



Stellungnahme zum Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts*

Das Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb ist ein Forschungsinstitut der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Im Mittelpunkt der Forschung am Institut stehen die Erforschung von Innovations- und Wettbewerbsprozessen sowie die Erarbeitung von Vorschlägen für die Gestaltung der Rahmenbedingungen für diese Prozesse. Die Forschungsfragen werden in einer rechtswissenschaftlichen und einer wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung untersucht.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat mit Schreiben vom 14. Januar 2020 darum gebeten, zum Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) Stellung zu nehmen. Zielsetzung des 2. PatMoG ist ein „effektiver und ausgewogener Schutz von gewerblichen Schutzrechten“.¹ Mit Blick darauf sollen Verfahrensabläufe vereinfacht, Regelungen des geltenden Rechts klargestellt und überflüssige oder überholte Regelungen gestrichen werden.² Das 2. PatMoG ist nach dem (ersten) Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009 (1. PatMoG) die zweite große Reform des gewerblichen Rechtsschutzes im neuen Jahrtausend.

* An der Stellungnahme haben mitgewirkt (in alphabetischer Reihenfolge):

Luc Desaunettes-Barbero, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter

Prof. Dr. Dr. h.c. Reto Hilty, Direktor

Daria Kim, Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin

Dr. Matthias Lamping, wissenschaftlicher Referent

Peter Slowinski, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter

Prof. Dr. Dr. eh. Hanns Ullrich, Affiliated Research Fellow

¹ Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, 14.01.2020. S. 30.

² Ibid.



Das Max-Planck-Institut begrüßt die Initiative des Bundesministeriums. Die konkrete Stoßrichtung erscheint in einigen Punkten jedoch noch präzisierbar. Dies betrifft insbesondere die folgenden Vorschläge des Diskussionsentwurfs:

- die ausdrückliche Beschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach Maßgabe des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (I);³
- die Stärkung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen in Patentstreitsachen durch eine entsprechende Anwendung der Vorschriften des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) (II).⁴

Gliederung

I. Zur Beschränkung des Unterlassungsanspruchs nach Maßgabe des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit.....	3
A. Normative Wirkung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG.....	3
B. Anwendungsbereich und Prüfungsmaßstab	4
1. Begründung der Anspruchsbeschränkung nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes	4
2. Verhältnismäßigkeitsprüfung	7
a) Verhältnismäßigkeit in funktionaler Hinsicht	7
(1) Hebelwirkung als Ausgangspunkt	7
(2) Fallgruppen	8
(3) Begleitumstände der Patentverletzung.....	10
b) Berücksichtigung von Drittinteressen.....	11
(1) Öffentliche Interessen	11
(2) Verhältnis zur Zwangslizenz.....	12
3. Fazit und Formulierungsvorschlag	13
II. Zur Anwendung der Verfahrensvorschriften für Geschäftsgeheimnisstreitsachen im Rahmen von Patentstreitsachen	13
A. Geheimhaltungsdefizit in § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG	13
B. Verhältnis zum Düsseldorfer Verfahren.....	14
C. Fazit und Formulierungsvorschlag	16

I. Zur Beschränkung des Unterlassungsanspruchs nach Maßgabe des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit

§ 139 Abs. 1 PatG bestimmt:

Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

Der Diskussionsentwurf sieht vor, dass folgender Satz 3 eingefügt wird:

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.

A. Normative Wirkung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG

Nach der Begründung des Diskussionsentwurfs soll es sich bei der Einfügung des Satzes 3 um eine „gesetzgeberische Klarstellung“ handeln.⁵ Es werde nurmehr ausdrücklich geregelt, was schon immer im Rahmen des § 139 Abs. 1 PatG möglich gewesen, von den Verletzungsgerichten aber nicht gebührend umgesetzt worden sei.⁶ Im Rahmen dieser Stellungnahme kann offen bleiben, ob diese Einschätzung zutrifft oder eine weiterreichende Neureglung vorliegt, weil das sachliche Recht auf der Rechtsfolgenseite verändert wird. Dem Gesetzgeber steht das eine wie das andere zu. Folgt man der Auffassung, dass es sich bei § 139 Abs. 1 S. 3 PatG um eine bloße Klarstellung handelt, wird sich dessen normative Wirkung über das Patentrecht hinaus auf alle wortgleich gefassten Ansprüche erstrecken müssen, sodass die Entschei-

³ Ibid., S. 30, 32, 50-54.

