäßigkeitseinwand berufen kann, wie er sich auf den Einwand der widerrechtlichen Entnahme, auf die Verjährung eines Anspruchs oder eine Verwirkung berufen kann. Für das Vorliegen dieser Einwendungen und Einreden ist jedoch das Geschehen *inter partes* relevant. Selbst bei einer Gesamtschuld wirken nach § 425 Abs. 1 BGB Tatsachen nur für und gegen den Gesamtschuldner, in dessen Person sie eintreten. Gleiches muss erst recht für den persönlich wirkenden Unterlassungsanspruch gelten.

Schwieriger ist die Frage der Komplexität zu beantworten. Die Rechtsprechung traf hier bisher keine genauen Ausführungen und beließ es bei den einfachen Feststellungen, dass jedenfalls ein komplexer Liefergegenstand gegeben sei.[1760] Eindeutig von vornherein ausgeschlossen sind solche Liefergegenstände, die nur überschaubar aus wenigen Teilen bestehen.[1761] Für die weitere Beurteilung kann entweder ein technischer Maßstab[1762] angelegt oder ein wertmäßiger Vergleich zwischen Verletzungsgegenstand und Lieferprodukt[1763] vorgenommen werden. Nachvollziehbar und leicht bestimmbar ist einen Wertvergleich. Liegt der Nettoverkaufspreis des Liefergegenstands mit dem Faktor von 20 oder 30 über dem des Verletzungsgegenstands, so spricht dies für das Vorliegen eines einzelnen Elements in einem komplexen Liefergegenstand.[1764] Entscheidend werden dabei trotzdem stets die Umstände des Einzelfalls sein. Dabei darf dieser wertmäßige Vergleich nicht mit dem Vergleich des Werts des Patents mit den Kosten des Verletzers verwechselt werden. Dieser ist beim Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Härte zu berücksichtigen.

Im Rahmen des Abwägungsgesichtspunkts ist (2.) festzustellen, ob der Verletzungsgegenstand ein funktionswesentliches Bauteil des gesamten Liefergegenstandes ist. Eine Funktionswesentlichkeit wird dann anzunehmen sein, wenn der Liefergegenstand ohne das entsprechende Bauteil seine eigentlich vorgesehene Funktion tatsächlich oder rechtlich nicht erfüllen kann.[1765] Dies wird dann der Fall sein, wenn der Liefergegenstand ohne diesen nicht mehr einsatzfähig ist oder nicht mehr die maßgebliche

---

1760 Vgl. LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS, 20358 Rn. 113 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*; LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 97 – *LTE-Standard*.

1761 *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 224.

1762 So wohl Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 139 Rn. 136a.

1763 *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 224.

1764 Ibid..

1765 Ibid.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Innovation des Liefergegenstandes bieten kann,[1766] und deshalb an Wert verliert. Mit letzterem sind Fälle gemeint, in denen das Produkt noch eine andere, aber nicht mehr die eigentlich vorgesehene Funktion erfüllen kann: Zu denken sei an *Connected Cars*. Vielleicht kann das selbstfahrende Auto noch ohne Autopilot gesteuert werden und ist deshalb immer noch als ‚normales' Auto einsetzbar. Da die Technologie aber gerade wesentlich für die Funktion des autonomen Fahrens ist und den ganzen Liefergegenstand beherrscht, müsste in einem solchen Fall eine Funktionswesentlichkeit angenommen werden.

(c) Patentbezogene Faktoren

Auch patentbezogene Faktoren können zu berücksichtigen sein. Grundsätzlich ist die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs wegen der nur begrenzten Dauer des Patentschutzes äußerst zurückhaltend anzuwenden. Deshalb wird auch die verbleibende Schutzdauer des Patents relevant sein. Je kürzer die verbleibende Schutzdauer ist, desto höher müssen deshalb die Anforderungen an eine Beschränkung sein.[1767] Denn dann käme selbst eine nur kurze Aufbrauchfrist faktisch einer endgültigen Beschränkung des Unterlassungsanspruchs gleich. Eine solche kann jedoch nur in besonders gelagerten, extremen Fallkonstellationen in Betracht kommen.[1768] Deshalb kann der bald ablaufende Patentschutz nicht als Argument dafür dienen, geringere Anforderungen an die Unverhältnismäßigkeit zu stellen. Dies würde den Regelfall – das Überwiegen der Interessen des Patentinhabers – ab einem gewissen Zeitpunkt in den Ausnahmefall umkehren und so faktisch die Schutzdauer verkürzen.

Ein weiterer in die Abwägung einzubeziehender Umstand könnte eine Situation sein, in dem das dem Anspruch zu Grunde liegende Patent nicht-praktiziert ist und hierfür keine Rechtfertigung besteht.[1769] Die Gesetzesbegründung sieht ein solches Kriterium nicht explizit vor, sondern stützt in diese Richtung gehende Überlegungen bei Patentverwertern auf

---

1766 Vgl. LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 100 f. – *LTE-Standard*.

1767 So noch zur Aufbrauchfrist und alten Rechtslage LG Mannheim, Urt. v. 2. 5. 2012 – 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11805; das LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 Rn. 102 – *Flexibles Atemrohr* fordert bei nahendem Schutzrechtsende eine besondere Rechtfertigung.

1768 So die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 19/25821 S. 54.

1769 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. b), S. 196.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

das Interesse des Verletzten an der Unterlassungsverfügung. Da die bei der Abwägung einzubeziehenden Gesichtspunkte grundsätzlich offen und nicht abschließend sind, spricht in der Theorie einiges dafür, ein entsprechend absolut nicht-praktiziertes Patent ohne Rechtfertigung bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen. Weitere Wertungspunkte dürfen deshalb aber nicht außen vorgelassen werden.[1770]

Nicht zu berücksichtigen sind hingegen Unsicherheiten, die sich aus einem parallel verlaufenden Rechtsbestandsverfahren ergeben können. Diese Dysfunktionalitäten sind systemimmanent und stellen keine zweckwidrige und deshalb unzulässige Rechtsdurchsetzung dar.[1771] Gleiches gilt für Patente ‚schlechter Qualität'. Diese im Patentsystem selbst angelegten Faktoren dürfen nicht dazu führen, dass der Unterlassungsanspruch des Patentinhabers als unzulässige Rechtsausübung beschnitten wird.[1772] Da sich der Patentinhaber mit der Durchsetzung in dem System zulässigen Bereich bewegt, müssen andere Stellschrauben zur Beseitigung der Dysfunktionalität herangezogen werden. Die verbleibenden strukturellen Probleme muss der Gesetzgeber noch beseitigen.[1773] Die Gesetzesbegründung nennt keinen dieser systembedingten Faktoren als bei der Abwägung zu berücksichtigenden Gesichtspunkt.

ii) Subjektive Elemente

Neben diesen objektiven Gesichtspunkten sind auch subjektive Elemente bei der Interessenabwägung von Relevanz. Dabei können sowohl der Sphäre des Verletzers als auch der des Verletzten zuzuordnende Faktoren vorliegen, die im Einzelfall für und gegen eine Beschränkung sprechen können.

1770 *Stierle,* S. 268 f. fasst dies als Ausschluss der Rechtfertigung der Nicht-Praktizierung auf.

1771 Siehe oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 3. c), S. 238.

1772 So auch *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 555 f. Zu einem theoretisch denkbaren Ausnahmefall der Schädigungsabsicht durch Verschweigen von relevantem Stand der Technik oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 3. b), S. 234.

1773 Zu den Synchronisierungsversuchen des 2. PatModG unten Teil 2 Kapitel 9 I. 2, S. 404.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

(a) In der Sphäre des Verletzten liegende Faktoren

Ausgangspunkt einer Interessenabwägung ist stets, dass die Interessen des Verletzten überwiegen. Wie eingangs ausgeführt, sind die Interessen des Verletzten an der Durchsetzung seines Anspruchs grundsätzlich vorrangig.[1774] Dies gebieten der Grundsatz des Unterlassungsanspruchs und die gesetzgeberische Wertung. Der Anspruch hat nach § 139 Abs. 1 S. 1 PatG – abgesehen von einer Rechtsverletzung und einer Benutzungsgefahr – keine weiteren Voraussetzungen.[1775] Der Unterlassungsanspruch ist deshalb trotz der Normierung eines Unverhältnismäßigkeitseinwands die Grundfeste des Rechtsschutzes des Verletzten. Dessen berechtigte Interessen sind in der Gesamtabwägung nach Treu und Glauben zu berücksichtigen.[1776] Dem Patentinhaber steht es entsprechend bei mehreren zur Auswahl stehenden Verletzern frei, gegen welchen er den Unterlassungsanspruch konkret durchsetzt.[1777]

Dieser Grundsatz kann laut Begründung des Gesetzes nur dann erschüttert werden, wenn das Interesse des Verletzten an der Unterlassungsverfügung gering ausfällt. Gegen eine Gewähr des Unterlassungsanspruchs kann es sprechen, wenn es dem Verletzten primär um die Monetarisierung seiner Rechte geht und nicht um die Ausführung von Erfindungen als Ausdruck der Innovationsfunktion des Patentsystems. Dies sei laut Gesetzesbegründung in der Regel bei reinen Patentverwertern der Fall.[1778] Eine solche Annahme ist jedoch kritisch zu sehen. Schon zuvor wurde in dieser Arbeit betont, dass eine inhaberbezogene Beurteilung kein taugliches Kriterium sein kann, um eine unzulässige Rechtsausübung zu begründen.[1779] Auch das Interesse des Verletzten kann für sich genommen kein hinreichend verlässlicher Gesichtspunkt einer Interessenabwägung sein.[1780] Die mit einem solchen Kriterium einhergehenden Differenzierungsschwierigkeiten erkennt sogar der Gesetzgeber im Grunde an: „Allein der Umstand,

1774 Entsprechendes sieht auch die Gesetzesbegründung vor, BT-Drs. 19/25821, S. 53.
1775 Zusammenfassend oben, Teil 1 Kapitel 4, S. 172.
1776 So auch die Begründung zur Beschlussempfehlung, BT-Drs. 19/30498, S. 61.
1777 Dazu insbesondere Teil 2 Kapitel 5 II. 2. d) bb) ii), S. 213.
1778 BT-Drs. 19/25821, S. 53.
1779 Dazu ausführlich oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 1, S. 184.
1780 Vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 Rn. 142 – *Halterahmen für Steckverbinder*; *McGuire,* GRUR 2021, 775, 780; ähnlich *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 565, der aber ein tendenziell höheres Schutzbedürfnis bei einer operativen Patentbenutzung sieht.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

dass der Verletzte das Patent nicht selbst durch eine eigene oder lizenzierte Produktion nutzt, ist jedoch für die Einräumung einer Umstellungs- und Aufbrauchfrist nicht ausreichend; eine solche Fallgestaltung ist also für sich genommen nicht notwendig zu Lasten des Verletzten zu berücksichtigen. Denn Unterlassungsansprüche können beispielsweise auch dann ein notwendiges Korrektiv der Patentrechtsordnung sein, wenn zum Beispiel Einzelerfinder, Universitäten oder Kleine und Mittelständische Unternehmen ihre Rechte mithilfe Dritter verwerten."[1781] Mit einem solchen Untergliederungsversuch geht jegliche Trennschärfe eines subjektiven Gesichtspunkts verloren. Für die Unverhältnismäßigkeit darf es keinen Unterschied machen, ob der Verletzte operativ tätig ist oder nicht. Im ersteren Fall könnte man ihm sonst stets den Vorwurf der Marktverdrängung machen,[1782] im zweiteren Falle stets den Vorwurf des geringen Interesses an der Unterlassungsverfügung.

Die Gesetzesbegründung führt weiterhin an, dass in Konstellationen mit Patentverwerten eindeutig überzogene Lizenzforderungen, die mit einem Unterlassungsanspruch in treuwidriger Weise durchgesetzt werden sollen, ebenfalls gegen die Gewährung des Unterlassungsanspruchs sprechen können.[1783] Dieser Ansatz erscheint ebenfalls kritikwürdig. Nach allgemeinen Maßstäben ist ein schutzwürdiges Eigeninteresse des Verletzers selbst dann zu bejahen, wenn es dessen Endziel ist, sein Patent durch hochpreisige Lizenzen zu verwerten – zumal der Patentinhaber grundsätzlich nicht verpflichtet ist, eine Lizenz zu erteilen.[1784] Ein krasses Missverhältnis zwischen dem Wert des Patents und den geforderten Lizenzgebühren kann nur in solchen Fällen problematisch werden, in denen sich der Verletzer in einer *Hold-Up*-Situation mit entsprechendem *Lock-In* befindet. Nur wenn hohe Umstellungskosten und frustrierte Aufwendungen dazu führen, dass der Verletzer gewillt ist, ein überzogenes Lizenzangebot anzunehmen, kann eine zweckwidrige Rechtsdurchsetzung vorliegen. Diese Konstellation tritt allen voran bei komplexen Produkten auf. Dies kann bei der Interessenabwägung berücksichtigt werden, jedoch getrennt von der operativen Tätigkeit des Patentinhabers. In anderen Fällen kann eine überzogene Lizenzforderung kein solches Druckpotential entfalten. Ansonsten müsste

1781 BT-Drs. 19/25821, S. 53.
1782 Vgl. dazu LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 Rn. 142 – *Halterahmen für Steckverbinder*.
1783 BT-Drs. 19/25821, S. 53.
1784 Siehe oben, Fn. 1091.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

jeder Patentinhaber Sorge haben, dass ein zu hoch angesetztes Lizenzangebot in einer späteren Interessenabwägung zu seinen Lasten ausfiele.

Unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben kann deshalb am ehesten von einem fehlenden schutzwürdigen Eigeninteresse bei der schon zuvor behandelten Fallgruppe der gezielten Schädigung ausgegangen werden.[1785] Wenn der Verletzte mit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruch zur bewussten Schädigung des Verletzers abwartet, stellt dies auch unter Wertungsgesichtspunkten anderer Ausübungsschranken des Privatrechts einen Rechtsmissbrauch dar und impliziert daher ein verhältnismäßig geringes Schutzbedürfnis des Verletzten.[1786] Gleiches kann angenommen werden, wenn der Verletzte durch unlauteres Verhalten versucht, den Verletzer wirtschaftlich zu schädigen.[1787]

(b) In der Sphäre des Verletzers liegende Faktoren

In der Sphäre des Verletzers können verschiedene Gesichtspunkte Einfluss auf das Ergebnis der Interessenabwägung haben.

(aa) Verschulden und Umstellungsmaßnahmen

Beim Verhalten des Verletzers sind insbesondere Verschuldensgesichtspunkte zu berücksichtigen.[1788] Wie auch im Marken-, Urheber- und Wettbewerbsrecht wird eine vorsätzlich oder grob fahrlässig begangene Verletzung zumeist gegen eine Unverhältnismäßigkeit sprechen.[1789] Gerade bei komplexen Produkten darf sich der Verletzer nicht auf einem pauschal

---

1785 Zu dieser Fallgruppe oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. f), S. 226.

1786 BT-Drs. 19/25821, S. 54.

1787 So wohl im Grundsatz LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 Rn. 144 – *Halterahmen für Steckverbinder*.

1788 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 53 – *Wärmetauscher*; LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 67 – *Steuerventil*; LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 – *LTE-Standard*; LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 75 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; BT-Drs. 19/25821, S. 54.

1789 BGH, Urt. v. 31. 5. 1960 – I ZR 16/59, GRUR 1960, 563, 567 – *Sektwerbung*; Urt. v. 11. 3. 1982 – I ZR 58/80, GRUR 1982, 420, 423 -*BBC/DDC*; OLG Düsseldorf, Urt. v. GRUR 1993, 903, 907 – *Bauhaus-Leuchte*; *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 565; BT-Drs. 19/25821, S. 54.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

behaupteten Patentdickicht ausruhen. Vielmehr muss er zuvor eine umfassende FTO-Analyse durchgeführt haben und aufzeigen, dass die Vielschichtigkeit der Schutzrechtsituation eine weitergehende Analyse unmöglich gemacht hat. Dann ist entscheidend, dass sich diese – nachweisbar – in einem wirtschaftlich noch vertretbaren Aufwand bewegt hat.[1790] Sollte das Bauteil von einem Zulieferer kommen, so stellt sich die Frage, welchen Prüfungsmaßstab der Abnehmer als Verletzer zu erfüllen hat. Vertragliche Haftungsfreistellungen können ein erstes Indiz dafür sein, dass der Verletzer auf eine Rechtsmangelfreiheit vertrauen durfte. Bei Komponenten, die häufig von Schutzrechten betroffen sind, wird der Verletzer jedoch darlegen und beweisen müssen, dass er weitere Maßnahmen zur Verhinderung einer Patentverletzung getroffen hat.[1791] So kann er aufzeigen, dass der Zulieferer eine entsprechende FTO-Analyse vorgenommen hat und ihm dies vertraglich bestätigt hat oder er selbst eine zusätzliche Prüfung vorgenommen hat. Nachlässigkeiten des Zulieferers und des Verletzers dürfen dabei nicht zu Lasten des Verletzten gehen.[1792] Ein ähnlich strenger Maßstab ist bei der Produkteinführung von Medikamenten anzusetzen.[1793]

Darüber hinaus muss beachtet werden, ob der Verletzer zumutbare Möglichkeiten hatte, die drohende unbillige Härte für sich und für eventuelle betroffene Dritte abzumildern. So wird man vom Verletzer erwarten können, dass er sich ähnlich wie bei § 24 PatG und § 904 BGB analog um eine Lizenzvereinbarung zu angemessenen Bedingungen bemüht hat.[1794] Dass der Verletzte durch Lizenzverträge zwischen seinen Zulieferern und dem Verletzten geschützt ist, muss er darlegen und beweisen.[1795] Ebenso wie bei § 24 PatG dürfen an die Lizenzbemühungen im Grundsatz nicht die strengen Anforderungen an den Verletzer gestellt werden, die die Rechtsprechung im Rahmen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands

---

1790 *Stierle,* GRUR 2020, 262, 267; *Schacht,* GRUR 2021, 440, 441; kritisch *Hoffmann*, GRUR 2022, 286, 289 Fn. 18.

1791 *Schacht,* GRUR 2021, 440, 441, der eine Bescheinigung der „patentrechtlichen Unbedenklichkeit ähnlich der DIN-Konformität bzw. der CE-Zertifizierung" vorschlägt.

1792 Ibid., S. 441.

1793 Ibid., S. 443.

1794 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 53 – *Wärmetauscher*; LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 99. – *LTE-Standard*; BT-Drs. 19/25821, S. 54.

1795 LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 320 ff., 335 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

fordert.[1796] Sofern SEP betroffen sind, ist wegen den Besonderheiten des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes eine Gesamtbetrachtung beider Stellschrauben erforderlich.[1797] Ist der Verletzte also zu einer Lizenzerteilung bereit und der Verletzer schlägt ein Angebot ohne Grund aus, so spricht dies gegen eine Unverhältnismäßigkeit. Ist der Verletzer der Ansicht, dass das Lizenzangebot zu hoch ist und deshalb treuwidrig, so muss der Verletzer darlegen und beweisen, welche Lizenzgebühren der Verletzte verlangt und inwiefern diese überhöht sind.[1798] Der Patentinhaber ist jedoch abgesehen von entsprechenden kartellrechtlichen Fallkonstellationen trotz einer möglichen unbilligen Härte nicht zu einer Lizenzerteilung verpflichtet.[1799]

Stehen dem Verletzer verletzungsfreie Alternativen zur Verfügung oder kann er innerhalb angemessener Zeit auf verletzungsfreie Alternativen umstellen, so hat er dies vorrangig zu tun.[1800] Bei komplexen Produkten werden funktionsunwesentliche Teile leicht ersetzbar sein und deshalb keine Unverhältnismäßigkeit begründen.[1801] Sofern Drittinteressen betroffen sind, gebietet es die Interessenabwägung ähnlich wie die Notwendigkeit bei der analogen Anwendung des § 904 BGB, dass der Verletzer zunächst mildere, nicht patentverletzende Mittel nutzt, um die Interessen Dritter zu schützen.[1802]

(bb) Zeitliche Aspekte

Im Rahmen dieser Ausweich-, beziehungsweise Umstellmöglichkeiten ist fraglich, ob der Verletzer weniger schutzwürdig wird, je länger er mit dem Beginn solcher Maßnahmen zuwartet. So stellte sich das Landgericht München I vor der Reform auf den Standpunkt, dass der Verletzer spätestens ab

---

1796 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 7 I. 2. a), S. 248; anders wohl *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 225.

1797 Dazu unten, Teil 3 Kapitel 10 I. 2. b), S. 453.

1798 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*, unter II. 1. (b) (2).

1799 Ibid.

1800 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 67 – *Steuerventil*; *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 224. *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 568.

1801 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 52 – *Wärmetauscher*.

1802 Zur Notwendigkeit im Sinne des § 904 BGB (analog) oben, Teil 2 Kapitel 7 III. 2. b), S. 270.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

dem Verletzungshinweis entsprechende Maßnahmen vorzunehmen habe und nicht länger mit der Entwicklung einer Alternative warten dürfe.[1803] Dem folgt auch *Schacht* und beruft sich hierbei auf die Rechtsgedanken des Verzugs beziehungsweise der verschärften Haftung nach Rechtshängigkeit.[1804] Dieser Maßstab ist jedoch zu streng. Maßgeblich muss vielmehr der Zeitpunkt sein, in dem der Verletzer zu dem Ergebnis kommen muss, dass eine Verletzung und damit eine Verurteilung wahrscheinlich sein wird.[1805] Dieser Zeitpunkt kann je nach Komplexität des Verletzungsvorwurfs schon vor einem Prozess, häufig nach Klageerhebung und spätestens mit der erstinstanzlichen Verurteilung eintreten.[1806] Allein die Klageerhebung muss kein Anlass für den Verletzer sein, sich auf die Folgen eines möglichen Verbots einzustellen.[1807] Starr auf die Rechtshängigkeit oder den Verletzungshinweis abzustellen, bietet zwar einen klar bestimmbaren Ansatzpunkt, würde aber die Kenntnis über das Patent und den Verletzungsvorwurf automatisch mit der Kenntnis der Patentverletzung gleichsetzen.[1808] Hierdurch würde dem Verletzer schon ab Verletzungshinweis ein vorauseilender Gehorsam abverlangt werden. Dem Patentverletzer muss im Rahmen des Unverhältnismäßigkeitseinwandes zumindest die Chance gegeben werden, sich mit dem Verletzungsvorwurf auseinanderzusetzen und sich Gedanken darüber zu machen, ob überhaupt Umstellungsmaßnahmen und Lizenzverhandlungen möglich und erforderlich sind.[1809] Selbst die sonst strenge Rechtsprechung zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand rechnet es dem Verletzer nicht negativ an, wenn er zunächst in technische Auseinandersetzungen tritt.[1810] Dies muss auch für

---

1803 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 67 – *Steuerventil*; LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 75– *Herzklappenprotheseneinführsystem*; LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 93 ff. – *LTE-Standard*; so wohl auch LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 113 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*.

1804 *Schacht,* GRUR 2021, 440, 444.

1805 So auch *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 225.

1806 Ibid.

1807 BGH, Urt. v. 29. 3. 2007 – I ZR 122/04, GRUR 2007, 1079 Rn. 40 – *Bundesdruckerei* zur Aufbrauchfrist im Wettbewerbsrecht.

1808 *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 224.

1809 Ähnlich *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 569 unter Berücksichtigung der Stärke der Nichtverletzungsargumente und des Umfangs und Gewichts der Umstellungskosten.

1810 Vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 7. 5. 2020 – 4c O 44/18, GRUR-RS 2020, 12599 Rn. 145 – *Decodierverfahren*. Die in BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 98 – *FRAND-Einwand* geforderte Diskussionspflicht red-

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

den Unverhältnismäßigkeitseinwand gelten.[1811] Entsprechend darf nicht allein eine lange Prozessdauer dazu führen, dass eine Interessenabwägung von vornherein zu Lasten des Verletzers ausfällt.[1812] Sobald der Verletzer eine Patentverletzung für wahrscheinlich halten muss, hat er angemessene Umstellungsmaßnahmen vorzunehmen. Erst ab diesem Zeitpunkt kann sein Zögern als treuwidrig bewertet werden und gegen eine Unverhältnismäßigkeit sprechen.

In den nachfolgenden Instanzen eines Verletzungsverfahrens wird dieser Maßstab nicht weniger streng. Wenn im erstinstanzlichen Urteil eine Verletzung festgestellt wird, so muss sich der verurteilte Verletzer auch auf einen ungünstigen Ausgang des Rechtsmittelverfahrens einstellen und kann folglich nicht auf eine Aufbrauchfrist vertrauen.[1813] Umgekehrt gilt laut Bundesgerichtshof das Gleiche: Selbst wenn die Vorinstanzen eine Verletzung verneint haben, führt dies zu keinem schutzwürdigen Vertrauens in den Bestand der erst- oder zweitinstanzlichen Entscheidung.[1814] Anders entschied dies der Bundesgerichtshof noch in vergangenen Zeiten im Marken- und Wettbewerbsrecht. Dort wurde ein gewisser Vertrauensschutz durch die Entscheidungen der Vorinstanz angenommen.[1815] Diese Ansicht scheint der Bundesgerichtshof jedoch nicht mehr weiter zu vertreten. Schon in *Brillen-Selbstabgabenstellen* stellt das Gericht fest, dass es angesichts der nicht eindeutigen Rechtslage nahegelegen hätte, rechtsverletzende Handlungen bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Rechtsstreits

---

licher Verhandlungsparteien ist eine Besonderheit des FRAND-Einwands und deshalb nicht auf den Unverhältnismäßigkeitseinwand übertragbar.

1811 *Schacht*, GRUR 2021, 440, 444 führt insoweit an, dass das Bestreiten der Verletzung und/oder des Rechtsbestsands dem Verletzer nicht negativ angerechnet werden darf und verweist auf BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 96 – *FRAND-Einwand*.

1812 Dazu schon oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) ee) ii), S. 323; ebenso BGH, Urt. v. 29. 3. 2007 – I ZR 122/04, GRUR 2007, 1079 Rn. 40 – *Bundesdruckerei*.

1813 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25. 11. 2019 – 2 W 15/19, GRUR-RS 2019, 39470 Rn. 10 – *Bakterienkultivierung II* mit Verw. auf wettbewerbliche Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist; zu einer ebenso zu berücksichtigenden Vorabentscheidung durch den EuGH BGH, Urt. v. 7. 4. 2022 – I ZR 143/19, GRUR-RS 2022, 10457 Rn. 66 f. – *Knupsermüsli II*.

1814 BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 53 – *Wärmetauscher*.

1815 BGH, Urt. v. 18. 11. 1966 – Ib ZR 16/65, GRUR 1967, 355, 359 – *Rabe*; Urt. v. 21. 5. 1969 – I ZR 131/66, GRUR 1969, 690, 693 – *Faber*; dazu *Schellhorn*, S. 243 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

zurückzustellen.[1816] Die inhaltliche Bindungswirkung einer Entscheidung tritt erst dann ein, wenn der Titel in formeller Rechtskraft erwachsen ist.[1817] Vorher kann der Schuldner nicht auf den Entscheidungsinhalt und deshalb auf eine Aufbrauchfrist vertrauen.[1818] Dem Verletzten dürfen nicht rechtskräftige Entscheidungen nicht zu seinem Nachteil gereicht werden.

iii) Drittinteressen

(a) Bisheriges Verständnis

Seit dem RefE des 2. PatModG sind Drittinteressen Bestandteil des Unverhältnismäßigkeitseinwands. Dieses Abwägungskriterium schien aus patentrechtlicher Sicht neu zu sein. Noch im DiskE sollten Drittinteressen nur mittelbar bei der wirtschaftlichen Härte für den Verletzer berücksichtigt werden – ohne dabei die strengere Regelung des § 24 PatG zu unterlaufen.[1819] Anders begründeten der RefE und nachfolgend der RegE sowie die finale Gesetzesbegründung den um ‚Dritte' erweiterten Wortlaut:[1820] Die Zwangslizenz und der Unverhältnismäßigkeitseinwand sind unterschiedliche Instrumente; eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs kann deshalb je nach der Ausgestaltung im Einzelfall weniger intensiv als eine Zwangslizenz wirken und damit eine differenzierte Entscheidung bei der Berücksichtigung von Drittinteressen ermöglicht. Auch die übergeordnete Marktordnungsfunktion des Patentrechts ist laut Begründung zu berücksichtigen. Das Patentrecht berücksichtigt Drittinteressen beispielsweise auch bei der Begrenzung des Zugangs oder bei den Ausnahmen zum Patentschutz. Weiterhin wird auf den Leitfaden der Europäischen Kommission hingewiesen. Diese sieht vor, dass die zuständigen Gerichte im Hinblick auf die Gewährleistung einer ausgewogenen Anwendung des zivilrechtlichen Systems zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums auch die Einhaltung der Grundrechte aller Beteiligten in diesem Zusammenhang sicherstellen sollen, einschließlich der Grundrechte Drit-

1816 BGH, Urt. v. 18. 12. 1981 I ZR 34/80, GRUR 1982, 425, 431 – *Brillen-Selbstabgabestellen*.
1817 MüKoZPO/*Götz* § 705 Rn. 1.
1818 Ähnlich *Schellhorn*, S. 244, der aber mit Verw. auf § 717 Abs. 2 und 3 ZPO aus OLG-Entscheidungen (eher) ein gewisses Vertrauen entnehmen möchte.
1819 DiskE, S. 53.
1820 RefE, S. 63 f.; RegE, S. 61 f.; BT-Drs. 19/25821, S. 54 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

ter, die von Maßnahmen betroffen sein können.[1821] Ob die SARS-CoV-2 Pandemie Auslöser für diesen Richtungswechsel war, ist der Begründung nicht explizit zu entnehmen. Der zeitliche Zusammenhang zwischen den Änderungen des DiskE sowie RefE und dem Entschließungsantrag des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz[1822] scheinen dies zumindest anzudeuten.

Das bisher überwiegende Meinungsbild in der Rechtsprechung und Literatur entsprach dem des DiskE.[1823] In der *Wärmetauscher*-Entscheidung thematisierte der Bundesgerichtshof Drittinteressen nicht. Der ein komplexes Produkt betreffende Fall bot hierfür jedoch auch keinen Anlass. Infolgedessen sahen das Landgericht Düsseldorf und Landgericht München I im Ergebnis keine Gründe, Allgemein- oder Drittinteressen bei der erforderlichen Interessenabwägung der Aufbrauchfrist zu berücksichtigen.[1824] Neben dem Hinweis auf die fehlende höchstrichterliche Rechtsprechung und angesichts des Instruments der patentrechtlichen Zwangslizenz lag ein abschließendes Verständnis der Interessenabwägung des § 140a Abs. 4 S. 2 PatG nahe. Nur im Rahmen dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung beschäftigte sich die Rechtsprechung bisher umfassend mit Drittinteressen. Dem folgte auch die Mehrheit des Schrifttums und lehnte eine Berücksichtigung von Drittinteressen bei Verhältnismäßigkeitserwägungen ab.[1825]

1821 BT-Drs. 19/25821, S. 55 mit Verweis auf *Europäische Kommission*, COM(2017) 708 final (Leitfaden), S. 23.

1822 BT-Drs. 19/30498, S. 59 f.

1823 Einzig für eine Berücksichtigung von Drittinteressen bei der Aufbrauchfrist *Osterrieth,* in: FS Fezer (2016), 1035, 1046; *Stierle,* GRUR 2019, 873, 879. Zur patentrechtlichen Rechtsprechung oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) dd) ii), S. 319.

1824 LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*; LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 67 – *Steuerventil*; LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/19, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 57 ff. – *Monoklonare Antikörper*; LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 73 f. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 Rn. 101 ff. – *Flexibles Atemrohr*. Die Frage wurde jeweils mangels tatsächlicher Beeinträchtigungen Dritter im Ergebnis offengelassen. Vgl. zum Schweizer Recht BPatG Schweiz, Urt. v. 15. 8. 2019 – S2019_002, Rn. 80 ff.

1825 *Grabinski,* GRUR 2021, 200, 202; *Harmsen,* GRUR 2021, 222, 226; *Kühnen,* 13. Auflage, D. Rn. 387; *Nieder,* in: FS Rojahn (2020), 185, 193; *Schellhorn,* S. 311, 178.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

(b) Drittinteressen im Sinne des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG

Angesichts der Einführung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist dieses Ergebnis nicht mehr haltbar. Ausweislich des Wortlauts der Norm und der Gesetzesbegründung soll das Kriterium der Drittinteressen bei der Abwägung berücksichtigt werden. Grundsätzlich tritt der Gesetzgeber nicht in einen systematischen Widerspruch zu anderen Teilgebieten des Rechts. Die in § 242 BGB erforderliche Interessenabwägung steht Drittinteressen offen.[1826] Denn die Rechtsordnung erkennt ein subjektives Recht grundsätzlich nur an, wenn es generell mit den Interessen der Allgemeinheit und den besonderen Interessen der von der Ausübung des Rechts Betroffenen vereinbar ist.[1827] Auch bei der wettbewerbsrechtlichen Aufbrauchfrist können Drittinteressen in die Interessenabwägung einfließen.[1828] Mit dem Kriterium der Drittinteressen normierte der Gesetzgeber somit grundsätzlich keinen gänzlich systemfremden Aspekt. Die unmittelbare Normausgestaltung ist angesichts des Verweises auf den Leitfaden der Europäischen Kommission jedoch schwach. Zunächst entfaltet der Leitfaden als *soft law* keine bindende Wirkung für den nationalen Gesetzgeber. Er beinhaltet nur ein Gebot der sachlichen Auseinandersetzung.[1829] Die von der Kommission vorgeschlagene Sicherstellung der Einhaltung der Grundrechte aller Beteiligten[1830] muss aus unionsrechtlicher Sicht nicht zwingend zu einem solchen Abwägungskriterium führen. Dass unter Drittinteressen primär Grundrechte Dritter gemeint sind, ergibt sich zudem nicht unmittelbar aus dem Wortlaut. Es wäre deshalb stringenter gewesen, den Wortlaut der Norm entsprechend anzupassen. So bleibt es bei einer interpretationsbedürftigen Norm.

Um somit feststellen zu können, wann die Inanspruchnahme des Verletzers unter besonderen Umständen des Einzelfalls für Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führt, muss § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ausgelegt werden. Der Wortlaut ist in dieser Hinsicht wenig aufschlussreich.[1831] Unter dem Begriff des ‚Dritten' kann zunächst jede nicht unmittelbar im konkreten

---

1826 MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 52; *Siebert,* S. 118; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 224.

1827 Vgl. Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 10.

1828 Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.95; *Nordemann,* ZGE 2019, 309.

1829 Oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 2. b) bb), S. 149.

1830 *Europäische Kommission*, COM(2017) 708 final (Leitfaden), S. 23.

1831 So auch *McGuire,* GRUR 2021, 775, 781.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Schuldverhältnis stehende Person gemeint sein.[1832] Da die Norm von „für Dritte" spricht, deutet dies darauf hin, dass wenigstens zwei oder mehrere unbeteiligte Personen von einer unverhältnismäßigen Härte getroffen werden müssen. Zwingend ist diese Annahme jedoch nicht. Anders als aus der engen Formulierung des öffentlichen Interesses in § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG[1833] kann allein aus dem Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nicht gefolgert werden, dass damit überwiegende Belange der Allgemeinheit, also Allgemeininteressen gemeint sind.[1834] Hinsichtlich der Eingriffstiefe sieht die Norm eine unverhältnismäßige, nicht durch das Ausschließlichkeitsrecht gerechtfertigte Härte als Voraussetzung der Einwendung vor. Dies spricht für einen strengen Maßstab. Nicht klar wird hierdurch jedoch, welche Interessen genau relevant werden. Eine Eingrenzung auf technische, wirtschaftliche, sozialpolitische oder medizinische Faktoren lässt der Wortlaut an sich nicht zu. Ein systematischer Vergleich mit § 140a Abs. 4 S. 2 PatG sollte nicht vorgenommen werden. Zwar bestimmt die Norm auch, dass bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Vernichtungs- und Rückrufanspruchs die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen sind. § 140a PatG wurde jedoch durch das Produktpirateriegesetz[1835] eingeführt und hat Sanktionscharakter.[1836] Der Regelungszweck und rechtliche Hintergrund dieser Norm sind damit jeweils ein anderer und können deshalb nicht zu einem Vergleich herangezogen werden.[1837]

Erst die Betrachtung der Genese der Norm gibt Aufschluss. Nach dem Willen des Gesetzgebers, der in der Gesetzesbegründung wiedergegeben worden ist, können Drittinteressen in solchen Fällen eine eigene Wirkung entfalten, „in denen die Beeinträchtigung von Grundrechten Dritter für diese eindeutig eine solche Härte darstellt, die ausnahmsweise die uneingeschränkte Anerkennung des ausschließlichen Rechts und die Interessen des Patentinhabers zurücktreten lassen."[1838] Der Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG gibt demgegenüber ein zu weites Verständnis wieder.

1832 Vgl. § 123 Abs. 2 S. 1 BGB oder § 311 Abs. 3 BGB.
1833 Zum öffentlichen Interesse in § 24 PatG oben, Teil 2 Kapitel 7 I. 2. b), S. 251 ff.
1834 Anders wohl *McGuire,* GRUR 2021, 775, 778.
1835 Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie vom 7. März 1990, BGBl. 1990 I, S. 422.
1836 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 65 – *FRAND-Einwand*.
1837 *Tochtermann,* Mitt. 2021, 253, 255.
1838 BT-Drs. 19/25821, S. 55.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

(c) Konkreter Maßstab

Damit ist bei Drittinteressen ein sehr hoher Maßstab anzusetzen. Vom Unterlassungsgebot typischerweise ausgehende Beeinträchtigungen Dritter sind ebenso unbeachtlich wie sie es für den Verletzer selbst sind.[1839] Folgen wie Lieferengpässe, wirtschaftliche Beeinträchtigungen bei Zulieferern oder auch Arbeitsplatzverluste stellen damit nach dem hier vertretenen Verständnis keinen Grund für eine Unverhältnismäßigkeit dar. Hier fehlt es schon einer dysfunktionalen Fallkonstellation und damit an einer unzulässigen Rechtsausübung.[1840] Dementsprechend reicht nicht jede Beeinträchtigung des Eigentums, der Berufsfreiheit oder der Handlungsfreiheit Dritter aus, um eine Beschränkung des Abwehrrechts zu rechtfertigen. Zu berücksichtigen ist, dass Grundrechte in erster Linie Abwehrrechte und keine Quellen umfassender Leistungsansprüche gegenüber anderen Privatpersonen darstellen.[1841]

Die der Gesetzesbegründung entnehmbaren Beispiele geben einen weiteren Hinweis.[1842] Aus dem Beispiel der Versorgung von Patienten mit lebenswichtigen Produkten wird ersichtlich, dass eine Interessenabwägung bei einem hochwertigen, von der Menschenwürde beherrschten Grundrecht eher zugunsten des Verletzers und damit auch der Dritten ausfallen kann.[1843] Der Verweis auf die Allgemeinheit und wichtige Infrastruktur lässt annehmen, dass eine Intensität der Härte für Dritte auch in quantitativer Hinsicht bestehen muss. Wenn das Unterlassungsgebot einen wirtschaftlichen und organisatorischen Unterbau[1844] in einer solchen Weise beeinträchtigt, dass eine Vielzahl von Grundrechtsträgern hierdurch in ihrer Grundrechtsausübung übermäßig beeinträchtigt wird, so kann dies für eine Unverhältnismäßigkeit sprechen. Das Beispiel der Infrastruktur darf jedoch nicht den Eindruck erwecken, es ginge bei Drittinteressen um den Erhalt von Strukturen, deren Pflege dem Staat obliegt. Der Staat ist primär nicht Grundrechtsträger, sondern Grundrechtsverpflichteter. Staatliche Interessen wie eine Infrastruktur, die im Interesse der Sicherheit des

---

1839 So auch die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 19/25821, S. 55.

1840 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. e) cc), S. 225.

1841 Vgl. Dürig/Herzog/Scholz/*Di Fabio* Art. 2 Rn. 51 f. zu Art 2 Abs. 2 Nr. 1 GG.

1842 BT-Drs. 19/25821, S. 55.

1843 So stellt auf Leben und körperliche Unversehrtheit stellt einen Höchstwert innerhalb der grundgesetzlichen Ordnung dar, BVerfG, Urt. v. 25. 2. 1975 – 1 BvF 1 -6/74, NJW 1975, 573, 575.

1844 Definition von Infrastruktur im Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/Infrastruktur (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Bundes besteht, können nicht in die Abwägung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG einfließen. Der Staat ist vielmehr, gleich wie bei § 904 BGB analog, auf § 13 PatG zu verweisen.

Somit muss für die Interessenabwägung Folgendes gelten: Je gewichtiger das Grundrecht im Vergleich zu dem der Sozialbindung unterliegenden Eigentum des Patentinhabers ausfällt und je mehr Grundrechtsträger betroffen sind, desto eher kann eine Unverhältnismäßigkeit anzunehmen sein. Bei der Abwägung darf jedoch nicht aus den Augen verloren werden, dass die Interessen des Verletzten grundsätzlich vorrangig sind. Daher muss der Verletzer mildere, nicht patentverletzende Mittel und ihm zur Verfügung stehende Alternativen nutzen. Gibt es also patentverletzungsfreie Möglichkeiten zum Schutz der Drittinteressen,[1845] hat für diese schon der Staat eine entsprechende Vorsorge getroffen[1846] oder hatte der Verletzer beziehungsweise auch die Dritten die Möglichkeit zum Abschluss von Lizenzverträgen, so spricht dies für ein überwiegendes Interesse des Verletzten an der Unterlassung.

Auch bei Drittinteressen gilt nach hier vertretener Ansicht, dass der Verletzer entsprechend angemessene Umstellungsmaßnahmen vorzunehmen hat, sobald er eine Patentverletzung für möglich halten muss. Der Patentinhaber darf den betroffenen Dritten nicht suggerieren, dass eine Versorgung mit patentverletzenden Produkten weiter möglich sei und diese ohne weitere Maßnahmen eine Verurteilung abwarten können.[1847] Sind nur wenige Dritte von einem zukünftigen Unterlassungsgebot getroffen und können diese in gleicher Weise wie der Verletzer Abhilfemaßnahmen wie Lizenzverträge treffen, so trifft sie die gleiche Pflicht.[1848]

1845 Vgl. zu § 904 BGB analog LG Mannheim, Urt. v. 18. 1. 2011 – 2 O 75/10 (unveröffentlicht): Übergabe des patentgeschützten Wirkstoffs an Patentinhaber zwecks des Imports als milderes Mittel zum Schutz von Leib und Leben der Patienten.

1846 LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19, GRUR-RS 2020, 52267 Rn. 94 – *Flexibles Atemrohr*: „Im Hinblick auf den bisherigen Höhepunkt der Corona-Pandemie hat sich in der Bundesrepublik Deutschland in der Handhabe der Bundesregierung gezeigt, dass – wenn auch in die Freiheitsrechte einschneidende – Maßnahmen auf wirksame Weise ergriffen werden können, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern."

1847 Auf den Zeitpunkt der Abmahnung abstellend LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 75 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; *Schacht*, GRUR 2021, 440.

1848 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 67 – *Steuerventil*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

(d) Drittinteressen als Einzelinteressen?

Weiterhin stellt sich im Rahmen der Drittinteressen die Frage, ob diese das Einfallstor für die Unverhältnismäßigkeit eines Einzelnen, nicht am Verfahren beteiligten Dritten sein können. Dies wird mit Blick auf den Wortlaut der Gesetzesbegründung als naheliegend angesehen.[1849] Zur Verdeutlichung dieses Problems soll auf ein zuvor in Kapitel 5 gebildetes Beispiel zurückgegriffen werden: Ein Unternehmen stellt eine Prozessorplattform für selbstfahrende Fahrzeuge her, die das autonome Fahren überhaupt erst ermöglicht. Die dafür verwendete *System-on-a-Chip*-Lösung (SoC) integriert neben verschiedenen anderen Prozessoren, Schnittstellen und Komponenten auch einen Grafikprozessor. Dieser wird von einem Entwickler für Grafikprozessoren zwecks Einbaus im SoC hergestellt und dann an einen Auftragshersteller geliefert, der das SoC mit den Prozessoren und mit weiterer, hoch technologisierter Peripherie wie Kameras, Sensorik, etc. verbindet. Anschließend werden die so hergestellten Bauteile an den Fahrzeughersteller geliefert, der alle seine Fahrzeugtypen damit ausstattet und die Serienproduktion im großen Stil beginnt. Später stellt sich heraus, dass die Chiplet-Anordnung des Grafikprozessors ein Patent verletzt. Nun macht der Patentinhaber aber den Unterlassungsanspruch – aus welchen Gründen auch immer – nicht gegen den Fahrzeughersteller oder Prozessorplattformanbieter, sondern schon gegen den Hersteller der Grafikprozessoren geltend. Im Laufe des Rechtsstreits wird klar, dass bei diesem noch kein komplexer Liefergegenstand vorliegt und ihm deshalb nur die typischen Folgen einer Unterlassung drohen. Hier drängt sich nun die Frage auf, ob der Hersteller der Grafikprozessoren vorbringen kann, der Unterlassungsanspruch sei unverhältnismäßig, da beim Fahrzeughersteller final ein komplexes Produkt vorliegt, dieser durch einen drohenden Produktionsstopp der Grafikprozessoren keine neuen selbstfahrenden Autos mehr herstellen könnte und damit schlussendlich von einer wirtschaftlichen Härte getroffen werden würde.

Zunächst liegt beim Verletzer in dem hier gebildeten Beispielsfall kein komplexes Produkt vor. Entscheidend ist nach der hier aufgestellten Ansicht der jeweilige Liefergegenstand des konkret in Anspruch genommenen Verletzers.[1850] Der Hersteller der Grafikchips könnte also nur mit seinem Argument durchdringen, wenn die Inanspruchnahme für den Fahrzeughersteller als Dritten eine eindeutige, nicht mehr durch das Aus-

1849 *McGuire*, GRUR 2021, 775, 782, die dies kritisch sieht.
1850 Hierzu oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) i) (b), S. 345.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

schließlichkeitsrecht gerechtfertigte Härte darstellen würde. Ausgeschlossen wäre dies, wenn man Interessen eines Einzelnen nicht als Drittinteressen ansieht. Der Wortlaut und die Begründung sprechen von Dritten im Plural, ebenso die dortigen Beispiele. Daraus sollte aber gerade im schon zuvor angesprochenen Vergleich mit § 24 PatG nicht der Schluss gezogen werden, es bedürfe automatisch einer größeren Allgemeinheit. Naheliegender scheint es, dass – ebenso wie § 242 BGB[1851] – auch die Interessen eines einzelnen Dritten zu berücksichtigen sind.[1852] Aus der Gesetzesbegründung folgt aber, dass ein quantitatives Element bei der Abwägung zu berücksichtigen ist. Je mehr Dritte betroffen sind desto eher kann eine Unverhältnismäßigkeit vorliegen. Im Umkehrschluss muss bei einem einzelnen Dritten eine besonders starke Beeinträchtigung eines besonders hochwertigen Grundrechts vorliegen, damit die Interessen des Verletzten überwunden werden können.

Ob unter diesem Maßstab noch eine Beeinträchtigung des Eigentums, der Berufsfreiheit und der Handlungsfreiheit bei dem Fahrzeughersteller vorliegen kann, die für diesen eindeutig eine den Interessen des Patentinhabers überwiegende Härte darstellt, scheint fraglich.[1853] Bloße Lieferengpässe oder Produktionsausfälle, die eine zukunftsbezogene Betätigung des Fahrzeugherstellers und dessen Vermögensgüter beeinträchtigen, müssen grundsätzlich als typische Beeinträchtigung eines Unterlassungsgebots eingestuft werden. Der Hersteller eines Produkts, dass in einer Lieferkette hergestellt wird, muss grundsätzlich damit rechnen, dass Teile seines Produkts wegen einer Schutzrechtsverletzung nicht mehr lieferbar sein können. Ebenso kann dies wegen Materialknappheit oder anderen Lieferengpässen der Fall sein.

Zu einem anderen Ergebnis könnte man nur kommen, falls bei dem Fahrzeughersteller die Existenzvernichtung und der Ausschluss der Betätigungsmöglichkeit für die Zukunft drohen, die mit dem Wert des Patents nicht mehr vereinbar sind. Nur in einem solchen Fall könnte eine so starke und tiefgreifende Beeinträchtigung der Grundrechte des Dritten angenommen werden, die eine temporäre Beschränkung des Unterlassungsanspruchs rechtfertigen könnte. In der Konsequenz träfe den Grafikchipher-

---

1851 Vgl. MüKoBGB/*Schubert* § 242 Rn. 212 f.

1852 So auch *Ohly/Stierle,* GRUR 2021, 1229, 1232.

1853 Anders *Ohly,* GRUR 2021, 304, 309, nach dem pauschal auch das Interesse des Herstellers ein beachtliches Drittinteresse sei, das in aller Regel ausschlaggebend für den Ausschluss oder die Beschränkung der Ansprüche gegen Unternehmen entlang der Vertriebskette sei.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

steller aber nach den zuvor festgelegten Maßstäben eine vollumfängliche Darlegungs- und Beweislast für diese beim Fahrzeughersteller vorliegenden Tatsachen. Der Verletzer wäre somit zwangsläufig auf die umfassende Hilfe des Dritten angewiesen. Weiß der Grafikchiphersteller, dass ein Unterlassungsgebot und ein Stopp der Nutzung drohen, so dürfte er dem Fahrzeughersteller außerdem nicht durch weitere Lieferung suggerieren, dass eine weitere Versorgung ohne Probleme möglich wäre. Vielmehr müsste er den Fahrzeughersteller über den wahrscheinlichen Produktionsstopp informieren. Nur dann wäre eine Beschränkung des gegen den Grafikchiphersteller wirkenden Unterlassungsanspruchs überhaupt und nur im absoluten Extremfall denkbar.

(e) Gegen eine Unverhältnismäßigkeit sprechende Drittinteressen

Hervorzuheben ist zuletzt, dass Drittinteressen nicht nur für, sondern auch gegen eine Unverhältnismäßigkeit sprechen können. So können beispielsweise auch im Wettbewerbsrecht berechtigte Interessen Dritter und der Allgemeinheit gegen die Gewähr einer Aufbrauchfrist angeführt werden.[1854] Zweck des Wettbewerbsrechts ist es, den Wettbewerb vor Beeinträchtigungen im Interesse der Marktteilnehmer und der Allgemeinheit zu schützen.[1855] Entsprechend müssen diese Interessen bei einer möglichen Fortsetzung der wettbewerbswidrigen Lage durch eine Aufbrauchfrist berücksichtigt werden. Auch das Patentrecht erfüllt Allgemeininteressen.[1856] Angesichts der nicht abschließenden Gesichtspunkte und trotz des Wortlauts des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG sind deshalb einer Beschränkung entgegenstehende Drittinteressen in die Abwägung einzubeziehen. Dies können beispielsweise die Interessen der rechtstreuen Marktteilnehmer und der Lizenznehmer des Verletzten sein.[1857]

1854 *Köhler*, GRUR 1996, 82, 83; Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bornkamm* § 8 Rn. 1.95.
1855 MüKo UWG/*Sosnitza* Grundl. Rn. 29 m. w. N.
1856 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. e) cc), S. 225.
1857 Vgl. *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 563 f.; *Schacht,* GRUR 2021, 440, 444, 446.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

b) Rechtsfolgen

aa) Beschränkung des Unterlassungsanspruchs

Unmittelbare Rechtsfolge des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist, dass der Anspruch ausgeschlossen ist, soweit die Inanspruchnahme zu unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härten bei dem Verletzer oder Dritten führen würde. Der Wortlaut der Norm lässt auch hier einen Interpretationsspielraum zu. Die dreifache Änderung während des Gesetzgebungsverfahrens von ‚Durchsetzung' über ‚Erfüllung' zu ‚Inanspruchnahme' vereinfacht das Normverständnis nicht unmittelbar. Auch hier zeigen sich erneut die Schwierigkeiten, die mit dem Versuch der Kodifizierung von Richterrecht einhergehen.

Der Wortlaut lässt zunächst, wie bei § 275 Abs. 1 BGB,[1858] den Schluss zu, dass der Unterlassungsanspruch *ipso iure* materiell-rechtlich ausgeschlossen ist, wenn der Anspruch selbst unverhältnismäßig ist. Ähnliches scheint der Blick auf § 140a Abs. 4 PatG zu ergeben.[1859] Hier wird sogar von einem Ausnahmetatbestand gesprochen, der aber vom Verletzer darzulegen und zu beweisen ist.[1860] Erneut ist die Genese der Norm heranzuziehen. Diese zeigt, dass der Gesetzgeber mit dem § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zumindest in Teilen die Wirkung der in *Wärmetauscher* behandelten Aufbrauchfrist kodifizieren wollte. Dies ergibt sich neben dem mehrfachen Verweis auf besagte Entscheidung auch aus dem Wegfall einer Formulierung, die noch im RefE zu finden war. In diesem hieß es hinsichtlich ‚der Erfüllung' noch, dass die Unverhältnismäßigkeit unabhängig davon gelten solle, ob der Verletzte seinen Anspruch tatsächlich gerichtlich durchsetzt.[1861] Dieser Zusatz wurde schon im RegE wieder entfernt und ist nicht mehr in der finalen Gesetzesbegründung zu finden.[1862]

Daraus folgt, dass der Unterlassungsanspruch in seiner inhaltlichen und zeitlichen Reichweite nicht durchsetzbar ist, wenn die gerichtliche Durchsetzung des Anspruchs zu unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härten bei dem Verletzer oder Dritten

1858 MüKoBGB/*Ernst* § 275 Rn. 71.
1859 *Tochtermann*, Mitt. 2021, 253, 255; vgl. auch *Tilmann*, Mitt. 2020, 245, 250.
1860 BeckOK PatR/*Rinken* § 140a Rn. 28; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 140a Rn. 8.
1861 RefE, S. 60.
1862 Vgl. BT-Drs. 19/25821, S. 52.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

führen würde.[1863] Gleich der Wirkung des dogmatischen Vorbilds der Aufbrauchfrist stellen damit zukünftige Handlungen des Verletzers je nach Dauer der Beschränkung keine Zuwiderhandlung im Sinne des § 890 Abs. 1 S. 1 ZPO dar.[1864] Das gesetzliche Verbot und die Rechtswidrigkeit der Patentbenutzungshandlung bleiben im Grundsatz jedoch unberührt.[1865] Dies bestätigt § 139 Abs. 1 S. 5 PatG eindeutig.

Das Gesetz verzichtet darauf, genaue Rechtsfolgen zu bestimmten. Dies soll den Gerichten eine flexible Entscheidung je nach Lage des individuellen Falls und des betroffenen Verletzungsgegenstands ermöglichen.[1866] Die Formulierung ‚soweit' soll laut Gesetzesbegründung klarstellen, dass das Gericht auch einen Teilausschluss, also auch eine inhaltliche und zeitliche Beschränkung der Durchsetzung des Anspruchs gewähren soll.[1867] Dies ist nicht mit der Teilunmöglichkeit einer teilbaren Leistung im Sinne des § 275 Abs. 1 BGB zu verwechseln. Noch passender wäre an dieser Stelle die Formulierung ‚soweit und solange' gewesen.[1868]

Keine falschen Schlüsse dürfen jedoch aus bestimmten Sätzen der Gesetzesbegründung gezogen werden. Diese spricht teilweise davon, dass es das Gericht im Einzelfall für notwendig erachten soll, einen Unterlassungsanspruch zu beschränken oder eine Umstellungsfrist zu gewähren oder zuzugestehen. Dies ist missverständlich: Die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs steht nicht im freien Ermessen des Gerichts, das als ‚Wohltäter' eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs ausspricht. Mit der ‚Gewähr' einer Beschränkung stellt das Gericht die sich aus der materiellen Interessenabwägung ergebende begrenzte materielle Rechtsposition des Antragsstellers fest.[1869] Ebenso wie die Aufbrauchfrist ist der Unverhältnismäßigkeitseinwand von einem leicht misszuverstehenden, hybriden Charakter geprägt: Die unverhältnismäßige Härte beschränkt den Anspruch mit materiell-rechtlicher und nicht mit prozessualer Wirkung. Diese hat aber dennoch nur zur Folge, dass bestimmte, zukünftige Handlungen keine Zuwiderhandlung gegen das gerichtlich titulierte Unterlassungsgebot

---

1863 *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 545; *Tilmann,* Mitt. 2020, 245, 250; *Tochtermann,* Mitt. 2021, 253, 255.

1864 Zu den Rechtsfolgen der Aufbrauchfrist oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) dd) iii), S. 319.

1865 BT-Drs. 19/25821, S. 55.

1866 BT-Drs. 19/25821, S. 55.

1867 BT-Drs. 19/25821, S. 55.

1868 So war es urspr. für § 275 Abs. 1 BGB vorgesehen, BeckOGK-BGB/*Riehm* § 275 Rn. 159.

1869 *Spätgens,* WRP 1994, 693, 969 zur Aufbrauchfrist.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

darstellen.[1870] Die hiervon erfassten Handlungen sind trotzdem rechtswidrig.

Das Gericht hat also anhand der Umstände des Einzelfalls festzustellen, wie tiefgreifend die unverhältnismäßige Härte für den Verletzer oder Dritten durch die Inanspruchnahme wäre und bis zu welcher exakten Grenze die Durchsetzung des Anspruchs deshalb beschränkt ist. Daraus folgt, dass ‚eine wenig' tiefgreifende Härte auch nur eine wenig tiefgreifende Beschränkung nach sich zieht; eine tiefgreifendere Härte eine tiefgreifendere Beschränkung.

Inhaltlich kann sich die Unverhältnismäßigkeit auf zwei verschiedene Arten auswirken.[1871] Zunächst kann die Durchsetzung in der Weise begrenzt sein, dass dem Verletzer Aufbrauchhandlungen ermöglicht werden. Der Verletzer kann dann patentverletzende Produkte und direkte Verfahrenserzeugnisse, die bis zur Verkündung des Urteils hergestellt wurden, verbrauchen. Dies stellt die geringste inhaltliche Begrenzung dar. Daneben können als stärkere Beschränkung bei entsprechend zunehmender Härte Umstellungshandlungen erforderlich sein. Diese lassen die neue Herstellung patentverletzender Produkte oder die Anwendung eines patentgeschützten Verfahrens zu. Trotz der traditionellen begrifflichen Unterscheidung zwischen Aufbrauch- und Umstellungsfrist können die Beschränkungen auch inhaltlich zusammenfallen. Je nach Lage des Falls können sowohl der Verbrauch als auch der Gebrauch zulässig sein, um die Härte auf ein verhältnismäßiges Maß abzusenken.

Daneben steht die zeitliche Komponente der Beschränkung. Je nach Härte bestimmt sich, für wie lange Aufbrauch- und/oder Umstellungshandlungen im konkreten Fall erforderlich sind, um die Härte auf ein verhältnismäßiges Maß zu reduzieren. Theoretisch sind längere oder dauerhafte Beschränkungen denkbar. Dauerhaft bedeutet in diesem Fall bis zum Ende der Schutzdauer des Patents. Für solch eine starke Beschränkung bedarf es aber einer besonderen Rechtfertigung, die sich aus der Interessensabwägung ergeben muss. Nur wenn Aufbrauch- oder Umstellungshandlungen nicht zu einer Verhältnismäßigkeit führen, werden sich Gründe finden lassen, wegen derer der Unterlassungsanspruch dauerhaft beschränkt werden kann. Dies wird nur in wenigen besonders gelagerten,

---

1870 Ibid. merkt daher für die Aufbrauchfrist an, dass es konsequenter wäre, von einem Nichtbestehen des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs für den von der Aufbrauchbewilligung erfassten Bereich zu sprechen.

1871 Siehe auch zu den Begrifflichkeiten der Aufbrauch- und Umstellfrist oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) i), S. 293.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

extremen Fallkonstellationen der Fall sein[1872] und damit faktisch gesehen wohl kaum eintreten.[1873]

Da bisher – soweit ersichtlich – keine Aufbrauchfrist im Patentrecht gewährt wurde, fehlen für eine Fristbemessung konkrete Anhaltspunkte.[1874] Ungeachtet dessen wird sich jedoch eine schematische Lösung verbieten. Maßgeblich sind stets die Umstände des Einzelfalls, die sich primär aus dem Vortrag des Verletzten ergeben werden, sofern dieser überzeugend ist.[1875] Auch im Marken- und Wettbewerbsrecht werden Aufbrauchfristen bisweilen höchst unterschiedlich festgelegt.[1876] Ein pauschaler Vergleich mit den dortigen Fristen verbietet sich; zu unterschiedlich sind die Rechtsgebiete. Denn zu berücksichtigen ist, dass schon vermeintlich kurze Fristen wegen der begrenzten Dauer des Patents eine gänzlich andere Eingriffstiefe aufweisen können.

Dabei ist es naheliegend, dass sich die inhaltliche und zeitliche Komponente beeinflussen. Werden nur weniger stark beeinträchtigende Aufbrauchhandlungen ermöglicht, so wird dies eher eine längere Frist als bei Umstellungshandlungen rechtfertigen.

bb) Entschädigungsanspruch und weitere Ansprüche

Da der Unverhältnismäßigkeitseinwand nur die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs beschränkt, sind Aufbrauch- und Umstellungshandlungen des Verletzers trotzdem rechtswidrige Patentbenutzungshandlungen. Dem Verletzten stehen also grundsätzlich alle anderen Ansprüche aus den §§ 139 ff. PatG und dem BGB zur Verfügung.[1877] § 139 Abs. 1 S. 5 PatG stellt dies für den Schadensersatz ausdrücklich klar. Diese Rechtsfolge steht im Einklang mit der zur Aufbrauchfrist ergangenen Entscheidung *Heuwer-*

1872 BT-Drs. 19/25821, S. 56.

1873 *Kühnen*, 14. Auflage, D. Rn. 582.

1874 Im Parallelverfahren zu LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe* sah der UK High Court, *Edwards Lifesciences/Boston Scientific Scimed*, [2018] F.S.R. 31 Rn. 12 ff. eine Aussetzung einer *injunction* für zwölf Monate zur Umstellung für Patienten als gerechtfertigt an. Wegen der unterschiedlichen Rechtskreise ist bei der Übernahme dieser Anhaltspunkte jedoch Zurückhaltung geboten.

1875 Vgl. *Tochtermann*, ZGE 2019, 362, 368.

1876 *Berlit*, S. 132 – je nach Umfang des vorhandenen Materials und je nach Vermögenseinbuße.

1877 BT-Drs. 19/25821, S. 55.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

bungsmaschine II[1878] und entspricht auch dem überwiegenden Verständnis des materiell-rechtlichen Charakters der Aufbrauchfrist.[1879]

Daraus folgt aber nicht, dass sich die Beschränkung des Anspruchs einfach ohne Weiteres auf die Vernichtungs- und Rückrufansprüche aus § 140a PatG überträgt.[1880] Diese setzen keinen vollständig durchsetzbaren Unterlassungsanspruch, sondern nur eine rechtswidrige Patentbenutzungshandlung voraus. Bei einer Beschränkung durch § 139 Abs. 1 S. 3 PatG liegt eine solche weiterhin vor. Vielmehr werden diese Ansprüche aber wegen den in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zu berücksichtigenden Gesichtspunkten auch nach § 140a Abs. 4 PatG entsprechend unverhältnismäßig sein.[1881]

Daneben wurde in § 139 Abs. 1 S. 4 PatG ein zwingender Entschädigungsanspruch eingeführt. Im Fall der Beschränkung des Unterlassungsanspruchs ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Zieht man den Vergleich zu § 11 GeschGehG, so handelt es sich hierbei um einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung, gerichtet auf den objektiven Wert der Bereicherung.[1882] Diese dogmatische Verordnung sorgt für Klarheit bezüglich der Grundlage der Berechnung.[1883] Diese ist dann nach der Lizenzanalogie zu bestimmen.[1884] Wollte man eine effizienzorientierte Rechtsanwendung zumindest als zulässige Gesetzeskonkretisierung ansehen, so müssten die Ausgleichszahlungen an den Patentinhaber so zu bestimmen sein, dass der Patentinhaber indifferent wird und der Verletzer immer noch den Zustand der Beschränkung präferierte.[1885] Da sich die Beschränkung der Durchsetzung des Anspruchs

---

1878 BGH, Urt. v. 2. 12. 1980 – X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 260 – *Heuwerbungsmaschine II* m. Anm. *Eichmann*.

1879 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) ii), S. 295.

1880 So jedoch zur Aufbrauchfrist Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 140a Rn. 9; *Berlit,* S. 114.

1881 Ebenso *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 578.

1882 *Ohly,* GRUR 2021, 304, 309; anders *Wagner,* GRUR 2022, 294, der den Anspruch als „aufopferungsähnlich" qualifiziert.

1883 *Ohly/Stierle,* GRUR 2021, 1229, 1234.

1884 *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 595; *Stierle,* GRUR 2019, 873, 881; *Ohly,* GRUR 2021, 304, 308; *Ohly/Stierle,* GRUR 2021, 1229, 1235. In verfassungsrechtlicher Sicht müsste dies sinnvollerweise einen vollständigen, am Verkehrswertverlust orientierten Ausgleich darstellen, dazu oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 1. b), insb. Fn. 662. Nach *Wagner,* GRUR 2022, 294, 299 solle allein der Ausschluss des Rechts auf Unterlassung kompensiert werden, der Ausgleichsbetrag sei deshalb als Zuschlag zum Schadensersatz entsprechend niedrig zu bemessen. Detailliert zur möglichen Bemessung *Hoffmann*, GRUR 2022, 286; *Ohly,* GRUR 2022, 303; *Osterrieth,* GRUR 2022, 299.

1885 Dazu und zur Effizienz als Rechtsprinzip oben, Teil 1 Kapitel 3 II. 3. b), S. 130.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

nur auf zukünftige, nach der Verkündung des Urteils vorgenommene Handlungen bezieht, sind auch nur diese für den Entschädigungsanspruch relevant.[1886] Nur ab dem Zeitpunkt der Urteilsverkündung greift die zukünftige materiell-rechtliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs und damit die entsprechende Entschädigungspflicht. Der weiterreichende Schadensersatzanspruch steht in Anspruchskonkurrenz; die Entschädigung ist nach der Differenzhypothese auf diesen anzurechnen.[1887]

Ungeachtet der Entschädigungsregelung des § 139 Abs. 1 S. 5 PatG wiederholt sich ein Manko der Aufbrauchfrist.[1888] Anders als bei der Aufbrauchfrist steht dem Verletzten zwar nun eine verschuldensunabhängige Entschädigung zu. Diesen trifft damit aber ebenso wie beim weiter bestehenden Schadensersatzanspruch das Insolvenzrisiko des Verletzers und die damit einhergehende immer noch erforderliche Rechtsverfolgung. Zur Ermittlung des Ausgleichsanspruchs sollte daher kein vollständiger Höheprozess geführt werden.[1889]

cc) Drittwirkung des Unverhältnismäßigkeitseinwands

i) In der Distributionskette

Die Rechtsfolge des Unverhältnismäßigkeitseinwands führt ebenso wie die der Aufbrauchfrist zu der weitergehenden Problematik einer Drittwirkung.[1890] *Realiter* werden Produkte und Erzeugnisse häufig über umfangreiche Liefer- und Distributionsketten veräußert. So wird beispielsweise ein patentverletzendes Medizinprodukt erst über einen oder mehrere Großhändler an viele Krankenhäuser geliefert und dort durch die Ärzte eingesetzt. Ein patentverletzendes Teil eines Fahrzeugs wird erst über einen Zulieferer an den Fahrzeughersteller geliefert. Dessen Vertragshändler werden diese Fahrzeuge dann im eigenen Namen verkaufen.

Da jedoch nur der Unterlassungsanspruch des konkret in Anspruch genommenen Verletzers beschränkt ist und auch nur dessen Durchset-

---

1886 So auch *Ohly/Stierle*, GRUR 2021, 1229, 1234 f.; *Kühnen*, 14. Auflage, D. Rn. 588, anders noch in der 13. Auflage mit Verweis auf die materiell-rechtliche Wirkung der Beschränkung.

1887 *Ohly*, GRUR 2021, 304, 308 f.

1888 Zu diesem schon oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) ee) ii), S. 323.

1889 *Kühnen*, 14. Auflage, D. Rn. 596.

1890 Vgl. zum abgeleiteten FRAND-Einwand LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 203 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

zung, würden weitere Distributionshandlungen der nachfolgenden Unternehmen ebenso eine eigene rechtswidrige Patentverletzung darstellen.[1891] Gleiches gilt im Übrigen auch für Lieferanten, die mit der Lieferung möglicherweise mittelbare Patentverletzungen begingen. Wüssten die nachfolgenden Händler also, dass die Produkte patentverletzend sind und sie durch den Verkauf eine Patentverletzung begingen, so würde keiner freiwillig die Waren des Verletzers kaufen. Für die wettbewerbsrechtliche Aufbrauchfrist hält deshalb *Spätgens* treffend fest, dass „[e]s hieße, dem Unterlassungsschuldner Steine statt Brot zu geben, gewährte man ihm zwar eine Aufbrauchfrist, verweigerte man ihm andererseits aber bei deren Wahrnehmung das Beschreiten der für ihn üblichen Distributionswege."[1892] Im Zuge dessen sieht *Spätgens* bei konsequenter Anwendung der materiell-rechtlichen Theorie in solchen Aufbrauchhandlungen jedenfalls keine rechtswidrigen Verletzungshandlungen.[1893] Hielte sich also der mit einem Abverkaufwillen handelnde Händler zeitlich und sachlich strikt an die dem Hersteller eingeräumten Abwicklungsmodalitäten der Aufbrauchfrist, so solle der gegen den Händler geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus diesem Grund scheitern.[1894]

So einfach lässt sich dieses Dilemma jedoch nicht lösen. Der Verweis auf den materiell-rechtlichen Charakter der Aufbrauchfrist ist zwar stichhaltig. Ein solches Verständnis würde aber dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers und auch der bisherigen Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist entgegenlaufen. Die Beschränkung in Form des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG soll gerade nicht zu einer Legalisierung der Verletzung führen.[1895] Wenn also schon beim Verletzer Aufbrauchhandlungen rechtswidrig bleiben, so können Benutzungshandlungen eines Dritten nicht einfach *ex machina* rechtmäßig werden, nur weil sie im Ergebnis die Aufbrauchhandlungen ermöglichen. Die Rechtswidrigkeit der Handlung bestimmt sich aus Sicht

---

1891 Genauso wie eine mittelbare Patentverletzung der vorgelagerten Unternehmen im Raum steht. Einzig unproblematisch sind Aufbrauchhandlungen, bei denen der Endverbraucher der direkte Abnehmer des patentverletzenden Produkts ist. Dessen Benutzungshandlungen sind nach § 11 Nr. 1 PatG erlaubt.

1892 *Spätgens*, WRP 1994, 693, 696 f.

1893 Ibid., 696, 698; in diese Richtung auch, aber zurecht offengelassen von *Zhu*, GRUR-Prax 2021, 193, 194.

1894 *Spätgens*, WRP 1994, 693, 697.

1895 BT-Drs. 19/25821, S. 55: „Sollte das Gericht es im Einzelfall für notwendig erachten, den Unterlassungsanspruch zu beschränken oder befristet auszuschließen, führt dies – anders als eine Zwangslizenz nach § 24 PatG – nicht zu einer Legalisierung der Patentverletzung."

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

desjenigen, der die unmittelbare beziehungsweise mittelbare Patentverletzung begeht. Sofern diesem keine eigenen Rechtfertigungsgründe oder eigenen Einwendungen zur Hand stehen, bleibt es bei einer rechtswidrigen Patentverletzungshandlung. Zu klären ist also, ob den nachgelagerten Personen in der Distributionskette solche Rechtfertigungsgründe oder Einwendungen zur Verfügung stehen.

Bei einer vertraglich vereinbarten Aufbrauchfrist ist die Lösung recht unkompliziert. Man wird gegebenenfalls unter Auslegung des Vergleichs zu dem Ergebnis kommen können, dass hierdurch ein Vertrag zugunsten nachgelagerter Personen in der Distributionskette zustande gekommen ist. Der Gegenstand der Drittbegünstigung wäre das Recht des Dritten, einen Lizenzvertrag oder wenigstens ein *pactum de non petendo* zugunsten des Dritten abzuschließen.[1896] § 328 BGB lässt eine solche Regelung ohne Weiteres zu.[1897] Die sich aus § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ergebende Beschränkung durch eine gerichtliche Entscheidung wird jedoch gerade nicht mit Zustimmung des Patentinhabers ergehen. Das Gegenteilige wird der Fall sein. Da die teilweise Klageabweisung in Form einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs anders als eine Klage aus § 24 PatG keine gestaltende Wirkung hat, kann sich aus dieser auch keine Benutzungsberechtigung ergeben.

Damit scheidet auch ein Erschöpfungseinwand des Dritten aus. Dieser ist nur dann begründet, wenn der Patentinhaber selbst oder ein mit dessen Zustimmung handelnder Dritter das patentierte Erzeugnis oder das unmittelbare Erzeugnis eines patentierten Verfahrens in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in den Verkehr gebracht hat.[1898] Bei den Aufbrauchhandlungen des Verletzers fehlt es jedoch gerade an einer solchen vertraglichen oder erzwungenen Zustimmung des Patentinhabers.[1899] Ob in der Geltendmachung und dem Erhalt des Entschädigungsanspruchs aus § 139 Abs. 1 S. 4 PatG eine Genehmigung des Inverkehrbringens zu sehen ist, scheint zweifelhaft.[1900] Vielmehr liegt es nahe, dass der Patentinhaber die Beschränkung seines Anspruchs nur duldet und mit dem Entschädigungsanspruch allein diese Beschränkung liquidieren möchte. Eine bloße

---

1896 So wohl auch *Spätgens,* WRP 1994, *693*, 698.

1897 Vgl. MüKoBGB/*Gottwald* § 328 Rn. 21 f., 24.

1898 BGH, Urt. v. 21. 8. 2012 – X ZR 33/10, GRUR 2012, 1230 Rn. 29 – *MPEG-2-Videosignalcodierung*; Mes, PatG § 9 Rn. 83.

1899 So auch *Ohly,* GRUR 2021, 304, 309.

1900 Ebenso wie es das beim Schadensersatzanspruch ist, *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 68.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Duldung des Inverkehrbringens genügt für eine Erschöpfung jedoch gerade nicht.[1901]

In der urheberrechtlichen Ablösungsbefugnis des § 100 UrhG wurde für die Problematik der Drittwirkung eine eigene Regelung getroffen. So sieht § 100 S. 3 UrhG vor, dass mit der Zahlung der Entschädigung die Einwilligung des Verletzten zur Verwertung im üblichen Umfang als erteilt gilt. Bei dieser neben dem Institut der Aufbrauchfrist stehenden Maßnahme[1902] sah der Gesetzgeber die Notwendigkeit einer gesetzlichen Einwilligung als gegeben an, um die weitere Verwertung als rechtmäßig auszugestalten.[1903] Eine analoge Anwendung des § 100 S. 3 UrhG wird sich im Patentrecht jedoch verbieten.[1904] Zwar mag für die Drittwirkung eine Regelungslücke vorliegen. Diese ist jedoch nicht planwidrig. Der Gesetzgeber betonte ausdrücklich, dass die durch eine Beschränkung ermöglichte Patentverletzung – anders als bei einer patentrechtlichen Zwangslizenz – gerade nicht legalisiert werden soll.[1905] Die Klarstellung des § 139 Abs. 1 S. 5 PatG macht dies deutlich. Da der rechtliche Charakter und die Voraussetzungen der Abfindungsbefugnis des § 100 S. UrhG nicht denen einer Aufbrauchfrist sowie § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG entsprechen, liegt ferner keine vergleichbare Interessenlage vor.[1906]

Damit bleibt letztlich nur noch die Möglichkeit, dass die nachgelagerten Verletzer in der Distributionskette im Falle eines gegen sie gerichteten Verletzungsverfahrens selbst eine teilweise Klageabweisung beantragen und substantiiert zu § 139 Abs. 1 S. 3 PatG vortragen.[1907] Dieses Vorgehen führt jedoch sowohl in theoretischer als auch praktischer Sicht nur bedingt weiter: Im Rahmen des Unverhältnismäßigkeitseinwands muss in jedem Verletzungsprozess erneut eine umfassende Interessenabwägung der die nachgelagerten Verletzer oder Dritte betreffenden objektiven und subjektiven Elementen vorgenommen werden. Ein nachgelagerter Verletzer wird

1901 BeckOK PatR/*Ensthaler* § 9 Rn. 74a f.; *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 68.

1902 LG Hamburg, Urt. v. 18. 10. 2011 – 308 O 23/11, ZUM 2012, 345; *Nordemann,* ZGE 2019, 309, 319 f.; Dreier/Schulze/*Dreier* § 100 Rn. 10; a. A. Wandtke/Bullinger/*Bohne* § 100 Rn. 4.

1903 BT-Drs. IV/270, S. 105.

1904 *Ohly,* GRUR 2021, 304, 309.

1905 BT-Drs. 19/25821, S. 55.

1906 *Ohly,* GRUR 2021, 304, 309.

1907 Alternativ kann dies der Hersteller als Streithelfer des nachgelagerten Verletzer tun, vgl. LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 Rn. 114 ff. – *Unterpixelwertinterpolation*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

zumeist branchenbedingt Kenntnis von dem vorangegangenen Verfahren sowie der Aufbrauchfrist haben und die übernommene Ware sodann in Kenntnis einer Patentverletzung weiter vertreiben. Diese vorsätzliche Patentverletzung ist aber ein starkes Indiz gegen eine Unverhältnismäßigkeit. Liegen also keine hinreichenden objektiven oder subjektiven Elemente vor, die eine Unverhältnismäßigkeit begründen, so kann sich der nachgelagerte Verletzer nur noch auf Drittinteressen berufen. Die Interessen der anderen Beteiligten dieser Liefer- und Distributionsketten können aber alleinig unter dem strengen Maßstab einer schwerwiegenden Grundrechtsbeeinträchtigung berücksichtigt werden. Diese könnte gegebenenfalls darin liegen, dass der ursprüngliche Verletzer als Dritter ohne Aufbrauchfrist des Händlers seine notwendigen Aufbrauchhandlungen nicht vornehmen kann und somit wie bei einer vollumfänglichen Verurteilung von einer ungerechtfertigten Härte getroffen würde. Diese Lösung funktioniert jedoch nur, wenn man – wie in dieser Arbeit vertreten – auch Interessen einer einzelnen Person als Drittinteressen versteht.[1908] Sähe man hingegen Drittinteressen nur als Allgemeininteressen eines gewissen Kollektivs an, so könnte das Interesse des ursprünglichen Verletzers nicht berücksichtigt werden. Einfacher gelagert sind damit nur solche Fälle, bei denen eine Unverhältnismäßigkeit des Anspruchs schon im ursprünglichen Verletzungsverfahren wegen Drittinteressen (beispielsweise von Patienten) bestand. Diese Drittinteressen werden zumeist auch beim nachfolgenden Händler vorliegen. Nimmt man solch einen Fall an, so scheint es auch geboten, den Entschädigungsanspruch innerhalb der Verletzerkette gleich dem Schadensersatz zu beschränken und nicht zu kumulieren.[1909]

Daraus folgt jedoch, dass der Unverhältnismäßigkeitseinwand in der Distributionskette kein Automatismus ist, der eine unbillige Härte ohne weitere Prüfung auf den Anspruch gegen nachfolgende Teile der Distributionskette überträgt. Die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs ist nicht die zweckgebende Rechtfertigung seiner selbst. Selbst eine Indizwirkung des vorherigen Unverhältnismäßigkeitseinwands sollte nur mit Vorsicht angenommen werden.[1910] Grundsatz ist und bleibt, dass das Interesse des Verletzten an der Unterlassung überwiegt. Dieser Ansatz darf nicht vorschnell mit einer indiziellen Wirkung oder einem bloßen Verweis auf ein anderes Rechtsverhältnis überwunden werden.

1908 Oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) iii) (d), S. 363.
1909 *Ohly/Stierle*, GRUR 2021, 1229, 1237.
1910 So aber ibid., 1237.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Trotz einer realistisch bestehenden Möglichkeit eines Unverhältnismäßigkeitseinwandes wird sich ein nachgelagerter Verletzer deshalb vielfach Unsicherheiten ausgesetzt sehen. Die hohen Anforderungen des Unverhältnismäßigkeitseinwands, die nicht vorhersehbare Beurteilung des Gerichts und das nicht zu vernachlässigende Kostenrisiko eines Prozesses können die nachgelagerten Händler maßgeblich beeinflussen. M Händler würden in einem solchen Fall die Konfrontation scheuen, auf eine Distribution verzichten und die gewährte Aufbrauchfrist so *ad absurdum* führen.[1911]

Im Ergebnis kann die Beschränkung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG hierdurch in gewissen Konstellationen die eigentlich erdachte Wirkung verlieren. Dass dem Verletzer so tatsächlich Steine anstatt Brot gereicht werden, ist vom Gesetzgeber hingenommen worden und spiegelt damit in anschaulicher Weise den Grundsatz des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs sowie den starken Patentschutz wider. Der Verletzer sollte sich also tunlichst bemühen, mit dem Patentinhaber eine vertragliche Aufbrauchfrist zu vereinbaren, die eine Distribution ermöglicht. Jedenfalls bei einer offensichtlichen Unverhältnismäßigkeit könnte auch das Gericht auf eine gütliche Einigung hinwirken.[1912]

ii) Für den Rechtsnachfolger des Verletzers

Eine ähnliche Frage tritt auch im Rahmen der Rechtsnachfolge auf.[1913] Hier gilt es zu klären, ob sich der Rechtsnachfolger des Verletzers auf die Beschränkung der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs berufen kann, die seinen Rechtsvorgänger betraf. Auf den ersten Blick scheint es nahezuliegen, dass er ebenso wie sein Vorgänger Aufbrauchhandlungen vornehmen darf. Die Antwort auf diese Frage hängt jedoch maßgeblich davon ab, ob man eine gesetzliche Unterlassungsschuld grundsätzlich als personengebunden ansieht.[1914]

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung und einem großen Teil des Schrifttums sei die gesetzliche Unterlassungsschuld wegen der tatbestandsmäßig erforderlichen Wiederholungsgefahr in der Tat höchstpersönlicher

1911 So auch *Ohly,* GRUR 2021, 304, 309; *Zhu,* GRUR-Prax 2021, 193, 195.
1912 Vgl. *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 11 zum Wettbewerbsrecht.
1913 Hierzu schon *Zhu,* GRUR-Prax 2021, 193, 194 f.
1914 Ausführlich dazu *Mels/Franzen,* GRUR 2008, 968.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Natur.[1915] Kommt es während eines anhängigen Verletzungsprozesses zu einer Rechtsnachfolge bezüglich des Verletzungsgegenstands, so kann der Unterlassungsanspruch gegenüber dem in den Rechtsstreit einrückenden Rechtsnachfolger nur dann weiterverfolgt werden, wenn dieser eigene Verletzungshandlungen begeht oder eine Erstbegehungsgefahr begründet.[1916] Ist dies gegeben, so kann sich eine Unverhältnismäßigkeit auch nur noch aus den Gesichtspunkten ergeben, die in der Person des Rechtsnachfolgers vorliegen. Kommt es erst nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens zu einer Rechtsnachfolge, folgt aus der höchstpersönlichen Natur des Unterlassungsanspruchs, dass sich die Rechtskraft des Urteils nicht nach § 325 Abs. 1 ZPO auf den Rechtsnachfolger erstreckt und der Titel auch nicht nach §§ 727, 729 ZPO umgeschrieben werden kann.[1917] Damit ist der Rechtsnachfolger nicht mehr zur Unterlassung verpflichtet, kann sich aber auch nicht auf die Beschränkung der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs berufen. Veräußert er die patentverletzenden Produkte dennoch, so entsteht eine neue Unterlassungsschuld, der er in einem Verletzungsprozess einen eigenen Unterlassungseinwand entgegenhalten kann. Anders als die patentrechtliche Zwangslizenz[1918] ist die Beschränkung der Durchsetzung nach § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nach diesem Verständnis also nicht übertragbar.

Ginge man hingegen von einer unternehmerischen Kontinuität der gesetzlichen Unterlassungsschuld aus,[1919] so böte sich ein differenziertes Bild: Während des Prozesses könnten bei fortbestehender Wiederholungsgefahr die Gesichtspunkte des Rechtsvorgängers bei der Interessenabwägung übernommen und eine Gesamtabwägung vorgenommen werden. Träte die Rechtsnachfolge nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens ein, so würden das rechtskräftige Urteil und damit auch die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs für und gegen den Rechtsnachfolger wirken. Dieser könnte Aufbrauchhandlungen vornehmen und müsste in der Kon-

---

1915 BGH, Urt. v. 16. 3. 2006 – I ZR 92/03, GRUR 2006, 879 - *Flüssiggastank*; Urt. v. 26. 4. 2007 – I ZR 34/05, GRUR 2007, 995 Rn. 11 – *Schuldnachfolge* (jeweils Wettbewerbsrecht); BeckOK PatR/*Pitz* § 139 Rn. 45; *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 497.

1916 *Kühnen,* 14. Auflage, D. Rn. 499.

1917 *Mels/Franzen,* GRUR 2008, 968, 970.

1918 Siehe § 24 Abs. 7 PatG, nur zusammen mit dem Betrieb, in dem das Patent ausgeübt wird.

1919 Umfassend *Mels/Franzen,* GRUR 2008, 968, 970 ff. m. w. N.; hinsichtlich der Wiederholungsgefahr differenzierend *Haedicke/Timmann*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 14 Rn. 81.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

sequenz auch die Entschädigung weiterzahlen. Änderten sich jedoch wegen der Rechtsnachfolge auch die eine Unverhältnismäßigkeit begründenden Umstände, so könnte sich der Verletzer gegen das rechtskräftige Urteil nicht mehr zu Wehr setzen.[1920]

Die Rechtsnachfolge führt nicht nur vielfach zu einer Zäsur in der betrieblichen Leistungs- und Weisungsbefugnis in einem Unternehmen,[1921] sondern kann sich auch auf die für § 139 Abs. 1 S. 3 PatG relevante Interessenlage auswirken. Dies spricht dafür, die Unterlassungsschuld als höchstpersönlich anzusehen und deshalb eine Rechtsnachfolge in die beschränkte Durchsetzung abzulehnen.[1922]

c) Durchsetzung

aa) Darlegungs- und Beweislast

Auch wenn es sich bei § 139 Abs. 1 S. 3 PatG um eine Einwendung handelt, trifft den Verletzer wie schon bei der Aufbrauchfrist trotzdem die umfassende Darlegungs- und Beweislast für eine Unverhältnismäßigkeit.[1923] Die Mehrheit der Abwägungsgesichtspunkte wird in seiner Sphäre liegen und ist nicht gerichtsbekannt. Deshalb wird es nicht ausreichend sein, lediglich abstrakt zu etwaigen Härten oder einer Unverhältnismäßigkeit vorzutragen. Die bisherige Analyse der Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist zeigt, dass ein nicht unerheblicher Teil des jeweiligen Beklagtenvortrags zumeist schon unsubstantiiert war. Wenn kein entsprechender Vortrag erfolgt, muss sich das Gericht zwar bei Anhaltspunkten mit der Unverhältnismäßigkeit befassen, kann eine tiefergehende Erörterung jedoch in aller Regel dahinstehen lassen.[1924] Wird erstmals im Revisionsverfahren eine Unverhältnismäßigkeit hervorgebracht, so müssen die der Abwägung zu-

1920 Vgl. *Kühnen*, 14. Auflage, D. Rn. 609.
1921 Urt. v. 26. 4. 2007 – I ZR 34/05, GRUR 2007, 995 Rn. 14 – *Schuldnachfolge*.
1922 In diese Richtung auch *Zhu*, GRUR-Prax 2021, 193, 195.
1923 Hiervon geht auch die Gesetzesbegründung aus, BT-Drs. 19/25821, S. 53, 55.
1924 Gerade nicht von der Beklagten vorgetragen in LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 113 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*; vgl. auch LG München I, Urt. v. 30. 10. 2020 – 21 O 11384/19, GRUR-RS 2020, 50637 Rn. 111 – *Lizenzverhandlung*; OLG Karlsruhe, Urt. v. 2. 2. 2022 – 6 U 149/20, GRUR-RS 2022, 9468 Rn. 206 – *Steuerkanalsignalisierung II*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

grunde zu legenden Tatsachen entweder unstreitig oder in den Tatsacheninstanzen festgestellt worden sein.[1925]

An dieser Stelle sei erneut hervorgehoben, dass das Gericht keine Amtsermittlung vorzunehmen hat. Maximal kann eine allgemeine Hinweispflicht in den Grenzen des § 139 ZPO bestehen, wenn sich hinreichende Anhaltspunkte der Einwendung aus dem Vortrag der Parteien ergeben.[1926] Zu berücksichtigen ist jedoch, dass es sich bei Patentverletzungsverfahren um Anwaltsprozesse handelt, sodass es nahe liegt, eine Hinweispflicht entsprechend zu reduzieren.[1927] Ohne hinreichenden Vortrag des Beklagten müssen sich also faktisch weder der Kläger noch das Gericht mit einer Unverhältnismäßigkeitseinwand auseinandersetzen.

bb) Ausspruch, Kostenfolge und sich verändernde Umstände

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit ist der Schluss der letzten mündlichen Verhandlung.[1928] Sofern die Inanspruchnahme unverhältnismäßig ist, hat das Gericht wie bei der Aufbrauchfrist Beginn, Dauer, Umfang und den genauen Inhalt der Beschränkung festzulegen.[1929] Die Angabe einer ‚angemessenen' Aufbrauchfrist im Urteil ist nicht ausreichend. Vielmehr ist diese zeitlich konkret zu bemessen.[1930] Wenn Aufbrauch- oder Umstellungshandlungen vorgesehen sind, so sind diese umfassend inhaltlich zu umschreiben, sodass Art und Umfang aus den Urteilsgründen, gegebenenfalls unter Hinzuziehung der Antragsbegründung ermittelt werden können.

Da es sich bei der Beschränkung des Unterlassungsanspruchs nach § 139 Abs. 1 S. 3 PatG um eine teilweise Klageabweisung handelt, richten sich die Kosten nach § 92 ZPO. Da die Zuvielforderung des Klägers jedenfalls bei einer rein temporären Beschränkung häufig verhältnismäßig gering ausfallen wird und keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat, wird sich die Kostenfolge zumeist aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO ergeben, sodass dem Kläger kostenmäßig keine Nachteile ergehen.[1931] Wird der

---

1925 BGH, Urt. v. 7. 4. 2022 – I ZR 143/19, GRUR-RS 2022, 10457 Rn. 59 – *Knuspermüsli II* m. w. N.
1926 Vgl. *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 10.
1927 Str., vgl. Musielak/Voit/*Stadler* § 139 Rn. 6; hierzu *Grohmann*, S. 64 f. m. w. N.
1928 *Schacht,* GRUR 2021, 440, 442.
1929 *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 16.
1930 *Berlit,* S. 131 zur Aufbrauchfrist.
1931 Siehe Nachw. in Fn. 1554.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Unterlassungsanspruch vollständig und dauerhaft beschränkt, so hat der Kläger die Kosten nach § 92 Abs. 1 ZPO teilweise zu tragen.[1932]

Verändern sich nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung die Umstände, die den Unverhältnismäßigkeitseinwand begründen, so kann der Beklagte diese im Wege der Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO geltend machen.[1933] Verändern sich die Umstände nachträglich zu Gunsten des Klägers, so kann dieser gegen die rechtskräftig festgestellte Beschränkung nicht mehr vorgehen.[1934] Ist das Urteil noch nicht in Rechtskraft erwachsen, so kann für oder gegen eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs Berufung oder Revision eingelegt werden, sofern deren entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.[1935]

cc) Im einstweiligen Rechtsschutz

Schon beim Institut der Aufbrauchfrist äußert die wettbewerbsrechtliche Literatur teilweise dogmatische Bedenken hinsichtlich einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs im einstweiligen Verfügungsverfahren.[1936] Dies kann jedoch nicht überzeugen. Eine Aufbrauchfrist kann theoretisch auch im einstweiligen Verfügungsverfahren beachtlich sein.[1937] Hiervon gingen vor der Reform schon das Landgericht Düsseldorf und das Landgericht München I aus.[1938] Gleiches muss für den Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG gelten.[1939] Bei diesem handelt sich

---

1932 Anders als *Schellhorn,* S. 285 für die Rechtslage vor der Reform annimmt, wird der Kläger nicht die gesamten Prozesskosten nach § 91 Abs. 1 ZPO zu tragen haben, da er trotzdem mit seinen Anträgen auf Schadensersatz, Entschädigung sowie Auskunft und Rechnungslegung obsiegen wird.

1933 Vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25. 11. 2019 – 2 W 15/19, GRUR-RS 2019, 39470 Rn. 6 – *Bakterienkultivierung* zur Unverhältnismäßigkeit des Rückrufanspruchs; *Kühnen,* 14. Auflage, D. 608.

1934 Ibid. Rn. 609.

1935 *Loschelder*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts,* § 91 Rn. 17 zur Aufbrauchfrist.

1936 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 2. c) aa) ii), S. 295.

1937 So geprüft, aber abgelehnt in LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 70 ff. – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

1938 LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 – *Halterahmen für Steckverbinder*; LG München I, Urt. v. 4. 4. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; so auch Busse/Keukenschrijver/*Weber* § 139 Rn. 93.

1939 LG Hamburg Urt. v. 22. 11. 21 – 315 O 211/21, GRUR-RS 2021, 38014 Rn. 107 – *3D-Drucker*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

um eine materiell-rechtliche Beschränkung. Da die einstweilige Verfügung nicht über die bloße Sicherung des Individualanspruchs hinausgehen darf, hat die anerkennende Kammer im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung nach § 938 Abs. 1 ZPO grundsätzlich auch den Unverhältnismäßigkeitseinwand bei entsprechenden Anhaltspunkten zu prüfen.[1940]

Ebenso wie bei der Aufbrauchfrist werden hier aber faktisch noch geringere Chancen für einen Erfolg des Einwands bestehen als im Hauptsacheverfahren. Vielfach werden der Verfügungsgrund und die Interessen des Rechtsinhabers bei der vorzunehmenden Abwägung gegen eine Beschränkung sprechen. Da die Voraussetzungen einer einstweiligen Verfügung im Patentrecht noch strenger als in anderen Rechtsgebieten sind, scheint selbst eine nur äußerst kurze Beschränkung des Anspruchs im einstweiligen Verfügungsverfahren nur in absoluten Ausnahmefällen denkbar.[1941] Dies bedeutet aber nicht, dass eine Prüfung der Unverhältnismäßigkeit im einstweiligen Verfügungsverfahren einfach ausfallen kann.[1942] Schon vor der Reform nahmen das Landgericht Düsseldorf und Landgericht München I eine – dem Verfahrenscharakter angepasste – Interessenabwägung vor. Dieser Ansatz gilt unverändert für § 139 Abs. 1 S. 3 PatG. Bei entsprechendem Tatsachenvortrag sind deshalb die Interessen des Verletzers und Verletzten gegeneinander abzuwägen, wobei die Besonderheiten des einstweiligen Verfügungsverfahrens zu berücksichtigen sind.

dd) Aus anwaltlicher Sicht

Aus Sicht des Anwalts birgt der Unverhältnismäßigkeitseinwand gewisse Risiken. Um Beratungsfehler zu vermeiden, sollte ein Mandant bei Anhaltspunkten einer Unverhältnismäßigkeit auf den Einwand, die Darlegungs- und Beweislast sowie die Entschädigungspflicht hingewiesen wer-

1940 *Berlit*, S. 17 zur Aufbrauchfrist.

1941 *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 225 f.

1942 Missverständlich ist der Hinweis des LG Hamburg Urt. v. 22. 11. 2021 – 315 O 211/21, GRUR-RS 2021, 38014 Rn. 107 – *3D-Drucker* auf ein vorhandenes Ermessen bei der Umstellungsfrist. § 938 ZPO stellt die Inhaltsbestimmung der zu erlassenden Ermessung nicht in das freie Ermessen des Gerichts, sondern normiert einen Beurteilungsspielraum, wobei das Gericht diesen durch eine fallbezogene Ausfüllung der gesetzlichen Wertung zu determinieren hat, MüKoZPO/*Drescher* § 938 Rn. 4.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

den. Gleichzeitig sollten die erforderlichen Ausweichmaßnahmen wie Umstellungshandlungen und Lizenzbemühungen aufzeigt werden.[1943]

Sinnvoll ist es aus diesem Grund trotz der Ausgestaltung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG als Einwendung schon in der Klageerwiderung eine teilweise Klageabweisung zu beantragen. Dies kann mit einem entsprechend inhaltlich klar umrissenen Antrag geschehen.[1944] Auch der Nebenintervenient kann entsprechend zum Unverhältnismäßigkeitseinwand vortragen,[1945] sofern er dabei die Grenzen des § 67 ZPO einhält.

Da die Darlegungs- und Beweislast auch im einstweiligen Verfügungsverfahren die Verfügungsbeklagte trifft, sollte der Unverhältnismäßigkeitseinwand in einem solchen Fall schon in einer entsprechenden Schutzschrift vorgebracht und glaubhaft gemacht werden. Der Kläger hingegen muss seinen Entschädigungsanspruch gesondert als Feststellungantrag verfolgen.

ee) Sicherheitsleistung

Gleichzeitig sollte sich die beklagte Partei Gedanken über eine Sicherheitsleistung machen. Das Gesetz sieht eine solche nicht ausdrücklich vor; insbesondere ist die Beschränkung des Unterlassungsanspruch auch nicht von einer Sicherheitsleistung bedingt.[1946] Da das Gesetz die bei der Interessenabwägung zu berücksichtigenden Gesichtspunkte jedoch nicht abschließend geregelt hat, sollte eine hinterlegte Sicherheitsleistung wie bei der patentrechtlichen Zwangslizenz nicht unberücksichtigt bleiben.[1947] Auch dort kann das Angebot einer Sicherheitsleistung bei der Angemessenheit des Angebots ausschlaggebend sein.[1948] Gerade wenn der zu zah-

---

1943 Vgl. *Nieder,* in: FS Rojahn (2020), 185, 196.

1944 Bspw.: „beantrage, der Beklagten eine Aufbrauchfrist bis zum Abschluss der Auslieferung der streitgegenständlichen [Gegenstände] mit der Bezeichnung [X], die bis zu einem Zeitpunkt von [X] Monaten nach dem Tag der Verkündung eines der Klage stattgebenden Urteils hergestellt wurden, einzuräumen. Innerhalb dieses Zeitraums ist der Beklagten zugleich zu gestatten, bereits hergestellte, aber noch nicht ausgelieferte und/oder verkaufte [Gegenstände] an Abnehmer zu liefern, aber auch bis zu dem genannten Zeitpunkt bereits bestellte [Gegenstände] herzustellen."

1945 Vgl. LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 Rn. 115 ff. – *Unterpixelwertinterpolation*.

1946 Dafür plädierte noch *Kühnen,* 13. Auflage, D. Rn. 555.

1947 *Schacht,* GRUR 2021, 440, 446.

1948 Oben, Teil 2 Kapitel 7 I. 2. a), S. 248.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

lende Entschädigungsanspruch aus § 139 Abs. 1 S. 4 PatG potentiell hoch ausfallen wird, scheint es angesichts des verbleibenden Insolvenzrisikos des Verletzten angezeigt, eine entsprechende Sicherheitsleistung als maßgeblichen und damit erforderlichen Faktor in die Interessenabwägung miteinzubeziehen.

4. Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht

Es sprechen keine Gründe gegen eine Unvereinbarkeit der neu eingefügten Sätze des § 139 Abs. 1 PatG mit höherrangigem Recht. Wie in Kapitel 3 beleuchtet stand es dem Gesetzgeber aus Sicht des nationalen Verfassungsrechts offen, eine Beschränkung des Abwehrrechts durch eine Inhalts- und Schrankenbestimmung zu treffen.[1949] Eine solche stellt § 139 Abs. 2 S. 3 bis 5 PatG dar.[1950] Ob die Inhalts- und Schrankenbestimmung tatsächlich aus verfassungsrechtlicher Sicht zwangsweise ausgleichspflichtig hätte ausgestaltet werden müssen, ist fraglich.[1951] Die noch flexible Lösung des RefE hätte wohl auch genügt, um die im Einzelfall unverhältnismäßige Belastung des Rechtsinhabers auf ein verfassungsrechtlich akzeptables Maß abzusenken. Die Gewähr einer Entschädigung bei der Beschränkung des Unterlassungsanspruchs entspricht den historischen Grundlagen, nach denen eine Beschränkung des Rechts zumeist entschädigt wurde. Mit Blick auf andere Regelungen wie § 100 UrhG oder § 11 GeschGehG[1952] ist die Ausgleichspflicht des § 139 Abs. 2 S. 4 PatG systemgerecht und kommt damit auch der Einheit der Rechtsordnung zugute.

In der Normierung des Unverhältnismäßigkeitseinwands liegt kein Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Übermaßverbot vor. Mit der Kodifizierung eines solchen Einwands und dem damit verfolgten Zweck des Ausgleichs gegenläufiger privater Interessen bewegt sich der Gesetzgeber jedenfalls in den durch das Verfassungsrecht gezogenen Grenzen.[1953] Die Geeignetheit der Maßnahme lässt sich – trotz gewisser Probleme hinsicht-

---

1949 Oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 1. b), S. 137.

1950 Gleiches gilt für die Zwangslizenz nach § 24 PatG, dazu oben, Teil 2 Kapitel 7 I. 2. b), S. 251.

1951 Zur ausgleichspflichtigen Inhalts- und Schrankenbestimmung, oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 1. b), S. 137.

1952 Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019, BGBl. 2019 I, S. 466.

1953 Zum legitimen Zweck aus Sicht der förmlichen Gesetzgebung BeckOK GG/*Huster/Rux* Art. 20 Rn. 193.1; Dürig/Herzog/Scholz/*Grzeszick* Art. 20 Rn. 111.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

lich des Inhalts und der Folgen der Norm – nicht abstreiten.[1954] Die Norm fördert diesen Zweck jedenfalls. Auch an der Erforderlichkeit und Angemessenheit der Reglung ist aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht zu zweifeln, sofern man den Ausnahmecharakter, den Vorrang der zeitlichen Befristung, die ausbleibende Legalisierung der Patentverletzung und die finanzielle Entschädigung berücksichtigt.[1955] Da den Gerichten eine umfassende Abwägung nicht abschließender Gesichtspunkte offengelassen ist, können diese bei der Auflösung von Dysfunktionalitäten vorrangig mildere Mittel bei der einfachgesetzlichen Abwägung berücksichtigen.[1956]

Da die Norm trotz unbestimmter, generalklauselartiger Rechtsbegriffe unter Berücksichtigung der bisher ergangenen Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist der Auslegung zugänglich ist, ist auch von einer hinreichenden Bestimmtheit der Norm auszugehen.[1957]

Dass § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG zu rechtswidrigen Teilenteignungen durch Gerichte im Rahmen eines Zivilprozesses führt, ist nicht ersichtlich.[1958] Eine Enteignung ergeht in Erfüllung öffentlicher Interessen. Inhalts- und Schrankenbestimmung dienen dem Ausgleich privater Interessen, zu denen auch die Interessen anderer Grundrechtsträger zählen. Andernfalls müsste in jeder nachbarrechtlichen Regelung, in jeder Vollstreckungsmaßnahme schon eine Enteignung gesehen werden. Diese erfolgen aber primär, um einen befriedeten Ausgleich privater Interessen zu ermöglichen.[1959] Selbst bei der Umformung subjektiver Rechte steht es dem Gesetzgeber frei, die individuelle Rechtsposition ohne Enteignung festzulegen, ohne damit gleichzeitig gegen die Eigentumsgarantie zu verstoßen.[1960] Dass durch eine temporäre Beschränkung des Unterlassungsanspruchs gegen Entschädigung bei umfassender Interessenabwägung im Einzelfall der Kernbereich der Eigentumsgarantie ausgehöhlt wird, ist abwegig.[1961]

1954 Zur Geeignetheit BeckOK GG/*Huster/Rux* Art. 20 Rn. 194.

1955 Generell zur Erforderlichkeit und Angemessenheit Dürig/Herzog/Scholz/*Grzeszick* Art. 20 Rn. 113 ff.; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke/*Hofmann* Art. 20 Rn. 72 f.

1956 Dazu unten, Teil 3 Kapitel 10 I, S. 446.

1957 Dürig/Herzog/Scholz/*Grzeszick* Art. 20 Rn. 62.

1958 So aber *Kessler,* Mitt. 2020, 108, 111.

1959 Dürig/Herzog/Scholz/*Papier/Shirvani* Art. 14 Rn. 644 m. w. N.

1960 BVerfG Urt. v. 15. 1. 1974 – I BvL 5/70, BeckRS 1974, 104366 Rn. 28. Dies gilt, sofern dabei auch das Rechtsstaatsprinzip berücksichtigt wird.