⁴ Ibid., S. 30, 32-33, 54.

⁵ Ibid., S. 30, 32, 50-51.

⁶ Ibid., S. 32, 50, verweisend auf BGH, Urteil vom 10.05.2016 – X ZR 114/13 (OLG Karlsruhe), GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher.

derung über den Unterlassungsanspruch bei allen Immaterialgüterrechten einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterliegen wird.⁷ Diese Konsequenz ist durchaus begrüßenswert. Der Klarheit halber sollte demgemäß zumindest auch im Gebrauchsmuster- und im Sortenschutzrecht eine dem § 139 Abs. 1 S. 3 PatG entsprechende Ergänzung vorgesehen werden, zumal es sich hierbei um systematisch verwandte und sich zum Teil sogar in ihrem Anwendungs- und Wirkungsbereich überschneidende gewerbliche Schutzrechte handelt. Der Ausschluss einer Verhältnismäßigkeitsprüfung im Bereich der Gebrauchsmuster und der Sortenschutzrechte wäre systemwidrig.

B. Anwendungsbereich und Prüfungsmaßstab

Die vorgeschlagene Beschränkung des Unterlassungsanspruchs durch § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ist grundsätzlich begrüßenswert: Der Anspruch soll ausgeschlossen sein, soweit seine Durchsetzung unverhältnismäßig ist. Die Formulierung der Vorschrift weist jedoch eine gewisse Asymmetrie zugunsten des Rechteinhabers auf, die mit der gesetzgeberischen Zielsetzung der Verhältnismäßigkeitsprüfung, dysfunktionale Effekte des Ausschließlichkeitsrechts zu verhindern, nicht vereinbar ist. Der vorgeschlagene Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG erscheint zu eng, denn er verkürzt die Verhältnismäßigkeitsprüfung in nicht zweckdienlicher Weise.

1. Begründung der Anspruchsbeschränkung nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes

Treu und Glauben – Der Diskussionsentwurf versteht das Verhältnismäßigkeitsprinzip als Ausdruck der Gebote von Treu und Glauben.⁸ Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs wäre demnach unverhältnismäßig, wenn und soweit sie einen Verstoß gegen die – wohlgerne aus dem Zivilrecht stammenden und vornehmlich im Kontext des Schuldrechts von der Rechtsprechung entwickelten – Gebote von Treu und Glauben darstellt. Die hiervon erfassten Fallgruppen betreffen typischerweise die „Binnenperspektive“ des Rechtsverhältnisses zweier Parteien.

Das dem § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zugrunde gelegte Verhältnismäßigkeitsprinzip erfährt somit eine recht enge Ausgestaltung. Dies hätte für die Rechtspraxis zur Folge, dass die vom Verletzungsgericht vorzunehmende Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht im Sinne ihrer systemischen Funktion zur Verwirklichung bzw. zum Schutz der hinter dem patentrechtlichen Ausschließlichkeitsrecht stehenden *ratio legis* zur Anwendung gebracht werden kann, sondern auf das bilaterale Verhältnis zwischen den Streitparteien beschränkt bleibt. Dadurch würde gewiss ein relevanter Teil der ins

⁷ Vgl. § 24 Abs. 1 S. 1 GebrMG; § 27 Abs. 1 S. 1 SortSchG; § 14 Abs. 5 S. 1 MarkenG; § 97 Abs. 1 S. 1 UrhG.

⁸ Diskussionsentwurf, op. cit., S. 50.