1961 Vgl. zum Verbot der Aushöhlung des Kernbereichs der Eigentumsgarantie durch Inhalts- und Schrankenbestimmungen BVerfG, Urt. v. 22. 11. 1994 – 1 BvR 351/91, NJW 1995, 511.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Etwaige Verstöße gegen das Unionsrecht, insbesondere gegen die DurchsetzungsRL sind ebenfalls nicht ersichtlich. Weder der Unverhältnismäßigkeitseinwand noch die Entschädigungsregelung orientieren sich am Ablösungsrecht des Art. 12 DurchsetzungsRL. Dies war aber auch nicht erforderlich. Bei Art. 12 DurchsetzungsRL handelt es sich um eine rein fakultative Norm.[1962] Die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG steht ebenfalls mit dem TRIPS-Übereinkommen in Einklang. Für eine solche Beschränkung ist – wenn überhaupt – Art. 30 TRIPS, nicht Art. 31 TRIPS relevant.[1963] Die in Kapitel 3 vorgenommene Auslegung des Art. 30 TRIPS legt nahe, dass dessen Anwendungsbereich schon nicht eröffnet ist.[1964] Denn der Einwand ist nicht als eine das gesamte Ausschließlichkeitsrecht selbst einschränkende Ausnahme wie ein Vorbenutzungsrecht oder Versuchsprivileg ausgestaltet. Nur solche Ausnahmen sind an Art. 30 TRIPS zu messen. Der Unverhältnismäßigkeitseinwand führt auch nicht dazu, dass der Unterlassungsanspruch gegen den Effektivitätsgrundsatz des Art. 41 Abs. 1 S. 1 TRIPS verstößt. Durch die hohen Hürden des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG und den zwingenden Entschädigungsanspruch bleibt die effektive Wirkung des Durchsetzungssystems erhalten.

5. Zwischenergebnis

Mit der Reform des 2. PatModG normierte der Gesetzgeber jüngst eine ausdrücklich den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch betreffende Ausübungsschranke und Stellschraube. Die neu eingefügten Sätze 3 bis 5 des § 139 PatG sollten eine gesetzgeberische Klarstellung der seit der *Wärmetauscher*-Entscheidung bestehenden Rechtslage darstellen. Die Regelung wurde während des gesamten Gesetzgebungsverfahrens in Wortlaut und Begründung mehrfach abgeändert. Am Ende wurde ein Mehr zur bisherigen Rechtslage geschaffen.

In seiner finalen Fassung ist § 139 Abs. 1 S. 3 PatG als von Amts wegen zu berücksichtigende Einwendung ausgestaltet. Der Wortlaut, aber vor allem die Genese der Norm zeigen, dass es sich nicht um eine Einrede handelt. Gleichwohl folgt hieraus, dass der Verletzer detailliert zur Unverhältnismäßigkeit vortragen muss. Damit eine solche Unverhältnismäßigkeit vorliegt, bedarf es einer umfassenden Interessenabwägung unter

---

1962 Oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 2. b) aa) ii), S. 144.
1963 Oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 3. b) bb), S. 158.
1964 Oben, Teil 1 Kapitel 3 III. 3. b) aa), S. 157; ebenso *Ohly,* GRUR 2021, 304 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Berücksichtigung des jeweiligen Falls. Bei dieser werden grundsätzlich die Interessen des Verletzten an der Gewähr des Anspruchs und somit an der Durchsetzung seines Ausschließlichkeitsrechts überwiegen.

Da die Norm selbst keine Regelbeispiele oder Kriterien nennt, können verschiedene Gesichtspunkte bei der Interessenabwägung berücksichtigt werden. Anhand der zur Aufbrauchfrist ergangenen Rechtsprechung und der sich hieran orientierten Gesetzesbegründung können jedoch relevante Faktoren identifiziert werden. Als objektive Elemente können die wirtschaftliche Härte für den Verletzer, die Komplexität des Liefergegenstandes und patentbezogene Faktoren berücksichtigt werden. Auf Seite der subjektiven Elemente kann ein fehlendes schutzwürdiges Eigeninteresse des Verletzten relevant werden. Auf Seite des Verletzers können Verschuldensgesichtspunkte und Ausweichmöglichkeiten entscheidend sein, die der Verletzer treffen muss, sobald eine Verurteilung wahrscheinlich ist.

Anders als es das bisherige Verständnis der patentrechtlichen Literatur und Rechtsprechung nahegelegt hat, sind auch Drittinteressen bei der Abwägung zu berücksichtigen. Anzulegen ist dabei ein sehr strenger Maßstab. Die Beeinträchtigung von Grundrechten Dritter durch das Unterlassungsgebot muss für diese eindeutig eine solche Härte darstellen, die ausnahmsweise die uneingeschränkte Anerkennung des ausschließlichen Rechts und die Interessen des Patentinhabers zurücktreten lassen. Je werthaltiger das Grundrecht ist und je mehr Grundrechtsträger beeinträchtigt sind, desto eher spricht eine Beeinträchtigung für eine Unverhältnismäßigkeit. Unter Drittinteressen können jedoch in seltenen Fällen auch Interessen einzelner Dritter berücksichtigt werden.

Der Unverhältnismäßigkeitseinwand wirkt wie die Aufbrauchfrist materiell-rechtlich und schränkt den Unterlassungseinspruch teilweise ein. In der Wirkung wird jedoch nur die zukünftige Durchsetzung des Anspruchs beschränkt. Die so ermöglichten Aufbrauch- und Umstellungshandlungen sind weiterhin rechtswidrig. Neben allen weiteren Ansprüchen aus §§ 139 ff. PatG steht dem Verletzten nun auch nach § 139 Abs. 1 S. 4 PatG ein eigenständiger Entschädigungsanspruch zu.

Eine Drittwirkung entfaltet der Einwand der Unverhältnismäßigkeit nicht. Ein Dritter in der Distributionskette kann sich weder auf eine vertragliche Einwilligung noch auf eine Erschöpfung berufen. Eine Analogie zur Ablösungsbefugnis des § 100 UrhG scheidet ebenso aus. Der Dritte kann lediglich einen eigenen Unverhältnismäßigkeitseinwand in seinem Verletzungsverfahren erheben. Dies ist mit nicht unbeträchtlichen Risiken verbunden; diese Folge ist letztlich vom Gesetzgeber gewollt. Der Rechtsnachfolger eines Verletzers kann sich wegen der höchstpersönlichen Natur

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

des Unterlassungsanspruchs nicht auf dessen beschränkte Durchsetzung berufen.

Für den Unverhältnismäßigkeitseinwand trifft den Verletzer eine umfassende Darlegungs- und Beweislast. Nur dann kann sich das Gericht sinnvollerweise mit diesem befassen. Der Einwand ist auch im einstweiligen Verfügungsverfahren zu berücksichtigen. Hier sind die Voraussetzungen jedoch noch strenger als im Hauptsacheverfahren. Der Verletzer sollte grundsätzlich eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Die neu eingefügten Sätze des § 139 Abs. 1 PatG sind auch mit höherrangigem Recht vereinbar. Aus verfassungsrechtlicher Sicht liegt eine Inhalts- und Schrankenbestimmung vor, keine Enteignung. Gegen Unions- oder Völkerrecht verstößt der Unverhältnismäßigkeitseinwand ebenso wenig.

IV. Der kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand

Die Durchsetzung eines Patents kann sich als Missbrauch einer Machstellung darstellen und deshalb dysfunktional sein.[1965] Kartell- und Patentrecht können dabei in drei Konstellationen zusammenstoßen und sich so auf den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch auswirken. Da sich der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Laufe der Zeit zu einer Spezialmaterie mit vielen offenen Fragen und Detailproblemen entwickelt hat, soll es hier bei einer kurzen Übersicht der Grundeinordnung bleiben. Die Fallkonstellationen der Ausübungsschranken lassen sich in drei Kategorien untergliedern. Zunächst gibt es Fälle, in denen kein SEP durchgesetzt wird (1.). Dann gibt es Fälle, in denen ein SEP durchgesetzt wird, der Patentinhaber jedoch keine Lizenzbereitschaftserklärung[1966] (FRAND-Verpflichtungserklärung) gegenüber einer Normungsorganisation abgegeben hat (2.). Und schließlich fällt ein Großteil aller Fälle in die Kategorie, in denen ein SEP mit FRAND-Verpflichtungserklärung durchgesetzt wird (3.)

1965 Zu der Dysfunktionalität oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. c) bb), S. 201.

1966 In dieser Selbstverpflichtungserklärung erklärt sich der an der Normung mitarbeitende Schutzrechtsinhaber bereit, Lizenzsuchenden Lizenzen zu Bedingungen zu erteilen, die fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) sind; generell hierzu *Fuchs,* in: FS Ahrens (2016), 79 ff.; *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn 328 ff.; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 345 ff.; *McGuire,* GRUR 2018, 128.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

1. Kein standardessentielles Patent

Handelt es sich bei dem Patent nicht um ein SEP, so kann dennoch die Frage auftauchen, ob der Patentinhaber mit der Ausübung seines Ausschließlichkeitsrechts und damit seines Unterlassungsanspruchs seine Monopolstellung missbraucht. Schon das Reichsgericht stellte fest, dass dem „allgemeinen Satze, daß es gegen die guten Sitten verstoße, wenn der Inhaber einer Monopolstellung seine Macht dazu mißbrauche, anderen unbillige und unverhältnismäßige Bedingungen vorzuschreiben […] auch auf dem Gebiete des Patentrechts die Anerkennung nicht zu versagen [ist].“[1967] Gleichwohl dürfe die Grenze bei der Ausnutzung des Patentschutzes nicht zu eng gesteckt werden, weil dem Patentinhaber für seine Erfindung und dem damit verknüpften Aufwand an Mühe, Gefahr und Kosten ein gebührender Lohn zukomme.[1968] Das Oberlandesgericht Frankfurt ging im Jahr 1949 grundlegend davon aus, dass sich aus § 826 BGB oder § 1 UWG ein Kontrahierungszwang bei einem schuldhaften Monopolmissbrauch ergeben könne.[1969] Mit der Verselbstständigung des nationalen und europäischen Kartellrechts hat sich diese Einschätzung weiterentwickelt. Die Beurteilung des Reichsgerichts ist jedoch dem Grunde nach auch heute noch korrekt.

Im Kontext des europäischen Kartellrechts stellt der Europäische Gerichtshof fest, dass das ausschließliche Recht der Vervielfältigung zu den Vorrechten des Inhabers eines Immaterialgüterrechts zählt. Weigert sich ein Unternehmen in beherrschender Stellung, Dritten eine Lizenz für die Nutzung eines durch ein Recht des geistigen Eigentums geschützten Erzeugnisses zu erteilen, so stellt sich dies nicht als Missbrauch einer beherrschenden Stellung im Sinne des Art. 102 AEUV dar.[1970] Nur unter außergewöhnlichen Umständen könne die Ausübung des ausschließlichen Rechts durch den Inhaber ein missbräuchliches Verhalten darstellen.[1971] Außergewöhnlich seien die Umstände dann, wenn die Verweigerung einer

---

1967 RG, Urt. v. 27. 6. 1917 – Rep. I. 389/12, RGZ 83, 9, 14.

1968 RG, Urt. v. 27. 6. 1917 – Rep. I. 389/12, RGZ 83, 9, 14 f.

1969 OLG Frankfurt, Urt. v. 25. 4. 1949 – 2/1U 239/48, Bl f. PMZ 1949, 330, 333: „Das bedeutet, daß dem Lizenzbewerber die Benutzung des Patents gegen angemessene Gebühr zu gewähren ist.“

1970 EuGH, Urt. v. 29. 4. 2004 – C-418/01, GRUR 2004, 524 Rn. 34 – *IMS/Health*; darauf bezugnehmend EuG, Urt. v. 17. 9. 2007 – T-201/04 BeckRS 2007, 70806 Rn. 330 – *Microsoft/Kommission*.

1971 EuGH, Urt. v. 29. 4. 2004 – C-418/01, GRUR 2004, 524 Rn. 35 – *IMS/Health* mit Verweis auf EuGH, Urt. v. 5. 10. 1988 – Rs. 238/87, GRUR Int. 1990, 141

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Lizenz das Auftreten eines neuen Produkts verhindert, nach dem eine potentielle Nachfrage der Verbraucher besteht, die Verweigerung nicht gerechtfertigt und dabei geeignet ist, jeglichen Wettbewerb auf einem abgeleiteten Markt auszuschließen.[1972] Auch wenn sich die Entscheidungen nicht auf das Patentrecht beziehen, so finden sie dort ebenfalls auf einen die Lizenz verweigernden Patentinhaber Anwendung.[1973] Ob ein gleiches Ergebnis nach deutschem Kartellrecht möglich ist, ist umstritten,[1974] bedarf für die Zwecke dieser Arbeit aber auch keiner näheren Klärung. Falls eine solche Fallkonstellation einmal vorliegen sollte, so wird der Ausübung des Unterlassungsanspruch als unzulässige Rechtsausübung der in § 242 BGB verankerte *dolo-agit*-Einwand entgegenstehen.[1975]

2. Standardessentielles Patent ohne FRAND-Verpflichtungserklärung

Der weit überwiegende Anteil der ausgeübten Patente, die kartellrechtliche Bedenken hervorrufen, betreffen heutzutage SEP. Wie zuvor aufgezeigt kann es bei der Durchsetzung solcher Patente zu erheblichen Dysfunktionalitäten kommen.[1976] In seinen Entscheidungen *Standard-Spundfass*[1977] und *Orange-Book-Standard*[1978] beschäftigte sich der Bundesgerichtshof erstmals mit der Frage einer kartellrechtlichen Zwangslizenz. Trotz der späteren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und der sich anschließenden weiterführenden Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs haben die in den genannten Urteilen aufgestellten Grundsätze weiterhin Bestand. Diese sind dann anwendbar, wenn sich die geltend gemachten

---

– *Volvo/Veng*; Urt. v. 5. 3. 1995 – C-241 u. 242/91 P, GRUR Int. 1995, 490 – *Magill*.

1972 EuGH, Urt. v. 29. 4. 2004 – C-418/01, GRUR 2004, 524 Rn. 38 – *IMS/Health*; EuG, Urt. v. 17. 9. 2007 – T-201/04 BeckRS 2007, 70806 Rn. 332 – *Microsoft/Kommission*.

1973 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 248 ff.; vgl. *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 269 ff.

1974 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 250; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 275, jeweils m. w. N.

1975 Dies stünde im Einklang mit der dogmatischen Herleitung in BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 Rn. 24, 26 – *Orange-Book-Standard* bei auslizenzierten Patenten.

1976 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. c) bb), S. 201.

1977 BGH, Urt. v. 13. 7. 2004 – KZR 40/02, GRUR 2004, 966 – *Standard-Spundfass*.

1978 BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 – *Orange-Book-Standard*; zur Entscheidung *Gärtner/Vormann,* Mitt. 2009, 440.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Ansprüche aus einem *de facto*- oder *de iure*-Standard essentiellen Patent[1979] ergeben und der Patentinhaber keine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben hat.[1980]

Zunächst hatte der Bundesgerichtshof in *Standard-Spundfass* festgestellt, dass bei einer marktbeherrschenden Stellung ein kartellrechtlicher Anspruch aus § 20 GWB[1981] auf eine Freilizenz bei einer kartellrechtlichen Diskriminierung möglich sei.[1982] Es könne möglich sein, dass die Beklagte dem Schadensersatzbegehren der dortigen Klägerin einen Anspruch auf Einräumung einer Lizenz entgegenhalten kann.[1983] In der *Orange-Book-Standard* Entscheidung war der Kläger Inhaber eines Patents, das optisch auslesbare beschreibbare Datenträger, insbesondere CDs, betraf, das Teil des Orange-Book-Standards für CDs wurde. Die Beklagten stellten handelsübliche CD-R und CD-RW her und erhoben den Zwangslizenzeinwand auch gegen den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin. Im Zuge dessen stellte der Bundesgerichtshof fest, dass dem Unterlassungsanspruch grundsätzlich ein Anspruch auf Lizenzierung aus §§ 19, 20 GWB oder Art. 102 AEUV entgegengehalten werden kann. Der Lizenzsucher handle rechtswidrig, wenn er das Patent benutze, ohne dass der Patentinhaber hierzu seine Zustimmung erteilt hat. Der Patentinhaber könne ihn aber gleichwohl nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen, weil er mit dem Unterlassungsbegehren etwas verlangen kann, was er sogleich in Form der Lizenzerteilung zurückzugewähren habe.[1984] In der Inanspruchnahme auf Unterlassung sah das Gericht eine treuwidrige und unzulässige Rechtsausübung, die es auf die Generalklausel des § 242

1979 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. c) aa), S. 199.

1980 H. M.: LG Mannheim, Urt. v. 4. 9. 2019 – 7 O 115/16, https://www.kathera ugenstein.com/wp-content/uploads/2019/12/DE-LG-Mannheim-7-O-115-16 .pdf, S. 23 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); *Augsburger,* S. 225 ff.; *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 313; *Stierle,* GRUR 2020, 262, 264; a. A. *Heinemann,* GRUR 2015, 855, 859; differenzierend *Kellenter/Verhauwen,* GRUR 2018, 761, 765.

1981 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013, BGBl. 2013 I, S. 1750.

1982 BGH, Urt. v. 13. 7. 2004 – KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 968 – *Standard-Spundfass*.

1983 BGH, Urt. v. 13. 7. 2004 – KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 969 – *Standard-Spundfass*; ausführlich zum Urteil *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 252 ff.

1984 BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 Rn. 24, 26 – *Orange-Book-Standard*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

BGB stützte.[1985] Eine solche unzulässige Rechtsausübung liegt jedoch laut Bundesgerichtshof nur vor, wenn der Verletzer ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags am Klagepatent gemacht hat und sich bei schon erfolgten Patentbenutzungshandlungen wie ein rechtmäßiger Lizenznehmer verhalten hat.[1986] Diese vom Verletzer zu erfüllenden Voraussetzungen wurden anschließend in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung präzisiert; einzelne Fragen blieben offen.[1987]

Gelingt es dem Verletzer die behauptete Ungleichbehandlung zu beweisen[1988] und die erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllen, so entfällt der Unterlassungsanspruch materiell-rechtlich komplett.[1989] Gleiches gilt für den Vernichtungs- und den Rückrufanspruch.[1990] Die vor Annahme des Angebots begangenen Handlungen bleiben trotzdem rechtswidrig.[1991] Der Schadensersatzanspruch reduziert sich ab Annahme des Lizenzangebots auf Tatbestandsebene auf die angemessene Lizenzgebühr.[1992]

3. Standardessentielles Patent mit FRAND-Verpflichtungserklärung

In dem Großteil aller Fälle wird ein SEP für einen *de iure* Standard essentiell sein und der Patentinhaber deshalb gegenüber der entsprechenden Standardisierungsorganisation eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben haben. Die Voraussetzungen für eine Lizenzierungspflicht in solchen Fällen hatte der Europäische Gerichtshof in seiner Entscheidung

---

1985 *Dolo agit*-Einwand, BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 Rn. 24, 26 – *Orange-Book-Standard*; dazu *Augsburger,* S. 66 m. w. N.

1986 BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 Rn. 29 ff. – *Orange-Book-Standard*.

1987 Ausführlich zum Ganzen und zum Mechanismus *Augsburger,* S. 140 ff.; *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 252 ff.; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 276 ff., jeweils m. w. N.

1988 BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 Rn. 38 – *Orange-Book-Standard*.

1989 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 308; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 339; *Maume/Tapia,* GRUR Int. 923, 924.

1990 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 311; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 334; str. für Zeitraum vor Angebotsabgabe, *Maume/Tapia,* GRUR Int. 923, 924.

1991 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 309; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 342.

1992 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 309; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 342; *Maume/Tapia,* GRUR Int. 923, 924.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Huawei/ZTE 2015 modifiziert.[1993] Aufgrund der Auslegungshoheit des europäischen Gerichtshofs bezüglich Fragen des Unionsrechts findet in solchen Fällen grundsätzlich nur noch der vom europäischen Gerichtshof aufgestellte Mechanismus Anwendung.[1994] Zuletzt präzisierte der Bundesgerichtshof diesen Mechanismus in seinen Entscheidungen *FRAND-Einwand*[1995] und *FRAND-Einwand II*.[1996] Trotz dieser stetigen Fortentwicklung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes sind gerade hinsichtlich der FRAND-Verpflichtungserklärung und den Lizenzkonditionen noch viele Detailfragen offen.[1997] Auch deshalb soll es hier bei einer knappen systematischen Darstellung bleiben, die eine Einordnung des aktuellen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands aus Art. 102 AEUV in das System der Stellschrauben ermöglicht.

Damit der Einwand Wirkung entfalten kann, muss der Kläger zunächst eine marktbeherrschende Stellung nach Art. 102 AEUV innehaben.[1998] Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung kann sich dabei aus der Klage eines marktbeherrschenden Patentinhabers ergeben, welcher sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, wenn und soweit die Klage geeignet ist, zu verhindern, dass dem Standard entsprechende Produkte auf den Markt gelangen oder auf dem Markt erhältlich bleiben.[1999] Allein die Durchsetzung des Patents durch Geltendmachung von Verletzungsansprüchen ist

---

1993 EuGH, Urt. v. 16. 7. 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 – *Huawei/ZTE*.

1994 Vgl. LG Mannheim, Urt. v. 4. 9. 2019 – 7 O 115/16, https://www.katheraugenstein.com/wp-content/uploads/2019/12/DE-LG-Mannheim-7-O-115-16.pdf, S. 23 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); *Augsburger,* S. 226 ff.; *Buntscheck,* NZKart 2015, 521, 522 f.; *Kellenter/Verhauwen,* GRUR 2018, 761, 764.

1995 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 – *FRAND-Einwand* m. Anm. *Picht*.

1996 BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 – *FRAND-Einwand II*.

1997 *Picht*, Anm. zu BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 – *FRAND-Einwand*, Rn. 5; *Osterrieth,* Rn. 921; vgl. zum abgeleiteten FRAND-Einwand LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 203 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*; zur Bindung und Rechtsübergang der FRAND-Verpflichtungserklärung OLG Düsseldorf, Urt. v. 22. 3. 2019 – 2 U 31/16, GRUR-RS 2019, 6087 – *Improving Handovers*; *Dornis,* GRUR 2020, 690; *Leistner/Kleeberger,* GRUR 2020, 1241; *Tochtermann,* GRUR 2020, 905.

1998 Ausführlich BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 55 ff. – *FRAND-Einwand*; BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 49 ff. – *FRAND-Einwand II*.

1999 EuGH, Urt. v. 16. 7. 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 54 ff. – *Huawei/ZTE*; BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 68 – *FRAND-Einwand*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

damit nicht untersagt; der Patentinhaber muss eine Patentnutzung nur dulden, wenn er diese gestattet hat, um seiner Verpflichtung nachzukommen, seine Marktmacht nicht zu missbrauchen.[2000]

Ein solcher Missbrauch gemäß Art. 102 AEUV kann sich zunächst daraus ergeben, dass der Patentinhaber einem lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines entsprechenden Lizenzvertrags verweigert und ihn mit einer Klage auf Unterlassung, Rückruf und Entfernung von Produkten aus den Vertriebswegen oder auf Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse in Anspruch nimmt.[2001] Darüber hinaus kann ein Missbrauch auch dann vorliegen, wenn der Patentinhaber sich nicht hinreichend bemüht hat, seiner mit der marktbeherrschenden Stellung verbundenen besonderen Verantwortung gerecht zu werden und einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrags zu angemessenen Bedingungen möglich zu machen.[2002]

In beiden Fällen muss der Patentinhaber den Verletzer zunächst auf die Verletzung des Klagepatents hinweisen, sofern diesem nicht bewusst ist, dass dieser mit Implementierung einer vom Standard geforderten technischen Lösung eine rechtswidrige Patentbenutzungshandlung begeht.[2003]

Hierauf hat der Verletzer eine entsprechende Lizenzierungsbitte zum Ausdruck zu bringen. Nur dann können die weiteren Verhaltenspflichten des Patentinhabers entstehen.[2004] Der Verletzer muss sich in der Lizenzierungsbitte klar und eindeutig bereit erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschließen, wie auch immer diese Bedingungen ausfallen mö-

---

2000 EuGH, Urt. v. 16. 7. 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 53, 58 – *Huawei/ZTE*; BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 69 – *FRAND-Einwand*.

2001 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 71 – *FRAND-Einwand* mit Verweis auf BGH, Urt. v. 6. 5. 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 Rn. 27, 29 – *Orange-Book-Standard*; BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 53 – *FRAND-Einwand II*.

2002 EuGH, Urt. v. 16. 7. 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 54 ff.; BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 72 – *FRAND-Einwand*; BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 53 – *FRAND-Einwand II*.

2003 EuGH, Urt. v. 16. 7. 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 60 ff.; BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 73 f. – *FRAND-Einwand*; BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 55 – *FRAND-Einwand II*; Zu den Details *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 411.

2004 EuGH, Urt. v. 16. 7. 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 63; BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 56 – *FRAND-Einwand II*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

gen.[2005] Nicht ausreichend ist deshalb die Erklärung, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, jedoch nur, sofern die Patente rechtsbeständig und die aus den Patenten abgeleiteten Ansprüche gerichtlich durchsetzbar seien.[2006] Der Verletzer muss auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitwirken; bei der Lizenzwilligkeit handelt es sich nicht um eine rein statische Haltung.[2007] Hat es der Verletzer jedoch über einen längeren Zeitraum unterlassen, diese Lizenzwilligkeit zum Ausdruck zu bringen, muss er daher zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um dazu beizutragen, dass trotz seines Versäumnisses ein entsprechender Lizenzvertrag so bald wie möglich abgeschlossen werden kann.[2008]

Die nun folgenden Verhandlungsschritte bauen aufeinander auf und sind von gegenseitigen Förderpflichten geprägt. Aufgabe der Verhandlungen zwischen dem Patentinhaber und dem Verletzer ist es, ein faires und angemessenes Verhandlungsergebnis hervorzubringen und zu diesem Ziel die beiderseitigen Interessen zu berücksichtigen und tatsächliche sowie rechtliche Gesichtspunkte zur Diskussion zu stellen, die aus Sicht wenigstens einer Verhandlungspartei für dieses Ergebnis von Bedeutung sein können.[2009] Hat der Patentinhaber dem Verletzer ein Angebot unterbreitet, so hat dieser auf das Angebot des Patentinhabers mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten sowie nach Treu und Glauben ohne Verzögerungstaktiken zu reagieren.[2010] Dies gilt selbst dann, wenn das Angebot nicht oder nicht in allen Punkten

---

2005 BGH, Urt. V. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 73 f. – *FRAND-Einwand* mit Verweis auf *J. Biss*, *Unwired Planet v Huawei*, [2017] EWHC 711[Pat] Rn. 70 ("a willing licensee must be one willing to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND"); zu diesem Urteil *Haedicke,* GRUR Int. 2017, 661.

2006 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 96 – *FRAND-Einwand*; LG München I, Urt. v. 19. 8. 2021 – 7 O 15450/19, GRUR-RS 2021, 23157 Rn. 126 ff. – *Sprachsignalcodierer*.

2007 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 83 – *FRAND-Einwand*; OLG Karlsruhe, Urt. v. 9. 12. 2020 – 6 U 103/19, GRUR-RS 2020, 41067 Rn. 251 – *Signalstation*.

2008 BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 63 – *FRAND-Einwand II*.

2009 BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 71 – *FRAND-Einwand II*; LG München I, Urt. v. 19. 8. 2021 – 7 O 15450/19, GRUR-RS 2021, 23157 Rn. 104 – *Sprachsignalcodierer*.

2010 BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 71 f. – *FRAND-Einwand II*; LG München I, Urt. v. 19. 8. 2021 – 7 O 15450/19, GRUR-RS 2021, 23157 Rn. 107 – *Sprachsignalcodierer*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

FRAND-Bedingungen genügt.[2011] Gegebenenfalls muss der Verletzer auf dieses Angebot mit einem den FRAND-Bedingungen genügenden Gegenangebot reagieren. Dieses Gegenangebot darf dabei zwischen den Verhandlungsparteien diskutierte Fragen nicht in der Schwebe lassen, sofern diese Fragen erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Lizenzgebühr haben.[2012]

Nur falls es dem Verletzer gelingen sollte, all diese Punkte und Verhandlungsobliegenheiten zu erfüllen und sich der Patentinhaber dann einer Lizenzierung immer noch verschließt, steht dem Verletzer der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand aus Art. 102 AEUV zu. Ob in den so entstandenen Ausprägungen des Systems tatsächlich noch eine ursprünglich angenommene Verbesserung der Stellung des Standardnutzers zu sehen ist, scheint fraglich.[2013] Denn die an den Verletzer gestellten Voraussetzungen sind zunehmend strenger geworden und führen im Ergebnis dazu, dass das bisher von den Instanzgerichten aufgestellte Kräfteverhältnis umgekehrt wird. Entsprechend ist schon eine Verfassungsbeschwerde gegen die *FRAND-Einwand*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs beim Bundesverfassungsgericht anhängig.

Dogmatisch gesehen kann sich dieser Einwand nicht mehr in dem Gewand des in der *Orange-Book-Standard* Entscheidung herangezogenen *dolo-agit*-Einwands einkleiden. Vielmehr hat sich der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand als dilatorische Einwendung des unionsrechtlichen Verbots des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV verselbstständigt.[2014] Missbräuchlich sind dann Klageanträge, die auf Unterlassung, Rückruf und Entfernung von Produkten aus den Vertriebs-

---

2011 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 83 – *FRAND-Einwand*; OLG Karlsruhe, Urt. v. 9. 12. 2020 – 6 U 103/19, GRUR-RS 2020, 41067 Rn. 260 – *Signalstation*; BGH, Urt. v. 24. 11. 2020 – KZR 35/17, GRUR 2021, 585 Rn. 71 – *FRAND-Einwand II*; LG München I, Urt. v. 19. 8. 2021 – 7 O 15450/19, GRUR-RS 2021, 23157 Rn. 107 – *Sprachsignalcodierer*; kritisch zu diesem Verständnis der Rspr. *Kühnen*, 14. Auflage, E. Rn. 421 f.

2012 LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*; LG Mannheim, Urt. v. 2. 3. 2021 – 2 O 131/19, GRUR-RS 2021, 6244 – *(uplink)-Synchronisation*.

2013 Dafür jedenfalls noch *Augsburger*, S. 235; *Heinemann*, GRUR 2015, 855, 858; *Osterrieth*, GRUR 2018, 985, 995; *Papier*, ZGE 2016, 431, 439; *Schellhorn*, S. 304.

2014 Vgl. LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 116 – *Lizenz in Wertschöpfungskette*; *Leistner/Kleeberger*, GRUR 2020, 1241, 1242.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

wegen oder auf Vernichtung gerichtet sind.[2015] Diese Ansprüche sind gerichtlich nicht durchsetzbar.[2016] Ansprüche auf Schadensersatz sowie Auskunfts- und Rechnungslegung bleiben von dem Einwand unberührt, da diese Ansprüche aus kartellrechtlicher Sicht keine Auswirkungen darauf haben, ob dem Standard entsprechende Produkte von Wettbewerbern auf den Markt gelangen.[2017]

4. Zwischenergebnis

In seltenen Fällen kann die Durchsetzung eines nicht standardessentiellen Patents bei Lizenzverweigerung ein kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand entgegenstehen. Bei Fällen mit SEP ohne FRAND-Verpflichtungserklärung gelten weiterhin die Voraussetzungen der Entscheidung *Orange-Book-Standard*. Dem Unterlassungsanspruch kann ein *dolo-agit*-Einwand entgegengehalten werden, sofern die Lizenzverweigerung des Patentinhabers kartellrechtswidrig ist. In Fällen mit FRAND-Verpflichtungserklärung ist nunmehr nach den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs in *Huawei/ZTE* vorzugehen, die der Bundesgerichtshof zuletzt verschärft hatte. Der Verletzer hat nun umfassende Verhandlungsobliegenheiten zu erfüllen. Nur wenn er diese einhält, kann er sich auf den originären Zwangslizenzeinwand aus Art. 102 AEUV berufen.

V. Weitere Ausübungsschranken des Privatrechts

Neben den spezialgesetzlichen Ausübungsschranken und der Generalklausel des § 242 BGB gibt es weitere Ausübungsschranken, die eine unzulässige Rechtsausübung grundsätzlich beschränken können. Für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch wurde diese Beschränkung schon zum PatG 1877 angenommen; auch in der aktuellen Diskussion wurde wiederholt auf § 226 BGB verwiesen.[2018] Zwar vermag § 226 BGB eine solche Beschränkung theoretisch zu leisten. Nach § 226 BGB ist die Aus-

---

2015 BGH, Urt. v. 5. 5. 2020 – KZR 36/17, GRUR 2020, 961 Rn. 68 – *FRAND-Einwand*.

2016 *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 13 Rn. 308.

2017 *Kühnen*, 14. Auflage, E. Rn. 479.

2018 So schon zu § 4 PatG 1891 Kent, § 4 S. 473; in jüngerer Zeit *Heusch*, in: FS Meibom (2010), 135, 147; *Mes*, in: FS Hoffmann-Becking (2013), 821, 826; *Osterrieth*, GRUR 2009, 540, 544.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

übung eines Rechts unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen. Insoweit setzt das Schikaneverbot der Rechtsausübung im gesamten Bereich der Privatrechtsordnung Grenzen, die nicht nach dem Gebot sozialer Ethik erfolgt.[2019] § 226 BGB setzt der Rechtsausübung jedoch eine sehr hohe, fast nie zu erreichende Grenze. Im Gegensatz zur Ausübungsschranke des § 242 BGB ist nicht jede Rechtsdurchsetzung ohne schutzwürdiges Eigeninteresse als schikanös im Sinne des § 226 BGB anzusehen.[2020] Damit eine Rechtsausübung schikanös ist, muss sie objektiv keinen anderen Zweck haben als die Schädigung eines anderen.[2021] Nur in einem solch seltenen Fall wird die Rechtsausübung als schikanös anzusehen und durch die rechtshindernde Einwendung des § 226 BGB begrenzt sein.[2022] Kann hingegen neben der Schädigung objektiv noch ein anderer Zweck mit der Rechtsausübung verfolgt werden, so greift die Ausübungsschranke des § 226 BGB schon nicht mehr.[2023] Selbst wenn man wie der Bundesgerichtshof keine zusätzliche subjektive Komponente fordert,[2024] wird jedenfalls im Patentrecht kaum eine schikanöse Rechtsdurchsetzung vorliegen. Endziel eines Patentinhabers und damit der Zweck der Rechtsdurchsetzung werden der Schutz seiner eigenen erfindungsgemäßen Produkte auf dem Markt und/oder der Schutz seiner Vertragslizenznehmer sein. Gleiches gilt für die reine Verwertung der Erfindung durch eine Lizenzierung.[2025] Dass ein Patentinhaber mit der Durchsetzung eines tatsächlich bestehenden Unterlassungsanspruchs objektiv nur den Zweck verfolgt, einen tatsächlichen Verletzer zu schädigen, scheint zwar theoretisch denkbar, ist aber angesichts der anderen möglichen Zwecke faktisch ausgeschlossen. Etwas anderes mag nur bei einer unberechtigten Ausübung des Unterlassungsanspruchs gelten.[2026]

2019 RG, Urt. V. 3. 2. 1909 – Rep. II 190/09, RGZ 72, 251, 254; BeckOGK-BGB/*Röverkamp* § 226 Rn. 2; MüKoBGB/*Grothe* § 226 Rn. 1 f.

2020 Zur Durchsetzung als gezielten Schädigung aus Sicht des § 242 BGB oben, Teil 2 Kapitel 8 II. 1, S. 280.

2021 BGH, Beschl. v. 14. 7. 2008 – II ZR 204/07, NJW 2008, 3438 Rn. 7; Erman BGB/*Wagner* § 226 Rn. 4.

2022 Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 38.

2023 MüKoBGB/*Grothe* § 226 Rn. 4; Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 18.

2024 BGH, Beschl. v. 14. 7. 2008 – II ZR 204/07, NJW 2008, 3438 Rn. 7; ebenso Staudinger BGB/*Repgen* § 226 Rn. 20; a. A. MüKoBGB/*Grothe* § 226 Rn. 5 m. w. N.

2025 Siehe Nachw. in Fn. 1432. Dies bestätigte im Rahmen des 2. PatModG zuletzt auch der Gesetzgeber, BT-Drs. 19/25821, S. 53.

2026 Dazu Benkard, 11. Auflage/*Mellulis* Vor §§ 9 bis 14 Rn. 26.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Ein ähnliches Ergebnis würde man im Übrigen auch erzielen, wenn man § 826 BGB nicht nur als anspruchsbegründende Norm, sondern – ähnlich § 853 BGB – auch als Einrede heranziehen würde.[2027] Die Voraussetzungen der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung sind jedoch nicht minder streng, sodass eine Rechtsausübung ebenfalls nur in absoluten Ausnahmefällen beschränkt werden kann.[2028]

Für weitergehende Überlegungen zu Analogieschlüssen zum Lauterkeits- oder Urheberrecht bleibt nach der Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruch kein Raum mehr.[2029]

VI. Zusammenfassung

Das Privatrecht stellt verschiedene Ausübungsschranken zur Verfügung, mit denen eine unzulässige Rechtsausübung des Unterlassungsanspruchs beschränkt werden kann. Allen voran konnte dies bisher durch die Generalklausel des § 242 BGB gelingen. Mit dieser konnte zunächst der seltene Fall einer Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs beschränkt werden, die der gezielten Schädigung des Anspruchsgegners dient. Der Schwerpunkt der bisherigen Anstrengungen der Literatur und der Rechtsprechung lagen jedoch in den Überlegungen zur Unverhältnismäßigkeit und zur Aufbrauchfrist.

Wegen der Kontroll- und Schrankenfunktion des § 242 BGB steht dieser einer solchen Unverhältnismäßigkeitsprüfung grundsätzlich offen. Auch im Patentrecht sind Verhältnismäßigkeitserwägungen zulässig. Dies zeigt nicht zuletzt die Reform des Unterlassungsanspruchs des 2. PatModG. Für das Patentrecht wurden diese in der Literatur zuvor auf § 242 BGB, § 275 BGB oder auf einen unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gestützt. In der Praxis beschäftigte sich der Bundesgerichtshof erstmals in seiner *Wärmetauscher*-Entscheidung ausführlich mit dem ebenfalls in § 242 BGB verorteten Institut der Aufbrauchfrist. Diese Rechtsprechung

---

2027 BeckOK BGB/*Förster* § 826 Rn. 45; Jauernig/*Teichmann* § 826 Rn. 11; *Sonnenberg,* S. 175 f. sieht § 826 BGB sogar ggü. § 242 BGB als vorzugswürdig an; a. A. *Stierle,* S. 181 Fn. 76; zur Historie *Haferkamp,* S. 146 f.

2028 So zur Geltendmachung eines arglistig erschlichenen Patents als sittenwidrige Handlung i. S. d. § 826 BGB RG, Urt. v. 25. 3. 1933 – I 226/32, RGZ 140, 184, 187; vgl. zur sittenwidrigen Schädigung durch Erhebung einer Nichtigkeitsklage BGH, Urt. v. 10. 1. 1963 – Ia ZR 174/63, GRUR 1963, 253 – *Bürovorsteher*.

2029 Zu diesen *Frick,* S. 429 ff.; *Sonnenberg,* S. 156 ff.; *Stierle,* S. 302 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

wurde anschließend in der Instanzrechtsprechung berücksichtigt und weiterentwickelt. Aus dieser Rechtsprechung konnten wertvolle Erkenntnisse für die Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs gewonnen werden.

Durch einen langwierigen und im August 2021 abgeschlossenen und mit höherrangigem Recht konformen Reformprozess wurden dem § 139 Abs. 1 PatG drei neue Sätze beigefügt. Der in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ermöglichte Unverhältnismäßigkeitseinwand knüpft an das Institut der Aufbrauchfrist an. Entscheidend für eine Unverhältnismäßigkeit ist eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Gesichtspunkten. Diese hat der Verletzer darzulegen und zu beweisen. Fällt diese Abwägung zugunsten des Verletzers aus, so ist die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs temporär oder dauerhaft ausgeschlossen. Die so ermöglichten Verletzungshandlungen sind weiterhin rechtswidrig. Dem Verletzten steht zusätzlich ein Entschädigungsanspruch zu. Zu berücksichtigen ist, dass dieser Ausübungsschranke hohe Grenzen gesetzt worden sind. Grundsätzlich überwiegt das Interesse des Patentinhabers an einer Unterlassung. Dies bildet den absoluten Regelfall. Nur in bestimmten Situationen kann das Interesse des Verletzers oder Dritter so gewichtig ausfallen, dass eine unzulässige Rechtsausübung vorliegt und der Unterlassungsanspruch beschränkt wird. Aber selbst dann wird nur die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs temporär eingeschränkt. Die Benutzungshandlungen des Verletzers bleiben weiterhin rechtswidrig.

Daneben existiert das Instrument des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands. Dieses wurde eigenständig durch die Rechtsprechung entwickelt und kann nur bei der Durchsetzung von SEP relevant werden. Je nach Art kann dem Unterlassungsanspruch der Missbrauch einer machtbeherrschenden Stellung durch Einsatz des Unterlassungsanspruchs als *dolo-agit*-Einwand oder als eigenständige dilatorische Einwendung entgegengehalten werden.

Als weitere Ausübungsschranke des Privatrechts kommt grundsätzlich § 226 BGB in Betracht. Wegen der faktischen Lage wird das Verbot der schikanösen Rechtsausübung in der Praxis kaum zur Anwendung kommen können.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Neben solchen Stellschrauben, die als Ausübungsschranken den Unterlassungsanspruch selbst einschränken, kann auch das Prozessrecht zur Auflösung von Dysfunktionalitäten beitragen. Die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs erfolgt notwendigerweise und final durch einen Verletzungsprozess sowie die anschließende Zwangsvollstreckung des erstrittenen Urteils. Erst dieser Schritt garantiert dem Patentinhaber die Verwirklichung seines Abwehrrechts. Deshalb müssen auch die in diesen Verfahrensschritten zur Verfügung stehenden Stellschrauben beleuchtet werden, die zu einer Auflösung von Dysfunktionalität führen können.

In Betracht kommen dabei verschiedene prozessuale Stellschrauben. Zunächst sind solche Stellschrauben besprochen, die der Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren dienen (unter I.). Anschließend sind die Stellschrauben beleuchtet, die im Falle eines prozessualen Rechtsmissbrauchs zur Anwendung kommen können (unter II.). Danach ist der Blick auf das Zwangsvollstreckungsverfahren gerichtet (unter III.). Abschließend ist der Sonderfall der *Anti-Suit Injunction* berücksichtigt (unter IV.).

I. Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren

Das Kostenrisiko eines erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahrens wird sich üblicherweise im fünf- bis sechsstelligen Eurobereich bewegen. Diese Rechtsverfolgungskosten werden zwar bei Obsiegen erstattet. Auf einem Teil der Kosten bleibt der Nichtigkeitskläger jedoch trotzdem sitzen. Denn die Honorarkosten werden die Kosten einer zweckentsprechenden Rechtsverteidigung üblicherweise übersteigen.[2030] Allein dieses Kostenrisiko wird dazu führen, dass ein Nichtigkeitsverfahren nur dann angestrebt wird, wenn das zu vernichtende Schutzrecht Grundlage eines Verletzungsverfahrens ist. Dass dies üblich ist, zeigt auch die Bemessung des Streitwerts in Nichtigkeitsverfahren, der sich mangels abweichender Anhaltspunkte aus dem Wert des Patents, also mindestens dem Gesamtwert sämtlicher anhängiger Verletzungsverfahren und einem Zuschlag von 25 % ergibt.[2031]

2030 *Lendvai/Rebel*, Rn. 651.

2031 BGH, Beschl. v. 12. 4. 2011 – X ZR 28/09, GRUR 2011, 757 Rn. 3 – Nichtigkeitsstreitwert; kritisch zu diesem Vorgehen *Rospatt/Timmann,* GRUR 2021,

https://doi.org/10.5771/9783748934846 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Die getrennt und somit parallel ablaufenden Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren – in letzteren wird der Unterlassungsanspruch durchgesetzt – sind Grundlage der in Kapitel 5 beschriebenen Dysfunktionalität, die als *Injunction Gap* bekannt ist.[2032] Der Patentinhaber kann den Unterlassungsanspruch erstreiten und das Urteil trotz potentieller Nichtigkeit des Klagepatents in dieser zeitlichen Lücke zwischen zuerst ergangenem Verletzungsurteil und der später möglichen Nichtigkeitserklärung vollstrecken. Dass dieses Verhalten trotz der Potenz des Unterlassungsanspruchs per se keine unzulässige Rechtsausübung darstellt, ist in dieser Arbeit schon festgehalten worden.[2033] Ein Rückgriff auf materiell-rechtliche Ausübungsschranken verbietet sich daher. Dennoch gibt es prozessuale Stellschrauben, die dieser Dysfunktionalität entgegenwirken und eine gewisse Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren erzielen können.

1. Aussetzung des Verletzungsverfahrens, § 148 ZPO

Im Mittelpunkt dieser Aufgabe steht nach wie vor die Aussetzung nach § 148 ZPO.[2034] Die Norm ermöglicht es dem Spruchkörper, einen Rechtsstreit auszusetzen, wenn die Entscheidung ganz oder jedenfalls teilweise von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das Gegenstand eines anderen Verfahrens ist oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist. Im Falle des Patentverletzungsverfahrens wird dies zumeist ein paralleles Rechtsbestandsverfahren sein.[2035] Sinn und Zweck des § 148 ZPO ist es – und das gilt im Allgemeinen wie im Patentrecht – divergierende Entscheidungen zu verhindern[2036] und die Prozess-

---

338. Bei typischen Streitwerten im Verletzungsverfahren von 500.000 EUR bis 5.000.000 EUR, so liegt allein das gesetzliche Kostenrisiko einer Nichtigkeitsklage bei 40.000 EUR bis 240.000 EUR.

2032 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 3. b), S. 234.

2033 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 3. b), S. 234.

2034 *Adam,* S. 204; dies gilt wohl ungeachtet der mannigfaltigen Kritik am Trennungsprinzip, *Ackermann-Blome*, S. 167; *Engels/Wismeth,* GRUR 2021, 177.

2035 Dies kann eine Nichtigkeitsklage oder laufender Einspruch im Falle des §§ 81 Abs. 2, 59 Abs. 2 PatG sein, Mes, PatG § 139 Rn. 366.

2036 OLG Dresden, Beschl. v. 2. 6. 1993 – 5 W 243/93, NJW 1994, 139, NJW 1994, 139; BGH, Beschl. v. 6. 4. 2003 – X ZR 272/02, GRUR 2004, 710, 711 – *Druckmaschinen-Temperierungssystem*; *Adam,* S. 204 ff.; MüKoZPO/*Fritsche* 148 Rn. 1. Damit werden auch materiell-richtige Entscheidungen gewährleistet, *Adam,* S. 207.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

ökonomie zu wahren.[2037] Speziell im Patentrecht bewirkt eine Aussetzung des Patentverletzungsverfahrens eine einstweilige Sicherung; während der Aussetzung kann der Patentinhaber sein Patent ohne vollstreckbaren Titel nicht durchsetzen.[2038]

Abweichend von anderen Bereichen des Zivilprozessrechts wird von der Aussetzung im Patentrecht sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht.[2039] Dem Interesse des Verletzers an einer materiell richtigen Entscheidung steht hier im besonderen Maße das Interesse des Patentinhabers an einer effektiven Durchsetzung seines zeitlich begrenzten Ausschließlichkeitsrechts gegenüber.[2040] Dieser Interessenskonflikt spiegelt sich entsprechend in der patentgerichtlichen Aussetzungspraxis wider.

Voraussetzung des § 148 ZPO ist zunächst, dass die Entscheidung des Rechtsstreits von einem anderen Verfahren abhängig sein muss. Hiermit ist die Vorgreiflichkeit und nach Rechtsprechung auch die Präjudizialität des anderen Verfahrens gemeint.[2041] Im Falle eines patentrechtlichen Verletzungsverfahrens bedeutet dies, dass eine Aussetzung nur dann in Frage kommt, wenn die Frage nach dem Rechtsbestand überhaupt Bedeutung für das Verfahren hat. Ist die Klage schon aus anderen Gründen als dem Rechtsbestand unbegründet oder gar schon unzulässig, so ist das Rechtsbestandsverfahren nicht mehr vorgreiflich.[2042] § 148 ZPO ist dann nicht mehr anzuwenden. Die Anhängigkeit eines Rechtsbestandsverfahrens führt nicht automatisch zu einer Aussetzung des Verletzungsprozesses.[2043]

Sofern das Nichtigkeitsverfahren vorgreiflich ist, steht die Aussetzung des Verletzungsverfahrens im Ermessen des Gerichts. Hierbei hat das Gericht die dem Zwecke der Aussetzung entsprechenden Faktoren und die gegen diese sprechenden Faktoren des jeweiligen Einzelfalls abzuwä-

---

2037 BGH, Beschl. v. 6. 4. 2003 – X ZR 272/02, GRUR 2004, 710, 711 – *Druckmaschinen-Temperierungssystem*; BeckOK ZPO/*Wendtland* § 148 Rn. 1.

2038 Ausführlich *Adam,* S. 207 ff m. w. N.

2039 OLG Düsseldorf, Urt. V. 26. 6. 2008 – I-2 U 130/06, BeckRS 2010, 21538; LG München I, Beschl. v. 21. 9. 2017 – 7 O 15818/16 BeckRS 2017, 125771 Rn. 79; *Melullis,* in: FS Loschelder (2010), 233, 245.

2040 *Ackermann-Blome,* S. 169 f. *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 182.

2041 BGH, Urt. v. 16. 6. 2009 – XI ZB 33/08, NJW 2009, 2539 Rn. 18; MüKoZPO/*Fritsche* § 148 Rn. 5; ausführlich zum Meinungsstand *Adam,* S. 224 m. w. N.

2042 Vgl. LG München I, Beschl. v. 12. 2. 2015 – 7 O 9443/12, GRUR-RS 2015, 07460 Rn. 68 – *Google Maps*; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 852.

2043 BeckOK PatR/*Voß* Vor §§ 139-142b Rn. 181.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

gen.[2044] Als entscheidend zu berücksichtigen sind die Erfolgsaussichten des Rechtsbestandsverfahrens; diese wird das Gericht anhand der beigebrachten Tatsachen summarisch prüfen.[2045] Der angesprochene Interessenskonflikt führt jedenfalls im Grundsatz dazu, dass eine Aussetzung im erstinstanzlichen Verfahren nur dann in Frage kommt, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass das Rechtsbestandsverfahren erfolgreich sein wird.[2046] Zweitinstanzlich ist dieser Maßstab abgeschwächt, soweit der Patentinhaber in erster Instanz obsiegt hat. Das vorläufig vollstreckbare Urteil ist zugunsten einer Aussetzung zu berücksichtigen.[2047] Unterlag der Patentinhaber hingegen in der ersten Instanz, so bleibt der Maßstab unverändert.[2048]

Angesichts dieser Grundsätze wird eine Aussetzung bei praktischer Betrachtung damit eher die Ausnahme bleiben. Die Aussetzung kann eine Synchronisierung der Verfahren und eine Abschwächung des Unterlassungsanspruchs damit nur zu einem gewissen Teil erzielen. Auch wenn man in diesem Drahtseilakt[2049] der Aussetzungspraxis eine Gerechtigkeitslücke sieht, so lässt sich diese *de lege lata* jedenfalls nicht schließen.[2050] Eine großzügigere Aussetzungspraxis im Verletzungsverfahren könnte dem zwar entgegenwirken.[2051] Dies würde jedoch stark zu Lasten des Klägers gehen und diesen erheblich in seinem Ausschließlichkeitsrecht

---

2044 Dies sind: Prozessökonomie, materielle Richtigkeit, Beschleunigungsgebot und Gebot der Verhinderung missbräuchlichen Prozessverhaltens, dazu *Adam,* S. 237 ff.

2045 *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 857.

2046 *Ackermann-Blome,* S. 173 f.; *Bukow*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 190; *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 863.

2047 OLG Karlsruhe, Urt. v. 11. 2. 2015 – 6 U 160/13, BeckRS 2015, 6021 Rn. 67; OLG Düsseldorf, Urt. v. 20. 6. 2002 – 2 U 81/99, GRUR-RR 2002, 369, 377 – *Haubenstretchautomat*.

2048 *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 13 Rn. 203. In der Revision ist der Maßstab noch schwächer, vgl. BGH, Beschl. v. 6. 4. 2004 – X ZR 272/02, GRUR 2004, 710, 711 – *Druckmaschinen-Temperierungssystem*; *Ackermann-Blome,* S. 178 f.

2049 *Ackermann-Blome,* S. 170.

2050 So *Melullis,* in: FS Loschelder (2010), 233, 244; zur weiteren Kritik *Ackermann-Blome,* S. 186 ff.

2051 *Dijkman,* GRUR Int. 2021, 215, 227; *Reimann,* GRUR 2009, 326, 329; ähnlich *Kühnen,* 14. Auflage, E. Rn. 863.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

benachteiligen.[2052] Eine schematische Lösung wird sich deshalb ebenfalls verbieten.[2053] Damit wird es beim *Status quo* bleiben.

2. Weitergehende Synchronisierungsansätze

Neben den allgemeinen zivilprozessualen Instrumenten können nur zusätzliche Ansätze eine weitergehende Synchronisierung erreichen.[2054] Zuletzt bemühte sich auch der Gesetzgeber im Zuge des 2. PatModG um eine zusätzliche Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren.[2055] Dessen RefE sah eine Ergänzung der besonderen Zulässigkeitsvoraussetzung des § 81 Abs. 2 PatG vor. Nach dem Entwurf sollte eine Nichtigkeitsklage trotz der Voraussetzungen des § 81 Abs. 2 PatG dennoch erhoben werden können, soweit eine Verletzungsklage erhoben worden ist.[2056] Dies sollte dem Verletzungsbeklagten den Weg zu einer gerichtlichen Klärung des Bestandes des Patents eröffnen und eine prozessuale Waffengleichheit herstellen.[2057] Diese Regelung eröffnete jedoch bei Europäischen Patenten trotz einer Klarstellung die Möglichkeit sich widersprechender Ergebnisse des europäischen Einspruchs- und des nationalen Nichtigkeitsverfahren.[2058] Schlussendlich wurde die Regelung nach weiteren Sondierungen im RegE wieder entfernt.[2059]

Damit bleibt es in der Reform des 2. PatModG lediglich bei der Ergänzung des qualifizierten Hinweises nach § 83 Abs. 1 PatG. Hierbei handelt es sich um eine reine Soll-Vorschrift. Nach dessen neuem Satz 2 soll der Hinweis nun innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen. Hierdurch soll den mit den Verletzungsverfahren befassten Gerichten der Hinweis des Bundespatentrechts im Regelfall bereits vor einer erstinstanzlichen Entscheidung über die Verletzung des Patents vor-

---

2052 *Melullis,* in: FS Loschelder (2010), 233, 244; differenzierend *Ackermann-Blome,* S: 188 f.
2053 *Adam,* S. 268.
2054 Detailliert zu solchen Ansätzen *Ackermann-Blome,* Teil 4, ab S. 232.
2055 BT-Drs. 19/25821, S. 30 f.
2056 RefE, S. 9: „Dies gilt nicht, soweit eine Verletzungsklage erhoben worden ist; der Einspruch wird insoweit unzulässig, als eine Nichtigkeitsklage erhoben wird.".
2057 RefE, S. 57.
2058 Dazu *Gärtner/Plagge,* 15 JIPLP (2020), 937, 939; *Keussen,* GRUR 2021, 257, 260 f.
2059 Vgl. BT-Drs. 19/30498, S. 60.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

liegen.[2060] Um diesen Zeitraum einhalten zu können, sieht das Gesetz in § 82 PatG nun ein straffes Fristenregime für die Nichtigkeitsbeklagten und verschiedene Mitteilungspflichten vor. Dieser Ansatz setzt den Nichtigkeitsbeklagten einer deutlichen Mehrbelastung aus.[2061] Ob die zeitliche Differenz durch diese Ansätze ohne größere personale Aufstockung der Gerichte beseitigt werden kann, muss die Praxis zeigen.

Noch umfassender greifende Synchronisierungsansätze wären damit nur in weiteren Reformen denkbar.[2062] Es liegt jedoch nahe, dass solche nach dem zuletzt verabschiedeten 2. PatModG zumindest nicht in unmittelbar nächster Zeit zu erwarten sind. Somit werden allen voran personelle Stärkungen des Bundespatentgerichts und des Deutschen Patent- und Markenamts einen Beitrag zu einer Verringerung der *Injunction Gap* liefern können.[2063] Das 2. PatModG scheint jedoch nur von einer moderaten Ressourcenerhöhung auszugehen.[2064] Dies allein wird aller Voraussicht nach nicht ausreichen, um die *Injunction Gap* schließen zu können.[2065] Keine Lösung des zeitlichen Problems kann dabei eine striktere Erteilungspraxis sein.[2066]

3. Zwischenergebnis

Um Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren und die damit einhergehende Härte des Unterlassungsanspruchs abzumildern, müssen die Verfahren synchronisiert werden. Hierzu trägt hauptsächlich die Aussetzung nach § 148 ZPO bei. Die Aussetzungsmaßstäbe sind jedoch in der Praxis sehr hoch gesetzt, sodass der Wunsch einer weitergehenden Synchronisierung geäußert wurde. Ein solcher Ansatz wurde zuletzt durch die Ergänzung des § 81 Abs. 2 PatG angestrebt. Weitergehende Synchronisierungsansätze müssen sich auf eine personelle Verstärkung des Bundespatentgerichts

---

2060 BT-Drs. 19/25821, S. 51.
2061 Deshalb kritisch *Ohly/Stierle,* GRUR 2021, 1229, 1238.
2062 Zu solchen Ansätzen *Ackermann-Blome,* Teil 5, ab S. 268.
2063 *Ann,* GRUR 2009, 205, 209; *Engels/Wismeth,* GRUR 2021, 177, 180 f.; *Keussen,* GRUR 2021, 257, 259.
2064 BT-Drs. 19/25821, S. 40 f.
2065 *Keussen,* GRUR 2021, 257, 259.
2066 Vgl. *Hofmann,* GRUR 2020, 915; hierfür jedoch *Frick,* S. 443 f.; *Henkel/Zischka,* 48 Eur. J. Law Econ. (2019), 195, 208. Entsprechende Ansätze des EPA waren bisher – zurecht – nur auf zeitliche Verbesserungen gerichtet, *Ackermann-Blome,* S. 241 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

sowie des Deutschen Patent- und Markenamts und damit eine zeitliche Verbesserung bei der Prüfung des Rechtsbestandes fokussieren.

II. Verbot des prozessualen Rechtsmissbrauchs

Dass auch das Prozessrecht nicht von Rechtspflichten befreit ist, wurde schon oben festgestellt.[2067] Auch der Grundsatz von Treu und Glauben ist dem Zivilprozessrecht nicht fremd.[2068] An verschiedenen Stellen wird das Prozessrecht von Normen geprägt, die Ausprägung dieses Grundsatzes sind.[2069] Neben besonderen Präklusionsvorschriften wie dem § 145 PatG[2070] muss einer missbräuchlichen Ausübung prozessualer Befugnisse auch allgemein Grenzen gesetzt werden. Hierbei ist es streitig, ob ein prozessuales Missbrauchsverbot über eine entsprechende Anwendung des Schikaneverbots des § 226 BGB[2071] oder des § 242 BGB[2072] zu schaffen oder im Rechtsschutzbedürfnis als „Sammelbecken für ungelöste Probleme“[2073] zu verorten ist.

Für die Zwecke dieser Arbeit ist die genaue dogmatische Einordnung nicht entscheidend. Egal ob man das Rechtsmissbrauchsverbot auf bestimmte Normen stützt oder als übergeordnetes Instrument verstehen möchte – die grundlegenden Erkenntnisse bleiben gleich: Ein Verbot des prozessualen Rechtsmissbrauchs ist im Ergebnis als Sachurteilsvoraussetzung zu verstehen, sodass eine missbräuchliche Klage durch Prozess-

---

2067 Teil 2 Kapitel 5 II. 2. g), S. 227.

2068 BGH, Urt. v. 17. 5. 1977 – VI ZR 174/74, NJW 1997, 1637, 1639; MüKoBGB/*Rauscher* Einl. Rn. 36; *Pfister,* S. 29, jeweils m. w. N.

2069 *Pfister,* S. 29.

2070 Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 145 Rn. 2.

2071 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 21 – *Steuerventil*; in der Lit. häufig abgelehnt; dazu *Zeiss,* S. 152 m. w. N., der auch auf die mangelnde Praktikabilität der Vorschrift hinweist.

2072 BGH, Urt. v. 13. 9. 2018 – I ZR 26/17, GRUR 2018, 1166 – *Prozessfinanzierer*; OLG München, Urt. v. 8. 8. 2019 – 6 U 4020/18, GRUR-RR 2019, 237 Rn. 40 – *Fensterflügel*; LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 87 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*; BGH, Urt. v. 3. 11. 2020 – X ZR 85/19, GRUR 2021, 462 Rn. 43 – *Fensterflügel*; MüKoZPO/*Rauscher* Einl. Rn. 37; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 1102 ff.; ebenso *Zeiss,* S. 16, jedoch die Herleitung kritisierend; ablehnend *Leidner,* S. 214 ff.

2073 So *Baumgärtel,* in: FS Schima (1969), 41, 43; BGH, Urt. v. 21. 10. 2016 – V ZR 330/15, NJW 2017, 674 Rn. 5 m. w. N.; grundlegend *Schönke,* S. 34 f., 53 *et passim*; kritisch *Zeiss,* S. 160 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

urteil abzuweisen ist.[2074] Dies führt dazu, dass nicht nur die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs, sondern auch aller anderen Ansprüche aus dem Patent jedenfalls nicht mehr in dem missbräuchlichen Prozess geltend gemacht werden können. Bei der Annahme eines prozessualen Rechtsmissbrauchs ist jedoch Zurückhaltung geboten. Ein Rückgriff hierauf darf nicht dazu führen, dass die Eigenheiten des Verfahrensrechts und der formalisierte Ablauf des Zivilprozesses beeinträchtigt werden.[2075] Sofern das Prozessrecht speziellere Regeln zur Verfügung stellt, sind diese vorrangig anzuwenden.[2076] Sofern dann durch Auslegung feststeht, dass das im Einzelfall betroffene prozessuale Recht oder die Befugnis einer Schranke bedarf, kann das Rechtsmissbrauchsverbot korrigierend wirken.[2077]

Dies gilt auch für Patentverletzungsprozesse, in denen eine Klage abseits des § 145 PatG zweckwidrig und damit unzulässig sein kann. Nach dem obigen Grundsatz wird eine solche Schranke jedoch nur in seltenen Ausnahmefällen greifen. So reicht weder eine großflächige objektive oder subjektive Klagehäufung[2078] noch eine getrennte Geltendmachung aller aus einem Schutzrecht folgenden Ansprüche aus,[2079] um einen prozessualen Rechtsmissbrauch begründen zu können. Dem Patentinhaber steht es grundsätzlich frei, welches seiner Rechte er auf welchem Wege geltend macht.[2080] In der Folge kann dem Patentinhaber eine Klage auch nicht

---

2074 *Zeiss,* S. 161 hält dies als zu weitgehend, da hierdurch der Rechtsschutz in viel zu weitem, unbestimmten Umfang ausgeschlossen werde. Ohne Prozessurteil würde der Streitgegenstand der rechtsmissbräuchlichen Klage jedoch in Rechtskraft erwachsen.

2075 BGH, Beschl. v. 25. 3. 1965 – V BLw 25/64, NJW 1965, 1532; MüKoZPO/*Rauscher* Einl. Rn. 37; Staudinger BGB/*Looschelders/Olzen* § 242 Rn. 1104; *Leidner,* S. 211.

2076 MüKoZPO/*Rauscher* Einl. Rn. 37; *Leidner,* S. 211.

2077 *Leidner,* S. 211.

2078 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 1. 2007 – 4a 351/05, BeckRS 2010, 14545.

2079 Sofern keine Rechtskraft entgegensteht, OLG München, Urt. v. 8. 8. 2019 – 6 U 4020/18, GRUR-RR 2019, 237 Rn. 40 – *Fensterflügel*; bestätigt durch BGH, Urt. v. 3. 11. 2020 – X ZR 85/19, GRUR 2021, 462 Rn. 41 f. – *Fensterflügel*: Keine analoge Anwendung des § 145 PatG.

2080 LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 87 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*. Diese Freiheit setzt sich in auf der materiellen Ebene fort. Die Wahl des Anspruchsgegners steht dem Patentinhaber ebenso frei zu, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. d) bb) ii), S. 213.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

verwehrt sein, weil er zunächst auf die Vollstreckung des erstinstanzlichen Urteils verzichten möchte; diese Wahl steht ihm ebenso frei.[2081]

III. Zwangsvollstreckungsrecht

Erst durch die staatlichen Machtmittel der Zwangsvollstreckung kann ein titulierter Unterlassungsanspruch seine volle Wirkung entfalten. Der Gläubiger muss sich zum vollständigen Rechtsschutz und der Durchsetzung seiner Rechte auf den Staat als Inhaber des Zwangsmonopols verlassen. Die Zwangsvollstreckung sichert damit entscheidend die Wahrung des Rechtsfriedens und die grundrechtlich geschützte Gewährleistung eines wirkungsvollen Rechtsschutzes.[2082] Gleichwohl ist der Verletzer und Vollstreckungsschuldner diesem Zwangsmonopol nicht schutzlos ausgesetzt. Bei der Zwangsvollstreckung sind ebenso die Wertentscheidungen des Grundgesetzes und somit die dem Schuldner in einer Zwangsvollstreckung gewährleisteten Grundrechte zu berücksichtigen.[2083] Auch wenn sich vollstreckungsrechtliche Lösungen bei der Diskussion um die Reichweite des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs nicht durchgesetzt haben,[2084] so kann das Zwangsvollstreckungsrecht in seiner bestehenden Form dennoch dazu beitragen, dysfunktionale Fälle zu beseitigen oder wenigstens auszugleichen, sofern diese noch nicht in Rechtskraft erwachsen sind. Dies gilt speziell für unrechtmäßige Entscheidungen, aber auch generell für eine Vollstreckung eines an sich rechtmäßigen Urteils.

1. Vollstreckung gegen Sicherheit

a) Vorläufige Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung, § 709 ZPO

Anders als Berufungsurteile nach § 708 Nr. 10 ZPO sind nicht rechtskräftige, erstinstanzliche Endurteile im Grundsatz nur gegen Sicherheitsleistung

2081 LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 21 – *Steuerventil*.
2082 BVerfG, Urt. v. 19. 10. 1982 – 1 BvL 34/80, NJW 1983, 559; Beschl. v. 27. 4. 1988 – 1 BvR 549/87, NJW 1988, 3141.
2083 BVerfG; Beschl. v. 25. 9. 2003 – 1 BvR 1920/03, NJW 2004, 49.
2084 Dazu *Zhu/Kouskoutis,* GRUR 2019, 886, 888 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

für vorläufig vollstreckbar zu erklären, § 709 S. 1 ZPO.[2085] Sobald der Gläubiger die Sicherheitsleistung nach § 751 Abs. 2 ZPO nachgewiesen hat, kann er das Vollstreckungsverfahren einleiten.[2086] Die vorläufige Vollstreckbarkeit und das dahinterstehende System der Zivilprozessordnung dienen damit einerseits dem Schutz des Gläubigers vor weiteren Verzögerungen bei der Rechtsdurchsetzung, anderseits aber auch dem Schutz des Schuldners vor einer voreiligen und sachlich nicht gerechtfertigten Vollstreckung.[2087] Von besonderer Bedeutung ist dabei die Sicherheitsleistung des Vollstreckungsgläubigers. Diese soll den Vollstreckungsschuldner gegen möglicherweise entstehende Schäden und damit dessen Ausgleichsansprüche absichern, wenn das für vorläufig vollstreckbar erklärte Urteil in einer höheren Instanz aufgehoben oder abgeändert wird.[2088]

aa) Ausgangspunkt: Sicherungsinteresse und Streitwert

Ausgangspunkt der Überlegungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit und der Sicherheitsleistung ist der Streitwert des Patentverletzungsverfahrens. Die Sicherheitsleistung ist von Amts wegen nach freiem, aber pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts zu bemessen, §§ 709, 108 ZPO.[2089] Für das Sicherungsinteresse des Vollstreckungsschuldners sind neben den möglichen Vollstreckungsschäden auch die Rechtsanwalts- und Gerichtskosten sowie Markteintrittskosten zu berücksichtigen.[2090] In der Regel wird die

2085 Bei Berufungsurteilen wurden die Rechte des Schuldners schon in zwei Tatsacheninstanzen gewürdigt, sodass eine Sicherheitsleistung nicht erforderlich ist, MüKoZPO/*Götz* § 708 Rn. 17. Dem Vollstreckungsschuldner steht dafür die Abwendungsbefugnis des § 711 ZPO zur Verfügung.

2086 Zu diesem oben, Teil 1 Kapitel 3 I. 2. c), S. 101.

2087 Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* Vor §§ 708-720a Rn. 1.

2088 OLG Karlsruhe, Teilurt. v. 10. 5. 2017 – 6 U 179/16, GRUR-RS 2017, 128277 Rn. 19 – *Vollstreckungssicherheit*; LG Düsseldorf, Urt. v. 19. 12. 2019 – 4a O 69/18, GRUR-RS 2019, 37383 Rn. 115 – *Kraftfahrzeugschloss*; MüKoZPO/*Schulz* § 108 Rn. 2; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* § 709 Rn. 2.

2089 Musielak/Voit/*Foerste* § 108 Rn. 2.

2090 OLG Düsseldorf, Urt. v. 4. 5. 2006 – 2 U 112/05, NJOZ 2007, 451, 454 – *Sicherheitsleistung/Kaffeepads*; OLG Karlsruhe, Teilurt. v. 10. 5. 2017 – 6 U 179/16, GRUR-RS 2017, 128277 Rn. 19 f – *Vollstreckungssicherheit*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Vollstreckungssicherheit dem Streitwert entsprechen. Denn der Streitwert spiegelt regelmäßig das Sicherungsinteresse des Beklagten wider.[2091]

Grundsätzlich wird der Streitwert[2092] in Patentstreitigkeiten durch das Gericht nach freiem Ermessen festgesetzt, § 51 Abs. 1 GKG, § 3 ZPO. Entscheidend ist hierbei das wirtschaftliche Interesse, das der Kläger mit seiner Klage objektiv zum Zeitpunkt der Klageerhebung verfolgt, § 40 GKG.[2093] Im Falle des Unterlassungsanspruchs bestimmt sich dieses Interesse nach dem Wert des Unterlassungsanspruchs. Dieser ergibt sich aus dem wirtschaftlichen Interesse an einer Abwehr der mit zukünftigen Verletzungshandlungen verbundenen Nachteile.[2094] Dies kann regelmäßig nur pauschalisierend im Einzelfall prognostiziert werden. In diese Prognoseentscheidung fließen die Restlaufzeit des Klagepatents, die wirtschaftlichen Verhältnisse beim Kläger, die eine Höhe des voraussichtlich drohenden Schadens einschätzbar machen, Art, Ausmaß und Schädlichkeit der Verletzungshandlung sowie Intensität der Begehungsgefahr ein.[2095] Sofern zusätzlich Anträge auf Rechnungslegung, Entschädigung und Schadensersatz gestellt werden, so ist ein Gesamtstreitwert zu bilden: Dabei ist der vergangene Kompensationsanspruch überschlägig zu schätzen und der entsprechende Wert dem Streitwert für den Unterlassungsanspruch hinzuzurechnen.[2096] Bei der Festsetzung des Streitwerts ist das Gericht grundsätzlich nicht an eine Wertangabe der Parteien gebunden, auch wenn diese gegebenenfalls übereinstimmend erfolgt oder von der gegnerischen Seite unwidersprochen bleibt.[2097] Da das Gericht jedoch zumeist keinen Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse des Klägers hat, wird dessen

---

2091 OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 2. 2. 2012 – I-2 U 91/11, GRUR-RR-2012, 304 Rn. 2 – *Höhe des Vollstreckungsschadens*; OLG Karlsruhe, Teilurt. v. 10. 5. 2017 – 6 U 179/16, GRUR-RS 2017, 128277 Rn. 12 f. – *Vollstreckungssicherheit*.

2092 Wegen § 143 Abs. 1 PatG ist für diese Verfahren ausschließlich der Gebührenstreitwert relevant.

2093 Binz/Dörndorfer/Zimmermann/*Dörndorfer* § 51 GKG Rn. 3; *Kühnen,* 14. Auflage, J. Rn. 151; *Zigann*; in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 233.

2094 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 5. 2011 – I-2 W 15/11, GRUR-RR 2011, 341 – *Streitwertheraufsetzung II*; BGH, Urt. v. 13. 11. 2013 – X ZR 171/12, GRUR 2014, 206 Rn. 15 – *Einkaufskühltasche*; *Kühnen,* 14. Auflage, J. Rn. 155.

2095 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 5. 2011 – I-2 W 15/11, GRUR-RR 2011, 341 – *Streitwertheraufsetzung II*; BGH, Urt. v. 13. 11. 2013 – X ZR 171/12, GRUR 2014, 206 Rn. 16 – *Einkaufskühltasche*.

2096 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 15. 4. 2010 – 2 W 10/10, BeckRS 2010, 19459 – *Streitwertheraufsetzung*.

2097 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 5. 2011 – I-2 W 15/11, GRUR-RR 2011, 341 – *Streitwertheraufsetzung II*; BGH, Urt. v. 8. 12. 2012 – X ZR 110/11, GRUR 2012, 1288 Rn. 4 – *Vorausbezahlte Telefongespräche II*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

indiziell wirkende Streitwertangabe in den meisten Fällen als Grundlage der Streitwertfestsetzung dienen, sofern die Angaben nicht offensichtlich zu niedrig oder hoch sind.[2098]

Damit hat es zunächst der Kläger durch eine entsprechende Streitwertangabe in der Hand, die Sicherheitsleistung durch Angabe in der Klageschrift zu beeinflussen. Der Kläger wird hier zumeist einen geringen Streitwert nennen, da hierdurch der zu leistende Gerichtskostenvorschuss geringer wird, die Sicherheitsleistung geringer ausfällt und der Kläger seinen Unterlassungsanspruch somit kostengünstig und ohne größere finanzielle Hürden durchsetzen kann.[2099] Zu berücksichtigen ist dabei, dass solch eine strategische Streitwertkalkulation als Versuch des Betrugs zu Lasten der Landeskasse gewertet werden kann.[2100] Auch für den Beklagten scheint ein niedriger Streitwert wegen der möglichen Kostensenkung reizvoll. Jedoch kann damit die Sicherheitsleistung deutlich zu gering ausfallen; der Kläger kann das Urteil dann ohne Weiteres vollstrecken, während der Beklagte nicht hinreichend abgesichert ist.[2101] Sollte der Beklagte dieses Problem erst nach der mündlichen Verhandlung merken, so wird es dann zumeist schon zu spät sein. Eine isolierte Heraufsetzung der Sicherheitsleistung ist zwar nach § 718 ZPO möglich, der Beklagte wird jedoch mit neuem Vortrag präkludiert sein und deshalb keinen Erfolg haben.[2102]

2098 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 5. 2011 – I-2 W 15/11, GRUR-RR 2011, 341 – *Streitwertheraufsetzung II*; OLG Frankfurt, Beschl. v. 3. 11. 2011 – 6 W 65/10, BeckRS 2012, 4649 – *Indizielle Bedeutung von Streitwertangaben*; BGH, Urt. v. 8. 12. 2012 – X ZR 110/11, GRUR 2012, 1288 Rn. 4 – *Vorausbezahlte Telefongespräche II*.

2099 Nach *Schroeder,* in: Recht als Infrastruktur für Innovation (2019), 127, 149 f. seien deshalb gerade „aggressive PAE [Anm. *Patent Assertion Entities*]" bemüht, einen niedrigen Streitwert zu erzielen. Im Übrigen sind dabei die sinkenden Rechtsanwaltsgebühren aus Sicht des Anwalts vernachlässigbar, da zumeist Honorarvereinbarungen bestehen, die nicht von den Regelsätzen des RVG abhängen.

2100 Vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 5. 2011 – I-2 W 15/11, GRUR-RR 2011, 341 f. – *Streitwertheraufsetzung II*; zu einer anderen Einschätzung kommt das OLG Frankfurt, Beschl. v. 3. 11. 2011 – 6 W 65/10, BeckRS 2012, 4649 – *Indizielle Bedeutung von Streitwertangaben*; ausführlich zu dieser Thematik *Wessing/Basar,* GRUR 2012, 1215.

2101 *Kühnen/Grunwald,* GRUR-Prax 2018, 569, 570; vgl. Auch *Tochtermann,* ZGE 2019, 362, 369.

2102 OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 14. 2. 2008 – 2 U 90/08, BeckRS 2008, 17095; OLG Karlsruhe, Teilurt. v. 27. 9. 2017 – 6 U 34/17, BeckRS 2017, 148733 Rn. 13; a. A. OLG Köln, Teilurt. v. 17. 11. 1999 – 6 U 162/99, GRUR 2000, 253 – *Anhebung der Sicherheitsleistung*; *Kühnen/Grunwald,* GRUR-Prax 2018, 569, 570.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Möchte der Beklagte seine Kosten ohne dieses Risiko verringern, so kann er im Falle einer erheblichen Gefährdung seiner wirtschaftlichen Lage einen Antrag auf Herabsetzung des Streitwerts nach § 144 PatG stellen.[2103] Bei Erfolg hat dieser zur Folge, dass die gerichtlichen und außergerichtlichen Gebühren des Antragsstellers nach dem reduzierten Streitwert berechnet werden. Die Kosten der anderen Partei richten sich dennoch nach dem vollen Streitwert. Die andere Partei kann einen Kostenausgleich nur unter Berücksichtigung des Teilstreitwerts verlangen und muss für die Differenz als Veranlassungsschuldner nach § 22 GKG einstehen.[2104] In der Konsequenz bleibt damit der vom Kläger angegebene Streitwert Grundlage für die Bemessung der Sicherheitsleistung. Angesichts der zusätzlichen Belastung des Antragsgegners und etwaiger Finanzierungsmöglichkeiten muss dem Antragsteller eine gewisse Kostenwagnis verbleiben, sodass § 144 PatG nur selten und dann zurückhaltend anzuwenden ist.[2105] Allenfalls das Kostenrisiko, nicht aber das Risiko einer Vollstreckung des Unterlassungstitels wird mit § 144 PatG abgeschwächt.[2106]

Das Gericht selbst kann die Streitwertfestsetzung allenfalls begrenzt als ordnungspolitisches Mittel nutzen. Ist das Gericht der Ansicht, dass der angegebene Streitwert zu niedrig ist, so ist es zwar grundsätzlich nicht an die Parteiangaben gebunden und kann den Streitwert im billigen und damit freien Ermessen bestimmen, vgl. § 51 GKG, § 3 ZPO.[2107] Dieser verfahrensrechtliche Dispens darf jedoch nicht dazu führen, dass das Gericht den Streitwert willkürlich festsetzt. Es ist an die Grenzen der pflichtgemäßen Ermessensausübung gebunden,[2108] die nur einen gewissen Beur-

2103 Zuletzt zu dessen möglichen Verfassungs- und Unionsrechtswidrigkeit *Gruber*, GRUR 2018, 585.

2104 LG Mannheim, Beschl. v. 14. 3. 1958 – 7 O 71/57, GRUR 1959, 236; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 144 Rn. 12.

2105 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 28. 12. 1961 – 6 W 27/61, GRUR 1962, 586; BeckOK PatR/*Kircher* § 144 Rn. 12 f.; Benkard, 11. Auflage/*Grabinski/Zülch* § 144 Rn. 6; Mes, PatG § 144 Rn. 3 f.

2106 Nach *Frick*, S. 439 gewinnt die Norm dennoch Relevanz, um Drohpotentiale bei der Rechtsdurchsetzung von *NPE* zu beschränken; ähnlich pauschal *Schickedanz*, GRUR Int. 2009, 901, 904.

2107 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 5. 2011 – I-2 W 15/11, GRUR-RR 2011, 341 – *Streitwertheraufsetzung II*; BGH, Urt. v. 8. 12. 2012 – X ZR 110/11, GRUR 2012, 1288 Rn. 4 – *Vorausbezahlte Telefongespräche II*; BeckOK KostR/*Touissant* § 51 GKG Rn. 14 f.

2108 BGH, Urt. v. 22. 4. 2009 – XII ZB 49/07, NJW 2009, 2218; Musielak/Voit/*Heinrich* § 3 Rn. 10; MüKoZPO/*Wöstmann* § 3 Rn. 3.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

teilungsspielraum zulassen.[2109] Deshalb sollte das Gericht davon absehen, den Streitwert ohne Weiteres viel zu hoch zu schätzen, um die Parteien zu einer zufriedenstellenden Einschätzung zu zwingen.[2110] Zum Zweck einer ordnungsgemäßen Festsetzung kann das Gericht die Parteien um eine Begründung des Streitwerts bitten oder hierüber Beweis erheben.[2111] Im Übrigen sind generalpräventive Erwägungen bei der Bewertung des Streitwerts unzulässig.[2112] Bei mehreren geltend gemachten Schutzrechten in einem Verfahren kann eine Prozesstrennung nach § 145 ZPO die Kostenlast entsprechend erhöhen.[2113]

bb) Hoher Vollstreckungsschaden und Vorteile einer hohen Sicherheitsleistung

Typischerweise wird die so bestimmte Vollstreckungssicherheit nicht höher sein als der Streitwert. Denn für die Streitwertbemessung werden sämtliche Klageansprüche und der gesamte Zeitraum bis zum Ende der Schutzdauer des Patents ins Gewicht fallen, beim Sicherungsinteresse des Vollstreckungsschuldners jedoch nur der Zeitraum bis zur Berufungsentscheidung.[2114] In bestimmten Situationen wird dieser Ansatz jedoch zu einer unzureichenden Sicherheitsleistung führen. Gerade, wenn der Kläger den Streitwert tendenziell niedrig angibt, muss der beklagte Verletzer hierauf reagieren. Dies gilt insbesondere in solchen Fällen, in denen die Vollstreckung des Unterlassungstitels die gesamte Produktion und Tätigkeit des Verletzers betrifft. Zielführenden und maßgeblichen Einfluss auf

---

2109 *Lappe,* NJW 1986, 2550, 2558.

2110 Vgl. OLG Frankfurt, Beschl. v. 3. 11. 2011 – 6 W 65/10, BeckRS 2012, 4649 – *Indizielle Bedeutung von Streitwertangaben*; Zigann, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 237 m. w. N.

2111 *Kühnen,* 14. Auflage, J. Rn. 188; Zigann, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 237.

2112 BGH, Urt. v. 12. 5. 2016 – I ZR 1/15, GRUR 2017, 1274 Rn. 42 – *Tannöd* m. w. N.

2113 *Kühnen,* 14. Auflage, B. Rn. 370; vgl. zu den praktischen Konsequenzen *Schulze,* Abwehr mit Arrestbefehl: Vodafone pariert Angriff von Patentverwerter mit Hogan Lovells, JUVE, 18. 8. 2017, https://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2017/08/abwehr-mit-arrestbefehl-vodafone-pariert-angriff-von-patentverwerter-mit-hogan-lovells (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

2114 OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 2. 2. 2012 – I-2 U 91/11, GRUR-RR 2012, 304, 305 – *Höhe des Vollstreckungsschadens*; LG Düsseldorf, Urt. v. 19. 12. 2019 – 4a O 69/18, GRUR-RS 2019, 37383 Rn. 116 – *Kraftfahrzeugschloss*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

die Sicherheitsleistung kann der Verletzer dadurch nehmen, dass er schon erstinstanzlich diejenigen Konsequenzen konkret aufzeigt und beziffert, die ihn durch die zwanghafte Befolgung des Unterlassungstitels treffen werden.[2115] Anders als es beim Schutzantrag nach § 712 ZPO angenommen wird,[2116] muss der Verletzer dabei üblicherweise keine Geschäftsinterna preisgeben. Zumeist wird die Glaubhaftmachung und generalisierende Darstellung von Umsatz- und prognostizierbaren Gewinnzahlen genügen.[2117] Dies kann durch Vorlage ohnehin frei zugänglicher Unterlagen wie Geschäftsberichten oder durch eidesstattliche Versicherung eines Geschäftsführers erreicht werden.[2118] Bestreitet der Kläger diesen Vortrag nicht substantiiert, so wird sich das Gericht am Wert des Beklagten orientieren.[2119] Daneben besteht die Möglichkeit, auf Antrag des Schuldners nach § 718 ZPO die Sicherheitsleistung zu erhöhen. Zu denken ist dabei jedoch an die schon zuvor beschriebene Präklusionsproblematik. Unter dieser Annahme kann der Tatsachenstoff des erstinstanzlichen Verfahrens nicht in das Vollstreckungsverfahren getragen werden.[2120] In beiden Fällen werden sich neben der Sicherheitsleistung auch der Streitwert und damit die Kosten des Rechtsstreits erhöhen.

Die Vorteile einer entsprechend angepassten, hohen Sicherheitsleistung liegen im Patentrecht klar auf der Hand: Erstens sind die Ersatzansprüche des Verletzers hinreichend und nicht nur unvollständig abgesichert. Zweitens wird der Patentinhaber je nach Höhe der Sicherheitsleistung davon abgebracht werden, seinen titulierten Unterlassungsanspruch zu vollstrecken. Dies wird dann der Fall sein, wenn die Sicherheitsleistung einen Wert übersteigt, den der Patentinhaber zu zahlen bereit ist oder tatsächlich nicht leisten kann. In diesem Fall ist der Verletzer zwar weiterhin gehalten, das Unterlassungsgebot einzuhalten. Ein Verstoß gegen das Unterlassungsgebot stellt jedoch dann keinen ordnungsmittelbewährten

2115 LG Düsseldorf, Urt. v. 19. 12. 2019 – 4a O 69/18, GRUR-RS 2019, 37383 Rn. 117 – *Kraftfahrzeugschloss* m. w. N.

2116 So *Schellhorn,* S. 331 f. für § 712 ZPO.

2117 Eingehend zur Berechnung *Kühnen,* GRUR 2019, 665.

2118 OLG Karlsruhe, Urt. v. 10. 10. 2018 – 6 U 82/18, GRUR-RR 2019, 405 Rn. 23 – *Drucker*; LG Düsseldorf, Urt. v. 19. 12. 2019 – 4a O 69/18, GRUR-RS 2019, 37383 Rn. 117 – *Kraftfahrzeugschloss*.

2119 LG München I, Urt. v. 22. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 447 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*.

2120 Kritisch zur Präklusion unter dem Gesichtspunkt des Art. 103 Abs. 1 GG *Chakraborty/Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann,* Handbuch PatR, § 15 Rn. 685.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Verstoß nach § 890 ZPO dar.[2121] Diese faktische Wirkung kommt der einer Aufbrauchfrist sehr nahe. Zu berücksichtigen ist, dass diese Wirkung nur während der vorläufigen Vollstreckbarkeit des Titels besteht.

Ob eine solche Wirkung rechtlich erwünscht ist, ist eine andere Frage: Gerade wenn der Patentinhaber ein kleines oder mittelständiges Unternehmen ist, kann eine solche über dem eigentlichen Streitwert liegende Sicherheitsleistung faktisch die Rechtsdurchsetzung hindern.[2122] Entsprechend ist bei der Festsetzung der Sicherheitsleistung die Balance zwischen dem Schutz des Vollstreckungsschuldners und dem effektiven Rechtsschutz des Patentinhabers zu wahren. Die Sicherheitsleistung hat reinen Sicherungscharakter. Allein daran hat sich das Gericht unter Berücksichtigung der beigebrachten Tatsachen zu orientieren. Es darf dem Patentinhaber nicht die Verwirklichung des titulierten Anspruchs vor Rechtskraft unnötig erschweren. An Sicherheit ist deshalb nur zu leisten, was dem Verletzer gegebenenfalls an Schaden durch die Unterlassung zugefügt werden kann.[2123] Wenn der potentielle Vollstreckungsschaden jedoch extrem hoch ausfällt, so ist auch das Sicherungsinteresse und damit die Sicherheitsleistung zum Wohle des Verletzers zwangsläufig entsprechend hoch anzusetzen. Hierdurch wird der Rechtsinhaber gerade nicht in seinem effektiven Rechtsschutz beeinträchtigt. Es verwirklicht sich die zwangsläufige Folge des Systems der §§ 707 ff. ZPO, das gerade auch die Interessen und den Schutz des Vollstreckungsschuldners berücksichtigt. Dass dies in einzelnen Fällen zu einer Art Aufbrauchfrist führen kann, ist hinzunehmende Konsequenz des Systems. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich der Patentinhaber im Extremfall auf die Ausnahme des § 710 ZPO berufen kann und somit nicht komplett schutzlos gestellt ist.[2124] Mit einer hohen Sicherheitsleistung steht also eine praktikable Lösung zur Verfügung, die den Vollstreckungsschuldner vor einem tatsächlich bestehenden Risiko eines Schadens schützt. Voraussetzung ist, dass das Gericht mit der Festsetzung der Sicherheitsleistung nicht offensichtlich das ihm zustehende Ermessen überschreitet.[2125]

2121 Oben, Teil 2 Kapitel 9 III. 1. a) aa), S. 409.

2122 Nach *Tochtermann*, ZGE 2019, 362, 369 könnten größere Unternehmen hierdurch ungerechtfertigterweise bessergestellt werden.

2123 Vgl. Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* § 709 Rn. 3.

2124 Kann der Vollstreckungsgläubiger noch einen Kredit oder eine Bürgschaft in Anspruch nehmen, so liegt schon keine erhebliche Schwierigkeit vor, Zöller/*Herget* § 710 Rn. 2.

2125 Vgl. OLG Karlsruhe, Teilurt. v. 10. 5. 2017 – 6 U 179/16, GRUR-RS 2017, 128277 Rn. 12 ff. – *Vollstreckungssicherheit*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Auch in der Praxis lässt sich eine gewisse Tendenz dahingehend beobachten, dass Urteile mit extrem hohen Sicherheitsleistungen für vollstreckbar erklärt wurden. Dies galt zuletzt vor allem in solchen Fällen, in denen die in Kapitel 5 dargestellten Dysfunktionalitäten im Raum standen. So setzte jüngst das Landgericht Mannheim in einem *Connected Cars* betreffenden Fall die Sicherheitsleistung anhand des Gewinns der betroffenen Gesellschaften auf sieben Milliarden Euro fest.[2126] In diesem Fall wurde angenommen, dass der Kläger die Sicherheitsleistung nicht hätte aufbringen können.[2127] Auch in anderen Verletzungsverfahren wurden teils sehr hohe Sicherheitsleistungen festgesetzt.[2128]

cc) Schadensminderungspflicht

Aus diesen Fällen ist jedoch nicht abzuleiten, dass bei Patentverletzungsfällen mit komplexen Produkten oder anderen dysfunktionalen Fällen stets ein besonders hohes Sicherungsinteresse des Verletzers besteht. In allen anderen in Kapitel 8 besprochenen Entscheidungen wurden – soweit ersichtlich – keine im Vergleich zum Streitwert exorbitanten Sicherheitsleistungen festgesetzt.[2129] Dies erklärt sich insbesondere mit dem Hintergrund zur Rechtsprechung des Landgerichts München I zu FRAND-Fällen. Nach dieser ist bei der Bemessung des Vollstreckungsschadens und damit des Sicherungsinteresses des Verletzers eine Schadensminderungspflicht zu

2126 LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 23/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 259 – *Lizenz in Wertschöpfungskette.* Die Zwangsvollstreckung wurde später einstweilen eingestellt, OLG Karlsruhe, Beschl. v. 12. 2. 2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 – *Wurzelsequenzordnung*; *Klos,* First win for Nokia and Arnold Ruess in ongoing battle with Daimler, JUVE Patent, 18. 8. 2020, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/first-win-for-nokia-and-arnold-ruess-in-ongoing-battle-with-daimler/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

2127 *Id.,* Germany does not need to reform the automatic injunction, JUVE Patent, 24. 8. 2020, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/germany-does-not-need-to-reform-the-automatic-injunction/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

2128 So bspw. jeweils 668,4 Mio. EUR, LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17, BeckRS 2018, 33489 Rn. 476 – *Niederspannungs-Hüllkurvenverfolger*; 20. 12. 2018 – 7 O 10496/17, BeckRS 2018, 33572 Rn. 481.

2129 So bspw. LG München I Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 – Steuerventil: Nur 3 Mio. EUR Sicherheitsleistung für Unterlassung und Rückruf bei einem Streitwert von 25 Mio. EUR. Der Bekl. behauptete, es bestünde ein Sicherungsinteresse von 11. Mrd. EUR.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

berücksichtigen, die den Verletzer trifft.[2130] Realistischerweise würde ein wirtschaftlich geführtes Unternehmen ein bestehendes Lizenzangebot des Patentinhabers annehmen und hierdurch die Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs vermeiden. Dies ergebe sich nach Ansicht des Landgerichts München I auch aus der Pflicht eines wirtschaftlich geführten Unternehmens gegenüber den Anteilseignern, Schaden von dem Unternehmen abzuhalten und eintretende Schäden gering zu halten. Nicht nur die betriebswirtschaftliche Logik, sondern allen voran die Schadensminderungspflicht des § 254 BGB geböte die Annahme eines Lizenzvertrags.[2131] Entsprechend ist nach Ansicht des Gerichts die Sicherheitsleistung zu reduzieren, da das Sicherungsinteresse nicht mehr in dem kompletten Vollstreckungsschaden liegt, der aus der Einstellung des Betriebs folgt. Der erstinstanzlich verurteilte Verletzer ist nach dieser Rechtsprechung gehalten, ein bestehendes, angemessenes Lizenzangebot des Patentinhabers anzunehmen. Zu beachten ist, dass das Gericht dies nur für Fälle entschied, in denen die Klagepatente SEP waren. Ob sich diese Annahme generell auf andere Patentverletzungsverfahren übertragen lässt, scheint zunächst fraglich.

Dieser Annahme könnte man entgegenhalten, dass hierdurch das System der vorläufigen Vollstreckbarkeit entwertet würde. Dem Verletzer würde nach nur einer Tatsacheninstanz ohne rechtskräftigen Titel ein vorauseilender Gehorsam abverlangt werden. Um eine Vollstreckung gegen eine niedrige Sicherheitsleistung und einen drohenden Schaden abzuwenden, müsste der Verletzer unter Umständen ein Lizenzangebot annehmen, dass der Patentinhaber im Wissen um die Situation des Verletzers entsprechend hoch ausgestaltet hat. Richtig ist jedoch, dass der Verletzer mit dem Lizenzvertrag wirtschaftlich günstiger gestellt ist als bei der Vollstreckung des Unterlassungstenors. Dies gilt umso mehr, als Vollstreckungsschutz im Patentrecht nur selten gewährt wird. Zwar müsste der Patentbenutzer bei einem später zu seinen Gunsten abgeänderten Urteil die Lizenzgebühren beim Patentinhaber herausverlangen. Die trotzdem zu leistende Sicherheit deckt ein hierbei den Benutzer treffendes Insolvenzrisiko jedoch ab. Je nach Lage des Falls kann ein solcher Lizenzabschluss auch zu einer Annä-

---

2130 LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 Rn. 304 ff. – *Unterpixelwertinterpolation*; Urt. v. 30. 10. 2020 – 21 O 11384/19, GRUR-RS 2020, 50637 Rn. 276 f. – *Lizenzverhandlung*.

2131 LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19, GRUR-RS 2020, 50638 Rn. 307 – *Unterpixelwertinterpolation*; Urt. v. 30. 10. 2020 – 21 O 11384/19, GRUR-RS 2020, 50637 Rn. 277 – *Lizenzverhandlung*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

herung der Parteien führen und so eine außergerichtliche Einigung der Parteien erleichtern.

Es ist deshalb sinnvoll, diese Überlegung zur Schadensminderungspflicht generell bei der Bestimmung der Sicherheitsleistung anzustellen. Wurde dem Verletzer also ein angemessenes Lizenzangebot gemacht, so sollte er dieses in seinem eigenen Interesse annehmen. Gleiches gilt für eine zumutbare Umgehungslösung.[2132] Die Sicherheitsleistung muss jedoch den Schaden der Lizenzgebühren oder den der Umstellungskosten abdecken, sodass der Verletzer weiterhin hinreichend gesichert ist. Nach der Berufungsinstanz wird diese Schadensminderungspflicht jedoch nicht mehr gelten. Bei diesen ist die Vollstreckung ohne Sicherheitsleistung möglich; § 254 BGB ist nicht auf den bereicherungsrechtlichen Anspruch des § 717 Abs. 3 ZPO anzuwenden.[2133] Der Lizenzvertrag sollte deshalb nur bis zum Abschluss der Berufungsinstanz bedingt sein oder – sofern eine längere Laufzeit erwünscht ist – unter den Vorbehalt der rechtskräftigen Verurteilung gestellt werden.[2134] Ein unter dem Blick der Vollstreckungssicherheit abgeschlossener Lizenzvertrag dürfte dann im Übrigen nicht als Geständnis einer Patentverletzung gewertet werden.

Bei Fällen ohne Bezug zu SEP ist aber zu beachten, dass der Patentinhaber nicht gezwungen ist, dem Verletzer eine Lizenz anzubieten. Sollte der Patentinhaber eine angepasste Sicherheitsleistung fordern, so hat er diese ihm günstige Tatsache darzulegen und zu beweisen.[2135] Wenn der Verletzer ein entsprechend hohes Sicherungsinteresse vorträgt und der Patentinhaber dieses nicht substantiiert bestreitet, kann das Gericht nicht einfach ohne Weiteres die Sicherheitsleistung wegen eines hypothetisch denkbaren Lizenzabschlusses oder einer eventuell denkbaren Umstellungsmöglichkeit mindern. Im Grundsatz bleibt es also bei einer Sicherheitsleistung, die den vollen Vollstreckungsschaden abzudecken hat – sei er noch so hoch.

b) Sicherheitsleistungen im einstweiligen Verfügungsverfahren

Anders als die Vollstreckung eines erstinstanzlichen Urteils kann die Vollziehung einstweiliger Verfügungen von einer Sicherheitsleistung abhän-

---

2132 Dafür *Kühnen,* 14. Auflage, H. Rn. 93.
2133 Vgl. MüKoZPO/*Götz* § 717 Rn. 28; BeckOK BGB/*Lorenz* § 254 Rn. 7.
2134 LG München I, Urt. v. 30. 10. 2020 – 21 O 11384/19, GRUR-RS 2020, 50637 Rn. 278 – *Lizenzverhandlung.*
2135 *Kühnen,* 14. Auflage, H. Rn. 93.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

gig gemacht werden.[2136] Eine Sicherheitsleistung festzusetzen ist somit zwar nicht zwingend, aber in der Regel geboten. So kann gewährleistet werden, dass der Unterlassungstenor nicht unter geringeren Bedienungen vollstreckbar ist als bei erstinstanzlichen Hauptsacheverfahren.[2137] Bei der Interessenabwägung der einstweiligen Verfügung kann somit berücksichtigt werden, dass die Verfügungsklägerin eine nicht unerhebliche Sicherheitsleistung zu leisten hat.[2138] Sinnvollerweise ist eine Vollziehung einer Unterlassungsverfügung jedoch nicht immer von einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Unter Würdigung aller Umstände kann es geboten erscheinen, je nach Grad der Klärung der Verletzungs- und der Rechtsbestandsfrage sowie einem geringen Sicherungsinteresse des Verfügungsbeklagten keine Sicherheitsleistung festzusetzen.[2139]

c) Zusammenfassung

Die vorläufige Vollstreckung von erstinstanzlichen Urteilen gegen Sicherheit schützt den Gläubiger vor weiteren Verzögerungen der Rechtsdurchsetzung und gleichzeitig den Schuldner vor einer sachlich nicht gerechtfertigten Rechtsdurchsetzung. Dieser Schutz wird primär durch die Sicherheitsleistung des Gläubigers erreicht. Ohne diese kann er seinen Unterlassungstitel nicht vorläufig vollstrecken. Im Ausgang wird die Sicherheitsleistung überwiegend nach dem Streitwert bemessen, den der Kläger und spätere Vollstreckungsgläubiger in der Klageschrift angibt. Das Gericht kann die Sicherheitsleistung zwar nach freiem Ermessen bestimmen, wird sich aber regelmäßig an dem vorgeschlagenen Wert des Klägers orientieren. Der Kläger wird deshalb bemüht sein, einen entsprechend geringen Streitwert anzugeben und so eine geringe Sicherheitsleistung zu erzielen. Der Beklagte sollte einer geringen Streitwertangabe deshalb entgegentreten. Es kann etwa Fälle geben, in denen der Streitwert und

---

2136 BeckOK PatR/*Voß* Vor §§ 139-142b Rn. 332; Mes, PatG § 139 Rn. 584; LG Hamburg Urt. v. 22. 11. 2021 – 315 O 211/21, GRUR-RS 2021, 38014 Rn. 107 – *3D-Drucker*.

2137 LG Düsseldorf, Urt. v. 18. 7. 2017 – 4a O 27/17, GRUR-RS 2017, 121430 Rn. 123 – *Blasenkatheter-Set*; LG Düsseldorf. Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19, GRUR-RS 2019, 47915 Rn. 152 – *Halterahmen für Steckverbinder*.

2138 LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20, GRUR-RS 2020, 31319 Rn. 175 – *Herzklappenprotheseneinführsystem*.

2139 OLG Karlsruhe, Urt. v. 23. 9. 2015 – 6 U 52/15, GRUR-RR 2015, 509 Rn. 58 f. – *Ausrüstungssatz*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

die so bemessene Sicherheitsleistung zu gering ausfallen. Gerade wenn das Unterlassungsgebot die gesamte Tätigkeit des Verletzers betrifft, kann der potentielle Vollstreckungsschaden nicht mehr durch die Sicherheitsleistung abgedeckt sein. Der Verletzer muss deshalb schon im Prozess auf eine niedrige Sicherheitsleistung reagieren. Erreicht der Verletzer, dass die Sicherheitsleistung deutlich höher angesetzt wird, so kann er hierdurch faktisch die Durchsetzung des Unterlassungstitels verhindern, wenn die Sicherheitsleistung den Wert übersteigt, den der Patentinhaber und Kläger zahlen kann. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Sicherungscharakter der Sicherheitsleistung nicht missbraucht werden darf. In letzter Zeit wird dieser Ansatz in der Rechtsprechung richtigerweise durch eine Schadensminderungspflicht beschränkt. Der erstinstanzlich verurteilte Verletzer ist gehalten, ein bestehendes Lizenzangebot anzunehmen, um den Vollstreckungsschaden so gering wie möglich zu halten. Hiermit wird die Festsetzung einer hohen Sicherheitsleistung und die mit dieser einhergehende faktische Beschränkungswirkung entfallen.

2. Schutzantrag, § 712 ZPO

Im Rahmen der Diskussion um die Lösung der dysfunktionalen Fallkonstellationen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs wurde unter anderem der Schutzantrag des § 712 ZPO als mögliche vollstreckungsrechtliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs gehandelt. Dieser Ansatz hatte verschiedene Vor- und Nachteile.[2140] Unabhängig hiervon entschied sich der Gesetzgeber für eine materiell-rechtliche Lösung. Damit bleibt es bei der weiterhin sehr eingeschränkten praktischen Bedeutung der Norm.[2141]

Schon allgemein kann das Korrektiv des Schutzantrags nur selten erfolgreich sein, wodurch es in der Praxis von geringer Relevanz ist. Die Voraussetzungen des § 712 ZPO sind sehr restriktiv zu handhaben, da der Schuldner zumeist die lange Zeit bis zur Titelerlangung nutzen konnte,

---

2140 *Tochtermann,* ZGE 2019, 362, 370; *Zhu/Kouskoutis,* GRUR 2019, 886, 889 ff.; *Zhu,* GRUR-Prax 2021, 193, 195. Zuvor mit *NPE*-Bezug und unterschiedlichen Ergebnissen *Frick,* S. 440 ff.; *Osterrieth,* GRUR 2009, 540 543 ff.; *Sonnenberg,* S. 104 ff.; *Stierle,* S. 346 ff.; *Uhrich,* ZGE 2009, 59, 64.