Visier genommenen Sachverhalte erfasst. Dysfunktionale Auswirkungen des Unterlassungsanspruchs fielen aber durch das Raster, soweit sie sich nicht als aus der Sicht des Verletzers „nicht gerechtfertigte Härte“ darstellen lassen. In Anbetracht der übergeordneten Marktordnungsfunktion des Patentrechts ist dies unbefriedigend. Die Beachtung der Verhältnismäßigkeit einer patentrechtlichen Unterlassungsverfügung dient nicht bloß dazu, Härtefälle zwischen den Parteien zu korrigieren. Vielmehr geht es auch darum, unerwünschte Wettbewerbswirkungen und andere dysfunktionale Effekte des Ausschließlichkeitsrechts zu verhindern.

Verhältnismäßigkeit im Unionsrecht – Die Reduktion des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auf die Gebote von Treu und Glauben bedeutet auch gegenüber dem Unionsrecht eine nicht zweckdienliche Einengung seines sachlichen Anwendungsbereichs, die sich jedenfalls nicht aus einer unionsrechtskonformen Auslegung des § 139 Abs. 1 PatG im Lichte der Richtlinie 2004/48/EG (Durchsetzungsrichtlinie)⁹ ergibt.¹⁰ Dem Verhältnismäßigkeitsprinzip der Durchsetzungsrichtlinie ist ein autonomes, unionsrechtliches Verständnis zugrunde zu legen. Auf Details kann an dieser Stelle verzichtet werden; es genügt der Hinweis, dass der unionsrechtliche, allgemeine Rechtsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit, wie er vom EuGH in ständiger Rechtsprechung anerkannt und bereichsübergreifend angewandt wird,¹¹ nicht deckungsgleich mit dem im Diskussionsentwurf herangezogenen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist. Im Unionsrecht lautet der Tenor vielmehr: Eine Maßnahme ist verhältnismäßig, wenn sie zur Erreichung der mit ihr verfolgten Ziele geeignet und erforderlich ist. Stehen mehrere geeignete Maßnahmen zur Auswahl, ist die für den

⁹ Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Durchsetzungsrichtlinie), ABl. 2004, L 157/45.

¹⁰ Art. 3 Abs. 2 der Durchsetzungsrichtlinie sieht vor, dass die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zur Durchsetzung „erforderlich“, „fair und gerecht“ und darüber hinaus „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ sein müssen. Sie müssen „so angewendet werden, dass die Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist“. Ferner sollten sie „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“ (Erwgr. 17).

¹¹ Vgl. etwa EuGH vom 11. Juli 1989, Rs. 265/87, Schröder / Hauptzollamt Gronau, ECLI:EU:C:1989:303, Rn. 21.

Betroffenen am wenigsten belastende zu wählen. Ferner müssen die auferlegten Belastungen in angemessenem Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen.¹²

Vorrang der Interessen des Patentinhabers – Im Hinblick auf die Ausrichtung der vom Gericht vorzunehmenden Verhältnismäßigkeitsprüfung besorgt die im Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG verankerte sowie in den Erwägungsgründen mehrfach aufgegriffene Feststellung, dass eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs nur aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall unter Berücksichtigung der „grundsätzlich vorrangigen Interessen des Patentinhabers“¹³ möglich sein sollte. Eine solche prinzipielle Vorrangigkeit ist weder rechtspolitisch vorgegeben noch ergibt sie sich aus dem Wesen des Patentrechts als Ausschließlichkeitsrecht.