2141 Keine Bedeutung wird der Vollstreckungsschutzantrag des § 765a ZPO haben, da sich dieser nur auf einzelne Maßnahmen der Zwangsvollstreckung richtet, vgl. *Stierle,* S. 350.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

um sich hinreichend vor Nachteilen der Vollstreckung zu schützen.[2142] Im Grundsatz wird seinem Sicherungsinteresse bei vorläufig vollstreckbaren erstinstanzlichen Urteilen schon mit der Sicherheitsleistung genüge getan.[2143] Bei zweitinstanzlichen Urteilen steht dem Vollstreckungsschuldner die Abwendungsbefugnis des § 711 ZPO zur Verfügung. Dies gilt verstärkt in Patentsachen. Aufgrund der zeitlichen Beschränkung des Patents ist ein Schutzantrag nach § 712 ZPO in der Regel abzulehnen.[2144] Sofern man § 712 ZPO auf Urteile anwenden möchte, die eine einstweilige Verfügung zusprechen,[2145] so muss dies wegen des vorläufigen Charakters und der strikten Voraussetzungen einer einstweiligen Verfügung in Patentsachen umso mehr gelten.

Für den Schutzantrag des § 712 ZPO muss der Vollstreckungsschuldner zunächst einen unersetzbaren Nachteil glaubhaft machen, §§ 712 Abs. 1, 714 Abs. 2 ZPO. Der Vollstreckungsgläubiger kann demgegenüber ein überwiegendes Interesse glaubhaft machen, §§ 712 Abs. 2, 714 Abs. 2 ZPO, sodass der Antrag in diesem Fall abzulehnen ist.

a) Unersetzbarer Nachteil, § 712 Abs. 1 ZPO

Zumeist wird der Verletzer in Patentsachen schon nicht darlegen können, dass ihm durch die Zwangsvollstreckung ein unersetzbarer Nachteil droht. Anders als es die bisherige Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf eventuell vermuten ließ, wird ein unersetzlicher Nachteil bei der Vollstreckung eines Unterlassungsanspruchs nicht vermutet.[2146]

2142 Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* § 712 Rn. 1.

2143 MüKoZPO/*Götz* § 712 Rn. 1.

2144 OLG Düsseldorf, Urt. v. 16. 11. 1978 – 2 U 15/78, GRUR 1979, 188, 189 – *Flachdachabläufe*; Urt. v. 30. 10. 2014 – 2 U 10/14, BeckRS 2015, 1825 Rn. 76; LG Düsseldorf Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*; Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/16, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 142 – *Monoklonare Antikörper*.

2145 Dafür LG Hamburg, Beschl. v. 1. 10. 2009 – 408 O 170/09, BeckRS 1011, 623; LG München I, Urt. v. 24. 7. 2020 – 21 O 8568/20, GRUR-RS 2020, 20346 Rn. 125 – *Pemetrexed IV*; a. A. BeckOK ZPO/*Ulrici* § 712 Rn. 1 f.; offengelassen von LG Hamburg, Urt. v. 1. 6. 2018 – 416 HKO 39/18, GRUR-RS 2018, 13168 – *E-Zigarettenimport*.

2146 So klarstellend das OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 31. 10. 2019 – 2 U 35/19, BeckRS 2019, 31401 Rn. 4. Zuvor falsch interpretiert wurde von Teilen der Literatur OLG Düsseldorf, Urt. v. 28. 6. 2007 – I-2 U 22/06, InstGE 8, 117, 120 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Erforderlich ist deshalb, dass der Verletzer einen nicht zu ersetzenden Schaden darlegt und glaubhaft macht, der sich dieser konkret aus der Durchführung der Vollstreckung ergibt und das Gericht von dessen Eintritt überzeugt ist.[2147] Übliche Folgen der Zwangsvollstreckung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs wie die Einstellung der Produktion der angegriffenen Ausführungsform sowie der damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten, Umsatzeinbußen und Imageverluste stellen keinen solchen nicht zu ersetzenden Nachteile dar.[2148] Selbiges gilt schon für die materiell-rechtliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs durch eine Aufbrauchfrist beziehungsweise durch den Unverhältnismäßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG.[2149] Etwas anderes mag bei § 712 ZPO hinsichtlich einer Zahlungsunfähigkeit des Verletzers gelten. Hiervon abweichend kann ein unersetzbarer Nachteil dadurch begründet werden, dass die Vollstreckung zur Insolvenz des Verletzers führt.[2150] Eine solche Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs stellt auf materiell-rechtlicher Ebene allgemein keine unzulässige Rechtsausübung dar.[2151] Der Vollstreckungsschutz reicht insoweit weiter als die materiell-rechtliche Beschränkung. Aber selbst bei § 712 ZPO ist zu beachten, dass ein Antrag nicht bei jeder drohenden Insolvenz des Vollstreckungsschuldners automatisch erfolgreich sein wird. Bei der im zweiten Schritt vorzunehmenden Interessenabwägung kann die Kenntnis des Vollstreckungsschuldners von dem Risiko einer Unterlassungsverurteilung bei Aufnahme der Geschäftstätigkeit zu dessen Lasten fallen.[2152]

Ebenfalls etwas anderes gilt im Vergleich mit § 139 Abs. 1 S. 3 PatG hinsichtlich der Drittinteressen. Angesichts des klaren Wortlauts des § 712 Abs. 1 S. 1 ZPO kommt es nur auf den unersetzlichen Nachteil des Schuld-

---

– *Fahrbahre Betonpumpe*; so auch *Uhrich,* ZGE 2009, *59*, 64, nach dem dieses Merkmal regelmäßig vorläge.

2147 OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 31. 10. 2019 – 2 U 35/19, BeckRS 2019, 31401 Rn. 5; Zöller/*Herget* § 712 Rn. 1.

2148 OLG Düsseldorf, Urt. v. 28. 6. 2007 – I-2 U 22/06, InstGE 8, 117, 121 – *Fahrbahre Betonpumpe*; LG Düsseldorf Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *Herzklappen;* OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 31. 10. 2019 – 2 U 35/19, BeckRS 2019, 31401 Rn. 5.

2149 Vgl. LG Düsseldorf Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*.

2150 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/16, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 142 – *Monoklonare Antikörper*; *Kühnen,* 14. Auflage, H. Rn. 81.

2151 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. d) aa), S. 208.

2152 BGH, Beschl. v. 24. 9. 1996 – KZR 17/96, ZIP 1996, 1798 – *Remailing*; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/ *Schuschke/Braun* § 712 Rn. 1.

https://doi.org/10.5771/9783748934846 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

ners an. Drittinteressen, die sich nicht finanziell zu Lasten des Vollstreckungsschuldners auswirken, sind für den Schutzantrag irrelevant.[2153] Dies ergibt sich auch aus einer systematischen Betrachtung. Die §§ 707 ff. ZPO regeln und balancieren ausschließlich die Interessen des Vollstreckungsgläubigers und -schuldners. Nur der Vollstreckungsschuldner wird durch die vorläufige Vollstreckung gezwungen, das tenorierte Unterlassungsgebot einzuhalten, weshalb nur ihn die Vollstreckungsfolgen unmittelbar treffen können. Zwar mag sich hieraus eine unterschiedliche Bewertung von Drittinteressen im materiellen Recht und Zwangsvollstreckungsrecht ergeben. Die Materien verfolgen aber auch unterschiedliche Zwecke. Ein Gleichlauf ist deshalb nicht erforderlich. Im Übrigen würden Drittinteressen über einen Schutzantrag ab Rechtskraft nicht weiter berücksichtigt werden, sodass ein Schutz über § 712 ZPO nur begrenzt sinnvoll wäre.

b) Entgegenstehende überwiegende Gläubigerinteressen, § 712 Abs. 2 ZPO

Sofern der Gläubiger überwiegende Interessen an der Vollstreckung glaubhaft macht, so ist dem Antrag des Schuldners nicht zu entsprechen. Wegen der begrenzten Schutzdauer des Patents wird das Interesse des Gläubigers an der Vollstreckung grundsätzlich überwiegen.[2154] Sofern die dem Schuldner aus einer Vollstreckung drohenden Nachteile unter Berücksichtigung einer Sicherheitsleistung kleiner sind als die Nachteile des Gläubigers aus dem Aufschub der Vollstreckung, so überwiegt schon das Gläubigerinteresse.[2155] Im Patentrecht muss sich der Verletzer wie auch bei der Berechnung der Sicherheitsleistung selbst entgegenhalten lassen, dass er Ausweichlösungen und Lizenzangebote nicht wahrgenommen hat.[2156] Eine in der Berufungsinstanz bestätigte Verurteilung und aussichtslose Revision sprechen ebenfalls für ein überwiegendes Gläubiger-

---

2153 LG Düsseldorf Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662 – *umpositionierbare Herzklappe*; OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 31. 10. 2019 – 2 U 35/19, BeckRS 2019, 31401 Rn. 5, jeweils m. w. N.

2154 OLG Düsseldorf, Urt. v. 16. 11. 1978 – 2 U 15/78, GRUR 1979, 188, 189 – *Flachdachabläufe*; LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 39/16, GRUR-RS 2019, 18224 Rn. 142 – *Monoklonare Antikörper*.

2155 Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* § 712 Rn. 4.

2156 LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 3. 2003 – 4 O 49/02, BeckRS 2008, 16496; OLG Düsseldorf, Urt. V. 20. 12. 2017 – I-2 U 39/16, GRUR-RS 2017, 137480 Rn. 136 – *Papierumhüllung*; *Kühnen,* 14. Auflage, H. Rn. 81.

https://doi.org/10.5771/9783748934846 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

interesse.[2157] Kein Beurteilungskriterium bei der Interessenabwägung ist, ob der Patentinhaber eine *NPE* ist.[2158] Wie schon in Kapitel 5 aufgezeigt, ist dieses Kriterium nicht trennscharf und deshalb nicht für rechtliche Bewertungen heranzuziehen.[2159] Bei § 712 Abs. 2 ZPO ist entscheidend, ob die wirtschaftlichen Nachteile des Gläubigers größer als die des Schuldners sind und ob die §§ 707 ff. ZPO hierfür keinen ausreichenden Schutz bieten können. Liegen die Nachteile des Gläubigers und Schuldners gleich auf, so führt die Gesamtkonzeption des Systems der vorläufigen Vollstreckbarkeit dazu, dass den Rechten des Gläubigers der Vorrang einzuräumen ist.[2160] Dies gilt unabhängig von der materiell-rechtlichen Situation und etwaigen inhaberbezogenen Beurteilungen, die dem Zwangsvollstreckungsrecht fremd sind. § 712 ZPO dient nicht der Billigkeitskorrektur einer noch nicht in Rechtskraft erwachsenen Entscheidung.

c) Rechtsfolgen

Sofern ein Schutzantrag ausnahmsweise Erfolg hat, wird die Zwangsvollstreckung nach § 712 Abs. 1 S. 1 ZPO unzulässig, sobald der Schuldner die Sicherheit leistet. Ist das Urteil ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar, so kann das Gericht eine Vollstreckung nur gegen Sicherheit anordnen, § 712 Abs. 2 S. 2 ZPO. Die Schutzwirkung endet mit Rechtskraft des Urteils oder dessen Aufhebung.[2161] Keine Rechtsfolge des Schutzantrags ist, dass eine Benutzungserlaubnis des Verletzers fingiert wird.[2162] Das Vollstreckungsrecht ändert die materielle Rechtslage folglich nicht. Der Unterlassungsanspruch bleibt materiell-rechtlich unberührt.

3. Einstellung der Zwangsvollstreckung, §§ 719, 707 ZPO

Während über den Vollstreckungsschutzantrag nach § 712 ZPO noch im Erkenntnisverfahren entschieden wird, § 714 ZPO, ist für die Einstellung

---

2157 OLG Düsseldorf, Urt. V. 20. 12. 2017 – I-2 U 39/16, GRUR-RS 2017, 137480 Rn. 136 – *Papierumhüllung*. Weiterhin ist § 713 ZPO zu berücksichtigen.
2158 Differenzierend *Schellhorn*, S. 333 f.
2159 Oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 1. c), S. 192.
2160 MüKoZPO/*Götz* § 712 Rn. 7.
2161 Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* § 712 Rn. 4.
2162 Dafür plädierte *Zhu*, GRUR-Prax 2021, 193, 195 mit eigenem Reformvorschlag.

https://doi.org/10.5771/9783748934846 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

der Zwangsvollstreckung nach den §§ 719 Abs. 1 S. 1, 707 ZPO das zuständige Rechtsmittelgericht anzurufen.[2163] Die Einstellung ist sowohl in der Berufungs- als auch Revisionsinstanz möglich. Bei letzterer sind die Anforderungen des § 719 Abs. 2 ZPO jedoch hoch angesetzt. Voraussetzung ist ein für den Schuldner nicht zu ersetzender Nachteil.[2164] Die Vollziehung einer im vorläufigen Rechtsschutz ergangenen Entscheidung kann theoretisch auch eingestellt werden. Jedoch spricht der vorläufige Charakter der einstweiligen Verfügung überwiegend gegen eine Einstellung.[2165] Hier soll der Fokus deshalb auf der Einstellung der Vollstreckung aus der erstinstanzlichen Entscheidung liegen.

a) Einstellung der Zwangsvollstreckung aus der erstinstanzlichen Entscheidung, §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO

Um die Erfolgsaussichten der §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO zu prüfen, hat das Berufungsgericht grundsätzlich eine Interessenabwägung vorzunehmen.[2166] Im Rahmen der dort zu treffenden Ermessensentscheidung hat das Gericht stets die widerstreitenden Interessen des Gläubigers einerseits und die des Schuldners andererseits umfassend abzuwägen. Dabei hat es insbesondere die Wertentscheidung des Gesetzgebers zu beachten. Nach dieser gebührt den Belangen des Vollstreckungsgläubigers grundsätzlich der Vorrang, da die Sicherheitsleistung den Schuldner schon hinreichend schützt.[2167] Im Patentrecht und für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch sind zusätzliche Punkte in die Interessenabwägung miteinzubeziehen.

Speziell für den Patentinhaber streiten die endgültige Vereitelung des Unterlassungsanspruchs und der zeitlich begrenzte Schutz des Patents.[2168]

2163 MüKoZPO/*Götz* § 719 Rn. 3.

2164 *Chakraborty/Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 15 Rn. 675.

2165 OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 21. 2. 29189 – 6 U 17/89, GRUR 1989, 932; OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 7. 10. 2013 – 5 U 135/13, ZIP 2013, 2022; *Klette*, GRUR 1982, 471; Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Kessen* § 929 Rn. 5.

2166 MüKoZPO/*Götz* § 719 Rn. 5.

2167 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 5. 8. 2019 – I-2 U 35/19, GRUR-RS 2019, 24918 Rn. 2 – *Cholesterinsenker*; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 12. 2. 2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 Rn. 27 – *Wurzelsequenzordnung*.

2168 BGH, Urt. v. 20. 6. 2000 – X ZR 88/00, GRUR 2000, 862 – *Spannvorrichtung*; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 12. 2. 2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 Rn. 28 – *Wurzelsequenzordnung*; BeckOK PatR/*Voß* Vor §§ 139-142b Rn. 250.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Irrelevant ist hingegen das Interesse des Patentinhabers, andere Lizenzabnehmer vor Verletzungen abzuschrecken.[2169] Die vorläufige Vollstreckung dient nur der Durchsetzung des Titels und dem Rechtsschutz, nicht aber der psychologischen Wirkung.[2170]

Für den verurteilten Verletzer und damit eine Einstellung der Zwangsvollstreckung spricht, wenn bereits bei einer summarischen Prüfung zu prognostizieren ist, dass die erstinstanzliche Entscheidung unrichtig ist, weil sich die dortigen Feststellungen oder rechtlichen Erwägungen als nicht tragfähig darstellen.[2171] Sofern dies der Fall ist, kann selbst eine äußerst hohe Sicherheitsleistung im Milliardenbereich eine Einstellung der Zwangsvollstreckung nicht verhindern. In diesem Fall überwiegen trotzdem die Interessen des Verletzers.[2172] Wurde das Klagepatent nach Erlass des landgerichtlichen Urteils erstinstanzlich vernichtet, so ist die Zwangsvollstreckung einstweilen einzustellen.[2173]

Wenn das Ergebnis des Berufungsverfahrens hingegen offen ist, kann der Verletzer darüber hinaus einen besonderen Schaden glaubhaft machen, der über die allgemeinen Auswirkungen einer Vollstreckung hinausgeht. Die Anforderungen an die Formulierung sind in der obergerichtlichen Rechtsprechung unterschiedlich.[2174] Anders als in § 719 Abs. 2 ZPO darf der Maßstab jedoch nicht zu hoch gesetzt werden. Entscheidend wird deshalb sein, dass sich der Schaden nicht lediglich auf typische, von der Si-

---

2169 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 12. 2. 2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 Rn. 59 – *Wurzelsequenzordnung*.

2170 Da die Einstellung grds. nur gegen Sicherheitsleistung des Verletzers möglich ist, verbliebe im Übrigen noch ausreichend Druck.

2171 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 8. 9. 2016 – 6 U 58/16, GRUR-RS 2016, 17467 Rn. 22 – *Dekodiervorrichtung*; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 12. 2. 2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 Rn. 28 – *Wurzelsequenzordnung* m. w. N.

2172 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 11. 5. 2009 – 6 U 38/09, GRUR-RR 2010, 120, 122 – *Patentverwertungsgesellschaft*; Beschl. v. 12. 2. 2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 Rn. 58 – *Wurzelsequenzordnung*.

2173 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13. 1. 2017 – 2 U 82/16, BeckRS 2017, 100464 Rn. 5 m. w. N.; zum Verhältnis des Vollstreckungsschutz und der Aussetzung *Adam*, S. 280 ff.

2174 OLG München, Beschl. v. 9. 4. 2019 – 6 U 4653/18, GRUR-RS 2019, 41076 Rn. 107 – *Analog-digital-Wandler*: Eintritt eines außergewöhnlichen, praktisch nicht wieder gut zu machendem Schadens, der deutlich über die allgemeinen Auswirkungen einer Vollstreckung hinausgeht; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 5. 8. 2019 – I-2 U 35/19, GRUR-RS 2019, 24918 Rn. 2 – *Cholesterinsenker*; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 12. 2. 2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 Rn. 29 – *Wurzelsequenzordnung* m. w. N.: Besonderer Schaden, der über die allgemeinen Vollstreckungswirkungen hinausgeht.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

cherheitsleistung abgedeckte Folgen des Unterlassungsanspruchs, sondern auf gravierende Nachteile bezieht.[2175] Nicht erforderlich ist, dass der Verletzer schon in der ersten Instanz einen Schutzantrag nach § 712 ZPO gestellt hat,[2176] da die Anträge unterschiedliche Voraussetzungen verfolgen und sie das Gesetz gerade nicht in Bedingung stellt. Bei drohenden Schäden ist ein zweigleisiges Vorgehen über § 712 ZPO und anschließend über § 719 ZPO dennoch sinnvoll und aus anwaltlicher Sicht auch geboten.

Wie bei § 712 ZPO sind Drittinteressen bei den erforderlichen Interessenabwägungen zunächst unbeachtlich, da die Konzeption der §§ 707 ff. ZPO nur Raum für Schuldner- und Gläubigerinteressen lässt.[2177] Dies gilt insbesondere dann, wenn der Verletzer schon im vorläufigen Verfahren der §§ 85, 24 PatG erfolglos auf Erteilung einer Zwangslizenz geklagt hatte.[2178] Da eine Zwangslizenz nur eine in die Zukunft gerichtete Rechtsgestaltung ist, lässt sich auch kein Vergleich zu der *ex tunc* wirkenden Vernichtung des Klagepatents und der in einem solchen Fall gebotenen Einstellung ziehen. Entschärft wird dies nunmehr durch die Regelung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG. Durch diesen könnten Drittinteressen bei der Einstellung theoretisch dann relevant werden, wenn offensichtlich bestehende Drittinteressen nicht bei der Beschränkung des Anspruchs berücksichtigt wurden. Da bei § 719 Abs. 1 ZPO jedoch nur eine summarische, oberflächliche Prüfung des erstinstanzlichen Urteils stattfindet und § 139 Abs. 1 S. 3 PatG an die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs durch Drittinteressen sehr hohe Anforderungen stellt, wird eine fehlende Tragfähigkeit nur im absoluten Ausnahmefall vorliegen. Dies gilt insbesondere, da die Zwangsvollstreckung nach der Sicherheitsleistung des Schuldners erst wieder nach dem zweitinstanzlichen Urteil aufgenommen werden kann, die materiell-rechtliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs jedoch deutlich kürzer ausfallen kann. Insoweit könnte eine Einstellung der Zwangsvollstreckung zu Widersprüchen führen.

2175 Vgl. OLG München, Beschl. v. 9. 4. 2019 – 6 U 4653/18, GRUR-RS 2019, 41076 Rn. 107 – *Analog-digital-Wandler*; Chakraborty/Haedicke, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR, § 15 Rn. 668.

2176 Str., dafür OLG Hamburg, Beschl. v. 21. 12. 2012 – 3 U 96/12, GRUR-RS 2013, 06273 – *Ann Christine*; Musielak/Voit/*Lackmann* § 719 Rn. 3; a. A. OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 23. 8. 2011 – 11 U 68/11, NJOZ 1012, 1209, 1210.

2177 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 5. 8. 2019 – I-2 U 35/19, GRUR-RS 2019, 24918 Rn. 10 – *Cholesterinsenker* m. w. N.

2178 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 5. 8. 2019 – I-2 U 35/19, GRUR-RS 2019, 24918 Rn. 10 – *Cholesterinsenker*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Ebenso wie bei § 712 ZPO stellt sich die Frage, ob es bei der Interessenabwägung eine Rolle spielen kann, dass der Patentinhaber nicht-praktizierend ist. Dies nimmt das Oberlandesgericht Karlsruhe an, indem es bei der einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung auf die besondere Situation der Prozessparteien hinweist.[2179] Dies gebiete sich deshalb, weil die Klägerin mit dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch keine eigene Marktposition verteidige. Dies gelte auch, da die durch Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs entstandenen Schäden bei § 717 Abs. 2 ZPO schwieriger zu beziffern wären als die eines Schadensersatzanspruchs.[2180] Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass sich eine schematische Lösung anhand der Einordnung des Patentinhabers gleich wie bei § 712 ZPO verbietet. Auch der nicht-praktizierende Patentinhaber hat wie jeder andere Vollstreckungsgläubiger zuvor eine Vollstreckungsschäden abdeckende Sicherheit zu leisten, auf deren Höhe der Verletzer schon erstinstanzlich Einfluss nehmen kann. Das Risiko einer erschwerten Beweisführung der durch einen Unterlassungsanspruch entstehenden Vollstreckungsschäden würde sich so gesehen unabhängig von einer Kategorisierung des Patentinhabers bei jeder Zwangsvollstreckung realisieren. Im Übrigen wird dieses Risiko durch die Beweiserleichterungen der § 252 BGB, § 287 ZPO und dem Zugriff auf die eigenen Geschäftsdaten des Verletzers zur Beweisführung minimiert.[2181] Sofern das Sicherungsinteresse des Schuldners ausnahmsweise nicht durch die Sicherheitsleistung abgedeckt sein sollte, so sind bei § 719 Abs. 1 ZPO vorrangig schuldnerbezogene Punkte und die Erfolgsaussichten des Berufungsverfahrens relevant. Der Aspekt, dass der Vollstreckungsgläubiger eine *NPE* ist, kann deshalb für sich genommen nicht zu einer Einstellung der Zwangsvollstreckung führen.[2182]

2179 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 11. 5. 2009 – 6 U 38/09, GRUR-RR 2010, 120, 122 – *Patentverwertungsgesellschaft*; zurückhaltender *Schellhorn,* S. 328 f.

2180 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 11. 5. 2009 – 6 U 38/09, GRUR-RR 2010, 120, 122 – *Patentverwertungsgesellschaft*.

2181 Vgl. OLG Düsseldorf, Teilurt. v. 31. 10. 2019 – I-2 U 35/19, BeckRS 2019, 31401 Rn. 5; anders mit Verweis auf § 286 ZPO *Hessel/Schellhorn,* GRUR 2017, 672, 674.

2182 So auch OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13. 1. 2016 – I-15 U 65/15, GRUR-RS 2016, 1679 Rn. 12 – *Zwangsvollstreckung* m. w. N.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

b) Rechtsfolgen

Sofern der Antrag zulässig und begründet ist, hat das Gericht die Einstellung der Zwangsvollstreckung nur gegen Sicherheitsleistung des Vollstreckungsgläubigers, also des Patentinhabers einzustellen, §§ 719 Abs. 1 S. 1, 707 Abs. 1 S 1 ZPO. Etwas anderes gilt nur, wenn der Vollstreckungsschuldner, also der Verletzer glaubhaft macht, dass er nicht in der Lage ist, die Sicherheit zu leisten und die Vollstreckung einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde, § 707 Abs. 1 S. 2 ZPO. Die Anordnung gilt bis zur Erledigung des Einstellungsbeschlusses durch Bestätigung der Verurteilung im Berufungsverfahren oder durch Rechtskraft.[2183] Die erforderliche Sicherheitsleistung des Vollstreckungsschuldners ist nach den Schäden zu bemessen, die dem Vollstreckungsgläubiger dadurch entstehen können, dass er erst nach dem Berufungsurteil vollstrecken kann.[2184] Auch hier kann ein Blick auf den Streitwert entsprechende Anhaltspunkte geben. Da die Entscheidung über das Ob und Wie der Einstellung im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts liegt, ist das Gericht nicht nur auf die Auswahl unter den in § 707 Abs. 1 ZPO genannten Schutzanordnungen beschränkt, sondern darf auch Maßnahmen wie Auflagenerteilungen festlegen, die hinter den in § 707 Abs. 1 ZPO genannten zurückbleiben.[2185] Eine materiell-rechtliche Wirkung oder Benutzungsfiktion hat die Einstellung aber in keinem Falle.

4. Haftung für Vollstreckungsschäden

Sofern eine nicht rechtskräftige Entscheidung vollzogen wird und sich diese später als ungerechtfertigt darstellt, so stehen dem beklagten Verletzer je nach Verfahrensstand unterschiedliche Ansprüche zur Verfügung.[2186] Im Falle einer Vollstreckung einer von Anfang an ungerechtfertigten Verfügung muss der Antragssteller dem Antragsgegner verschuldensunabhängig den Schaden ersetzen, der diesem aus der Vollziehung oder durch die

2183 BeckOK PatR/*Voß* Vor 139-142b Rn. 258.
2184 Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* § 712 Rn. 5.
2185 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24. 1. 2022 – 15 U 65/21, GRUR-RS 2022, 1513 Rn. 33 – *Tabaksticks*.
2186 Ausführlich unter dem Gesichtspunkt des Trennungsprinzips *Adam*, S. 282 ff., 372 ff.; weiterhin *Hessel/Schellhorn*, GRUR 2017, 672; *Schellhorn*, S. 335 ff.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Sicherheitsleistung entsteht, § 945 ZPO.[2187] Wird ein erstinstanzliches Urteil aufgehoben oder abgeändert, so ist der Kläger dem Beklagten verschuldensunabhängig zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der diesem durch die zur Abwendung der Vollstreckung geleisteten Sicherheit entstanden ist, § 717 Abs. 2 ZPO. Bei der Aufhebung oder Abänderung eines Berufungsurteils steht dem Beklagten nach § 717 Abs. 3 S. 2 ZPO ein bereicherungsrechtlicher Erstattungsanspruch zu, der nach den Grundsätzen der Gefährdungshaftung begründet ist.[2188] Herauszugeben ist das aufgrund eines aufgehobenen oder abgeänderten Berufungsurteils Gezahlte oder Geleistete.

Neben dieser verschuldensunabhängigen Haftung beziehungsweise Bereicherungshaftung stehen dem Beklagten unter Umständen allgemeine deliktsrechtliche oder quasivertragliche Ansprüche zu.[2189] Diese werden jedoch aus Verschuldens- und Rechtfertigungsgesichtspunkten nur äußerst selten gegeben sein.[2190] Zu denken sei an Fälle des Prozessbetrugs oder solche Fälle, in denen das Gericht offensichtlich Tatsachen übersieht, die zu einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs nach § 139 Abs. 1 S. 3 PatG oder einem anderen Rechtsmissbrauchsverbot geführt hätten und der Patentinhaber in Kenntnis dessen die Zwangsvollstreckung betreibt.

Um eine mögliche Haftung aus § 717 Abs. 2 ZPO oder § 945 ZPO zu vermeiden, werden sich viele Patentinhaber üblicherweise dafür entscheiden, mit der Zwangsvollstreckung bis zur Entscheidung der Berufungsinstanz zu warten und lediglich die vorbereitenden Ansprüche durchzusetzen.[2191] Der Vorteil hiervon ist, dass dann nur eine vergleichsweise niedrige Teilsicherheit zu leisten ist. Dies wird man jedoch nicht generalisierend als faktische Begrenzung des Unterlassungsanspruchs ansehen können, da sich die Haftung nur auf die Vollstreckung einer vorläufigen oder nicht rechtskräftigen Entscheidung bezieht.[2192] Den so titulierten Unterlassungsanspruch zu vollstrecken ist – ebenso wie schon zuvor die gerichtliche Durchsetzung – eine allein durch den Patentinhaber zu be-

---

2187 Im Einzelnen zu ersatzfähigen Posten BeckOK PatR/*Voß* Vor 139-142b Rn. 380 ff.

2188 BGH, Urt. v. 5. 5. 2011 – IX ZR 176/10, NJW 2011, 2518 Rn. 11 f.

2189 Zur Sperrwirkung des § 713 Abs. 3 ZPO Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Schuschke/Braun* § 712 Rn. 5.

2190 Vgl. *Adam*, S. 286 ff.

2191 Dieses Vorgehen verstößt deshalb auch nicht gegen das Verbot des prozessualen Rechtsmissbrauchs, LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18, GRUR-RS 2019, 11305 Rn. 21; dazu oben, Teil 2 Kapitel 5 II. 2. g), S. 227.

2192 Ähnlich *Schellhorn*, S. 338.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

antwortende Abwägungsfrage, die maßgeblich von seinen Erfolgschancen und finanziellen Mitteln abhängen wird. Erst in Kombination mit der Sicherheitsleistung nach § 709 ZPO kann der Schadensersatzanspruch des § 717 Abs. 2 ZPO eine abschreckende Wirkung erreichen. Durch die Sicherheitsleistung wird dem Patentinhaber plastisch das Risiko einer Vollstreckung vor Rechtskraft vorgeführt und ein tatsächliches finanzielles Hindernis gesetzt.

5. Zusammenfassung

Das Zwangsvollstreckungsrecht bietet verschiedene Stellschrauben, die die Durchsetzung des titulierten Unterlassungsanspruchs zeitweise beschränken können. Zunächst kann die Festsetzung einer hohen Sicherheitsleistung dazu beitragen, dass der Patentverletzer seinen Unterlassungsanspruch nicht zwangsvollstreckt. Dies gilt auch für das einstweilige Verfügungsverfahren. Obgleich sich die Sicherheitsleistung grundsätzlich am Streitwert orientiert, kann die Sicherheitsleistung in Ausnahmefällen bei glaubhaft gemachten, höheren Vollstreckungsschäden durch das Gericht angepasst werden. Dies gilt nicht, sofern eine Schadensminderungspflicht des Verletzers besteht. Dabei muss sich das Gericht jedoch an den Vollstreckungsschäden orientieren. Eine Sanktionsfunktion oder andere Zwecke verfolgt die Sicherheitsleistung nicht.

Schutz vor der Vollstreckung eines Unterlassungsanspruchs kann der Verletzer zunächst durch einen Schutzantrag gegen Sicherheitsleistung des Verletzers nach § 712 ZPO erzielen. Dieser wird nur selten erfolgreich sein. Überwiegend entstehen aus der Vollstreckung nur ersetzbare, durch die Sicherheitsleistung abgedeckt Nachteile für den Verletzer. Drittinteressen können bei § 712 ZPO keine Berücksichtigung finden. Das Kriterium des nicht-praktizierenden Patentinhabers hat bei der Interessenabwägung unberücksichtigt zu bleiben.

Die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung insbesondere eines erstinstanzlichen Urteils kann der Verletzer über einen Antrag nach §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO erreichen. Maßgeblich ist hier eine Interessenabwägung, bei der die Erfolgsaussichten der Berufungsinstanz und über die Sicherheitsleistung hinausgehende, besondere Schäden des Verletzers zu berücksichtigen sind. Typische Folgen der Vollstreckung der Unterlassungsverfügung sind hiervon nicht umfasst. Drittinteressen sind nicht unmittelbar in die Abwägung miteinzubeziehen. Gleiches gilt für das Kriterium des nicht-praktizierenden Patentinhabers.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Die Haftung für Vollstreckungsschäden kann nur begrenzt Auswirkung auf die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs haben. Primär wird sich deren Wirkung bei erstinstanzlichen Urteilen im Zusammenwirken mit der Sicherheitsleistung ergeben.

Sofern der Verletzer die Zwangsvollstreckung des Unterlassungsanspruchs durch eine dieser Stellschrauben abwenden kann, so kommt die hierdurch erzielte Wirkung einer Aufbrauchfrist relativ nahe. Der Verletzer kann bei Zuwiderhandlungen nicht zu einem Ordnungsgeld verurteilt werden. Die Stellschrauben entfalten aber keine weitergehenden materiellrechtliche Wirkungen, die Abnehmer und Zulieferer schützen würden. Etwaige Patentbenutzungshandlungen sind weiterhin rechtswidrig. Neben den hohen materiellen Hürden muss der Schuldner zusätzlich eine entsprechende Sicherheit leisten, die je nach Streitwert nicht zu unterschätzen ist. Zu berücksichtigen ist auch, dass das Zwangsvollstreckungsrecht spätestens ab Rechtskraft des Urteils keine weitere Abhilfe mehr schaffen kann. Dann muss sich der Verletzer dem Unterlassungsgebot hingeben.

IV. Sonderfall: Anti-Suit Injunction

1. Allgemeines

In Deutschland haben zuletzt die sogenannte *Anti-Suit Injunction* und ihre Verwendung als mögliches Verteidigungsmittel eines beklagten Verletzers vor Unterlassungsklagen an Relevanz gewonnen.[2193] Zusammengefasst handelt es sich bei der *Anti-Suit Injunction* um eine Anordnung eines Gerichts, mit der einer Person die Einleitung oder Fortführung eines Verfahrens vor ausländischen Gerichten verboten wird.[2194]

Das Institut ist im *Common Law* verwurzelt und entstammte ursprünglich dem englischen Rechtskreis.[2195] Bei der *Anti-Suit Injunction* handelt es sich um ein im Ermessen des Gerichts stehendes *equitable relief*, mit

---

2193 Und wird wegen der Politisierung des Themas kritisch gesehen, siehe bspw.: *Meier-Beck*, in: *Klos,* Peter Meier-Beck: "From a German perspective, anti-suit injunctions should not exist", JUVE Patent, 8. 12. 2021, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/peter-meier-beck-from-a-german-perspective-anti-suit-injunctions-should-not-exist/ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

2194 Vgl. EuGH, Urt. V. 10. 2. 2009 – C-185/07, NJW 2009, 1655 – *West Tankers*.

2195 *Douglas,* 66 Melb. U. L. Rev. (2017), 66, 70; *Strong,* Am. J. Comp. L. 2018, 153, 155 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

der die Einleitung oder Fortführung eines ausländischen Gerichts- oder Schiedsverfahrens untersagt wird, wenn der Antragsteller den Schutz eines bedeutenden Rechts geltend machen kann oder die Einleitung oder Fortführung des ausländischen Verfahrens repressiv oder missbräuchlich wäre.[2196] Mittels einer einstweiligen Verfügung des Gerichts wird dem Antragsgegner ein Prozessführungsverbot für den relevanten Streitgegenstand auferlegt.[2197] Verstößt der Antragsgegner gegen dieses Verbot, ist dies ein *contempt of court*[2198].[2199]

Vor allem in den USA und Großbritannien, aber auch in China erfreut sich das Institut der *Anti-Suit Injunction* nicht nur bei internationalen Schiedsverfahren, sondern auch bei internationalen Patentstreitigkeiten mit Bezug zu SEP zunehmender Beliebtheit.[2200] Es wird auch zunehmend zu einem Politikum.[2201] Der potentielle Verletzer und Standardnutzer kann die *Anti-Suit Injunction* in solch einem Fall und in diesen Ländern nutzen, um Unterlassungsklagen des Patentinhabers in anderen Ländern zu verhindern, bis das zuerst angerufene Gericht die Frage der weltweiten FRAND-Lizenzbedingungen abschließend geklärt hat.[2202] Der Patentinhaber wird sich durch eine solche Anordnung gezwungen sehen, von weiteren Verletzungsverfahren im Ausland abzusehen.

2196 *Gottwald*, in: *Nagel/Gottwald,* Internationales Zivilprozessrecht, § 6 Rn. 6.301; *Illmer,* IPRax 2012, 406 f. Umfassend zu den USA statt vieler *Strong,* Am. J. Comp. L. 2018, 153, 159 ff. Aus australischer Sicht *Douglas,* 66 Melb. U. L. Rev. (2017), 66, 70 ff.

2197 *Strong,* Am. J. Comp. L. 2018, 153.

2198 *Civil contempt*: Missachtung einer gerichtlichen Anordnung oder eines Verfahrens, wie z. B. der Verstoß gegen eine einstweilige Verfügung. Wird dem Beklagten eine einstweilige Verfügung mit einem Strafbescheid zugestellt, kann der Verstoß gegen die Verfügung zu einer Freiheitsstrafe führen, vgl. *Law*, A Dictionary of Law, https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198802525.001.0001/acref-9780198802525-e-847?rskey=VqkTdI&result=2 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

2199 *Paramedics Electromedicina Comercial, Ltda. V. GE Med. Sys. Tech., Inc.,* 369 F.3d 645, 655; *Trafigura Pte Ltd v Emirates General Petroleum Corporation*, [2010] EWHC 3007 (Comm).

2200 *Contreras,* B.U. J. Sci. & Tech. L. 2019, 251, 265 ff.; *Contreras/Eixenberger,* in: Cambridge handbook of technical standardization law (2017), 451 ff.; *Deng/Jiao/Xie,* 35 Antitrust (2020-2021), 95, 100 f.; *Liu,* 52 IIC (2021), 673 ff.

2201 Die EU beantragte deshalb am 18. 2. 22 eine Konsultation zur Streitbeilegung im Rahmen des WTO-Streitbeilegungsverfahrens gegen die Volksrepublik China (G/L/1427; IP/D/43; WT/DS611/1, document number 22-1712).

2202 *Contreras,* B.U. J. Sci. & Tech. L. 2019, 251, 266; ausführlich *Haedicke,* GRUR Int. 2022, 101.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

2. Die Anti-Suit Injunction in Deutschland

Im europäischen und deutschen Raum stehen der Gewähr und Durchsetzung von *Anti-Suit Injunctions* jedoch zahlreiche Hindernisse im Weg. Zunächst hat der Europäische Gerichtshof wiederholt entschieden, dass die Anordnung einer *Anti-Suit Injunction* durch ein Gericht eines Mitgliedsstaats im räumlichen und sachlichen Anwendungsbereich der Brüssel I-VO beziehungsweise Brüssel Ia-VO gegen diese Verordnung verstößt und deshalb europarechtswidrig ist.[2203] Wegen der Kollision der Jurisdiktionsansprüche zweier staatlicher Gerichtsbarkeiten können mitgliedstaatliche Gerichte innerhalb dieser Grenzen also keine *Anti-Suit Injunction* erlassen.[2204] In der Folge können mitgliedsstaatliche Gerichte auch keine Gegenmaßnahmen, sogenannte *Anti-Anti-Suit Injunctions* für den Bereich der Europäischen Union erlassen: Ein Verbot, eine *Anti-Suit Injunction* in einem Mitgliedstaat zu erwirken wird ebenso gegen die Brüssel Ia-VO verstoßen.[2205] Somit kann und muss jedes Gericht in der europäischen Union im Rahmen der Brüssel Ia-VO weiterhin über die eigene Zuständigkeit entscheiden.

In Deutschland verfügt das Zivilprozessrecht über kein der *Anti-Suit Injunction* vergleichbares Instrument.[2206] In der Literatur wurde deshalb verschiedentlich über entsprechende Lösungen diskutiert, die sich materiell-rechtlich auf die Unterlassungsansprüche aus den §§ 823, 826, BGB, § 8 UWG oder § 1004 BGB stützen.[2207] Einer solchen Konstruktion wurde im Schrifttum jedoch aus verschiedenen Gründen entgegengetreten. Abgesehen von einem möglichen Eingriff in die Hoheitsrechte des anderen Staats[2208] wird angenommen, dass ein solcher Eingriff nicht rechtswidrig

---

2203 EuGH, Urt. v. 27. 4. 2004 – C-159/02, EuZW 2004, 468 – *Turner/Grovit*; Urt. v. 10. 2. 2009 – C-185/07, NJW 2009, 1655 – *West Tankers*; einschränkend Urt. v. 13. 5. 2015 – C-536/13, EuZW 2015, 509 Rn. 34 f. – *Gazprom*.

2204 Rauscher-EuZPR/EuIPR/*Mankowski* Art. 1 Rn. 195 ff.; weiterhin zum Ganzen und Ausnahmen *Lehmann,* NJW 2009, 1645 ff.; *Phua/Lee,* 12 Cambridge L. Rev. (2017), 12.

2205 Rauscher-EuZPR/EuIPR/*Mankowski* Vor Art. 4 Rn. 55 m. w. N.

2206 Anm. *Schroeder* zu EuGH, Urt. V. 27. 4. 2004 – C-159/02 – *Turner/Grovit*, EuZW 2004, 468, 470; MüKoZPO/*Drescher* § 940 Rn. 88.

2207 *Schröder,* in: FS Kegel (1987), 523; *Kronke,* in: FS Kaissis (2012), 549, 553; *Gottwald*, in: *Nagel/Gottwald,* Internationales Zivilprozessrecht, § 6 Rn. 6.306 m. w. N.

2208 So *Gottwald,* in: FS Habscheid (1989), 119, 122 f.; aus deutscher Sicht OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 1. 1996 – 3 VA 11/95, BeckRS 1996, 940 Rn. 26; a. A. Geimer, IZPR Rn. 399c m. w. N.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

sei. Begründet wird dies damit, dass es keine Verletzung deutschen Rechts sei, ein Gericht anzurufen, das nach seiner *lex fori* für eine materiell-rechtliche Entscheidung zuständig ist.[2209] Im Übrigen können die Parteien nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ebenso wenig einen gerichtlich durchsetzbaren Hauptanspruch auf Unterlassung einer prorogationswidrigen Klage vertraglich vereinbaren.[2210] Für eine einstweilige Verfügung fehlt deshalb schon nach überwiegender Ansicht ein materiell-rechtlicher Verfügungsgrund, auf den eine *Anti-Suit Injunction* gestützt werden könnte.

3. Einstweilige Verfügung in Form einer Anti-Anti-Suit Injunction

Damit bleibt einem Patentnutzer theoretisch noch als Verteidigungsmöglichkeit, in einem Drittstaat wie den USA, Großbritannien[2211] oder China eine *Anti-Suit Injunction* zu beantragen, die den hiesigen Patentinhaber von der Durchsetzung seines patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs in Deutschland abhält. Aber auch dabei wird der Patentnutzer vor kaum überwindbare Hürden gestellt werden. Das Oberlandesgericht Düsseldorf versagte die Zustellung einer solchen *Anti-Suit Injunction* nach Art. 13

2209 *Gottwald*, in: *Nagel/Gottwald*, Internationales Zivilprozessrecht, § 6 Rn. 6.306 m. w. N. Generell zur fehlenden Rechtswidrigkeit des Ergreifens von rechtsstaatlichen Verfahrens Nachw. in Fn. 1433 und OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5042/19, GRUR 2020, 379 Rn. 73– *Anti-Suit Injunction*. Anders entschied noch das RG zu einer auf § 826 BGB gestützten Klagerücknahme einer lettischen Scheidungsklage, Urt. v. 3. 3. 1938 – IV 224/37, RGZ 157, 136, 140 ff. Es verstoße gegen die im deutschen Volke herrschenden sittlichen Anschauungen, wenn ein deutscher Ehegatte unter Missachtung deutscher Gesetze zum Schaden des anderen Ehegatten eine (nach deutschem Recht an sich zulässige) Scheidung im Ausland herbeiführe, die ihm jedoch nach deutschen Gesetzen zu versagen sei.

2210 BGH, Urt. v. 17. 10. 2019 – III ZR 42/19, NJW 2020, 399 Rn. 29; missverständlich das OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019, GRUR 2020, 379 Rn. 54 – *Anti-Suit Injunction*; einen vertraglichen Unterlassungsanspruch befürwortend *Bälz*, SchiedsVZ 2021, 204, 206; *Gebauer*, in: FS Kaissis (2012), 267, 278; *Gottwald*, in: *Nagel/Gottwald*, Internationales Zivilprozessrecht, § 6 Rn. 6.307.

2211 Durch den Austritt Großbritanniens aus der EU wird generell von einem Comeback der *Anti-Suit Injunction* gesprochen, *Steinbrück/Lieberknecht*, EuZW 2021, 517, 520; vgl. auch *Conversant v. Huawei & ZTE* [2018] EWHC 2549 (Ch), Rn. 24. Dort wird eine *Anti-Suit Injunction* angedeutet.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

HZÜ[2212] wegen eines Verstoßes gegen den rechtshilferechtlichen *ordre public*.[2213] Sofern man die Grenze nicht schon bei der Zustellung setzen möchte,[2214] so wäre die Anerkennung der *Anti-Suit Injunction* jedenfalls nach § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO ausgeschlossen.[2215]

Ungeachtet dessen könnte sich der von der *Anti-Suit Injunction* betroffene Patentinhaber jedoch faktisch an der Ausübung seiner Abwehrrechte, insbesondere des Unterlassungsanspruchs, in Deutschland gehindert sehen. Mit zunehmender Bedeutung der *Anti-Suit Injunction* entwickelte sich in der deutschen Praxis deshalb das Institut der *Anti-Anti-Suit Injunction*, das allen voran von der Rechtsprechung des Landgerichts München I und des Oberlandesgerichts München geprägt wurde.[2216] Mit dieser kann sich der Patentinhaber gegen eine drittstaatliche *Anti-Suit Injunction* zur Wehr setzen.

a) Verfügungsanspruch

Rechtlich ausgekleidet ist diese Maßnahme als einstweilige Verfügung, deren Verfügungsanspruch sich aus dem allgemeinen quasi-negatorischen Abwehranspruch zum Schutz absoluter Rechte aus § 1004 BGB analog in Verbindung mit § 823 Abs. 1 BGB ergibt. Der Patentinhaber könnte zwar ohne rechtliche Hindernisse des deutschen Prozessrechts oder der ausländischen Entscheidung einen Patentverletzungsprozess in Deutschland erheben. Wegen der trotzdem im Ausland drohenden Strafe sähe sich der Patentinhaber dennoch einem starken Druck ausgesetzt. In der Folge würde er seine ihm nach deutschem Recht zustehenden Ansprüche aus dem

2212 Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen vom 15. November 1965, BGBl. 1977 II, S. 1452.

2213 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 1. 1996 – 3 VA 11/95, BeckRS 1996, 940.

2214 Deshalb kritisch zur Entscheidung des OLG Düsseldorf *Mankowski,* EWiR 1996, 321 f. Auch das BVerfG ist bei der Frage der Verfassungswidrigkeit einer Zustellung zurückhaltend, vgl. BVerfG, Beschl. v. 3. 11. 2015 – 2 BVR 2019/09, NJOZ 2016, 465 Rn. 52.

2215 *Gottwald*, in: *Nagel/Gottwald,* Internationales Zivilprozessrecht, § 6 Rn. 6.304, 6.036.

2216 LG München I, Urt. v. 2. 10. 2019 – 21 O 9333/19, BeckRS 2019, 25536; OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 – *Anti-Suit Injunction*; LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Patentrecht nicht durchsetzen. Dies greift in das Ausschließlichkeitsrecht des Rechtsinhabers ein, das als sonstiges absoluten Recht nach § 823 Abs. 1 BGB geschützt ist.[2217] Die nach § 1004 BGB erforderliche Beeinträchtigung des Patentrechts muss in anderer Weise durch Entziehung oder Vorenthaltung erfolgen. Durch die *Anti-Suit Injunction* wird das Patentrecht faktisch wertlos, da dem Patentinhaber die Möglichkeit genommen wird, sein Ausschließlichkeitsrecht über das allein zur Verfügung stehende staatliche Gewaltmonopol in Form des ordentlichen Gerichtsverfahrens durchzusetzen. Dies betrifft insbesondere die dem Patentinhaber frei zur Auswahl stehende Person des Anspruchsgegners.[2218] Bei diesen Überlegungen ergeben sich wie auch schon bei der Frage der Zulässigkeit einer *Anti-Suit Injunction* durch deutsche Gerichte zwei potentielle Probleme.

Erstens muss die Beeinträchtigung des absoluten Rechts rechtswidrig sein. Da allein das Ergreifen von rechtsstaatlichen Verfahren die Rechtswidrigkeit eines Eingriffs nicht indizieren kann, wenn sich das Vorgehen nachträglich als sachlich nicht gerechtfertigt herausstellt, sollte die Rechtswidrigkeit der Erhebung einer *Anti-Suit Injunction* positiv festgestellt werden.[2219] Die *Anti-Suit Injunction* ist jedoch rechtswidrig. Diese zielt darauf ab, dem Patentinhaber seine aus dem eigentumsrechtlichen Zuweisungsgehalt des Patents bestehenden Klagebefugnisse im Inland zu nehmen. Dies gefährdet ein rechtsstaatlich ordnungsgemäßes Gerichtsgefahren, da dieses nur gewährleistet ist, wenn die Beteiligten ohne jede Beschränkung die nach der Prozesslage notwendigen Anträge stellen können.[2220] Das Oberlandesgericht München ging im Zuge dessen auch davon aus, dass dem nicht die Privilegierung entgegensteht, wonach dem Prozessgegner ein bestimmtes prozessuales Verhalten nicht im Wege eines Prozesses untersagt werden kann, sofern nicht der Schutz des Prozessgegners durch

---

2217 LG München I, Urt. v. 2. 10. 2019 – 21 O 9333/19, BeckRS 2019, 25536 Rn. 52; Erman BGB/*Ebbing* § 1004 Rn. 9; MüKoBGB/*Wagner* § 823 Rn. 318.

2218 LG München I, Urt. v. 2. 10. 2019 – 21 O 9333/19, BeckRS 2019, 25536 Rn. 58 f.; bestätigt durch OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 55 – *Anti-Suit Injunction*.

2219 LG München I, Urt. v. 2. 10. 2019 – 21 O 9333/19, BeckRS 2019, 25536 Rn. 61; OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 57 – *Anti-Suit Injunction* m. w. N., das auch darauf hinweist, dass dieser Maßstab bei ausländischen Verfahren evtl. nicht gelten könne.

2220 LG München I, Urt. v. 2. 10. 2019 – 21 O 9333/19, BeckRS 2019, 25536 Rn. 61 mit Verweis auf OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 1. 1996 – 3 VA 11/95, BeckRS 1996, 940 Rn. 31.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

das Verfahren gewährleistet wird.[2221] Denn diese Annahme gilt nur für inländische Verfahren.[2222] Zum Schutze des Antragsgegners sollte dennoch die Überlegung angestellt werden, ob die Interessen des Patentinhabers an der Fortführung der Patentverletzungsverfahren hinreichend gewahrt sind. Für *Anti-Suit Injunctions* in China und den USA nahmen dies die Gerichte bisher – soweit ersichtlich – nicht an.[2223]

Zweitens darf die *Anti-Anti-Suit Injunction* nicht völkerrechtswidrig in die Hoheitsrechte des Staats eingreifen, in dem die *Anti-Suit Injunction* beantragt werden soll beziehungsweise wurde. Sofern sich die *Anti-Anti-Suit Injunction* nur gegen die Parteien und nicht gegen das drittstaatliche Gericht richtet, greift diese Abwehrmaßnahme allenfalls reflexartig in den Souveränitätsbereich des Drittstaats ein.[2224] Im Übrigen scheidet ein Eingriff in den Hoheitsbereich auch deshalb aus, weil ein Staat nach allgemeinem Völkerrecht grundsätzlich nicht verpflichtet ist, in seinem Hoheitsbereich die Vornahme oder Vollstreckung von Hoheitsakten eines anderen Staates durch dessen Organe zu dulden. Er kann eine solchen Einfluss deshalb ablehnen.[2225]

Für die Begründung des Verfügungsanspruchs kann indes nicht an den zivilrechtlichen Erlaubnistatbestand des § 227 BGB angeknüpft werden.[2226] Dieser greift nur bei solchen privaten Abwehrmaßnahmen, bei denen staatliche Hilfe nicht präsent, parat und ebenso wirkungsvoll wie die privaten Abwehrmaßnahmen ist.[2227] Die *Anti-Anti-Suit Injunction* in Form eines titulierten Unterlassungsgebots stellt jedoch gerade die staatliche Hilfe

---

2221 Dazu BGH, Beschl. v. 15. 7. 2005 – GSZ 1/04, GRUR 2005, 882, 884 - *Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung* m. w. N.

2222 OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 66 – *Anti-Suit Injunction*.

2223 OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 69 f. – *Anti-Suit Injunction*; LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 66 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*.

2224 OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 73 – *Anti-Suit Injunction*; vgl. Geimer, IZPR Rn. 399c; Dürig/Herzog/Scholz/*Herdegen* Art. 25 Rn. 54.

2225 Vgl. BVerfG, Urt. v. 22. 3. 1983 – 2 BvR 475/78, NJW 1983, 2757, 2579; Geimer, IZPR Rn. 396.

2226 So auch *Ehlgen*, Anm. zu OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 4; offengelassen von OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 73 ff. – *Anti-Suit Injunction*; sodann ohne nähere Angaben bejaht: LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 68 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 32.

2227 BeckOGK-BGB/*Rövekamp* § 227 Rn. 50; MüKoBGB/*Grothe* § 227 Rn. 9.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

selbst dar.[2228] Da die *Anti-Anti-Suit Injunction* rechtmäßig ist und nicht gegen höherrangiges Recht verstößt,[2229] bedarf es der Hilfe dieser Norm aber auch gar nicht.

Die Voraussetzungen einer Erstbegehungsgefahr im Kontext einer Beantragung einer *Anti-Suit Injunction* hat die Rechtsprechung des Landgerichts München I mittlerweile eigenständig weiterentwickelt. Hierbei hat das Gericht verschiedene Regelbeispiele gebildet, bei deren Glaubhaftmachung und mangels besonderer Umstände des Einzelfalls von einer solchen Erstbegehungsgefahr auszugehen ist.[2230]

b) Verfügungsgrund

Ferner muss als Verfügungsgrund glaubhaft gemacht werden, dass eine zeitliche Dringlichkeit vorliegt und dem Patentinhaber der Verweis auf das Hauptsacheverfahren nicht zuzumuten ist.[2231] Trotz der Eigenheiten des Verfahrens und dem Gleichlauf mit anderen auf Eigentum gestützten Abwehransprüchen findet nach Ansicht des Landgerichts München I die im dortigen Bezirk für den gewerblichen Rechtsschutz bekannte Monatsfrist bei der *Anti-Anti-Suit Injunction* trotzdem Anwendung.[2232] Geschützt ist der Patentinhaber jedoch insoweit, als er den Erlass der *Anti-Suit Injunction* abwarten kann. Dann gilt der Zeitpunkt der gesicherten Kenntnis oder des Kennenmüssens des Patentinhabers vom Erlass der *Anti-Suit Injunction* als maßgeblicher Beginn der Frist.[2233] Dass der Verweis auf das Hauptsacheverfahren unzumutbar ist, ergibt sich aus der Natur des Verfah-

---

2228 Würde sich die Abwehrmaßnahme als Notwehrhandlung darstellen, so dürfte die einstweilige Verfügung auch nur gegen die Organe als natürliche Personen ergehen, vgl. Staudinger BGB/*Repgen* § 227 Rn. 15.

2229 LG München I, Urt. v. 2. 10. 2019 – 21 O 9333/19, BeckRS 2019, 25536 Rn. 75 ff.; OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 73 ff. – *Anti-Suit Injunction*.

2230 Aufzählung und Details in LG München I, Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 34 ff.; zum selben Konzern gehörende Unternehmen sind wie der Patentinhaber zu betrachten.

2231 LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 77 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 63.

2232 LG München I, Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 66 f.

2233 LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 84 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 68.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

rens. Bis zur Vollstreckung eines dem Patentinhaber günstigen erstinstanzlichen Hauptsacheurteils wäre der Patentinhaber faktisch seines Unterlassungsanspruchs beraubt.[2234]

c) Interessenabwägung und Rechtsschutzbedürfnis

Da der verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch des Patentinhabers bei einem Erlass der *Anti-Suit Injunction* erheblich eingeschränkt werden würde, die Rechte des Patentnutzers jedoch in den deutschen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren nach rechtsstaatlichen Grundsätzen gewahrt sind, wird auch die erforderliche Interessenabwägung zur Bestätigung einer einstweiligen Verfügung führen. Irrelevant sind die bald endende Schutzdauer des Patents und die Mühen des Patentnutzers, von einer Rechtsverteidigung gegen eine Patentverletzungsklage verschont zu bleiben.[2235]

Für die *Anti-Anti-Suit Injunction* besteht nach Ansicht der Münchener Gerichte generell ein Rechtsschutzbedürfnis – trotz möglicher Verteidigungsmittel im Rahmen des ausländischen Verfahrens.[2236] Erstens sind die Erfolgschancen des Patentinhabers im ausländischen Verfahren nur schwer abzuschätzen. Zweitens ist nicht hinreichend gesichert, dass die nach deutschem Grundrecht geschützten Rechte und Interessen des Patentinhabers in dem ausländischen Verfahren auch tatsächlich hinreichend gewahrt werden.[2237]

2234 LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 78 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 73.

2235 LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 117 ff. – *FRAND-Lizenzwilligkeit*; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 74 ff.

2236 Differenzierend für vorbeugende Schutzanordnungen unter Berücksichtigung der Sicherstellung des effektiven Rechtsschutzes das OLG Düsseldorf, Urt. v. 7. 2. 2022 – I-2 U 25/21, GRUR 2022, 318 Rn. 16 ff. u. 35 ff. – *Ausländisches Prozessführungsverbot*; dazu *Ehlgen*, GRUR 2022, 537.

2237 OLG München, Urt. v. 12. 12. 2019 – 6 U 5402/19, GRUR 2020, 379 Rn. 68 ff. – *Anti-Suit Injunction*; LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 55 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 28.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

d) Rechtsfolge

Als Rechtsfolge der *Anti-Anti-Suit Injunction* wird der die *Anti-Suit Injunction* beantragende Patentnutzer zur Unterlassung weiterer Eingriffe und zur Folgenbeseitigung verurteilt. Der Patentbenutzer darf einen im Ausland gestellten Antrag auf Erlass einer *Anti-Suit Injunction* nicht mehr weiterverfolgen und hat diesen als Folgenbeseitigungsmaßnahme zurückzunehmen. Zusätzlich wird dem Patentnutzer untersagt, eine andere gerichtliche oder behördliche Maßnahme zu ergreifen, mit der dem Patentinhaber in Deutschland unmittelbar oder mittelbar verboten werden soll, Patentverletzungsverfahren zu führen.[2238] Die Vollstreckung der einstweiligen Verfügung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Zivilprozessrechts, insbesondere denen der Unterlassungsvollstreckung.[2239]

Die *Anti-Anti-Suit Injunction* darf dem Patentnutzer jedoch nicht auftragen, es zu unterlassen, *Anti-Suit Injunctions* zu beantragen, die nicht deutsche Patentrechte und Patentverletzungsverfahren betreffen. Nur für die deutschen Rechte kann ein rechtswidriger Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers aus § 1004 BGB analog in Verbindung mit § 823 Abs. 1 BGB bestehen. Für den Eingriff in ausländische Schutzrechte wird es wohl an der Zuständigkeit, jedenfalls aber an der Anwendbarkeit deutschen Rechts scheitern.[2240]

Da die Regeln des allgemeinen Deliktsrechts gelten, kann sich die *Anti-Anti-Suit Injunction* gegen verschiedene aus- und inländische Konzerngesellschaften richten, die als Mittäter agieren können.[2241]

4. Zusammenfassung

Die prozessuale Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs vor deutschen Gerichten kann der Patentverletzer nicht mit einer bei einem EU-mitgliedsstaatlichen Gericht beantragten *Anti-Suit Injunction*

2238 LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 123. – *FRAND-Lizenzwilligkeit*.

2239 Zu diesen oben, Teil 1 Kapitel 3 I. 2. c), S. 101.

2240 Für die Zuständigkeit einer *Anti-Anti-Suit Injunction* für ausländische Schutzrechte ist insb. Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO bzw. § 32 ZPO zu berücksichtigen. Das anwendbare Recht wird sich aus Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO ergeben.

2241 Vgl. LG München I, Urt. v. 25. 2. 2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 71 – *FRAND-Lizenzwilligkeit*.; Urt. v. 24. 6. 2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 62.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

verhindern. Dies würde gegen die Brüssel Ia-VO verstoßen. In Drittstaaten wird ihm diese Möglichkeit zwar grundsätzlich zustehen. Eine Vollstreckung in Deutschland wird der Patentnutzer aber nicht erreichen können. Zusätzlich kann der Inhaber eines deutschen Patents gegen die faktische Wirkung der drittstaatlichen *Anti-Suit Injunction* eine Gegenmaßnahme im Rahmen einer einstweiligen Verfügung erwirken. Der auf §§ 823, 1004 BGB analog gestützter Anspruch untersagt es dem Patentverletzer, im Ausland eine *Anti-Suit Injunction* für deutsche Patentverletzungsprozesse zu erwirken. Die *Anti-Suit Injunction* ist deshalb nicht als wirksame Stellschraube anzusehen.

Mit der *Anti-Anti-Suit Injunction* hat die Rechtsprechung ein grundsätzlich wirkungsvolles Instrument geschaffen, um einem faktischen Prozessführungsverbot in Deutschland entgegenwirken zu können. Die Wirkung dieser Gegenmaßnahme hängt jedoch auch maßgeblich von dem Kalkül des Patentbenutzers ab. Es wird nicht unwahrscheinlich sein, dass eine deutsche *Anti-Anti-Suit Injunction* in dem Zielstaat gegen dessen *ordre public* verstoßen wird und entsprechend dort nicht zwangsweise durchgesetzt werden kann. Der Patentinhaber ist folglich darauf angewiesen, dass die dem Patentverletzer angedrohten Ordnungsmittel in Deutschland ausreichen, um den Patentverletzer von seinem Vorhaben der *Anti-Suit Injunction* im Ausland abzubringen. Im Zweifel könnte der Patentnutzer diese gegen ihn festgesetzten Ordnungsmittel in Kauf nehmen und die *Anti-Suit Injunction* im Ausland aufrechterhalten. Wegen möglicher Reputationsverluste und politischen Anschlussdiskussionen scheint eine solche Vorgehensweise indes kaum denkbar. Eine absolute rechtliche Sicherheit bietet die *Anti-Anti-Suit Injunction* dennoch nicht.

Mit der Entwicklung dieses Instituts nähert sich die Rechtsprechung in gewissen Punkten einer originären *Anti-Suit Injunction* im Sinne des *Common Law* an. Wenn eine prozessuale Handlung in einem Drittstaat eine Klageaufnahme in Deutschland verbietet und damit in ein territorial begrenztes, grundrechtlich geschütztes Recht in Deutschland eingreift, kann das Gericht ein Prozessführungsverbot aussprechen, das eben diese nachteilhafte Maßnahme untersagt. Einschränkend ist zu ergänzen, dass sich die *Anti-Anti-Suit Injunction* jedoch nicht auf jegliche Prozesshandlungen im Ausland bezieht, sondern gerade nur auf eine originäre *Anti-Suit Injunction*. An der Bewertung der Fremdheit einer *Anti-Suit Injunction* im deutschen Prozessrecht wird diese Annahme nichts ändern. Die deutsche *Anti-Anti-Suit Injunction* richtet sich nur gegen den Entzug der inländischen Rechtsdurchsetzung von in Deutschland geschützten absoluten Rechten

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

durch ausländische Prozessverbote mit hohen Strafandrohungen.[2242] Dies stellt eine besonders gelagerte Ausnahmesituation dar. Eine originäre *Anti-Suit Injunction* hingegen soll typischerweise die Aufnahme oder Fortsetzung eines ganzen Verfahrens verhindern. Eines solchen Mechanismus bedarf es grundsätzlich nicht. Sollten sich die Ergebnisse eines ausländischen Prozesses negativ für Parteien in Deutschland auswirken, so findet die Zustellung, Anerkennung oder Vollstreckung der Entscheidung ihre Grenzen im nationalen *ordre public*.[2243] Nur wenn die faktischen Wirkungen eines Prozesses weiter auf grundrechtlich geschützte Rechte einwirken, könnte man über eine Generalisierung der *Anti-Anti-Suit Injunction* nachdenken und die Rechtsprechung dahingehend weiterentwickeln, dass ein Prozessführungsverbot für das außereuropäische Ausland dann erlassen werden kann, wenn das ausländische Verfahren die Grundrechte des Betroffenen unverhältnismäßig und ohne hinreichenden Schutz im ausländischen Verfahren verletzt.

V. Zwischenergebnis

Das Prozessrecht bietet ebenfalls verschiedene Stellschrauben, die dysfunktionale Fallkonstellationen abschwächen oder temporär beseitigen können. Umfassende Abhilfe können sie jedoch nicht gewähren, da das Prozessrecht den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch nicht direkt auf materiell-rechtlicher Ebene beeinflussen kann und das Prozessrecht in bestimmten Bereichen hohe Hürden setzt.

Zunächst kann die im Zusammenhang mit dem Trennungsprinzip entstehende Härte des Unterlassungsanspruchs durch eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens nach § 148 ZPO gelindert werden. Als weiterer Synchronisierungsversuch der Verfahren wurde mit dem 2. PatModG der qualifizierte Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG geschaffen.

In bestimmten Situationen kann die Ausübung prozessualer Befugnisse im Patentstreit gegen das Verbot des prozessualen Rechtsmissbrauchs verstoßen. Wegen vorrangig anzuwendenden Normen wie dem § 145 PatG ist

---

2242 Diese Betrachtung rückt die in Fn. 2209 angesprochen Entscheidung des RG in ein anderes Licht. Das RG argumentierte ähnlich mit dem Schutz der weiterhin durch deutsche Reichsgesetze geschützten Ausübung der Ehe vor einer ‚schädigenden' Scheidungsklage im Ausland.

2243 Unter Umständen stehen dem Betroffenen in Fällen der prorogationswidrigen Klageerhebung Schadensersatzansprüche zu, BGH, Urt. v. 17. 10. 2019 – III ZR 42/19, NJW 2020, 399.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

der Anwendungsbereich dieses Verbots und einer deshalb als unzulässig abzuweisenden Klage jedoch sehr gering.

Von größerer Bedeutung ist das Zwangsvollstreckungsrecht. Sofern der Unterlassungstitel lediglich vorläufig vollstreckbar und noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist, kann der Patentinhaber seinen erstinstanzlich titulierten Unterlassungsanspruchs gegen Sicherheitsleistung vollstrecken. Sofern ein hoher Vollstreckungsschaden anzunehmen ist, kann der Patentverletzer abweichend vom angegebenen Streitwert eine hohe Sicherheitsleistung beantragen. Dies kann den Patentinhaber im Zweifel von der Vollstreckung abhalten. Sofern den Patentverletzer jedoch eine Schadensminderungspflicht trifft, kann die Sicherheitsleistung trotz eines potentiell hohen Vollstreckungsschadens deutlich geringer ausfallen.

Der Schutzantrag des § 712 ZPO hat sich in der aktuellen Reform nicht als Anknüpfungspunkt einer Lösung durchsetzen können. Die Voraussetzungen der Einstellung sind nach wie vor sehr streng. Drittinteressen spielen keine Rolle. Die Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem erstinstanzlichen Urteil nach §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO kann in gewissen Fällen erfolgreich sein, sofern sich die erstinstanzliche Entscheidung in einer summarischen Prüfung als unrichtig herausstellt oder dem Verletzer besondere Schäden drohen. Drittinteressen sind aber ebenso unbeachtlich.

Angesichts potentieller Haftungsrisiken wegen einer unberechtigten Vollstreckung und entsprechend hoher Sicherheitsleistungen werden Patentinhaber trotz eines titulierten Unterlassungsanspruchs je nach Fall von einer Vollstreckung absehen und den Patentverletzer so zunächst vor der Folge des Unterlassungsgebots bewahren. Sollte der Patentinhaber seinen Unterlassungsanspruch dennoch vollstrecken, so können die weiteren Stellschrauben des Vollstreckungsrechts vor allem wirtschaftliche Härten der Vollstreckung abdämpfen. Diese Stellschraube steht in jedem Prozess zur Verfügung und mäßigt gewisse Folgen des Unterlassungsanspruchs zuverlässig. Gewisse dysfunktionale Konstellationen wie entgegenstehende Drittinteressen liegen aber außerhalb der Reichweite des Zwangsvollstreckungsrechts, da dieses gerade keine materiell-rechtliche Wirkungen herbeiführen kann. Nicht zu vergessen ist außerdem, dass Stellschrauben des Zwangsvollstreckungsrecht nach der Entfaltung der Rechtskraft nicht mehr greifen können. Weiterhin muss der Schuldner sowohl bei § 717 ZPO als auch bei §§ 719, 707 ZPO grundsätzlich selbst Sicherheit leisten, um die Vollstreckung abzuwenden. Dies wird zumeist mit einem Bankaval möglich sein, kann aber in gewissen Fällen mit hohem Gläubigerinteresse gleichfalls einen nicht zu unterschätzenden finanziellen Posten darstel-

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

len.[2244] Ist ein Rechtsmittel von vornherein aussichtslos, so stehen dem Verletzer diese Stellschrauben mit Ablauf der Rechtsmittelfrist nicht mehr zur Verfügung. Sie greifen somit lediglich nachgelagert und nicht nachhaltig. Die materiell-rechtliche Lage können sie nicht beeinflussen.

Keine dem Patentverletzer zur Verfügung stehende Möglichkeit ist es, die prozessuale Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs durch ein Prozessführungsverbot in Form einer *Anti-Suit Injunction* zu verhindern. Im Anwendungsbereich der Brüssel Ia-VO steht diese Verordnung einer *Anti-Suit Injunction* entgegen. Eine drittstaatliche *Anti-Suit Injunction* nimmt dem Patentverletzer trotz der rein faktischen Wirkung die Möglichkeit, sein Ausschließlichkeitsrecht des Patents über das allein zur Verfügung stehende staatliche Gewaltmonopol in Form des ordentlichen Gerichtsverfahrens durchzusetzen. Als Gegenpol hierzu entwickelte die Rechtsprechung das Institut der *Anti-Anti-Suit Injunction*. Dieses in einer einstweiligen Verfügung ausgesprochene und auf §§ 823, 1004 BGB analog gestützte Prozessführungsverbot verbietet es dem Patentverletzer, eine solche *Anti-Suit Injunction* in einem Drittstaat zu beantragen. Denn diese stellt einen rechtswidrigen Eingriff in das absolute Recht des Patentinhabers dar.

2244 Die Normen sehen nur enge Ausnahmen von der Sicherheitsleistung vor, vgl. § 712 Abs. 1 S. 2 ZPO, §§ 719 Abs. 1 S. 1, 707 Abs. 1 S. 2 ZPO.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 Schadensersatzanspruchs 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 – *Unterpixelwertinterpolation.*

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 berücksichtigten 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 Zwangslizenzeinwand.[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 Zwangslizenzeinwands 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 Unverhältnismäßigkeitseinwands ohne Bedeutung.[2279]

Zweitens verfolgt der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand 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 Zwangslizenzeinwand 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 *Europäische 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Wenn das Klagepatent hingegen gar nicht standardessentiell oder von wesentlicher Bedeutung ist, so ist im Rahmen des Unverhältnismäßigkeitseinwands 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 Unverhältnismäßigkeitseinwand 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 Unverhältnismäßigkeitseinwand 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 Patentdickicht 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - (cc) BY

– 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 Verletzungsgenstand 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 Patentnutzer 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

richtliche Geltendmachung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs verbieten.[2310] Denn unabhängig davon, ob man § 24 PatG als privatrechtliches Gestaltungsklagerecht 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 Gestaltungsklage nicht mehr tragfähig.

Aus demselben Grunde wird auch eine teilweise vertretene Aussetzung des Verletzungsstreits[2315] 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 Gestaltungsklagen 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 Zwangslizenzeinwand 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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/Zülch* § 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*.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 Zwangslizenzerfahrens 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 auszuschließen […]."

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 – *Hartschaumplatten*.

2322 Dazu oben, Teil 2 Kapitel 8 III. 3. a) bb) iii) (b), S. 359.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

In der Praxis sollte neben dem Unverhältnismäßigkeitseinwand auch stets eine Zwangslizenzklage erhoben werden.[2323] Denn wegen der fehlenden Drittwirkung[2324] 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/*Ulrici* § 765a Rn. 13; vgl. auch LG Münster, Beschl. v. 16. 3. 2011 – 5 T 858, 860/10, BeckRS 2012, 3757.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 Vorgreiflichkeit 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Kapitel 11 Folgebetrachtungen zur Reform

Die § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG sind vorerst der Höhepunkt und das Ergebnis der Diskussion um den lange in Vergessenheit geratenen Wunsch der Einzelfallgerechtigkeit im Patentrecht. Mit der Reform verfestigte der Gesetzgeber die durch Richterrecht geschaffene Lösung der Aufbrauchfrist. Das Echo zu der in DiskE, RefE, RegE und Beschlussempfehlung jeweils abgeänderten Norm war enorm. Wenig überraschend erfolgte die als gesetzgeberische Klarstellung intendierte Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG nicht zur Zufriedenheit aller beteiligten Kreise. Dieses Kapitel stellt Folgebetrachtungen zu der neuesten Stellschraube des Unterlassungsanspruchs an. Zunächst wird die im Zuge des Gesetzgebungsprozesses geäußerten Kritik behandelt (unter I.). Danach wird die Frage beantwortet, ob der normierte Unverhältnismäßigkeitseinwand ein Mehr an Einzelfallgerechtigkeit schafft und ob dies zu Lasten der Rechtssicherheit geschieht (unter II.). Abschließend sind mögliche Auswirkung auf das Wettbewerbs- und Innovationgeschehen in Deutschland beleuchtet (unter III.).

I. Die am Unverhältnismäßigkeitseinwand geäußerte Kritik

Schon vor der Reform des 2. PatModG war das Meinungsbild zur Beschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten gespalten.[2334] Auch die *Wärmetauscher*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs sah sich ebenso wie das Konstrukt der Aufbrauchfrist Kritik ausgesetzt.[2335] Im Zuge des Reformvorhabens entstand ein breites Meinungsspektrum. Dieses reichte neben differenzierenden Stellungnahmen von der Ansicht, dass die bisherige Regelung ausreichend und eine Reform unnötig sei,[2336] bis hin zu kritischen Stimmen, denen das Reformvorhaben nicht weit genug ging.[2337] Auch nach der

2334 Ausführlich *Schellhorn,* S. 213 ff.

2335 Siehe Nachw. in Fn. 1574 und 1575.

2336 So bspw. *Kessler,* Mitt. 2020, 108; *Sendrowski,* Mitt. 2020, 533.

2337 Vgl. bspw. Stellungnahme RefE Pro Generika e. V., S. 5 ff., https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/092320_Stellungnahme_Pro-Generika_RefE_PatMog.pdf;jsessionid=6421710F5F5887D40A8D839B5F6D8FAF.1_cid289?__blob=publicationFile&v=2, (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Patentinhaber streitenden Interessenabwägung zu einer Anwendung des Unverhältnismäßigkeitseinwands kommt.

Auch der generellen Kritik an dem Kriterium der Drittinteressen in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG[2342] 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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*-Taktiken[2354] 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 Zwangslizenzeinwand[2356] 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 Rechtsystems 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. 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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) Grundprinzipen 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 ergangen 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 Rechtstaatlichkeit. 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 streitgegenständlich; in keinem Fall wurde eine Aufbrauchfrist ausgesprochen.[2375] Gleiches wird aller Voraussicht nach für den normierten Unverhältnismäßigkeitseinwand 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 Unverhältnismäßigkeitseinwand kann nach dieser Sichtweise sogar die Zwecke des Patentrechts fördern.[2377] Denn das Gebot einer materiell richtigen Lösung[2378] 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 Königreich[2384] als auch in den USA[2385] 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 Schiedsverfahren[2388] kann eine Interessenabwägung bei Entscheidungen relevant werden.[2389] Mit der

---

2380 Vgl. *Prütting*, in: FS Schiedermair (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-

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 belastetet 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 Patentrechts[2391] 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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 tenorierten 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

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

grundlegend kategorisieren. Ein an Fallgruppierungen orientiertes Vorgehen in Kapitel 5 diente 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-

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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-

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Vorteile wie eine flexible Rechtsfolgengestaltung 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-

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 frustrierte Aufwendungen dazu führen, dass der Verletzer gewillt ist, ein überzogenes Lizenzangebot anzunehmen, kann in einer solchen Lizenzforderung eine zweckwidrige Rechtsdurchsetzung liegen. Gegen eine Unterlassung

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

ein zwingender Entschädigungsanspruch als Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung ab der Beschränkung des Unterlassungstenors 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 höherrangigem 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

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 stellte 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-

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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-

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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 Unverhältnismäßigkeitseinwand 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 Zwangslizenzeinwand 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 Verfahrensstän-

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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-

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - (cc) BY

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 Gesetzesgebers falsch, dass die Instanzgerichte die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und Verhältnismäßigkeitserwägungen

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

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.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Literaturverzeichnis

Abbott, Frederick M.
The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Lighting a Dark Corner at the WTO, 5(2) J. Int. Econ. Law (2002), 469–606.

Ackermann-Blome, Natalie
Fehlsteuerungen im Patentrecht, Ursachen und prozessuale Lösungsansätze, Baden-Baden 2020
(zit. *Ackermann-Blome*).

Adam, Simon
Die Harmonisierung von Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsverfahren, Zugl.: Freiburg, Univ., Diss., 2014, Köln 2014
(zit. *Adam*).

Adams, Stephen
Information Sources in Patents, 4th completely rev. ed., Berlin, Boston 2020
(zit. *Adams*).

Adrian, Johann/Schönfeld, Günter
Patentrecht, Das Wesen der Erfindung und die Wirkungen des Patents in der DDR, Berlin 1967
(zit. *Adrian/Schönfeld*, Patentrecht).

Afori, Orit Fischman
Proportionality – A New Mega Standard in European Copyright Law, 45 IIC (2014), 889–914.

Ahrens, Hans-Jürgen
Die Entstehung der zivilrechtlichen Sanktionen des UWG, WRP 1980, 129–133.

Id.
Beseitigung kraft Unterlassungstitels: berechtigter Aufstand gegen den BGH?, Zugleich Besprechung von BGH „Produkte zur Wundversorgung", GRUR 2018, 374–377.

Alexander, Daniel
Injunctions and alternative remedies in English intellectual property law, ZGE 2019, 279–292.

Alexy, Robert
Individuelle Rechte und kollektive Güter, in: Weinberger, Ota (Hrsg.) Aktuelle Probleme der Demokratie, Actual problems of democracy, Wien 1989, S. 49–70.

Amschewitz, Dennis
Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Recht, Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 2006-2007, Bd. 21, Tübingen 2008
(zit. *Amschewitz*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - (cc) BY

Amt für Erfindungs- und Patentwesen der Deutschen Demokratischen Republik
Patentrecht und Kennzeichnungsrecht, Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister, Berlin 1973
(zit. Amt für Erfindungs- und Patentwesen der Deutschen Demokratischen Republik, Patentrecht und Kennzeichnungsrecht).

Anger, Heike
Dax-Konzerne fordern harte Maßnahmen gegen Patent-Aufkäufer, Handelsblatt (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (5. 12. 2018), https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/unterlassungsanspruch-dax-konzerne-fordern-harte-massnahmen-gegen-patent-aufkaeufer/23714580.html.

Ead.
Neues Patentrecht: Automobilindustrie befeuert Reformprozess mit Gutachten, Handelsblatt (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (22. 2. 2021), https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/unterlassungsanspruch-neues-patentrecht-automobilindustrie-befeuert-reformprozess-mit-gutachten/26931854.html.

Angwenyi, Vincent
Hold-up, Hold-out and F/Rand: The Quest for Balance, GRUR Int. 2017, 105–114.

Angwenyi, Vincent/Barani, Marie
Smokescreen Strategies: What Lies Behind the Hold-up Argument?, GRUR Int. 2018, 204–216.

Ann, Christoph
Privatrecht und Patentrecht? - Gedanken zur rechtssystematischen Einordnung eines Fachs, GRUR Int. 2004, 696–699.

Id.
Patent Trolls – Menace or Myth?, in: Drexl, Josef/Adelman, Martin J./Brauneis, Robert u. a. (Hrsg.) Patents and Technological Progress in a Globalized World, Liber Amicorum Joseph Straus, Berlin, Heidelberg 2009, S. 355–364.

Id.
Verletzungsgerichtsbarkeit – zentral für jedes Patentsystem und doch häufig unterschätzt, GRUR 2009, 205–209.

Id.
Patentwert und Patentnichtigkeit – Wieviel Rechtssicherheit dürfen Patentinhaber beanspruchen?, Mitt. 2016, 245–252.

Id.
Patentqualität – was ist das, und warum ist Patentqualität auch für Anmelder wichtig?, GRUR Int. 2018, 1114–1117.

Id.
Patentrecht, Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht, 8., neu bearbeitete Auflage, München 2022
(zit. *Ann*).

Appl, Clemens
Technische Standardisierung und Geistiges Eigentum, Vienna 2012
(zit. *Appl*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Ard, B. J.
More Property Rules than Property: The Right to Exclude in Patent and Copyright, 68 Emory L.J. (2019), 685-737.

Arrow, Kenneth J.
Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, in: Nelson, Richard R. (Hrsg.) The Rate and Direction of Inventive Activity, Economic and Social Factors, Princeton 1962, S. 609–626.

Arya, Sunil
The Value of Standardized Technology to Connected Cars, GRUR Int. 2020, 365–379.

Augsburger, Matthias
Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, Dissertation 2017
(zit. *Augsburger*).

Bälz, Kilian
Prozessführungsverbote durch Schiedsgerichte?, SchiedsVZ 2021, 204–208.

Bamberger, Georg/Roth, Herbert/Hau, Wolfgang/Possek, Roman
Beck'scher Online-Kommentar BGB, 61. Aufl., München 2022
(zit. BeckOK BGB/*Bearbeiter*).

Baumann, Frank/Doukoff, Norman
Beck'sche Online-Formulare Prozess, 50. Aufl., München 2022
(zit. BeckOF Prozess, Form/*Bearbeiter*).

Baumgärtel, Gottfried
Die Klage auf Vornahme, Widerruf oder Unterlassung einer Prozeßhandlung in einem bereits anhängigen Prozeß, in: Fasching, Hans W. (Hrsg.) Festschrift für Hans Schima : zum 75. Geburtstag, Wien 1969, S. 41–58.

Bäumler, Jelena/Terhechte, Philipp
Handelsbeschränkungen und Patentschutz für Impfstoffe, Europa- und völkerrechtliche Aspekte, NJW 2020, 3481–3487.

Beater, Axel
Generalklauseln und Fallgruppen, AcP 1994, 83–89.

Behrens, Peter
Die ökonomischen Grundlagen des Rechts, Politische Ökonomie als rationale Jurisprudenz, Teilw. zugl.: Hamburg, Univ., Habil.-Schr., 1983/1984, Bd. 46, Tübingen 1986
(zit. *Behrens*).

Beier, Friedrich-Karl
Die herkömmlichen Patentrechtstheorien und die sozialistische Konzeption des Erfinderrechts, GRUR Int. 1970, 1–6.

Id.
Wettbewerbsfreiheit und Patentschutz, Zur geschichtlichen Entwicklung des deutschen Patentrechts, GRUR 1978, 123–132.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Beier, Friedrich-Karl/Moufang, Rainer
Vom deutschen zum europäischen Patentrecht., 100 Jahre Patentrechtsentwicklung im Spiegel der Grünen Zeitschrift, in: Beier, Friedrich-Karl/Kraft, Alfons/Schricker, Gerhard (Hrsg.) Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, Band I, Weinheim 1991, 241.

Bender, Ruth
Germany Shuts Door on Patent Trolls, The Wall Street Journal (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (11. 6. 2021), https://www.wsj.com/articles/germany-shuts-door-on-patent-trolls-11623397397?mod=hp_lead_pos13.

Benkard, Georg
Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwaltsgesetz, München und Berlin 1936
(zit. Benkard, 2. Auflage/*Bearbeiter*).

Benkard, Georg/Asendorf, Claus Dietrich
Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., Bd. 4, München 2006
(zit. Benkard, 10. Auflage/*Bearbeiter*).

Benkard, Georg/Asendorf, Claus Dietrich
Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentkostengesetz, 11. Aufl., Bd. 4, München 2015
(zit. Benkard, 11. Auflage/*Bearbeiter*).

Berg, Werner/Köbele, Michael
Grenzen kartellrechtmäßigen Handelns nach der EU-Untersuchung des Arzneimittelsektors – Risiken und Chancen für betroffene Unternehmen – 2009, 581–591.

Berges, August Maria
Der Prozeß als Gefüge, NJW 1965, 1505–1509.

Berkenfeld, Erich
Das älteste Patentgesetz der Welt, GRUR 1949, 139–142.

Berlit, Wolfgang
Aufbrauchsfrist im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Zur Frage eines Anspruchs auf Einräumung einer Aufbrauchsfrist bei Konflikten im gewerblichen Rechtsschutz und im Urheberrecht, Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 1997, München 1997
(zit. *Berlit*).

Berthmann, Kurz
Die Kostenbegünstigung des wirtschaftlich Schwächeren im neuen Patentgesetz, GRUR 1936, 841–844.

Beseler, Maximilian
Rundverfügung des preußischen Justizministers über Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes, vom 11. Oktober 1907, Angew. Chem. 1907, 2163–2166.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Besen, Marc/Gärtner, Anette/Mayer, Christian/Vormann, Thorsten
Zum Kommissionsbericht über die Untersuchung des Arzneimittelsektors – Kritische Notizen aus patent- und kartellrechtlicher Sicht, PharmR 2009, 432–437.

Bethge, Herbert
Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung durch Organisation und Verfahren, Zu einigen Aspekten der aktuellen Grundrechtsdiskussion, NJW 1982, 1–7.

Biddle, C. Bradford/Contreras, Jorge L./Love, Brian J./Siebrasse, Norman V.
Introduction, in: Contreras, Jorge L./Biddle, C. Bradford/Love, Brian J. (Hrsg.) Patent remedies and complex products, Toward a global consensus 2019, S. 1–5.

Binz, Karl Josef/Dörnhofer, Josef/Zimmermann, Walter
Gerichtskostengesetz, Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz: GKG, FamGKG, JVEG, 5. Aufl. 2021 (zit. Binz/Dörndorfer/Zimmermann/*Bearbeiter*).

Blair, Roger D./Cotter, Thomas F.
An Economic Analysis of Damages Rules in Intellectual Property Law, Wm. & Mary L. Rev. 1998, 1585–1694.

Blanco, Sebastian
Apple, Mercedes, and Others Complain Patent Disputes Are Delaying Connected Cars, Car and Driver (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (22. 12. 2019), https://www.caranddriver.com/news/a30284185/apple-mercedes-patent-disputes-delaying-connected-cars/.

Blok, Peter
A harmonized approach to prohibitory injunctions: reconsidering Article 12 of the Enforcement Directive, 11 JIPLP (2016), 56–60.

Blomeyer, Arwed
Unterlassungsanspruch, Unterlassungstitel und die Bestrafung nach § 890 ZPO, in: Blei, Hermann/Lüttger, Hans/Hanau, Peter (Hrsg.) Festschrift für Ernst Heinitz zum 70. Geburtstag am 1. Januar 1972, Berlin, Boston 1972, S. 683–705.

Bodewig, Theo
Praktische Probleme bei der Abwicklung der Rechtsfolgen einer Patentverletzung - Unterlassung, Beseitigung, Auskunft, GRUR 2005, 632–639.

Bodewig, Theo/Wandtke, Artur-Axel
Die doppelte Lizenzgebühr als Berechnungsmethode im Lichte der Durchsetzungsrichtlinie, GRUR 2008, 220–229.

Bogedain, Clemens
Patentschutz zwischen Kaiser und „Führer“:, Die Entwicklung des deutschen Patentrechts zwischen 1877 und 1936, JJZG 2017, 3–42.

Borck, Hans-Günther
Der Streit um den Titelfortfall und immer noch kein Ende?, WRP 1994, 656–660.

https://doi.org/10.5771/9783748934846 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - (cc) BY

Brehm, Wolfgang
Die Vollstreckung der Beseitigungspflicht nach § 890 ZPO, Zugleich ein Beitrag zur Abgrenzung des Unterlassungsanspruchs vom Beseitigungsanspruch, 178 ZZP (1976), 178-192.

Breiter, Klaus D./Fischer, Oliver/Früh, Alfred/Jaeger, Thomas/Kordić, Robert/Postl, Manuela
Analyse Primärrecht, in: Hilty, Reto M./Jaeger, Thomas (Hrsg.) Europäisches Immaterialgüterrecht, Funktionen und Perspektiven, Berlin, Heidelberg 2018, S. 59–144.

Brox, Hans/Walker, Wolf-Dietrich
Zwangsvollstreckungsrecht, 12., neu bearbeitete Auflage, München 2021
(zit. *Brox/Walker*).

Bruce, Francesca
Canadian Government Slammed Over 'Intransigence' On Compulsory Licensing, Pink Sheet (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (25. 6. 2021), https://pink.pharmaintelligence.informa.com/PS144533/Canadian-Government-Slammed-Over-Intransigence-On-Compulsory-Licensing.

Bruns, Alexander
Der Zivilprozess zwischen Rechtsschutzgewährleistung und Effizienz, 24 ZZP (2011), 29–43.

Bühling, Jochen
Patentrechte und COVID-19 – Blütezeit oder Quarantäne?, in: Lunze, Anja/Hohagen, Gisbert/Kamlah, Dietrich u. a. (Hrsg.) Die internationale Durchsetzung von Schutzrechten, Festschrift für Sabine Rojahn zum 70. Geburtstag, München 2020, S. 141–155.

Bundespatentgericht (BPatG)
Jahresbericht 2019, München 2020
(zit. Bundespatentgericht (BPatG), Jahresbericht 2019).

Buntscheck, Martin
Die Durchsetzung standardessentieller Patente als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, NZKart 2015, 521–525.

Burghartz, Heribert
Technische Standards, Patente und Wettbewerb, Zugl.: Berlin, Freie Univ., Diss., 2009-2010, Bd. 10, Berlin 2011
(zit. *Burghartz*).

Busche, Jan
Vom Wert des Patents oder: Ist der Patentschutz absolut?, GRUR 2021, 157–161.

Busche, Jan/Stoll, Peter-Tobias/Wiebe, Andreas
TRIPs, Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums; Kommentar, 2. Aufl., Köln 2013
(zit. Busche/Stoll/*Bearbeiter*).

Buss, Felix
Bemerkungen zum neuen Patentgesetz, GRUR 1936, 833–841.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Buss, Thomas
De minimis non curat lex, NJW 1998, 337–344.

Busse, Rudolf
Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz: In der Fassung v. 9. 5. 1961, 3. Aufl., Berlin 1964
(zit. Busse, 3. Auflage).

Busse, Rudolf/Keukenschrijver, Alfred
Patentgesetz, Unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens, der Regelungen zum Patent mit einheitlicher Wirkung und des Patentzusammenarbeitsvertrags mit Patentkostengesetz, Gebrauchsmustergesetz und Gesetz über den Schutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen, 9. Aufl., Berlin, Boston 2020
(zit. Busse/Keukenschrijver/*Bearbeiter*).

Busse, Rudolf/Keukenschrijver, Alfred/Engels, Rainer
Patentgesetz, Unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens, der Regelungen zum Patent mit einheitlicher Wirkung und des Patentzusammenarbeitsvertrags mit Patentkostengesetz, Gebrauchsmustergesetz und Gesetz über den Schutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen, 8. Aufl., Berlin, Boston 2016
(zit. Busse/Keukenschrijver, 8. Auflage/*Bearbeiter*).

Bussmann, Joachim
Die patentrechtliche Zwangslizenz, Dissertation, Frankfurt 1975
(zit. *Bußmann*).

Cahn, Hugo
Der Entwurf des neuen Patentgesetzes, MuW 1929, 322–325.

Calabresi, Guido/Melamed, Douglas
Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral, 85 Harv. L. Rev. (1972), 1089–1128.

Canaris, Claus-Wilhelm
Die Behandlung nicht zu vertretender Leistungshindernisse nach § 275 Abs. 2 BGB beim Stückkauf, JZ 2004, 215-224.

Chien, Colleen
From arms race to marketplace: The complex patent ecosystem and its implications for the patent system, 62 Hastings L.J. (2010), 293–356.

Ead.
Startups and Patent Trolls, 17 Stan. Tech. L. Rev. (2013-2014), 461–506.

Coase, Ronald Harry
The Problem of Social Cost, 3 J. L. & Econ. (1960), 1–44.

Id.
Das Problem der sozialen Kosten, in: Assmann, Heinz-Dieter/Kirchner, Christian/Schanze, Erich (Hrsg.) Ökonomische Analyse des Rechts, Kronberg/Ts. 1978, S. 149–202.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Coing, Helmut
Europäisches Privatrecht, Band 2: Überblick über die Entwicklung des Privatrechts in den ehemals gemeinrechtlichen Ländern, München 1989
(zit. *Coing*).

Contreras, Jorge L.
The New Extraterritoriality: FRAND Royalties, Anti-Suit Injunctions and the Global Race to the Bottom in Disputes over Standards-Essential Patents, B.U. J. Sci. & Tech. L. 2019, 251–290.

Contreras, Jorge L./Eixenberger, Michael A.
The Anti-Suit Injunction – A Transnational Remedy for Multi-jurisdictional SEP Litigation, in: Contreras, Jorge L. (Hrsg.) The Cambridge handbook of technical standardization law, Competition, antitrust, and patents, Cambridge 2017, S. 451–460.

Cooter, Robert/Ulen, Thomas S.
Law & economics, 6. ed., Boston, Mass. 2012
(zit. *Cooter/Ulen*).

Correa, Carlos M.
Intellectual Property Rights and the use of Compulsory Licenses: Options for Developing Countries, Trade-Related Agenda, Development and Equity (T.R.A.D.E) Working Papers 5, Genf 1999
(zit. *Correa*, T.R.A.D.E. Working Papers 5).

Id.
The Push for Stronger Enforcement Rules: Implications for Developing Countries, in: ICTSD (Hrsg.) The Global Debate on the Enforcement of Intellectual Property Rights and Developing Countries, Issue Paper No. 22, Genf 2009, S. 27–80.

Cotter, Thomas F.
Comparative Patent Remedies, A Legal and Economic Analysis, Oxford 2013
(zit. *Cotter*).

Id.
On the Economics of Injunctions in Patent Cases, ZGE 2019, 293–308.

Cotter, Thomas F./Hovenkamp, Erik/Siebrasse, Norman
Demystifying Patent Holdup, 74 Wash. & Lee L. Rev. (2019), 1501–1566.

Cremers, Katrin/Gaessler, Fabian/Harhoff, Dietmar/Helmers, Christian
Invalid but Infringed? An Analysis of Germany's Bifurcated Patent Litigation System, DP 14-072, Mannheim 2014
(zit. *Cremers/Gaessler/Harhoff/Helmers*).

Cremers, Katrin/Gässler, Fabian/Harhoff, Dietmar/Helmers, Christian/Lefouili, Yassine
Invalid but infringed? An analysis of the bifurcated patent litigation system, 131 J. Econ. Behav. Organ. (2016), 218–242.

Czychowski, Christian
Der „Urheberrechts-Troll" – Wichtige Rechtsfragen von Open Source-Lizenzen?, Zugleich Besprechung von LG Köln „Linux-Kernel", GRUR-RR 2018, 1–5.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Dambach, Otto
Das Patentgesetz für das deutsche reich, Erläutert von Dr. Otto Dambach, Berlin 1877
(zit. *Dambach*).

Damme, Felix
Das Deutsche Patentrecht, Ein Handbuch für Praxis und Studium, Berlin 1906
(zit. *Damme*).

Danwerth, Christopher
Analogie und teleologische Reduktion – zum Verhältnis zweier scheinbar ungleicher Schwestern, ZfPW 2017, 230–249.

Deng, Fei/Jiao, Shan/Xie, Guanbin
The Current State of SEP Litigation in China, 35 Antitrust (2020-2021), 95–102.

Denicolò, Vincenzo/Geradin, Damien/Layne-Farrar, Anne/Padilla, A. Jorge
Revisiting injunctive relief: Interpreting ebay in high-tech industries with non-practicing patent holders, 4 J. Comp. L. & Econ. (2008), 571–608.

Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)
Jahresbericht 2020, Berlin 2021
(zit. Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), Jahresbericht 2020).

Di Leo, Jeffrey R.
Vinyl Theory, Amherst, MA 2020
(zit. *Di Leo*).

Dijkman, Léon E.
Does the Injunction Gap Violate Implementers' Fair Trial Rights Under the ECHR?, GRUR Int. 2021, 215–227.

Dörnhofer, Josef/Wendtland, Holger/Gerlach, Karl-Heinz/Diehn, Thomas
Beck'scher Online-Kommentar Kostenrecht, 37. Aufl., München 2022
(zit. BeckOK KostR/*Bearbeiter*).

Dornis, Tim W.
Standardessenzielles Patent, FRAND-Bindung und Rechtsübergang, GRUR 2020, 690–699.

Douglas, Michael
Anti-Suit Injunctions in Australia, 66 Melb. U. L. Rev. (2017), 66–105.

Dratler, Jay
Intellectual property law, Commercial, creative, and industrial property, New York, N.Y. 1999
(zit. *Dratler*).

Dreier, Thomas
TRIPS und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, GRUR Int. 1996, 205–218.

Id.
Kompensation und Prävention, Rechtsfolgen unerlaubter Handlung im Bürgerlichen, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Zugl.: München, Univ., Habil.-Schr., 2000, Bd. 71, Tübingen 2002
(zit. *Dreier*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Dreier, Thomas/Schulze, Gernot
Urheberrechtsgesetz, Verwertungsgesellschaftenrecht, Kunsturhebergesetz: Kommentar, 7. Aufl., München 2022
(zit. Dreier/Schulze/*Bearbeiter*).

Drexl, Josef, in: S. 21–50.

Drexl, Josef/Hilty, Reto M./Kur, Annette
Vorschlag für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum - eine erste Würdigung, GRUR Int. 2003, 605–608.

Dürig, Günter/Herzog, Roman/Scholz, Rupert/Maunz, Theodor
Grundgesetz, Kommentar, München 2021
(zit. Dürig/Herzog/Scholz/*Bearbeiter*).

Dyrda, Adam
The Real Ratio Legis and Where to Find It, A Few Pragmatic Considerations, in: Klappstein, Verena/Dybowski, Maciej (Hrsg.) Ratio Legis, Philosophical and Theoretical Perspectives, Cham 2018, S. 3–17.

Ehlers, Kurt
Die Aufbrauchfrist und ihre Rechtsgrundlage, GRUR 1967, 77–82.

Ehlgen, Bolko
Anti Anti-Suit Injunctions – Wie viel Vorverlagerung darf sein?, Bestandsaufnahme nach OLG Düsseldorf „Ausländisches Prozessführungsverbot", GRUR 2022, 537–541.

Eichenberger, Kurt
Geltungsnöte der "ratio legis", in: Die Bedeutung der "Ratio legis", Kolloquium der Juristischen Fakultät der Universität Basel, Basel 2001, S. 11–20.

Eidenmüller, Horst
Effizienz als Rechtsprinzip, Möglichkeiten und Grenzen der ökonomischen Analyse des Rechts, Teilw. zugl.: München, Univ., Diss., 1994, Bd. 90, 3. Aufl., Tübingen 2005
(zit. *Eidenmüller*).

Eisenkolb, Julia
Die Enforcement-Richtlinie und ihre Wirkung, Ist die Enforcement-Richtlinie mit Ablauf der Umsetzungsfrist unmittelbar wirksam?, GRUR 2007, 387–393.

Eissing, Rahel
Die Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen nach § 890 ZPO im Spannungsfeld der materiellrechtlichen und prozessualen Erledigung, Unter besonderer Berücksichtigung einer zeitlich beschränkten Erledigungserklärung, Berlin 2016
(zit. *Eissing*).

Ellard, David
The EU's IPR Enforcement Directive, Origin, key provisions and future of the EU's IPR Enforcement Directive, CRi 2004, 65–71.

Eltzbacher, Paul
Die Unterlassungsklage, Ein Mittel vorbeugenden Rechtsschutzes, Berlin 1906
(zit. *Eltzbacher*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Engels, Rainer/Wismeth, Erwin
Bedarf das Duale System einer stärkeren personellen und sachlichen Verschränkung?, GRUR 2021, 177–181.

Enneccerus, Ludwig/Lehmann, Heinrich
Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 2. Band: Schuldrecht, Tübingen 1958
(zit. *Enneccerus/Lehmann*).

Ensthaler, Jürgen/Wege, Patrick
Management geistigen Eigentums, Berlin, Heidelberg 2013
(zit. *Ensthaler/Wege*).

Epping, Volker/Hillgruber, Christian
Beck'scher Online-Kommentar Grundgesetz, 50. Aufl., München 2022
(zit. BeckOK GG/*Bearbeiter*).

Epstein, Richard A.
The Clear View of the Cathedral: The Dominance of Property Rule, 106 Yale L.J. (1997), 2091–2120.

Esser, Josef
Wandlungen von Billigkeit und Billigkeitsrechtsprechung im modernen Privatrecht, in: Universität Tübingen (Hrsg.) Summum ius summa iniuria, Individualgerechtigkeit und der Schutz allgemeiner Werte im Rechtsleben. Ringvorlesung, gehalten von Mitgliedern der Tübinger Juristenfakultät im Rahmen des Dies academicus Wintersemester 1962&63, Tübingen 1963, S. 22–40.

Id.
Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts: rechtsvergleichende Beiträge zur Rechtsquellen- und Interpretationslehre, 2. Aufl., Tübingen 1964
(zit. *Esser*, Grundsatz und Norm).

Id.
Schuldrecht, Band 2. Besonderer Teil, 7., völlig neubearb. Aufl., Heidelberg 1971
(zit. *Esser*, Schuldrecht BT).

Esser, Josef/Schmidt, Eike
Schuldrecht: Allgemeiner Teil: Entstehung, Inhalt u. Beendigung von Schuldverhältnissen, 5. Aufl., Karlsruhe 1975
(zit. *Esser/Schmidt*).

Europäische Kommission
Richtlinienvorschlag zur Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum: häufig gestellte Fragen, MEMO/03/20, Brüssel, 30. Januar 2003, Brüssel 2003
(zit. Europäische Kommission, MEMO/03/20).

Farrell, Joseph/Hayes, John/Shapiro, Carl/Sullivan, Theresa
Standard setting, patents, and hold-up, 74 Antitrust L. J. (2007), 603–670.

Farrell, Joseph/Shapiro, Carl
How Strong Are Weak Patents?, 98 Am. Econ. Rev. (2008), 1347–1369.

Faupel, Raine
GATT und geistiges Eigentum, Ein Zwischenbericht zu Beginn der entscheidenden Verhandlungsrunde, GRUR Int. 1990, 255–266.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Fechner, Frank
Geistiges Eigentum und Verfassung, Schöpferische Leistungen unter dem Schutz des Grundgesetzes, Zugl.: Tübingen, Univ., Habil.-Schr., 1996, Bd. 87, Tübingen 1999
(zit. *Fechner*).

Fezer, Karl-Heiz
Aspekte einer Rechtskritik an der economic analysis of law und am property rights approach, JZ 1986, 817–824.

Fitzner, Uwe/Bodewig, Theo/Ahrens, Thomas/Klauer, Georg/Möhring, Philipp
Patentrechtskommentar, PatG, GebrMG, IntPatÜG, PCT und EPÜ mit Nebenvorschriften, 4. Aufl., München 2012
(zit. Fitzner/Lutz/Bodewig/*Bearbeiter*).

Fitzner, Uwe/Lutz, Raimund/Bodewig, Theo
Beck'scher Online-Kommentar Patentrecht, 23. Aufl., München 2022
(zit. BeckOK PatR/*Bearbeiter*).

Flad, Friedrich
Von der Unterlassungsklage, insbesondere im Gebiet der unerlaubten Handlung, JherJB 1921, 336–381.

Flechsig, Alexander Jürgen
Frühneuzeitlicher Erfindungsschutz, Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Reichsstadt Augsburg, Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 2013, Bd. 23, Berlin 2013
(zit. *Flechsig*).

Frank, Hans
Die Grundlagen des nationalsozialistischen Patentrechts, in: Akademie für Deutsches Recht (Hrsg.) Das Recht des schöpferischen Menschen, Festschrift der Akademie für Deutsches Recht anläßlich des Kongresses der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz, Berlin 1936, S. 7–11.