Das Ausschließlichkeitsrecht bildet einen funktionalen Bestandteil des Patentsystems als Teil der wettbewerblichen Marktordnung. Mit ihm soll sichergestellt werden, dass der Patentinhaber den vollen Wert seiner Innovation auf dem Markt unter Wettbewerbsbedingungen erzielen kann. Sinn des mit dem Ausschließlichkeitsrecht verbundenen Unterlassungsanspruchs ist es, dem Patentinhaber die autonome Entscheidung über das Ob und Wie der Verwertung des Schutzgegenstands am Markt zu gewährleisten;¹⁴ dabei soll er nicht durch Dritte einseitig in seiner Verwertungsfreiheit eingeschränkt oder beeinträchtigt werden. Hierin erschöpft sich aber auch die Funktion des Unterlassungsanspruchs. Die Sicherung weiterreichender Marktkontrollinteressen des Patentinhabers gehört nicht dazu. Demgemäß soll die Verhältnismäßigkeitsprüfung dem Richter ermöglichen, die Durchsetzung des Ausschließlichkeitsrechts im Einzelfall daraufhin zu prüfen, ob sie mit der *ratio legis* des Patentsystems vereinbar ist. Der im Rahmen dieser Prüfung heranzuziehende Maßstab kann somit kein anderer sein als derjenige, der dem System insgesamt zugrunde liegt. Es ist folglich nicht möglich, dem Interesse des Patentinhabers per se Vorrang einzuräumen. Vielmehr sollten alle im konkreten Einzelfall aktuell und potenziell betroffenen Interessen als gleichrangig angesehen werden und im Lichte der Funktion des Patentsystems sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Dazu gehören die Interessen Dritter, wie etwa die Wettbewerbs- und Marktzugangsfreiheit anderer Marktteilnehmer und

¹² Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 11. Juli 1989, Rs. 265/87, Schröder/Hauptzollamt Gronau, ECLI:EU:C:1989:303, Rn. 21; siehe auch Mitteilung der Kommission, Leitfaden zu bestimmten Aspekten der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, COM/2017/0708 final, S. 21-22.

¹³ Diskussionsentwurf, S. 32, S. 50 ff., insb. S. 51-52.

¹⁴ Vgl. EuGH, Urteil vom 9. Juli 1985, Rs. 19/84, Pharmon / Hoechst, ECLI:EU:C:1985:304, Rn. 25.

der Konsumenten, sowie jene der Allgemeinheit. Dies umfasst auch das öffentliche Interesse an dem vom Patentsystem vorausgesetzten wirksamen Wettbewerb.

Die Anerkennung aller betroffenen Interessen als solche gleichen Ranges ändert im Übrigen nichts daran, dass die Feststellung der Unverhältnismäßigkeit einer Unterlassungsverfügung die Ausnahme bleiben wird. So hat der Verletzer die „besonderen Umstände“ vorzubringen, zu substantiieren und gegebenenfalls unter Beweis zu stellen, die dem Erlass einer Unterlassungsverfügung nach Verhältnismäßigkeitsregeln entgegenstehen. Sie werden nur ausnahmsweise gegeben sein.

2. Verhältnismäßigkeitsprüfung

Hiervon ausgehend lassen sich die in Betracht kommenden Sachverhaltskonstellationen untergliedern: in solche, bei denen die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aus funktionalen Gesichtspunkten unverhältnismäßig ist, und solche, bei denen der Durchsetzung ein öffentliches Interesse entgegensteht.

a) Verhältnismäßigkeit in funktionaler Hinsicht

(1) *Hebelwirkung als Ausgangspunkt*

Ausgangspunkt für die Frage der Verhältnismäßigkeit einer Unterlassungsverfügung sollte die Frage sein, ob sich in der Durchsetzung des Anspruchs ein Missverhältnis zwischen dem unter den Bedingungen wirksamen Wettbewerbs anzunehmenden Marktwert des Schutzgegenstands und dem im zu entscheidenden Streitfall beanspruchten „Ausschlusswert“ des Unterlassungsanspruchs manifestiert.