Fräßdorf, Henning
Rechtsfragen des Zusammentreffens gewerblicher Schutzrechte, technischer Standards und technischer Standardisierung, Wiesbaden 2010
(zit. *Fräßdorf*).

Frenz, Walter
Mitteilungen, Bekanntmachungen und Leitlinien nach dem Vertrag von Lissabon, WRP 2010, 224–232.

Freytag, Bernd/Budras, Corinna
»Das deutsche Patentrecht ist krank«, FAZ 2021 (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (19. 11. 2021), https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/unternehmerin-klagt-an-das-deutsche-patentrecht-ist-krank-17639271.html.

Frick, Tobias
«Patent-Trolling» – Rechtsmissbräuchliche Verwendung des Patentrechtes?, Bd. 5660, 1st, New ed., Frankfurt a.M. 2014
(zit. *Frick*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Fritzsche, Jörg
Unterlassungsanspruch und Unterlassungsklage, Zugl.: Augsburg, Univ., Habil.-Schr. : 1996-1997 u.d.T.: Fritzsche, Jörg: Zivilrechtliche Unterlassungsansprüche und ihre Durchsetzung, Berlin 2000
(zit. *Fritzsche*).

Fuchs, Andreas
FRAND-Lizenzerklärungen im Spannungsfeld von Patent-, Zivil und Kartellrecht, in: Büscher, Wolfgang/Erdmann, Willi/Fuchs, Andreas u. a. (Hrsg.) Rechtsdurchsetzung, Rechtsverwirklichung durch materielles Recht und Verfahrensrecht: Festschrift für Hans-Jürgen Ahrens zum 70. Geburtstag, Köln 2016, S. 79–100.

Fügemann, Hendrik/Danielsson, Claire F./Callagher, neil
Economic implications of automatic injunctions in German patent litigation, Bargaining, settlement outcomes, and patent valuation, Copenhagen Economics (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (13.8. 2019), https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/9/499/1565709386/automatic-injunctions.pdf.

Fuhlrott, Michael/Hiéramente, Mayeul
Beck'scher Online-Kommentar GeschGehG, 11. Aufl. 2020
(zit. BeckOK GeschGehG/*Bearbeiter*).

Gajeck, Niclas A.
Die Benutzungsanordnung nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 Infektionsschutzgesetz, § 13 Abs. 1 Patentgesetz: verfassungswidrig?, DÖV 2020, 1110–1127.

Gärtner, Anette/Plagge, Michael
Try again: Ministry revises German Patents Act Modernization Bill, 15 JIPLP (2020), 937–940.

Gärtner, Anette/Vormann, Thorsten
Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsstreit - "Orange Book-Standard" und seine Folgen für die Praxis, Mitt. 2009, 440–444.

Gässler, Fabian
Enforcing and Trading Patents, Evidence for Europe, Wiesbaden 2016
(zit. *Gäßler*, Enforcing and Trading Patents).

Gathii, James Thuo
The Legal Status of the Doha Declaration on TRIPS and Public Health under the Vienna Convention on the Law of Treaties, 15 Harv. J. L. Tech (2002), 291–318.

Gebauer, Martin
Gerichtsstandsvereinbarung und Pflichtverletzung, in: Geimer, Reinhold/Schütze, Rolf A./Adolphsen, Jens (Hrsg.) Recht ohne Grenzen, Festschrift für Athanassios Kaissis zum 65. Geburtstag, München 2012, S. 267–286.

Geimer, Reinhold/Geimer, Ewald/Geimer, Gregor
Internationales Zivilprozessrecht, 8. Aufl., Köln 2020
(zit. Geimer, IZPR).

Geissler, Bernhard
Noch lebt die Äquivalenzlehre, GRUR Int. 2003, 1–9.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Gernhuber, Joachim
Formnichtigkeit und Treu und Glauben, in: Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Univ. Bonn (Hrsg.) Festschrift zum 70. Geburtstag von Walter Schmidt-Rimpler, Karlsruhe 1957, S. 151–179.

Id.
§ 242 BGB - Funktionen und Tatbestände, JuS 1983, 764–769.

Gervais, Daniel J.
The TRIPS agreement, Drafting history and analysis, 3rd ed., London 2008 (zit. *Gervais*).

Gierke, Otto von
Deutsches Privatrecht Band 1: Allgemeiner Teil u. Personenrecht, Leipzig 1895 (zit. *Gierke*, Deutsches Privatrecht I).

Id.
Deutsches Privatrecht Band 3: Schuldrecht, Leipzig 1917 (zit. *Gierke*, Deutsches Privatrecht III).

Gipsen, Kees
Die Patentgesetzgebung in der Zeit des Nationalsozialismus und in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland, in: Boch, Rudolf/Braun, Hans-Joachim (Hrsg.) Patentschutz und Innovation in Geschichte und Gegenwart, Frankfurt am Main 1999, S. 85–99.

Id.
Patentrecht und Schutz des geistigen Eigentums, in: Gosewinkel, Dieter (Hrsg.) Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur, Frankfurt am Main 2005, S. 267–279.

Gloy, Wolfgang/Loschelder, Michael/Danckwerts, Rolf
Handbuch des Wettbewerbsrechts, 5. Auflage, München 2018 (zit. *Gloy/Loschelder/Danckwerts*).

Golden, John M.
Patent Trolls and Patent Remedies, 85 Tex. L. Rev. (2007), 2111–2162.

Id.
Principles for Patent Remedies, 88 Tex. L. Rev. (2010), 505-592.

Goldschmidt, James
Der Prozess als Rechtslage: eine Kritik des prozessualen Denkens, Aalen 1925 (zit. *Goldschmidt*).

Gottwald, Peter
Grenzen zivilgerichtlicher Maßnahmen mit Auslandswirkung, in: Lindacher, Walter F. (Hrsg.) Festschrift für Walther J. Habscheid zum 65. Geburtstag 6. April 1989, Bielefeld 1989, S. 119–130.

Grabinski, Klaus
Injunctive Relief and Proportionality in Case of a Public Interest in the Use of a Patent, Different Ways - Same Result, GRUR 2021, 200–203.

Graevenitz, Albrecht von
Mitteilungen, Leitlinien, Stellungnahmen – Soft Law der EU mit Lenkungswirkung, EuZW 2013, 169–173.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Groeben, Hans von der/Schwarze, Jürgen/Hatje, Armin
Europäisches Unionsrecht, Vertrag über die Europäische Union - Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union - Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 7. Aufl., Baden-Baden 2015
(zit. Groeben/Schwarze/Hatje/*Bearbeiter*).

Grohmann, Nicole
Internationalisierung der Handelsgerichtsbarkeit – Eine Frage des Managements, Tübingen 2022
(zit. *Grohmann*).

Grosch, Marcus
Rechtswandel und Rechtskraft bei Unterlassungsurteilen, Zugleich ein Beitrag zum Verhältnis von Zeit und Recht sowie eine Kritik der Dogmatik vom materiellen Unterlassungsanspruch, Zugl.: Mannheim, Univ., Diss., 2001-2002, Heidelberg 2002
(zit. *Grosch*).

Großherzogtum Hessen (Hrsg.)
Verordnung, die Erfindungs-Patente betreffend, in: Großherzoglich hessisches Regierungsblatt, auf das Jahr 1858, Darmstadt 1858, S. 569–570.

Gruber, Joachim
Ist die Streitwertbegünstigung mit dem Verfassungs- und dem Unionsrecht zu vereinbaren?, GRUR 2018, 585–589.

Grüneberg, Christian/Ellenberger, Jürgen/Götz, Isabell/Herrler, Sebastian/Pückler, Renata von
Bürgerliches Gesetzbuch, Mit Nebengesetzen insbesondere mit Einführungsgesetz (Auszug) einschließlich Rom I-, Rom II und Rom III-Verordnungen sowie EU-Güterrechtsverordnungen, Haager Unterhaltsprotokoll und EU-Erbrechtsverordnung, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (Auszug), Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, Unterlassungsklagengesetz (PalHome), Produkthaftungsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Versorgungsausgleichsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz (PalHome), Gewaltschutzgesetz, 81. Aufl., München 2022
(zit. Grüneberg/*Bearbeiter*).

Grzeszick, Bernd
Geistiges Eigentum und Art. 14 GG, ZUM 2007, 344–354.

Gsell, Beate
Mindeststandard für Spruchkörper - Effizienz, in: Althammer, Christoph/Weller, Matthias (Hrsg.) Europäische Mindeststandards für Spruchkörper, Unabhängigkeit, Effizienz und Spezialisierung als Kernanforderungen, Tübingen 2017, S. 33–53.

Gsell, Beate/Krüger, Wolfgang/Lorenz, Stefan/Reymann, Christoph
beck-online.GROSSKOMMENTAR zum Zivilrecht - BGB, München 2022
(zit. BeckOGK-BGB/*Bearbeiter*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Gülland, Paul/Queck, Leo
Die gesetzgeberische Reform der gewerblichen Schutzrechte, Berlin, Leipzig 1919
(zit. *Gülland/Queck*).

Haedicke, Maximilian
Schutzrechtsverletzende Importe in die USA, das Verfahren nach "Section 337" und TRIPS - Zum Gebot der effektiven Rechtsdurchsetzung im internationalen Immaterialgüterrecht, GRUR Int. 1999, 497–503.

Id.
Lehren aus der Huawei v. Unwired Planet-Entscheidung für das deutsche Patentrecht, GRUR Int. 2017, 661–669.

Id.
Patentrecht, 5. Auflage, Köln 2020
(zit. *Haedicke*, Patentrecht).

Id.
Anti-Suit Injunctions, FRAND Policies and the Conflict between Overlapping Jurisdictions, GRUR Int. 2022, 101–112.

Haedicke, Maximilian/Timmann, Henrik
Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage, München 2020
(zit. *Bearbeiter*, in: *Haedicke/Timmann*, Handbuch PatR).

Haferkamp, Hans-Peter
Die heutige Rechtsmißbrauchslehre - Ergebnis nationalsozialistischen Rechtsdenkens?, Zugl.: Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 1994, Bd. 1, Berlin 1995
(zit. *Haferkamp*).

Haft, Klaus/Nack, Ralph/Lunze, Anja/Heusch, Clemens-August/Schohne, Stefan/Joachim, Björn
Unterlassungsgebote in Fällen der Verletzung von Rechten des Geistigen Eigentums (Q219), GRUR Int. 2011, 927–930.

Harmsen, Christian
Zu den Voraussetzungen der Aufbrauchfrist im Patentrecht, GRUR 2021, 222–226.

Harris, Robert G.
Patent assertion entities & privateers: Economic harms to innovation and competition, 59 Antitrust Bull. (2014), 281–325.

Harte-Bavendamm, Henning/Henning-Bodewig, Frauke/Ahrens, Hans-Jürgen
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Mit Preisangabenverordnung: Kommentar, 5. Aufl., München 2021
(zit. Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/*Bearbeiter*).

Hartmann, Eva
Patenthinterhalte in Normungsprozessen, Dissertation 2015
(zit. *Hartmann*).

Hartz, Nikolaus von
Beweissicherungsmöglichkeiten im Urheberrecht nach der Enforcement-Richtlinie im deutschen Recht, ZUM 2005, 376–384.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Hauck, Ronny
Gibt es die „Know-how-Zwangslizenz“?, GRUR-Prax 2021, 333–335.

Id.
Hält doppelt wirklich besser? Der Rechtsbestand eines Verfügungspatents und die Vorgaben des europäischen Rechts, GRUR-Prax 2021, 127–129.

Hayter, Earl W.
The Patent System and Agrarian Discontent, 1875-1888, 34 Miss. Valley Hist. Rev. (1947), 59–82.

Hedemann, Justus Wilhelm
Die Flucht in die Generalklauseln: eine Gefahr für Recht und Staat, Tübingen 1933
(zit. *Hedemann*).

Id.
Deutschlands neues Patentgesetz, DJZ 1936, 657–666.

Heermann, Peter W./Schlingloff, Jochen
Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht (UWG), 3. Aufl. 2020
(zit. MüKo UWG/*Bearbeiter*).

Heggen, Alfred
Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preußen, 1793 - 1877, Bd. 5, Göttingen 1975
(zit. *Heggen*, Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preußen).

Id.
Zur Vorgeschichte des Reichspatentgesetzes von 1877, GRUR 1977, 322–372.

Heiden, Bowman/Petit, Nicolas
Patent Trespass and the Royalty Gap: Exploring the Nature and Impact of Patent Holdout, 34 Santa Clara High Tech. L. J. (2017), 179–249.

Heinemann, Andreas
Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, Eine grundlagenorientierte Untersuchung zum Kartellrecht des geistigen Eigentums, Bd. 65, 1. Auflage, Tübingen 2002
(zit. *Heinemann*).

Id.
Kartellrechtliche Vorgaben für die Einlösung von Lizenzierungsversprechen, GRUR 2015, 855–859.

Heinrich, Christian
Die Generalklausel des § 242 BGB, in: Kern, Bernd-Rüdiger (Hrsg.) Humaniora, Medizin - Recht - Geschichte ; Festschrift für Adolf Laufs zum 70. Geburtstag, Berlin, Heidelberg 2006, S. 585–607.

Henckel, Wolfram
Vorbeugender Rechtsschutz im Zivilrecht, AcP 1974, 97–144.

Henke, Horst-Eberhard
Die Unterlassungsklage der ZPO, JA 1987, 350–357.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Henkel, Joachmim/Zischka, Hans
How many patents are truly valid?, Extent, causes, and remedies for latent patent invalidity, 48 Eur. J. Law Econ. (2019), 195–239.

Herberger, Maximilian/Simon, Dieter
Wissenschaftstheorie für Juristen, Logik, Semiotik, Erfahrungswissenschaften., Bd. 15, Frankfurt a.M. 1980
(zit. *Herberger/Simon*).

Herbst, Walter
Die Bedeutung des Rechtsschutzanspruchs für die moderne Zivilprozessrechtslehre, Dissertation, Bonn 1973
(zit. *Herbst*).

Hermann, Mikołaj
How can *Ratio Legis* Help a Lawyer to Interpret a Legal Text?, Employing the Purpose of a Regulation for Legal Interpretations, in: Klappstein, Verena/Dybowski, Maciej (Hrsg.) Ratio Legis, Philosophical and Theoretical Perspectives, Cham 2018, S. 187–205.

Herzog, Roman
Gesetzgebung und Einzelfallgerechtigkeit, NJW 1999, 25–28.

Hess, Peter/Müller-Stoy, Tilman/Wintermeier, martin
Sind Patente nur „Papiertiger"?, Mitt. 2014, 439–452.

Hess-Blumer, Andri
Patent Trolls - eine Analyse nach Schweizer Recht, sic! 2009, 851.

Hessel, Tobias J./Schellhorn, Maximilian
Die Rückabwicklung des vorläufig vollstreckten Unterlassungstitels im Patentrecht, GRUR 2017, 672–677.

Heusch, Clemens-August
Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch, in: Harmsen, Christian (Hrsg.) Festschrift für Wolfgang von Meibom zum 65. Geburtstag, Köln 2010, S. 135–148.

Hilty, Reto M.
Sündenbock Urheberrecht, in: Ohly, Ansgar/Klippel, Diethelm (Hrsg.) Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit, Tübingen 2007, S. 107–144.

Hilty, Reto M./Batista, Pedro Henrique D./Carls, Suelen/Kim, Daria/Lamping, Matthias/Slowinski, Peter R.
Covid-19 and the Role of Intellectual Property, Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 7 May 2021, München 2021
(zit. *Hilty/Batista/Carls/Kim/Lamping/Slowinski*, Position Statement of the MPI).

Hilty, Reto M./Slowinski, Peter R.
Standardessentielle Patente – Perspektiven außerhalb des Kartellrechts, GRUR Int. 2015, 781–792.

Hofacker, Wilhelm
Die rechtliche Bedeutung des Satzes "Gemeinnutz geht vor Eigennutz", ARSP 1936, 432–446.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Hoffmann, Fabian
Der Ausgleichsanspruch im Patentrecht, Die leistungsgerechte Monetarisierung eines Drohpotenzials, GRUR 2022, 286–293.

Hoffmann, Jan Felix
Zum vermögensrechtlichen Schutz absoluter und relativer Rechtspositionen an der Schnittstelle zum Immaterialgüterrecht, JURA 2014, 71–80.

Hofmann, Franz
Machtbegrenzung im geistigen Eigentum durch Benutzungszwang, in: Hauer, Matti (Hrsg.) Macht im Zivilrecht, Berliner Tagung, 5.-8. September 2012: Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2012, Stuttgart, München, Hannover, Berlin, Weimar, Dresden 2013, S. 183–208.

Id.
Der Unterlassungsanspruch als Rechtsbehelf, Tübingen 2017
(zit. *Hofmann*).

Id.
„Equity" im deutschen Lauterkeitsrecht? Der „Unterlassungsanspruch" nach der Geschäftsgeheimnis-RL, WRP 2018, 1–7.

Id.
Unterlassungsanspruch und Verhältnismäßigkeit – Beseitigung, Löschung und Rückruf, NJW 2018, 1290–1292.

Id.
Funktionswidriger Einsatz subjektiver Rechte, GRUR 2020, 915–923.

Id.
Ist der Kampf von „Urheberrechtstrollen" gegen rechtswidriges Filesharing erlaubt?, Zugleich Besprechung von EuGH „Mircom", GRUR 2021, 1142–1145.

Hofmann, Hans
Kontrolle oder nachlaufender Rechtsschutz – wohin bewegt sich das Urheberrecht?, Rechtsdurchsetzung in der EU zwischen Kompensation und Bestrafung, GRUR 2018, 21–29.

Hofmann, Hans/Henneke, Hans-Günter/Birkenmaier, Philipp/Butzer, Hermann
GG, Kommentar zum Grundgesetz, 15. Aufl., Köln 2022
(zit. Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke/*Bearbeiter*).

Höppner, Thomas
Missbräuchliche Verhinderung „neuer" Produkte durch Immaterialgüterrechte Zur Anwendung von Art. Artikel 82 EG auf Lizenzverweigerungen, GRUR Int. 2005, 457–464.

Horn, Norbert
Zur ökonomischen Rationalität des Privatrechts, Die privatrechtstheoretische Verwertbarkeit der 'Economic Analysis of Law', AcP 1976, 307–355.

Hufeland, Gottlieb
Institutionen des gesammten positiven Rechts, Oder systematische Encyklopädie d. sämtlichen allgemeinen Begriffe u. unstreitigen Grundsätze aller in Deutschland geltenden Rechte, Jena 1798
(zit. *Hufeland*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Husmann, Nele
Gerichtsentscheid: Verkaufsverbot für Ford in Deutschland, WirtschaftsWoche (zuletzt geprüft am 23. 5. 2022) (22.5.2022), https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/mobilfunk-patente-gerichtsentscheid-verkaufsverbot-fuer-ford-in-deutschland/28363270.html.

Id.
Die Ford-Verschrottung ist unverhältnismäßig!, WirtschaftsWoche (zuletzt geprüft am 23.5.22) (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.

Huster, Stefan/Kingreen, Thorsten/Becker, Ulrich
Handbuch Infektionsschutzrecht, 2. Aufl., München 2022
(zit. *Huster/Kingreen/Becker*, Handbuch InfektionsschutzR).

Hüttermann, Aloys
Patente – Papiertiger oder wirkliche Tiger?, Mitt. 2016, 101–104.

Illmer, Martin
Anti-suit injunctions und nicht ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarungen, (zugleich Anmerkung zu Court of Appeal, 13.7.2009 – [2009] EWCA Civ 725 – Deutsche Bank AG and another v Highland Crusader Offshore Partners LP and others), IPRax 2012, 406–413.

Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian
Markengesetz, Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 3. Aufl., München 2010
(zit. Ingerl/Rohnke).

Isay, Hermann
Die Grenzen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs, GRUR 1913, 25–28.

Id.
Die Zwangsbenutzung von Erfindungen und Patenten zu Kriegszwecken, GRUR 1916, 311–314.

Id.
Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, 6. Aufl., Berlin 1932
(zit. *Isay*, PatG, 6. Auflage).

Jaeger, Thomas/Lamping, Matthias
Fehlstellungen im europäischen Recht, in: Hilty, Reto M./Jaeger, Thomas (Hrsg.) Europäisches Immaterialgüterrecht, Funktionen und Perspektiven, Berlin, Heidelberg 2018, S. 191–203.

James, William
Pragmatism, Bd. / eds. Frederick H. Burkhardt, general ed.Bd., Facs. ed., Cambridge, Mass. 1992
(zit. *James*, Pragmatism).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Japes, Peter
Ist die quasinegatorische Unterlassungsklage auch dann zulässig, wenn die zu unterlassende Handlung mit öffentlicher Strafe bedroht ist?, Erlangen, Univ., Diss., Erlangen 1931
(zit. *Japes*).

Jarass, Hans D.
Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Unter Einbeziehung der sonstigen Grundrechtsregelungen des Primärrechts und der EMRK : Kommentar, 4. Aufl., München 2021
(zit. Jarass GRCh/*Bearbeiter*).

Jarass, Hans D./Kment, Martin/Pieroth, Bodo
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar, 16. Aufl., München 2020
(zit. Jarass/Pieroth/*Bearbeiter*).

Jauernig, Othmar/Stürner, Rolf/Berger, Christian
Bürgerliches Gesetzbuch, Mit Rom-I-, Rom-II-VO, Rom-III-VO, EuUnthVO/HUntProt und EuErbVO ; Kommentar, 18. Aufl., München 2021
(zit. Jauernig/*Bearbeiter*).

Jones, Miranda
Permanent injunction, a remedy by any other name is patently not the same: How ebay v. mercexchange affects the patent right of non-practicing entities, 14 Geo. Mason L. Rev. (2007), 1035–1070.

Kaltenborn, Markus
Marktrücknahmen anlässlich der Festsetzung des Erstattungsbetrages gem. § 130b SGB V, VSSAR 2018, 277–307.

Kant, Immanuel
Die Metaphysik der Sitten, Erster Theil, metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, 2. Aufl., Königsberg
(zit. *Kant*, Metaphysik der Sitten).

Kaplow, Louis/Shavell, Steven
Rules Versus Liability Rules: An Economic Analysis, 109 Harv. L. Rev. (1996), 713–790.

Kaser, Max/Knütel, Rolf/Lohsse, Sebastian
Römisches Privatrecht, 21. Auflage, München 2017
(zit. *Kaser/Knütel/Lohsse*).

Kellenter, Wolfgang/Verhauwen, Axel
Systematik und Anwendung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands nach „Huawei/ZTE“ und „Orange-Book“, GRUR 2018, 761–771.

Kent, Paul
Das Patentgesetz vom 7. April 1891, Berlin 1906
(zit. Kent).

Kessler, Thomas
Das Märchen vom bösen Patenttroll, Mitt. 2011, 489–493.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Kessler, Tobias
Diebe sind Täter und keine Opfer, Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch des § 139 I PatG bedarf keiner Verhältnismäßigkeitsprüfung, Mitt. 2020, 108–113.

Keussen, Christof
Das Trennungsprinzip im Patentrecht – ein Auslaufmodell?, GRUR 2021, 257–261.

Kieff, F. Scott
Property rights and property rules for commercializing inventions, 85 Minn. L. Rev. (2001), 697–754.

Id.
On Coordinating Transactions in Intellectual Property: A Response to Smith's Delineating Entitlements in Information, Yale L.J.F (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (11. 10. 2007), https://www.yalelawjournal.org/forum/on-coordinating-transactions-in-intellectual-property-a-response-to-smiths-delineating-entitlements-in-information.

Kindl, Johann/Meller-Hannich, Caroline/Wolf, Hans-Joachim
Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung, ZPO, ZVG, Nebengesetze, Europäische Regelungen, Kosten ; Handkommentar, 4. Aufl., Baden-Baden 2021
(zit. Kindl/Meller-Hannich/Wolf/*Bearbeiter*).

Kitch, Edmund W.
The Nature and Function of the Patent System, 265 J. L. & Econ. (1977), 265–290.

Klauer, Georg
Der schwebende Patentgesetzentwurf, Mitt. 1936, 1–7.

Klauer, Georg/Möhring, Philipp
Patentgesetz vom 5. Mai 1936, Erläutert von Georg Klauer, Philip Möhring, Berlin 1937
(zit. Klauer/Möhring).

Klein, Benjamin/Crawford, Robert G./Alchian, Armen A.
Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process, 21 J. L. & Econ. (1978), 297–326.

Klette, Manfred
Zur (regelmäßig nicht zulässigen) einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung aus Unterlassungs-Urteilsverfügungen, GRUR 1982, 471–474.

Klos, Mathieu
Blunting the battle axe, JUVE Patent (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (25. 1. 2019), https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/blunting-the-battle-axe/.

Id.
In-house interview, "The injunction gap is simply unacceptable", JUVE Patent (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (23. 5. 2019).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Id.
First win for Nokia and Arnold Ruess in ongoing battle with Daimler, JUVE Patent (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (18. 8. 2020), https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/first-win-for-nokia-and-arnold-ruess-in-ongoing-battle-with-daimler/.

Id.
Germany does not need to reform the automatic injunction, JUVE Patent (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (24. 8. 2020), https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/germany-does-not-need-to-reform-the-automatic-injunction/.

Id.
Interview: "The Federal Patent Court is paying for a political mistake", JUVE Patent (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (2. 10. 2020), https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/the-federal-patent-court-is-paying-for-a-political-mistake-an-interview-with-rainer-engels/.

Id.
Nokia and Daimler settle all global litigation in connected cars dispute, JUVE Patent (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (1. 6. 2021), https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/nokia-and-daimler-settle-all-global-litigation-in-connected-cars-dispute/.

Id.
Peter Meier-Beck: "From a German perspective, anti-suit injunctions should not exist", JUVE Patent (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (8. 12. 2021), https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/peter-meier-beck-from-a-german-perspective-anti-suit-injunctions-should-not-exist/.

Klostermann, R.
Das Patentgesetz für das Deutsche Reich vom 25. Mai 1877 nebst Einleitung und Commentar und mit vergleichender Uebersicht der ausländischen Patentgesetze, 1. Auflage, Berlin 1877
(zit. *Klostermann*, Reichs-Patentgesetz).

Knaak, Roland
Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht, GRUR Int. 2004, 745–750.

Knauff, Matthias/Schwensfeier, Roland
Kein Rechtsschutz gegen Steuerung mittels „amtlicher Erläuterung"?, – Anmerkungen zum Urteil des EuG vom 20. 5. 2010 (T-258/06) zur Auslegungsmitteilung der Kommission über die öffentliche Auftragsvergabe außerhalb des EU-Vergaberechts –, EuZW 2010, 611–614.

Knöpfle, Franz
Die allgemeine Schadenverhütungsklage, München, Univ., Diss 1952
(zit. *Knöpfle*).

Koch, Hans-Joachim/Rüssmann, Helmut
Juristische Begründungslehre, Eine Einführung in Grundprobleme der Rechtswissenschaft, Bd. 22, München 1982
(zit. *Koch/Rüßmann*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - (cc) BY

Koch, Matthias/Böttger, Sebastian
Zustellung und Vollstreckung von einstweiligen Verfügungen im Ausland (speziell: Schweiz und USA), IPRB 2013, 61–66.

Kohler, Josef
Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, Mannheim 1900
(zit. *Kohler*, Handbuch Patentrecht (1900)).

Id.
Lehrbuch des Patentrechts, Mannheim und Leipzig 1908
(zit. *Kohler*, Lehrbuch Patentrecht).

Id.
Patent-, Hoheits- und Notrecht, MuW 1912, 394–396.

Köhler, Helmut
Die Begrenzung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, GRUR 1996, 82–92.

Köhler, Helmut/Bornkamm, Joachim/Feddersen, Jörn
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, GeschGehG, PangV, UklaG, DL-InfoV, 40. Aufl. 2022
(zit. Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Bearbeiter*).

König, Ruth
Kriterien für die Begründung der Ausgleichspflicht bei Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Eigentums, DVBl 1999, 954-960.

Königreich Bayern (Hrsg.)
Gesetz vom 11. September 1825, die Grundbestimmungen für das Gewerbewesen betreffend, in: Das neue bayerische Gewerbe-Gesetz, Gesetz vom 11. September 1825 nebst Instruktionen vom 21. April 1862, München 1862, S. 3–12.

Königreich Hannover (Hrsg.)
Gewerbeordnung v. 1. 8. 1847, in: Sammlung der Gesetze, Verordnungen und Ausschreiben für das Königreich Hannover, vom Jahre 1847, Hannover 1847, S. 215–257.

Königreich Sachsen (Hrsg.)
Verordnung, die Ertheilung von Erfindungsprivilegien (Patenten) betreffend, in: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen, vom Jahre 1853, Mit Königl. Sächs. Allergnädigstem Privilegio, Dresden 1853, S. 8–13.

Königreich Württemberg (Hrsg.)
Allgemeine Gewerbe-Ordnung mit den Vollziehungs-Instruktionen, in: Allgemeine Gewerbe-Ordnung für das Königreich Württemberg, vom 22. April 1828, in Verbindung mit den, vermöge Königlicher Entschießungen für die Anwenung dieseß Gesetzes von dem Königlichen Ministerium des Innern erlassenen Instruktionen, vom 6. Juni 1828, und 12. Januar 1830, nebst einigen weiteren Verordnungen und alphabetischem Sachregister, Rotweil 1831, S. 7–99.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Koppert, Walter
Die allgemeine Unterlassungsklage als Institut des bürgerlichen Rechts, ihre Entwicklung und heutige Stellung in der Rechtsprechung des Reichsgerichts und in der Rechtslehre, Tübingen 1933
(zit. *Koppert*).

Körber, Torsten
Machtmissbrauch durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen?, Eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung standardessentieller Patente, WRP 2013, 734.

Korn, Laura
A Rule of Reason in the EU? A Critical Comparison of the US and EU Antitrust Approaches to Resale Price Maintenance, ZeuP 2020, 618–644.

Kötz, Hein
Vorbeugender Rechtsschutz im Zivilrecht, Eine rechtsvergleichende Skizze, AcP 1974, 145–166.

Krasser, Rudolf/Ann, Christoph
Patentrecht, Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht, 7., neu bearbeitete Aufl., München 2016
(zit. *Kraßer/Ann*).

Krauspenhaar, Daniel
Liability Rules in Patent Law, A Legal and Economic Analysis, Bd. 1, Berlin, Heidelberg, s.l. 2015
(zit. *Krauspenhaar*).

Krausse, Heinrich/Katluhn, Franz/Lindenmaier, Fritz
Das Patentgesetz vom 5. Mai 1936, Fortführung des von Dr. Heinrich Krauße verfaßten Erläuterungsbuchs des früheren Gesetzes 1936
(zit. Krauße-Katluhn).

Kreuter-Kirchhof, Charlotte
Personales Eigentum im Wandel, Tübingen 2017
(zit. *Kreuter-Kirchhof*).

Kronke, Herberg
Acceptable Transnational Anti-suit Injunctions, in: Geimer, Reinhold/Schütze, Rolf A./Adolphsen, Jens (Hrsg.) Recht ohne Grenzen, Festschrift für Athanassios Kaissis zum 65. Geburtstag, München 2012, S. 549–558.

Krüger, Wolfgang/Rauscher, Thomas
Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, Mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, 6. Aufl., München 2020
(zit. MüKoZPO/*Bearbeiter*).

Kübel, Constanze
Zwangslizenzen im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Eine Untersuchung zu Patenten und Urheberrechten bei technischen Normen, Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 2003, Bd. 93, Köln 2004
(zit. *Kübel*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Kuchler, Hannah
Seoul urges Biden to break the deadlock in vaccine intellectual property rights, Financial Times (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (25. 8. 2021), https://www.ft.com/content/66adc278-7191-4b8b-a0fc-b33e915d4631.

Kühling, Jürgen
Das „Recht auf Vergessenwerden" vor dem BVerfG – November(r)evolution für die Grundrechtsarchitektur im Mehrebenensystem, NJW 2020, 275.

Kühnen, Thomas
FRAND-Lizenz in der Verwertungskette, GRUR 2019, 665–673.

Id.
Handbuch der Patentverletzung, 13. Auflage, Köln 2021
(zit. *Kühnen*, 13. Auflage).

Id.
Handbuch der Patentverletzung, 14. Auflage, Köln 2022
(zit. *Kühnen*, 14. Auflage).

Kühnen, Thomas/Grunwald, Marc
Vorbereitung und Durchführung eines Patentverletzungsverfahrens: Vollstreckung von erfolgreich erstrittenen Urteilen und Beschlüssen (Teil 3), GRUR-Prax 2018, 569–571.

Kur, Annette/Schovsbo, Jens
Expropriation of Fair Game for All?, The Gradual Dismantling of the IP Exclusivity Paradigm, in: Kur, Annette (Hrsg.) Intellectual property rights in a fair world trade system, Proposals for reform of TRIPS, Cheltenham, UK, Northampton, MA 2011, S. 408–451.

Kur, Annette/vom Bomhard, Verena/Albrecht, Friedrich
Beck'scher Online-Kommentar Markenrecht, 29. Aufl., München 2022
(zit. BeckOK MarkenR/*Bearbeiter*).

Kurz, Peter
Weltgeschichte des Erfindungsschutzes, Erfinder und Patente im Spiegel der Zeiten; zum hundertjährigen Jubiläum des Gesetzes betreffend die Patentanwälte vom 21. Mai 1900, Köln 2000
(zit. *Kurz*, Weltgeschichte des Erfindungsschutzes).

Lamping, Matthias
Patentschutz und Marktmacht, Zugl.: Diss, Bd. 169, Köln 2010
(zit. *Lamping*).

Id.
Analyse Sekundärrecht - Patentrecht, in: Hilty, Reto M./Jaeger, Thomas (Hrsg.) Europäisches Immaterialgüterrecht, Funktionen und Perspektiven, Berlin, Heidelberg 2018, 147-203.

Landes, William M./Posner, Richard A.
The economic structure of intellectual property law, Cambridge, Mass 2003
(zit. *Landes/Posner*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Lang, Christian
Erteilungspraxis bei Patentanmeldungen und ihre Auswirkungen auf die Strategie von KMUs, in: Tiefel, Thomas (Hrsg.) Gewerbliche Schutzrechte im Innovationsprozess. 1. Aufl., Wiesbaden 2008, S. 71–84.

Langheineken, Paul
Anspruch und Einrede nach dem Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch, Leipzig 1903
(zit. *Langheineken*).

Lappe, Friedrich
Die Entwicklung des Gerichts- und Notarkostenrechts im Jahre 1985, NJW 1986, 2550–2559.

Larenz, Karl
Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Auflage, Berlin 1991
(zit. *Larenz*).

Lau, [Dr.]
Der Unterlassungsanspruch aus den §§ 823 ff. BGB, Gruchots Beiträge 1903, 497–508.

Lavater, Hans Rudolf
Lignea aetas, Der Bieler Dekan Jakob Funcklin und die Anfänge der «Holzsparkunst» (1555–1576), in: Gäbler, Ulrich/Schneider, Hans/Sallmann, Martin (Hrsg.) Schweizer Kirchengeschichte – neu reflektiert, Festschrift für Rudolf Dellsperger zum 65. Geburtstag. 1. Aufl., Bern 2011, S. 63–144.

Layne-Farrar, Anne
Intellectual property and standard setting, DAF/COMP/WD(2014)84, Paris 2014
(zit. *Layne-Farrar*).

Legler, Thomas
Arbitration of Intellectual Property Disputes, 37 ASA Bulletin (2019), 289–304.

Legler, Thomas/Schäffler, Andrea
A Look to the Future of International IP Arbitration, in: Samuels, David (Hrsg.) The Guide to IP Arbitration. 1. Aufl., London 2021, S. 217–227.

Lehmann, Heinrich
Die Unterlassungspflicht im bürgerlichen Recht, Frankfurt am Main 1906
(zit. *Lehmann, H.*).

Lehmann, Maik
Dogmatik der richterlichen Aufbrauchfrist, Köln, Univ., Diss., Tübingen 1995
(zit. *Lehmann, M.*).

Lehmann, Matthias
Anti-suit injunctions zum Schutz internationaler Schiedsvereinbarungen und EuGVVO, NJW 2009, 1645–1648.

Leidner, Tobias
Rechtsmissbrauch im Zivilprozess, Berlin 2019
(zit. *Leidner*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Leistner, Matthias/Kleeberger, Lukas
Die Drittwirkung von FRAND-Erklärungen aus kartellrechtlicher und vertragsrechtlicher Sicht, GRUR 2020, 1241–1247.

Lemley, Mark A.
The myth of the sole inventor, 110 Mich. L. Rev. (2012), 709–760.

Lemley, Mark A./Shapiro, Carl
Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 Tex. L. Rev. (2007), 1991–2049.

Lemley, Mark A./Weiser, Philip J.
Should Property or Liability Rules Govern Information, 86 Tex. L. Rev. (2007), 783–842.

Lendermann, Marc
Strafschadensersatz im internationalen Rechtsverkehr, Die Behandlung ausländischer punitive damages im deutsch-französischen Rechtsvergleich, Tübingen 2019
(zit. *Lendermann*).

Lendvai, Tomas/Rebel, Dieter
Gewerbliche Schutzrechte, Anmeldung - Strategie - Verwertung: ein Praxishandbuch, 7. Auflage, Köln 2017
(zit. *Lendvai/Rebel*).

Lenz, Karl-Friedrich
Grenzen des Patentwesens, Konkrete Maßnahmen gegen die Patentinflation, Norderstedt 2002
(zit. *Lenz*).

Lim, Daryl
Standard essential patents, trolls, and the smartphone wars: Triangulating the end game, 119 Penn. St. L. Rev. (2014), 1–92.

Link, Jochen
Wahrheit und das Ziel der Gerechtigkeit in den Prozessordnungen, in: Effer-Uhe, Daniel/Hoven, Elisa/Kempny, Simon u. a. (Hrsg.) Einheit der Prozessrechtswissenschaft? 1. Aufl., Stuttgart 2016, S. 203.

Liu, Kung-Chung
Arbitration by SSOs as a Preferred Solution for Solving the FRAND Licensing of SEPs?, 52 IIC (2021), 673–676.

Lobinger, Thomas
Zur Dogmatik des allgemeinen betriebsverfassungsrechtlichen Unterlassungsanspruchs, ZFA 2004, 102–182.

Loewenheim, Ulrich/Meessen, Karl Matthias/Riesenkampff, Alexander/Kersting, Christian
Kartellrecht, Kommentar zum Deutschen und Europäischen Recht, 4. Aufl., München 2020
(zit. LMRK/*Bearbeiter*).

Lohmann, Ulrich
Zur Staats- und Rechtsordnung der DDR, Juristische und sozialwissenschaftliche Beiträge 1977-1996, Wiesbaden 2015
(zit. *Lohmann*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Love, Brian J.
Patentee overcompensation and the entire market value rule, 60 Stan. L. Rev. (2007), 263–294.

Loyal, Florian
Petitorische Widerklage gegen eine Besitzklage? Dogmengeschichtliche Untersuchung zum Verhältnis von Besitz und Berechtigung, ZfPW 2019, 356–384.

Luczak, Jan-Marco/Jung, Ingmar
Starker Patentschutz für Innovationskraft „Made in Germany", Pressemitteilung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Pressemitteilung der CDU/CSU-Fraktion (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (13. 6.2021), https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/starker-patentschutz-fuer-innovationskraft-made-germany.

Maassen, Stefan
Normung, Standardisierung und Immaterialgüterrechte, Zugl.: Freiburg i. Br., Univ., Diss., 2005, Bd. 13, Köln 2006
(zit. *Maaßen*).

Mace, Andrew C.
TRIPS, eBay, and Denials of Injunctive Relief: Is Article 31Compliance Everything, 10 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. (2009), 232–266.

Machlup, Fritz
An Economic Review of the Patent System, Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks, Copyrights of the Committee on the Judiciary United States Senate, Washington D.C. 1958
(zit. *Machlup*, An Economic Review of the Patent System).

Id.
Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts - 1. Teil, GRUR Ausl. 1961, 373–390.

Mächtel, Florian
Das Patentrecht im Krieg, Zugl.: Bayreuth, Univ., Diss., 2008-2009, Bd. 25, Tübingen 2009
(zit. *Mächtel*).

Mader, Peter
Rechtsmißbrauch und unzulässige Rechtsausübung, Zugl.: Salzburg, Univ., Habil.-Schr., 1993, Wien 1994
(zit. *Mader*).

Madival, Jérôme; Colombey, Emile; Pionnier, Constant(Hrsg.)
Gesetz zur Förderung der französischen Industrie, in: Archives parlementaires de 1787 à 1860, Paris 1885, S. 730–732.

Magliocca, Gerard N.
Blackberries and barnyards: Patent trolls and the perils of innovation, 82 Notre Dame L. Rev. (2007), 1809–1838.

Makoski, Bernadette
Kooperativer Grundrechtsschutz im europäischen Mehrebenensystem, Teil II: (Vertiefter) Kooperativer Grundrechtsschutz, EuZW 2020, 1053–1059.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Mangoldt, Hermann von/Klein, Friedrich/Starck, Christian/Huber, Peter M./Vosskuhle, Andreas
Grundgesetz, Kommentar, 7. Aufl., München 2018
(zit. v. Mangoldt/Klein/Starck/*Bearbeiter*).

Mankowski, Peter
Zustellung einer antisuit injunction in Deutschland, EWiR 1996, 321–322.

Maume, Philipp/Tapia, Claudia
Der Zwangslizenzeinwand ein Jahr nach Orange Book Standard – mehr Fragen als Antworten, GRUR Int., 923–930.

Maurer, Hartmut/Waldhoff, Christian
Allgemeines Verwaltungsrecht, 20., überarbeitete und ergänzte Auflage, München 2020
(zit. *Maurer/Waldhoff*).

Maute, Lena
Dreifache Schadens(ersatz)berechnung, Dissertation, Bd. 45, Köln 2015
(zit. *Maute*).

Maxmen, Amy
In shock move, US backs waiving patents on COVID vaccines, Nature (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (6. 5. 2021), https://www.nature.com/articles/d41586-021-01224-3.

McGuire, Mary-Rose
Die FRAND-Erklärung, Anwendbares Recht, Rechtsnatur und Bindungswirkung am Beispiel eines ETSI Standards, GRUR 2018, 128–135.

Id.
Stellungnahme zum 2. PatModG: Ergänzung des § 139 I PatG durch einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt?, GRUR 2021, 775–783.

Meckel, Moritz
Das „Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts" aus Sicht des Prozessanwalts, GRUR-Prax 2021, 585–587.

Meibom, Wolfgang von/Nack, Ralph
Patents without Injunctions? - Trolls, Hold-ups, Ambushes, and Other Patent Warfare, in: Drexl, Josef/Adelman, Martin J./Brauneis, Robert u. a. (Hrsg.) Patents and Technological Progress in a Globalized World, Liber Amicorum Joseph Straus, Berlin, Heidelberg 2009, S. 495–520.

Meier-Beck, Peter
Aktuelle Fragen des Patentverletzungsverfahrens, GRUR 1999, 379–384.

Id.
Bifurkation und Trennung, Überlegungen zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht und zur Zukunft des Trennungsprinzips in Deutschland, GRUR 2015, 929–936.

Id.
Die Rechtsprechung des BGH in Patentsachen im Jahr 2016, GRUR 2017, 1065–1073.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Meldau, R.
Eine gedruckte und kritisierte Reichsfreiheit auf eine Erfindung von 1545, Mitt. 1934, 26–27.

Mels, Philipp/Franzen, Jan Helmut
Rechtsnachfolge in die gesetzliche Unterlassungsschuld des Wettbewerbsrechts, Zugleich eine kritische Stellungnahme zur „Schuldnachfolge" Entscheidung des BGH, GRUR 2008, 968–974.

Melullis, Klaus
Über eine Gerechtigkeitslücke im deutschen Patentverfahrensrecht, in: Erdmann, Willi/Leistner, Matthias/Rüffer, Wilfried u. a. (Hrsg.) Festschrift für Michael Loschelder, Zum 65. Geburtstag, Berlin, Köln 2010, S. 233–249.

Melullis, Klaus-Jürgen
Zu Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Beschränkungen des Patentrechts, Mitt. 2016, 433–441.

Id.
Zur Einräumung von Zwangslizenzen im Patentrecht, GRUR 2021, 294–298.

Merges, Robert P.
Of Property Rules, Coase, and Intellectual Property, 94 Colum. L. Rev. (1994), 2655–2673.

Id.
Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations, 84 Calif. L. Rev. (1996), 1293.

Merges, Robert P./Nelson, Richard R.
On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. (1990), 839-916.

Merveldt, Moritz von
Der Ausschluss kartellrechtlicher Einwendungen im Patentverletzungsverfahren, WuW 2004, 19–25.

Mes, Peter
Ist etwas faul im Staate D.?, Gedanken zum patentrechtlichen Unterlassungsanspruch, in: Krieger, Gerd (Hrsg.) Festschrift für Michael Hoffmann-Becking zum 70. Geburtstag, München 2013, S. 821.

Mes, Peter
Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Kommentar, 5. Aufl., München 2020
(zit. Mes, PatG).

Metzger, Alex/Zech, Herbert
COVID-19 als Herausforderung für das Patentrecht und die Innovationsförderung, GRUR 2020, 561–569.

Meyer, Jürgen/Hölscheidt, Sven/Bernsdorff, Norbert
Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 5. Aufl., Baden-Baden, Bern, Wien 2019
(zit. Meyer/Hölscheidt/*Bearbeiter*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - (cc) BY

Meyer-Bohl, Christoph
Aufbrauchfrist bei Untersagung von Äußerungen in Büchern, NJW 2000, 2135–2138.

Mintz, Maximilian
Fünfzig Jahre Patentgesetz, GRUR 1927, 374.

Möller, Hans
Der Umfang des Schadensersatzes nach § 47 Abs. 2 PG, Die Ueberwindung des Alles- oder Nichts-Grundsatzes beim Schadensersatz im neuen Patentrecht., GRUR 1938, 221-230.

Moser, K. Paul
William James' Theory of Truth, Topoi 1983, 217–222.

Mühlendahl, Alexander von
Enforcement of Intellectual Property Rights - Is Injunctive Relief Mandatory?, 38 IIC (2007), 377–380.

Mulder, David/England, Paul/Dekoninck, Christian/Lunze, Anja/Boháček, Patrick/Sztoldman, Agnieszka
Pharmaceutical Patent Law in Times of Crisis: A Comparative Study Part I, 42 E.I.P.R. (2020), 556–568.

Müller, Hans
Patentschutz im Mittelalter, GRUR 1939, 936–953.

Müller, Tilman
Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsverfahren Drei Jahre nach der BGH-Entscheidung „Orange-Book-Standard", GRUR 2012, 686–691.

Müller-Graff, Peter-Christian
Das "Soft Law" der europäischen Organisationen, EuR 2012, 18-34.

Mullin, Joe
15 Universities Have Formed A Company That Looks A Lot Like A Patent Troll, EFF (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (10. 6. 2021), https://www.eff.org/deeplinks/2021/06/15-universities-have-formed-company-looks-lot-patent-troll.

Musielak, Hans-Joachim/Voit, Wolfgang
Zivilprozessordnung, Mit Gerichtsverfassungsgesetz, 18. Aufl., München 2021 (zit. Musielak/Voit/*Bearbeiter*).

Nagel, Heinrich/Gottwald, Peter
Internationales Zivilprozessrecht, 8. neu bearbeitete Auflage, Köln 2020 (zit. *Nagel/Gottwald*, Internationales Zivilprozessrecht).

Nelles, Adolf
Die Unterlassungsklage im Patentrecht, Inaugural-Dissertation, Köln 1941 (zit. *Nelles*).

Neumann, Andreas/Koenig, Christian
Standardisierung - ein Tatbestand des Kartellrechts?, WuW 2009, 382–394.

News in Brief
Moderna loses key patent challenge, 38 Nat. Biotechnol. (2020), 1009.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Nieder, Michael
Zwangslizenzklage – Neues Verteidigungsmittel im Patentverletzungsprozeß?, Mitt. 2001, 400-403.

Id.
Der Unterlassungsanspruch - Regelfolge der Patentverletzung?, Oder: Der gestutzte Unterlassungskläger, in: Lunze, Anja/Hohagen, Gisbert/Kamlah, Dietrich u. a. (Hrsg.) Die internationale Durchsetzung von Schutzrechten, Festschrift für Sabine Rojahn zum 70. Geburtstag, München 2020, S. 185–198.

Niemann, Ingo
Geistiges Eigentum in konkurrierenden völkerrechtlichen Vertragsordnungen, Das Verhältnis zwischen WIPO und WTO/TRIPS, 1. Aufl., Wiesbaden 2008
(zit. *Niemann*).

Niemann, Willy Bruno
Von altägyptischer Technik, Technikgeschichte 1920, 99–103.

Niese, Werner
Doppelfunktionelle Prozesshandlungen: ein Beitrag zur allgemeinen Prozessrechtslehre, Göttingen 1950
(zit. *Niese*).

Nikolic, Igor
Are patent assertion entities a threat to Europe?, 14 JIPLP (2019), 477.

Nirk, Rudolf
100 Jahre Patentschutz, in: Hundert Jahre Patentamt, Festschrift, Köln 1977, S. 345–402.

Id.
Gewerblicher Rechtsschutz, Urheber- u. Geschmacksmusterrecht, Erfinder-, Wettbewerbs-, Kartell- u. Warenzeichenrecht, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1981
(zit. *Nirk*, Gewerblicher Rechtsschutz).

Nordemann, Jan Bernd
Die Aufbrauchfrist im deutschen Wettbewerbs-, Marken- und Urheberrecht, ZGE 2019, 309–323.

Ntouvas, Ioannis
Unterlassungsanspruch bei Patentverletzung: neue Erkenntnisse des US Supreme Court, GRUR Int. 2006, 889.

O'Dea, S.
Global average selling price (ASP) of smartphones from 2016 to 2021, Statista (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (7. 5. 2021), https://www.statista.com/statistics/788557/global-average-selling-price-smartphones/.

Office of the United States Trade Representative (USTR)
Statement from Ambassador Katherine Tai on the Covid-19 Trips Waiver, Press Release USTR (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (5. 5. 2021), https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/may/statement-ambassador-katherine-tai-covid-19-trips-waiver.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Ogorek, Regina
Actio negatoria und industrielle Beeinträchtigung des Grundeigentums, in: Coing, Helmut/Wilhelm, Walter (Hrsg.) Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1979, 40.

Ead.
Richterkönig oder Subsumtionsautomat?, Zur Justiztheorie im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1986
(zit. *Ogorek*).

Öhlschlegel, Helmut
Das Bergrecht als Ursprung des Patentrechts, Bd. 30, Düsseldorf 1978
(zit. *Öhlschlegel*).

Ohly, Ansgar
Geistiges Eigentum?, JZ 2003, 545–553.

Id.
„Patenttrolle" oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? - Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das europäische Patentsystem, GRUR Int. 2008, 787.

Id.
Three principles of European IP enforcement law: Effectiveness, proportionality, dissuasiveness, in: Drexl, Josef/Hilty, Reto M./Boy, Laurence u. a. (Hrsg.) Technology and competition, Contributions in honour of Hanns Ullrich = Technologie et concurrence, Brüssel 2009, S. 257–274.

Id.
Acht Thesen zur Verhältnismäßigkeit im Patentrecht, GRUR 2021, 304–309.

Id.
Der Ausgleichsanspruch gemäß § 139 I 4 PatG als Rechtsfortwirkungsanspruch, GRUR 2022, 303–309.

Ohly, Ansgar/Stierle, Martin
Unverhältnismäßigkeit, Injunction Gap und Geheimnisschutz im Prozess, Das Zweite Patentrechtsmodernisierungsgesetz im Überblick, GRUR 2021, 1229–1241.

Oppermann, Bernd H.
Unterlassungsanspruch und materielle Gerechtigkeit im Wettbewerbsprozeß, Zur Entstehung und Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen im Wettbewerbsrecht und im gewerblichen Sonderrechtsschutz, Zugl.: Hamburg, Univ., Habil.-Schr, Bd. 3, Tübingen 1993
(zit. *Oppermann*).

Osterrieth, A.
Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, Leipzig 1908
(zit. *Osterrieth*, Lehrbuch gewerblicher Rechtsschutz).

Osterrieth, Christian
Patent-Trolls in Europa – braucht das Patentrecht neue Grenzen?, GRUR 2009, 540.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Id.
Patentrecht, 5. Aufl., München 2015
(zit. *Osterrieth*, 5. Auflage).

Id.
Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Patentrecht, in: Kühnen, Thomas (Hrsg.) 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, Festschrift zum 80-jährigen Bestehen des Patentgerichtsstandortes Düsseldorf am 1. Oktober 2016, Köln 2016, S. 415–428.

Id.
Die Aufbrauchfrist im Patentrecht, in: Büscher, Wolfgang/Glöckner, Jochen/Nordemann, Axel u. a. (Hrsg.) Marktkommunikation zwischen geistigem Eigentum und Verbraucherschutz, Festschrift für Karl-Heinz Fezer zum 70. Geburtstag, München 2016, S. 1035–1048.

Id.
Technischer Fortschritt – eine Herausforderung für das Patentrecht?, Zum Gebot der Verhältnismäßigkeit beim patentrechtlichen Unterlassungsanspruch, GRUR 2018, 985–995.

Id.
Patentrecht, 6. Aufl., München 2021
(zit. *Osterrieth*).

Id.
Kriterien der Angemessenheit des Ausgleichs nach § 139 I 4 PatG, GRUR 2022, 299–302.

Otten, Adrian
The TRIPS negotiations: An overview, in: Watal, Jayashree/Taubman, Antony (Hrsg.) The making of the TRIPS Agreement, Personal insights from the Uruguay Round negotiations, Geneva 2015, S. 55–78.

Pagenberg, Jochen
Trivialpatente - Eine Gefahr für das Patentsystem?, in: Kur, Anette (Hrsg.) "… und sie bewegt sich doch!", Patent law on the move ; Festschrift für Gert Kolle und Dieter Stauder zum 65. Geburtstag am 25. April 2005 und 20. Oktober 2005, Köln 2005, S. 251–262.

Palzer, Christoph
Patentrechtsdurchsetzung als Machtmissbrauch, InTeR 2015, 197–205.

Panzeram
Die Inanspruchnahme eines Schutzrechts oder einer Konstruktion zur Benutzung für Landesverteidigungszwecke, besonders ihrer vermögensrechtlichen Folgen, GRUR 1940, 317–321.

Papier, Hans-Jürgen
Verfassungsrechtliche Anforderungen an den Patentschutz, ZGE 2016, 431–446.

Parikh, Shaneen
Obtaining Interim and Permanent Relief in International IP Arbitration, in: Samuels, David (Hrsg.) The Guide to IP Arbitration, 1. Aufl., London 2021, S. 181–202.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Pastor, Wilhelm Ludwig
Die Aufbrauchfrist bei Unterlassungsverurteilungen, GRUR 1964, 245–250.

Id.
Die Unterlassungsvollstreckung nach § 890 ZPO, Die Zwangsvollstreckung von Unterlassungstiteln. Systemat. Darst. für d. Praxis. Von Wilhelm L. Pastor, 3., neubearb. Aufl., Stand 1. Dezember 1981, Köln, Berlin, Bonn, München 1982
(zit. *Pastor*).

Peukert, Alexander
Neue Techniken und ihre Auswirkung auf die Erhebung und Verteilung gesetzlicher Vergütungsansprüche, ZUM 2003, 1050–1061.

Peukert, Alexander/Kur, Annette
Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht, GRUR Int. 2006, 292–303.

Pfister, Bernhard
Die neuere Rechtsprechung zu Treu und Glauben im Zivilprozeß, Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1996/97, Bd. Bd. 2341Bd. , Frankfurt am Main 1998
(zit. *Pfister*).

Phua, Myrion N. R./Lee, Serena S. Y.
Anti-Suit Injunctions: Enforcing Arbitration Agreements in the EU: Analytical Failings after Gazprom and the Brussels (Recast), 12 Cambridge L. Rev. (2017), 12–45.

Picht, Peter
Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, Berlin 2014
(zit. *Picht*).

Picker, Eduard
Der negatorische Beseitigungsanspruch, Bd. 92, Nachdr., Bonn, Röhrscheid, 1972, Goldbach 1995
(zit. *Picker*).

Id.
Prävention durch negatorischen Schutz, in: Tichý, Luboš/Hrádek, Jiří (Hrsg.) Prevention in law, Prague 2013, S. 61–105.

Piloty, Robert
Der Anspruch des Erfinders auf Patent, Annalen 1897, 409-458.

Pitz, Johann
Patentverletzungsverfahren, Grundlagen, Praxis, Strategie, 2., aktualisierte Aufl., München 2010
(zit. *Pitz*).

Pohlmann, Hansjörg
Neue Materialien zur Frühentwicklung des deutschen Erfinderschutzes im 16. Jahrhundert, GRUR 1960, 272–283.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Posner, Richard A.
Economic analysis of law, Ninth edition, New York, NY 2014
(zit. *Posner*, Economic analysis of law).

Pregartbauer, Maria
Der Anspruch auf Unterlassung aus standardessentiellen Patenten im Telekommunikationssektor, Berlin 2017
(zit. *Pregartbauer*).

Pro Generika
Stellungnahme, Stellungnahme von Pro Generika zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (23.9. 2020), https://progenerika.de/app/uploads/2020/11/Stn.-Pro-Generika_2.-PatMoG.pdf.

Prütting, Hanns
Verfahrensgerechtigkeit, Ein Diskurs über materiale und prozedurale Gerechtigkeit, in: Dörr, Dieter (Hrsg.) Die Macht des Geistes, Festschrift für Hartmut Schiedermair, Heidelberg 2001, S. 445.

Prütting, Hanns/Wegen, Gerhard/Weinreich, Gerd/Ahrens, Martin
Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, 16. Aufl., Köln 2021
(zit. Prütting/Wegen/*Bearbeiter*).

Puppe, Ingeborg
Kleine Schule des juristischen Denkens, Bd. 3053, 3., überarb. Aufl., Göttingen, Stuttgart 2014
(zit. *Puppe*).

Raiser, Ludwig
Rechtsschutz und Institutionenschutz im Privatrecht, in: Universität Tübingen (Hrsg.) Summum ius summa iniuria, Individualgerechtigkeit und der Schutz allgemeiner Werte im Rechtsleben. Ringvorlesung, gehalten von Mitgliedern der Tübinger Juristenfakultät im Rahmen des Dies academicus Wintersemester 1962&63, Tübingen 1963, S. 145–167.

Rat der Europäischen Union
13027/03 ADD 1, ADDENDUM to OUTCOME OF PROCEEDINGS, Brussels, 2 October 2003, Brüssel 2003
(zit. Rat der Europäischen Union, 13027/03 ADD 1).

Raue, Benjamin
Die dreifache Schadensberechnung, Eine Untersuchung zum deutschen und europäischen Immaterialgüter-, Lauterkeits- und Bürgerlichen Recht, Bd. 5, Baden-Baden 2017
(zit. *Raue*).

Rauscher, Thomas
Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, EuZPR/EuIPR; Kommentar, 5. Aufl., Köln 2021
(zit. Rauscher-EuZPR/EuIPR/*Bearbeiter*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Reetz, Alexander/Pecnard, Camille/Fruscalzo, Riccardo/van der Velden, Ruud/Marfé, Mark
Die Befugnisse der nationalen Gerichte unter dem EPÜ und des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) nach Art. INTVEPGUE Artikel 63 (1) EPGÜ zum Erlass von Unterlassungsverfügungen – eine rechtsvergleichende Untersuchung, GRUR Int. 2015, 210–219.

Reichman, J. H./Lange, David
Bargaining around the Trips Agreement: The Case for Ongoing Public-Private Initiatives to Facilitate Worldwide Intellectual Property Transactions, 9 Duke J. Comp. & Int'l L. (1998), 11–68.

Reidegeld, Eckart
Nachhaltige Forstwirtschaft und Holzsparkunst – Frühe Formen des Umgangs mit Ressourcenknappheit, Leviathan 2014, 433–462.

Reimann, Thomas
§ 717 III ZPO – eine Gerechtigkeitslücke im Patentverletzungsrecht?, GRUR 2009, 326–329.

Reimer, Eduard
Patentgesetz und Gesetz betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, Band 1, 1949
(zit. Reimer, PatG).

Reinbothe, Jorg/Howard, Anthony
The state of play in the negotiations on Trips (GATT/Uruguay round), 13(5) E.I.P.R. (1991), 157–164.

Reischl, Klaus
Insolvenzrecht, 5., neu bearbeitete Auflage, Heidelberg 2020
(zit. *Reischl*).

Reitboeck, Georg
Das rechtliche Umfeld für (und gegen) nicht operative Patentinhaber in den USA – Ein Überblick über wichtige Entwicklungen der letzten Jahre, GRUR Int. 2013, 419–428.

Reitstötter, J.
Zum neuen deutschen Patentgesetz, Kolliod-Zeitschrift 1936, 141.

Reitzig, M./Henkel, J./Schneider, F.
Collateral damage for R&D manufacturers: how patent sharks operate in markets for technology, Industrial and Corporate Change 2010, 947–967.

Rich, Giles S.
The Relation between Patent Practices and the Anti-Monolopy Laws, 24 J. Pat. Off. Soc'y (1942), 159–181.

Richter, Konstanze
Patent cases decline across Europe – but courts report increasing complexity, JUVE Patent (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (12. 6. 2021), https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/patent-cases-decline-across-europe-but-courts-report-increasing-complexity/.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Richter, Rudolf/Furubotn, Eirik Grundtvig
Neue Institutionenökonomik, Eine Einführung und kritische Würdigung, 4., überarbeitete und erweiterte Auflage, Tübingen 2010
(zit. *Richter/Furubotn*).

Robolski, Heinrich
Theorie und Praxis des deutschen Patentrechts, unter Benutzung der Akten des kaiserlichen Patentamtes, Berlin 1890
(zit. *Robolski*).

Rodgers, Lucy
Covid vaccines: Why a giant plastic bag shortage is slowing the rollout, BBC News (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (24. 7. 2021), https://www.bbc.com/news/health-57024322.

Rombach, Patricia
Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentverletzungsprozess, in: Müller, Gerda/Müller-Osterloh-Stein (Hrsg.) Festschrift für Günter Hirsch zum 65. Geburtstag, München 2008, S. 311–322.

Rosenthal, Alfred
Wettbewerbsgesetz nebst den materiellen Bestimmungen des Warenzeichenrechts, 6. Aufl., Berlin 1927
(zit. Rosenthal).

Rospatt, Maximilian von/Timmann, Henrik
Der Streitwert im Nichtigkeitsverfahren, GRUR 2021, 338–343.

Rybarz, Jonas C.
Billigkeitserwägungen im Kontext des Europäischen Privatrechts, Bd. 262, Tübingen 2011
(zit. *Rybarz*).

Säcker, Franz-Jürgen/Rixecker, Roland/Oetker, Hartmut/Limperg, Bettina
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 8. Aufl., München 2020
(zit. MüKoBGB/*Bearbeiter*).

Salinger, M.
Die Unterlassungsklage nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts, Gruchots Beiträge 1920, 263–285.

Sarnoff, Joshua D.
Flexible application of injunctive relief in intellectual property enforcement (with reference to lessons from the emerging US jurisprudence), in: Correa, Carlos María/Li, Xuan (Hrsg.) Intellectual property enforcement, International perspectives, Cheltenham, U.K 2009, S. 98–132.

Savigny, Friedrich Carl von
System des heutigen Römischen Rechts, Band I, Berlin 1840
(zit. *Savigny*, System Bd. I).

Schacht, Hubertus
Unverhältnismäßigkeit und Verletzerverhalten, GRUR 2021, 440–446.

Schäfer, Hans-Bernd/Ott, Claus
Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 6. Aufl. 2020
(zit. *Schäfer/Ott*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Schäfers, Alfons
Normsetzung zum geistigen Eigentum in internationalen Organisationen: WIPO und WTO - ein Vergleich, GRUR Int. 1996, 763–778.

Scharner, Dorothee
Ford droht Produktions- und Verkaufsverbot, Saarländischer Rundfunk (zuletzt geprüft am 23. 5. 2022) (21.5.2022), https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/ford_landgericht_muenchen_produktionsverbot_100.html.

Scheer, Nina/Fechner, Johannes
Koalitionsfraktionen einigen sich auf Patentrechtsmodernisierungsgesetz, Pressemitteilung, Pressemitteilung der SPD-Fraktion (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (2. 6. 2021), https://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/koalitionsfraktionen-einigen-patentrechtsmodernisierungsgesetz.

Scheffler, Dieter
Die (ungenutzten) Möglichkeiten des Rechtsinstituts der Zwangslizenz, GRUR 2003, 97–105.

Schellhorn, Maximilian
Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, Köln 2020
(zit. *Schellhorn*).

Schickedanz, Willi
Patentverletzung durch Einsatz von geschützten Bauteilen in komplexen Vorrichtungen und die Rolle der Patent-Trolle, GRUR Int. 2009, 901.

Schlegelberger, Franz
Die Grundlagen des neuen Patentrechts, Vortrag, gehalten am 29. Oktober 1935 in der Technischen Hochschule in Karlsruhe, Berlin 1935
(zit. *Schlegelberger*).

Schmidt, Alexander K.
Vor 75 Jahren: Das Patentgesetz vom 5. Mai 1936, Mitt. 2011, 220–226.

Schmidtchen, Dieter
Zur Beziehung zwischen dem Recht geistigen Eigentums und dem Wettbewerbsrecht - eine ökonomische Analyse, in: Lange, Knut Werner/Klippel, Diethelm/Ohly, Ansgar (Hrsg.) Geistiges Eigentum und Wettbewerb, Tübingen 2009, S. 27–52.

Schmidt-Ernsthausen, R.
Die Ansprüche aus Patentverletzung, GRUR 1938, 375–383.

Schmoeckel, Mathias/Maetschke, Matthias
Rechtsgeschichte der Wirtschaft, Seit dem 19. Jahrhundert, Tübingen 2012
(zit. *Schmoeckel/Maetschke*).

Schneider, David/Petrlík, David
"Software and Artificial Intelligence – Old and New Challenges for Patent Law" – Conference Report on the 3rd Binational Seminar of the TU Dresden and the Charles University in Prague, November 20, 2018, GRUR Int. 2019, 560–564.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Schneider, Julia
Die EU-Enforcementrichtlinie 2004/48/EG und deren Umsetzung in das deutsche Markenrecht, Zugl.: Münster, Univ., Diss., 2009, Bd. 54, Hamburg 2009
(zit. *Schneider*).

Schneider, Norbert
Streitwertfestsetzung in Zwangs- und Ordnungsgeldverfahren, NJW 2019, 24–26.

Schoenhard, Paul M.
Who Took My IP - Defending the Availability of Injunctive Relief for Patent Owners, 16 Tex. Intell. Prop. L.J. (2008), 187–236.

Schönbohm, Julia/Ackermann-Blome, Natalie
Products, Patents, Proportionality – How German Patent Law Responds to 21st Century Challenges, GRUR Int. 2020, 578–584.

Eaed.
Schönbohm, Ackermann-Blome, Mitt. 2020, 101 Zur Modernisierung des Patentgesetzes: Ursache, Wirkung und Abhilfe? – Eine erste Analyse des Diskussionsentwurfs des BMJV, Mitt. 2020, 101–108.

Schönke, Adolf
Das Rechtsschutzbedürfnis: Studien zu einem zivilprozessualen Grundbegriff, Detmold 1950
(zit. *Schönke*).

Schröder, Jochen
The Right not to be Sued Abroad, in: Musielak, Hans-Joachim/Schurig, Klaus (Hrsg.) Festschrift für Gerhard Kegel: zum 75. Geburtstag, 26. Juni 1987, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1987, S. 523–548.

Schroeder, Moritz
Von »Trollen« in der Wirklichkeit: Hinreichender Schutz vor missbräuchlichen Patentverletzungsklagen im gegenwärtigen System?, in: Maute, Lena/Mackenrodt, Mark-Oliver (Hrsg.) Recht als Infrastruktur für Innovation. 1. Aufl., Baden-Baden 2019, 127-154.

Schröer, Benjamin
Einheitspatentgericht – Überlegungen zum Forum-Shopping im Rahmen der alternativen Zuständigkeit nach Art. INTVEPGUE Artikel 83 Abs. INTVEPGUE Artikel 83 Absatz 1 EPGÜ, GRUR Int. 2013, 1102–1109.

Schubert, Werner
Akademie für Deutsches Recht 1933-1945, Protokolle der Ausschüsse, Herausgegeben von Werner Schubert, Band IX, Ausschüsse für gewerblichen Rechtsschutz (Patent-, Warenzeichen-, Geschmacksmusterrecht, Wettbewerbsrecht, für Urheber- und Verlagsrecht sowie Kartellrecht (1934-1943), Frankfurt a. M. 1999
(zit. *Schubert*, Protokolle).

Schulte, Hans
Die Erfindung als Eigentum, GRUR 1985, 772–778.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Schulte, Rainer/Moufang, Rainer
Patentgesetz, Mit Europäischem Patentübereinkommen: Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung, 11. Aufl., Köln 2021
(zit. Schulte/*Bearbeiter*).

Schulze, Christian
Die Wirkung der Patentregistereintragung, Bd. 16, 1. Auflage, Köln 2020
(zit. *Schulze*).

Schulze, Christina
Abwehr mit Arrestbefehl: Vodafone pariert Angriff von Patentverwerter mit Hogan Lovells, JUVE (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (18. 8. 2017), https://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2017/08/abwehr-mit-arrestbefehl-vodafone-pariert-angriff-von-patentverwerter-mit-hogan-lovells.

Schuschke, Winfried/Walker, Wolf-Dietrich/Kessen, Martin
Vollstreckung und vorläufiger Rechtsschutz, Nach dem achten und elften Buch der ZPO einschließlich der europäischen Regelungen: Kommentar, 7. Aufl., Köln 2020
(zit. Schuschke/Walker/Kessen/Thole/*Bearbeiter*).

Schwarze, Jürgen
Soft Law im Recht der Europäischen Union, EuR 2011, 3–19.

Scott Miller, Joseph
Standard Setting, Patents, and Access Lock-In: RAND Licensing and the Theory of the Firm, 40 Ind. L. J. (2007), 351–395.

Seckelmann, Margrit
Der "Dienst am schöpferischen Ingenium der Nation", Die Entwicklung des Patentrechts durch Nationalsozialismus, in: Bähr, Johannes (Hrsg.) Wirtschaftssteuerung durch Recht im Nationalsozialismus, Studien zur Entwicklung des Wirtschaftsrechts im Interventionsstaat des "Dritten Reichs", Frankfurt am Main 2006, S. 237–279.

Seligsohn, Arnold
Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, erläutert von Dr. Arnold Seligsohn, 4. Auflage, Berlin 1909
(zit. *Seligsohn*, 4. Auflage).

Id.
Der Anspruch auf die Zwangslizenz, GRUR 1922, 130–133.

Id.
Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, 7. Aufl. Reprint 2019, Berlin, Boston 1932
(zit. *Seligsohn*, 7. Auflage).

Sendrowski, Heiko
Pecca fortiter - Zur geplanten Einführung der erzwungenen Patentlizenz, Mitt. 2020, 533–536.

SEPs Expert Group (E03600)
Contribution to the Debate on SEPs, January 2021, Brüssel 2021
(zit. SEPs Expert Group (E03600), Contribution to the Debate on SEPs).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Shapiro, Carl
Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting, in: Jaffe, Adam B./Lerner Josh/Stern, Scott (Hrsg.) Innovation policy and the economy, vol. 1, Cambridge, MA. 2001, S. 119–150.

Sidak, J. Gregory
Is Patent Holdup a Hoax?, Criterion J. on Innovation 2018, 401–544.

Siebert, Wolfgang
Verwirkung und Unzulässigkeit der Rechtsausübung:, ein rechtsvergleichender Beitrag zur Lehre von den Schranken der privaten Rechte und zur Exceptio doli (§§ 226, 242, 826 BGB) ; unter besonderer Berücksichtigung des gewerblichen Rechtsschutzes (§ 1 UWG), Marburg 1934
(zit. *Siebert*).

Siebrasse, Norman
Holdup, Holdout and Royalty Stacking: A Review of the Literature, in: Contreras, Jorge L./Biddle, C. Bradford/Love, Brian J. (Hrsg.) Patent remedies and complex products, Toward a global consensus 2019, S. 239–302.

Siebrasse, Norman V./Sikorski, Rafal/Contreras, Jorge L./Cotter, Thomas F./Golden, John
Injunctive Relief, in: Contreras, Jorge L./Biddle, C. Bradford/Love, Brian J. (Hrsg.) Patent remedies and complex products, Toward a global consensus 2019, S. 115–159.

Silber, Heinrich
Der Rechtszwang im Schuldverhältnis nach deutschem Reichsrecht, Leipzig 1903
(zit. *Silber*).

Sipe, Matthew
Patent privateers and antitrust fear, 22 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. (2016), 191–224.

Sirinelli, Jean
Les transformations du droit administratif par le droit de l'Union Européenne, Une contribution à l'étude du droit administratif européen, Teilw. zugl.: Paris, Univ., Diss, 2009, Bd. 266, Paris 2011
(zit. *Sirinelli*).

Slawik, Julian
Die Entstehung des deutschen Modells zum Schutz von Unternehmensgeheimnissen, Dissertation, Bd. 126, Tübingen 2015
(zit. *Slawik*).

Smith, Henry E.
Property and Property Rules, 79 N.Y.U. L. Rev. (2004), 1719–1798.

Sollbach, Ulrike
Warning, trolls ahead, JUVE Patent (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (6. 8. 2018), https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/warning-trolls-ahead/.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Sonnenberg, Marcus
Die Einschränkbarkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall, Wiesbaden 2014
(zit. *Sonnenberg*).

Sonntag, Matthias/Kalbfus, Björn
Standardessenzielle Patente und das „Internet of Things": Die Sicht der EU-Kommission, GRUR-Prax 2018, 42–44.

Spark, Kevin L.
Format War, Antitrust Casualties: The Sherman Act and the Blu-Ray-HDDVD Format War, 83 S. Cal. L. Rev. (2009), 173–228.

Spätgens, Klaus
Drittwirkung bei Bewilligung einer Aufbrauchfrist, WRP 1994, 693–698.

Spengler, Albrecht
Ist eine friedliche Koexistenz zwischen Wettbewerbsfreiheit und Patentschutz denkbar?, GRUR 1961, 607–613.

Spielmann, F.
Die Ausnahme vom Patentschutze gemäß § 5 Abs. 3 des Patentgesetzes, GRUR 1908, 145–147.

Sprigman, Christopher Jon
Berne's Vanishing Ban on Formalities, 28 Berkeley Tech. L.J. (2013), 1565–1582.

Staudinger, Julius von
J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlin 2019
(zit. Staudinger BGB/*Bearbeiter*).

Steinbrück, Ben/Lieberknecht, Markus
Grenzüberschreitende Zivilverfahren nach dem Brexit, EuZW 2021, 517–524.

Steindorf, Ernst
Politik des Gesetzes zum Auslegungsmaßstab im Wirtschaftsrecht, in: Paulus, Gotthard/Diederichsen, Uwe/Canaris, Claus-Wilhelm (Hrsg.) Festschrift für Karl Larenz zum 70. Geburtstag, München 1973, S. 217–244.

Stephan, Alfred
Die Unterlassungsklage, Nachdruck v. 1970, Frankfurt a. M. 1908
(zit. *Stephan*).

Stern, Klaus/Becker, Florian/Blanke, Hermann-Josef/Brüning, Christoph
Grundrechte-Kommentar, 3. Aufl., Köln 2019
(zit. Stern/Becker/*Bearbeiter*).

Stern-Dombal, Charlene A.
Tripping Over TRIPS: Is Compulsory Licensing under eBay at Odds with U.S. Statutory Requirements and TRIPS, 41 Suffolk U. L. Rev. (2007), 249–278.

Stief, Marco/Bromm, Boris
Vertragshandbuch Pharma und Life Sciences, München 2015
(zit. *Stief/Bromm*, Vertragshandbuch Pharma und Life Sciences).

Stierle, Martin
Das nicht-praktizierte Patent, Tübingen 2018
(zit. *Stierle*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Id.
Der quasi-automatische Unterlassungsanspruch im deutschen Patentrecht, Ein Beitrag im Lichte der Reformdiskussion des § 139 I PatG, GRUR 2019, 873.

Id.
Patent Injunctions – Identifying Common Elements, ZGE 2019, 334–361.

Id.
Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, GRUR 2020, 262–267.

Id.
Neues von der patentrechtlichen Zwangslizenz, Ein Überblick anlässlich BGH „Alirocumab", GRUR 2020, 30–34.

Id.
Zum Verhältnismäßigkeitsvorbehalt im patentrechtlichen Unterlassungsrecht, Mitt. 2020, 486–495.

Id.
A De Lege Ferenda Perspective on Artificial Intelligence Systems Designated as Inventors in the European Patent System, GRUR Int. 2021, 115–133.

Id.
Ausschließlichkeit in der (Corona-)Krise – Über Alternativen und Zugangslösungen im pandemierelevanten Innovationsermöglichungsrecht, JZ 2021, 71–80.

Stigler, George J.
The Theory of Price, London 1966
(zit. *Stigler*, The Theory of Price).

Id.
Law or Economics?, 35 J. L. & Econ. (1992), 455–468.

Stiglitz, Joseph H.
Die deutsche Regierung nimmt die Welt als Geisel, Die Zeit (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (17. 7. 2021), 13, https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/ZEIT_2021_25_00013.pdf.

Stolle, Eduard
Die einheimische und ausländische Patentgesetzgebung zum Schutze gewerblicher Erfindungen, Des Dr. Eduard Stolle nachgelassene Manuskript, Geordnet, ergänzt und zum Besten der Familie des Verfassers herausgegeben von Otto Hübner, Leipzig 1855
(zit. *Stolle*).

Stolleis, Michael
Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht, Zugl.: München, Univ., Habil-Schr., 1972-1973, Bd. 15, Berlin 1974
(zit. *Stolleis*).

Straus, Joseph
Is There a Global Warming of Patents?, 11 J. World Intell. Prop. (2008), 58–62.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Streinz, Rudolf/Michl, Walther/Bings, Sophie Luise/Burgi, Martin
EUV/AEUV, Vertrag über die Europäische Union, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 3. Aufl., München 2018
(zit. Streinz/*Bearbeiter*).

Strong, S. I.
Anti-Suit Injunctions in Judicial and Arbitral Procedures in the United States, Am. J. Comp. L. 2018, 153–180.

Stürner, Michael/Hemler, Adrian
Zur Anerkennungsfähigkeit einer französischen astreinte in Kalifornien sowie der Einordnung ausländischen Rechts nach Rule 44.1 FRCP, IPRax 2019, 170–175.

Subramanian, Sujitha
Different Rules for Different Owners – Does a Non-Competing Patentee Have a Right to Exclude?, A Study of Post-eBay Cases IIC (2008), 419–451.

Id.
eBay Ruling and US Obligation to the TRIPS Agreement, 30 E.I.P.R. (2008), 444-453.

Id.
Different Rules for Different Owners – Does a Non-Competing Patentee Have a Right to Exclude? A Study of Post-eBay Cases IIC (2018), 419.

Tapia, Claudia
Impact of perceived high invalidity rates in business and innovation, The Patent Lawyer Mai/Juni 2016, 22–26.

Ead.
Assessing the quality of European patents, IAM November/December 2016, 43–49.

Tauchert, Wolfgang
Nochmals: Anforderungen an einen Patentschutz für Computerprogramme, GRUR 2004, 922–923.

Telecki, Nicole
The Role of Special 301 in the Development of International Protection of Intellectual Property Rights after the Uruguay Round, 14 B.U. Int'l L. J. (1996), 187–222.

Tetzner, Heinrich
Patentschutz wesentlicher Grundstücksbestandteile, Deutsches Gemein- und Wirtschaftsrecht, Ergänzungsblatt zur „Deutschen Justiz" 1942, 44–45.

Id.
Das materielle Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland, Darmstadt 1972
(zit. *Tetzner*, Materielles Patentrecht).

Thöle, Julia
Unterlassungsverfügungen im Immaterialgüterrecht, Unter Berücksichtigung der ökonomischen Analyse des Rechts, Frankfurt a.M. 2016
(zit. *Thöle*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Thomas, Hans-Hein
Materiellrechtliche Anspruchsgrundlagen von Unterlassungsklagen, Krefeld 1972
(zit. *Thomas*).

Thum, Marcel
Netzwerkeffekte, Standardisierung und staatlicher Regulierungsbedarf, Zugl.: München, Univ., Diss., 1995, Bd. 71, Tübingen 1995
(zit. *Thum*).

Thumm, Nikolaus/Gabison, Garry
European Economics; Patent Assertion Entities in Europe - JRC Science for Policy Report, Luxembourg 2016
(zit. *Thumm/Gabison*).

Tilmann, Winfried
Erwiderung: Zu einem Unverhältnismäßigkeitsverbot im Patentrecht, Mitt. 2020, 245–250.

Timmann, Tobias
Das Patentrecht im Lichte von Art. 14 GG, Bd. 22, Tübingen 2008
(zit. *Timmann*).

Tochtermann, Lea
Injunctions in European Patent Law, ZGE 2019, 257–278.

Ead.
Zur „Unverhältnismäßigkeit" einer Rechtsfolge nach dem neuen GeschGehG – Versuch einer Maßstabsbildung, WRP 2019, 688–691.

Ead.
Das Schicksal der ETSI FRAND-Erklärung bei Übertragung des SEP, GRUR 2020, 905–914.

Ead.
Bedenken hinsichtlich der Rechtsnatur und der Rechtswirkungen des geplanten § 139 Abs. 1 S. 3 PatG-E, Mitt. 2021, 253–257.

Tochtermann, Peter
A judge's practical perspective on the proportionality of injunctions in patent infringement disputes, ZGE 2019, 362–371.

Tönnies, Jan G.
Erfindungen - ein Kollektivgut oder die Gedanken sind frei, GRUR 2013, 796.

Trimble, Marketa
Injunctive Relief, Equity, and Misuse of Rights in U.S. Patent Law, GRUR Int. 2012, 513–522.

Id.
Patent working requirements: Historical and comparative perspectives, 6 UC Irvine L. Rev. (2016), 483–508.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Tschentscher, Axel
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit, Rationales Entscheiden, Diskursethik und prozedurales Recht, Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 1998-1999, Bd. 24, 1. Aufl., Baden-Baden 2000
(zit. *Tschentscher*).

Uhrich, Ralf
Entwaffnung der »Patenttrolle«?, ZGE 2009, 59.

Ullrich, Arthur
Der neue Patentgesetzentwurf und die Vorschläge der Akademie für Deutsches Recht, Mitt. 1936, 7–9.

Ullrich, Hannes
Patente, Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragestellungen, GRUR 2007, 817–830.

Ulrich, Gustav-Adolf
Die Aufbrauchsfrist in Verfahren der einstweiligen Verfügung, GRUR 1991, 26–31.

UNCTAD/ICTSD
Resource book on TRIPS and development, Cambridge 2005
(zit. UNCTAD/ICTSD, Resource book on TRIPS and development).

Van Overwalle, Geertrui
Will Covid Patents Save the World?, GRUR Int. 2020, 883–884.

Vandoren, Paul/van Eeckhaute, Jean Carles
The WTO Decision on Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health: Making It Work, 6 J. World Intell. Prop. (2003), 779–793.

Vary, Richard
Bifurcation: bad for business, Presentation to the UKIPO (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (12 .4. 2012), https://www.unitary-patent.eu/sites/www.unitary-patent.eu/files/nokia_vary_bifufcation.pdf.

Verband der Automobilindustrie (VDA)
Positionspapier, - Position des VDA für ein zeitgemäßes Patentrecht zur Sicherstellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (Februar 2019), https://www.vda.de/dam/vda/publications/2019/Positionspapier/20190221-VDA-Position-PatR-Unterl/20190221%20VDA%20Position%20PatR%20Unterl.pdf.

Verbruggen, Johann/Lõrincz, Anna
Patente und technische Normen, GRUR Int. 2002, 815–829.

Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V. (GRUR)
Stellungnahme zum Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum, GRUR 2003, 682–685.

Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V (GRUR)
Stellungnahme der Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V. (GRUR) zum Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, GRUR 2020, 1278–1282.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Verhauwen, Axel
Wer darf klagen? – Noch einmal: zur Aktivlegitimation im Patentverletzungsverfahren, GRUR 2011, 116–120.

Verhauwen, Axel/Gerstein, Joachim
Zur Pflicht der Lizenzierung standardessentieller Patente in der Liefer- und Verwertungskette: Selektionsrecht des SEP-Inhabers vs. FRAND-Jedermannsrecht, GRUR-Prax 2020, 362–364.

Volkswagen (VW)
„Connected Technologies" und Patente, Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs als nicht gerechtfertigte Härte? - Präsentation (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (30. 8. 2018), http://www.grur.org/uploads/tx_meeting/Wiesner.pdf.

Volp, Fromut
Änderung der Rechts- oder Sachlage bei Unterlassungstiteln, GRUR 1984, 486–493.

Vom Feld, Ina/Hozuri, Behyad
Aufbrauchfrist und Verhältnismäßigkeit im Rahmen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs, in: Lunze, Anja/Hohagen, Gisbert/Kamlah, Dietrich u. a. (Hrsg.) Die internationale Durchsetzung von Schutzrechten, Festschrift für Sabine Rojahn zum 70. Geburtstag, München 2020, S. 209–220.

Vorwerk, Volkert/Wolf, Christian
Beck'scher Online-Kommentar ZPO, 44. Aufl., München 2022
(zit. BeckOK ZPO/*Bearbeiter*).

Wagner, Gerhard
Die Aufopferung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs, GRUR 2022, 294–299.

Waldmann, Kurt
Grundzüge eines nationalsozialistischen Patentrechts, in: Frank, Hans (Hrsg.) Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung. 1. Aufl., München 1935, S. 1036–1053.

Id.
Der Internationale Kongreß für gewerblichen Rechtsschutz zu Berlin und München vom 1. bis zum 8. Juni 1936, JW 1936, 1749–1754.

Wallot, Max
Massnahmen gegen Patenttrolle: Zwangslizenzen, Rechtsmissbrauchsverbot oder doch Verhältnismäßigkeitsprüfung, sic! 2011, 157.

Walz, Axel
Patentverletzungsklagen im Lichte des Kartellrechts, In Sachen Europäische Kommission gegen Orange-Book, GRUR Int. 2013, 718–731.

Wandtke, Artur-Axel/Bullinger, Winfried
Praxiskommentar zum Urheberrecht, 5. Aufl., München 2019
(zit. Wandtke/Bullinger/*Bearbeiter*).

Wank, Rolf
Richterliche Rechtsfortbildung und Verfassungsrecht, ZGR 1988, 315–380.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Weber, Ralph
Einige Gedanken zur Konkretisierung von Generalklauseln durch Fallgruppen, AcP 1992, 516–567.

Wegner, Harold C.
Injunctive Relief: A Charming Betsy Boomerang, 4 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. (2006), 156–170.

Welchering, Peter
Patentklagen in der IT-Branche, In einem Smartphone steckt viel Grips, Deutschlandfunk Kultur (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (9. 6. 2015), https://www.deutschlandfunkkultur.de/patentklagen-in-der-it-branche-in-einem-smartphone-steckt.976.de.html?dram:article_id=322179.

Welter, Patrick
LG verabschiedet sich aus dem Handy-Markt, FAZ (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (5. 4. 2021), https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/lg-verabschiedet-sich-aus-dem-handy-markt-17278227.html.

Wessels, Ulla
Utilitaristische Gerechtigkeit, in: Goppel, Anna/Mieth, Corinna/Neuhäuser, Christian (Hrsg.) Handbuch Gerechtigkeit, Stuttgart 2016, S. 217–223.

Wessing, Jürgen/Basar, Eren
Streitwertangabe – strafbar?, Zugleich eine Besprechung zu OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10. 5. 2011 – I-2 W 15/11, GRUR 2012, 1215–1222.

Westermann, Harm Peter/Grunewald, Barbara/Maier-Reimer, Georg
BGB, Handkommentar mit AGG, EGBGB, ErbbauRG, LPartG, ProdhaftG, VBVG, VersAusglG, WEG und ausgewählten Rechtsquellen des IPR, 16. Aufl., Köln 2020
(zit. Erman BGB/*Bearbeiter*).

Weyand, Joachim/Haase, Heiko
Anforderungen an einen Patentschutz für Computerprogramme, GRUR 2004, 198-204.

Wieacker, Franz
Zur rechtstheoretischen Präzisierung des § 242 BGB, Tübingen 1956
(zit. *Wieacker*).

Wiedemann, Gerhard/Dieckmann, Holger
Handbuch des Kartellrechts, 4., neu bearbeitete Auflage, München 2020
(zit. *Wiedemann/Dieckmann*, Handbuch KartellR).

Wiesner, Uwe
Industrie 4.0, Hochgepriesenes deutsches Patentrecht als Standortnachteil?, ICC Germany-Magazin 2019, 44–46.

Wilcken, Hugo/Riemschneider, Karl-August
Das Patentgesetz vom 5. Mai 1936, Berlin
(zit. *Wilcken/Riemschneider*).

Williamson, Oliver E.
The economic institutions of capitalism, Firms, markets, relational contracting, [1. paperback ed.], New York, NY 1985
(zit. *Williamson*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Windscheid, Bernhard
Lehrbuch des Pandektenrechts, 5. Auflage, Stuttgart
(zit. *Windscheid*).

Wingenfeld, Thomas
Smartphone-Preise 2021: Erwarten uns neue Rekordkosten?, ZDNet (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) (15. 1. 2021), https://www.zdnet.de/88391287/smartphone-preise-2021-erwarten-uns-neue-rekordkosten/.

Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD BTag)
Sachstand - Einzelfragen zum Patentschutz von Impfstoffen, WD 7 - 3000 - 011/21, Berlin 2021
(zit. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags (WD BTag), WD 7 - 3000 - 011/21).

Wollin, Sören
Störerhaftung im Immaterialgüter- und Persönlichkeitsrecht, Dissertation, Bd. 97, 1. Auflage 2017
(zit. *Wollin*).

World Trade Organization (WTO)
WAIVER FROM CERTAIN PROVISIONS OF THE TRIPS AGREEMENT FOR THE PREVENTION, CONTAINMENT AND TREATMENT OF COVID-19, COMMUNICATION FROM INDIA AND SOUTH AFRICA, IP/C/W/699, Genf 2021
(zit. World Trade Organization (WTO), IP/C/W/699).

Wünsche, Kai E.
Aufbrauchfrist Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Neue Überlegungen zur Aufbrauchfrist im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, InTeR 2014, 247–251.

Wuttke, Tobias/Guntz, Peter
Wie weit reicht die Privilegierung des Klägers durch das Trennungsprinzip?, Mitt. 2012, 477-485.

Yu, Peter K.
The TRIPS Enforcement Dispute, 89 Neb. L. Rev. (2011), 1046–1131.

Zech, Herbert
Neue Technologien als Herausforderung für die Rechtfertigung des Immaterialgüterrechtsschutzes, in: Hilty, Reto M./Jaeger, Thomas/Lamping, Matthias (Hrsg.) Herausforderung Innovation, Eine interdisziplinäre Debatte, Berlin, Heidelberg 2012, S. 81–103.

Zeiss, Walter
Die arglistige Prozesspartei, Beitrag zur rechtstheoretischen Präzisierung eines Verbotes arglistigen Verhaltens im Erkenntnisverfahren des Zivilprozesses, Berlin 1967
(zit. *Zeiss*).

Zhu, Sascha S.
Der Quasi-Verletzer im Patentrecht: Zivil- und strafrechtliche Folgeprobleme des geplanten Verhältnismäßigkeitsvorbehalts in § 139 PatG, GRUR-Prax 2021, 193–196.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Zhu, Sascha S./Kouskoutis, Marcel
Die vollstreckungsrechtliche Lösung über die Anpassung des § 712 ZPO im Patentgesetz, GRUR 2019, 886.

Zöller, Richard/Althammer, Christoph/Feskorn, Christian
Zivilprozessordnung, Mit FamFG (§§ 1-185, 200-270) und Gerichtsverfassungsgesetz, den Einführungsgesetzen, mit Internationalem Zivilprozessrecht, EuGVVO und weiteren EU-Verordnungen, Kostenanmerkungen: Kommentar, 34. Aufl., Köln 2022
(zit. Zöller/*Bearbeiter*).

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -

Stichwortverzeichnis

2. PatModG 33, 325 f., 331, 332, 334, 337, 342, 357, 385, 397 f., 404 f., 443, 465, 469, 473, 481, 483 ff.

Ablösungsrecht 144 f., 147 f., 152, 169, 385
Abwehrrecht 128, 137, 139, 168, 341, 361, 383, 400, 436, 447
Actio negatoria49, 55 f., 58, 60, 85, 121, 172, 290 f.
Aktivlegitimation 86 f., 88
Allgemeininteressen 77, 225 f., 252 ff., 288, 299, 360, 365, 375
Anti-Anti-Suit Injunction 434 – 443, 445
Anti-Suit Injunction 400, 432 – 443, 445, 469
Arglisteinrede 67, 76, 172
Aufbrauchfrist 34 f., 37 f., 39, 277, 292 – 306, 308 f., 312 ff., 315, 317 ff., 320 – 329, 335 f., 339 f., 342 f., 346, 348, 351, 356, 357 ff., 365 ff., 367 – 381, 386, 398 f., 415, 432, 449, 454 f., 457 ff., 466 f., 473, 475 f., 478 ff., 482, 484
Ausgleichsanspruch 128 f., 137 ff., 168, 292, 331 ff., 370 f., 383, 409, 478, 480, 488
Ausgleichspflicht siehe Ausgleichsanspruch
Auskunftsanspruch 87, 101, 299, 380, 396
Ausschließlichkeitsrecht 29 f., 42, 46, 49, 53, 60 ff., 78, 82, 84, 117 ff., 120, 124 f., 137, 140, 157, 159, 167 f., 171 ff., 184, 189, 202, 205, 208, 213, 248, 251 f., 258, 274, 276, 302, 305, 308, 314, 329 f., 331 f., 334, 341, 359 f., 363, 366 f., 385 f., 388, 402, 437 f., 441, 445, 460
Ausschließungsrecht siehe Ausschließlichkeitsrecht
Aussetzung 47, 310, 401 ff., 405, 443, 464 ff., 470, 472
Ausübungsschranke 39, 196 f., 228, 242 ff., 276 ff., 284, 286 ff., 295, 298, 304, 322, 324 ff., 328, 335, 339 f., 352, 385, 387, 396 – 400, 446 – 449, 451, 453 ff., 459, 471, 477, 484

Begehungsgefahr 30, 50, 62, 78, 82, 91 ff., 94, 172 ff., 174 ff., 376 f., 410, 439
Benutzungsanordnung 63 f., 72, 74, 80, 243, 246, 259 f., 262 f., 267, 274, 462
Benutzungsbefugnis siehe Benutzungsanordnung
Beweislast 92 f., 96, 101, 110, 264, 272, 299, 319, 321, 337, 340, 353 f., 365 f., 378, 381 f., 386, 399, 418, 452, 477 ff., 481

Connected Cars 201, 316, 328, 348, 416

Darlegungslast siehe Beweislast
DiskE 32, 329 ff., 357 f., 473
Doha Declaration 159, 246, 252
Drittinteressen 222, 224 ff., 243, 298, 304 f., 308 ff., 312 f., 315, 318, 320 f., 326, 330, 331, 333 f., 354, 357 – 363, 365, 375 f., 386, 422 f., 427, 431, 444, 455, 461 ff., 466 ff., 472, 475, 480
Drittwirkung 263, 371, 373 f., 386, 468, 474 f., 481

eBay v. MercExchange-Entscheidung 31, 121, 157 f., 175, 179 f., 182, 184, 242, 288
Effizienz 119, 126 ff., 129, 130 ff., 133 f., 162, 167, 171, 173, 322, 345 f., 370
Effizienzziel siehe Effizienz
Eigentumsgarantie 135, 137, 140 f., 152, 169, 384
Einstellung der Zwangsvollstreckung 109, 297, 424 – 429, 431, 444, 451, 458, 472
Einstweiliger Rechtsschutz 65, 73, 93, 95 – 100, 102, 105, 123, 247, 249, 257, 273 f., 297 f., 310 f., 314, 319 f., 325, 380 ff., 387, 418 f., 421, 425, 428, 431, 433, 435 f., 440 ff., 445, 458, 474
Einstweilige Verfügung siehe einstweiliger Rechtsschutz
Einzelfallgerechtigkeit 33, 58, 179, 182, 322, 326 f., 473, 478, 480, 484 f.
Enteignung 65, 138, 260 – 263, 274, 290, 384, 387, 462
Entschädigungsanspruch 49, 54, 59, 65, 120, 369 ff., 373, 375, 381 ff., 385 ff., 399, 481 f.
Erfindungsprivileg 40 – 48, 50, 83 ff., 186
Erstbegehungsgefahr siehe Begehungsgefahr
Existenzvernichtung 30 f., 75 f., 207 ff., 211, 364, 455, 457

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - (cc) BY

Four-factor test 175, 180, 184, 477
FRAND-Bedingungen 392, 394 f.
FRAND-Verpflichtungserklärung 387 – 392, 396, 457, 464, 472
Freedom-to-operate-Analyse (FTO-Analyse) 215, 221, 353 f.

Gemeininteresse siehe Allgemeininteresse
Generalklausel 139, 240, 276 ff., 284 f., 324, 335, 384, 390, 396, 398, 447 f., 456, 471, 477, 480 f., 484
Gläubigerinteresse 121, 423 f., 427, 444

Hold-Out 129, 476 f.
Hold-Up 36, 203 ff., 206, 216 ff., 220, 224, 226, 230 f., 233 f., 239, 243, 346, 351

Impfstoff 222 f., 247, 264
Inhalts- und Schrankenbestimmung 137 ff., 140, 251, 274, 383 f., 387
Injunction gap 234 ff., 237 ff., 243, 401, 405
Insolvenz 210, 306, 323 f., 344, 371, 383, 417, 422, 458
Insolvenzrisiko siehe Insolvenz
Interessenabwägung 96 f., 152, 175, 268, 284, 298 f., 305 f., 314, 324 ff., 330, 341 f., 345, 348 ff., 352 ff., 356, 385 f., 361, 367, 374, 377, 381 f., 383 ff., 399, 419, 422, 424 f., 427 f., 440, 452 f., 455 ff., 459, 467, 469, 474 f., 477

Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand 249, 277, 316, 353 ff., 387, 390, 392, 395 f., 453 ff., 456
Komplexes Bauteil siehe komplexes Produkt
Komplexer Liefergegenstand siehe komplexes Produkt
Komplexes Produkt 31, 207, 211 ff., 216 ff., 219 ff., 224, 230, 233, 239, 241 ff., 303, 307, 313 ff., 316, 319 f., 328, f., 340, 344 ff., 347, 351 f., 354, 358, 363, 416, 455, 459 f., 472

Law & economics Ansatz 126, 129 – 133, 170, 173
Liability rules 128 f., 133, 170
Lizenzbemühung 353, 382, 467
Lizenzbitte siehe Lizenzbemühung
Lock-In 202, 216 ff., 219 ff., 224, 231, 242, 346, 351, 459, 497 f.
Lock-In-Effekt siehe Lock-In
Lock-In-Situation siehe Lock-In

Monopol 29, 68, 187, 192, 203, 209, 252, 258, 388
Monopolstellung siehe Monopolstellung

Nicht-praktizierender Patentinhaber 36, 184, 190, 192, 242, 428, 431, 471
Nicht-praktiziertes Patent 196 ff., 328, 349, 450 – 453
Non-Practicing Entity (NPE) 184 f., 187 ff., 191 f., 226 f., 230 f., 234, 238, 288 f., 327, 412, 424, 428, 450 f., 469
Notstand 67, 246, 264 – 269, 271, 273, 275, 462
Notstandsrecht, siehe Notstand

Öffentliches Interesse 172, 222, 251 ff., 254, 267, 274, 306, 463, 466 f., 472
Ökonomische Effizienz siehe Effizienz
Ordnungsmittel 100, 102, 107 – 115, 208, 414, 442

Pareto-Effizienz 127, 131
Passivlegitimation 88, 487
Patent troll 31, 180, 184, 192, 238, 243, 288, 325, 327
Patent Trolling siehe Patent troll
Patentbezogene Faktoren 348, 386, 497
Patentdickicht 192, 229, 233 f., 243, 353, 459
Patentqualität 192, 229 f., 231 ff., 239, 243, 349, 482
Patentrechtliche Zwangslizenz 64, 67, 72 ff., 80 f., 129, 158 ff., 167, 172, 246 – 259, 263 ff., 271, 306 ff., 310, 315, 331, 357 f., 374, 427, 462 – 468, 475
Prävention 123, 125, 211, 218 f., 478 f.
Property rules 127 – 130, 133, 170 f.
Prozessführungsverbot siehe Anti-Suit Injunction

Rechtfertigender Notstand siehe Notstand
Rechtsbestand 97 f., 99, 192, 229 f., 234 f., 349, 401 ff., 406, 419
Rechtsmissbrauch 37, 193 ff., 207, 226, 238, 241, 243, 278 f., 288, 352, 400, 406 f., 430, 443, 469, 472
Rechtsverwirklichung 30, 121, 123 f., 137, 170 f., 174, 462, 478
Rechtswidrigkeit 255, 268, 369 f., 372, 437
Remedy 35, 121, 165, 175, 180, 182, 477, 483 f.

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - (cc) BY

SARS-CoV-2 Pandemie 29, 206, 222, 247, 260, 263, 312, 358
Schadensersatzanspruch 47, 67 f., 76, 79 f., 84, 121 f., 170, 277, 307 f., 310, 323, 331 ff., 371, 391, 428, 431, 450, 455, 469 f., 477
Schadensminderungspflicht 416 f., 418, 420, 431, 444, 457
Schädigung 52, 58, 195, 210, 226, 228, 279 f., 323 f., 344, 352, 397 f., 469 f., 472
Schutzantrag 414, 420 f., 423 f., 427, 431, 444, 451
Sicherheitsleistung 30, 101 f., 109, 111, 250, 256 f., 297, 313, 324, 382, 408 f., 411 ff., 414 ff., 417 f., 419 f., 424 ff., 428 ff., 431 f., 444, 451, 456 ff., 472
Soft law 151, 153, 169, 359
Sozialbindung 136, 138, 251, 362, 463
Standardessentielles Patent (SEP) 151, 199 f., 205 ff., 241, 259, 313, 315 ff., 328, 354, 387, 391, 396, 399, 418, 433, 453 ff., 464
Standardisierung 199 ff., 202 f., 205, 454, 457
Streithelfer 317, 374
Streitwert 99, 101, 112, 114, 400, 409 ff., 412 ff., 415 f., 429, 431 f., 444, 451
Subjektive Elemente 284, 320, 324, 326, 330, 343, 346, 349, 459, 472
Switching costs 204, 216 f., 220 f., 224, 243, 346, 351, 355, 418

Trennungsprinzip 234 f., 237 ff., 243, 443
Treuwidrigkeit 194, 302, 305 f., 308, 314, 351, 354, 356, 390, 456, 469, 477
TRIPS-Übereinkommen 153 ff., 156, 158 f., 161, 164, 166, 168 ff., 246, 385, 463
Trivialpatent 229 ff., 239, 243

Überhöhte Lizenzzahlung 185, 306, 354
Umstellungsfrist 294, 306 f., 320 ff., 332, 354, 367 f., 381
Umstellungskosten siehe Switching costs
Unbillige Härte 72, 80, 303, 338, 353, 375, 467
Unionsrecht 141, 151 ff., 168 f., 291 f., 303, 325, 359, 385, 392, 395, 398, 454
Unterlassungsklage 35, 40, 49 – 63, 66 ff., 69, 84, 121, 172, 176 f., 284, 327, 432 f.
Unübersichtliche Patentlage 214, 220 f., 243
Unverhältnismäßigkeitseinwand 34, 39, 317, 340 f., 344, 346, 350, 355, 357, 368 f., 374 f., 379 ff., 382, 385

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 133, 136 f., 291, 296, 310, 314, 329, 398
Verletzungshinweis 211, 355 ff.
Vollstreckungsschaden 413, 415 ff., 418, 420, 444, 451, 457 f.
Vollstreckungsschutz 295, 304, 417, 420, 422, 424, 456, 458

Wärmetauscher-Entscheidung 31, 157, 289, 292, 300 ff., 303 ff., 307 ff., 309, 313 ff., 317 ff., 320 ff., 325 f., 329, 337, 345, 358, 366, 385, 398, 473, 478, 480
Wiederholungsgefahr siehe Begehungsgefahr
Wirtschaftliche Härte 211, 344, 386, 444, 457

Zulieferer 216, 224, 307 f., 317, 328, 346, 353 f., 361, 372, 432

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - (cc) BY

https://doi.org/10.5771/9783748934646 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access -