Ein solches Missverhältnis ist anzunehmen, wenn vom Unterlassungs- bzw. Ausschließlichkeitsanspruch eine Hebelwirkung ausgeht, die den Patentinhaber in die Lage versetzt, über den „intrinsischen“ Wert seiner Erfindung hinausgehende Marktrenditen abzuschöpfen. Ursächlich hierfür ist typischerweise eine wirtschaftliche oder technische Abhängigkeit des Verletzers vom Patentinhaber, die sich nicht aus der wirtschaftlichen oder technischen Überlegenheit des Schutzgegenstands gegenüber alternativen technischen Lösungen ergibt, sondern vielmehr aus der „Unersetzlichkeit“ desselben für die Teilnahme am relevanten Technologie-, Innovations- oder Produktwettbewerb. Ist der Schutzgegenstand aus der Perspektive des Verletzers nicht substituierbar oder mit zumutbarem Aufwand duplizierbar, erweist sich der Rechteinhaber als „obligatorischer Geschäftspartner“.

Die Fallkonstellationen, bei denen vom Unterlassungsanspruch eine von der *ratio legis* des Patentrechts nicht mehr gedeckte Hebelwirkung ausgeht, sind gewiss Ausnahmeerscheinungen. Betroffen sind Markt- und Wettbewerbssituationen, in denen

die Ausschließlichkeit des Patents dysfunktional wirkt. Es ist nicht davon auszugehen, dass die ausnahmsweise Ablehnung einer Unterlassungsverfügung der abschreckenden Wirkung des Unterlassungsanspruchs im Allgemeinen abträglich ist.

(2) *Fallgruppen*

Um das Konzept der Hebelwirkung und seine Anwendung am konkreten Sachverhalt zu veranschaulichen, sei nachfolgend auf beispielhaft ausgewählte Fallgruppen verwiesen, die auch schon im Diskussionsentwurf thematisiert werden.

Komplexe Produkte – Im Zentrum der Überlegungen des Diskussionsentwurfs stehen die „komplexen Produkte“.¹⁵ Insbesondere im Bereich der Informationstechnologie – zunehmend aber auch in anderen von der Digitalisierung betroffenen Sektoren, wie etwa den Lebenswissenschaften – bestehen Produkte häufig aus einer großen Zahl einzeln patentierter Komponenten, die für sich genommen nur geringfügig zum wirtschaftlichen und technologischen Wert des Endprodukts beitragen, in das sie integriert sind. Das führt dazu, dass jedem einzelnen Patentinhaber eine Rechtsmacht zuwächst, die außer Verhältnis zu der Bedeutung seiner Erfindung für das Gesamtprodukt steht. Ökonomisch betrachtet, manifestiert sich diese Rechtsmacht typischerweise in Gestalt der Umstellungskosten, die der Verletzer für einen Wechsel auf eine alternative Technologie aufbringen müsste. Soweit ein solcher Wechsel technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, ist der Patentinhaber obligatorischer Geschäftspartner. In solchen Fällen kann die Interessenabwägung es nahelegen, dass eine Unterlassungsverfügung unverhältnismäßig ist. Dies muss aber nicht so sein. Hat der Verletzer wissentlich die geschützte Lehre verwendet, ohne sich vorher um eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen bemüht zu haben, sollte die Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht zu seinen Gunsten ausfallen.

Patentverwerter – Der Diskussionsentwurf erwähnt ebenfalls die Durchsetzung von Patenten durch sog. „Patentverwerter“ bzw. „non-practicing entities“,¹⁶ die nach Art ihres Geschäftsmodells selbst keine Produktionskapazität besitzen und eine solche auch nicht aufbauen können oder wollen. Es trifft zwar zu, dass die eigentliche Funktion des Unterlassungsanspruchs, nämlich der Schutz der „Innovation“ vor „Imitation“, hier nicht infrage steht oder allenfalls zur Nebensache wird. Dem Patentinhaber lässt sich kein „echtes“ oder „wohlverstandenes“ Interesse an der Unterlassung attestieren; das Ausschlussrecht dient ihm ausschließlich zur Durchsetzung pekuniärer Interessen in Form von Lizenzgebühren oder Schadensersatz. Insbesondere dann, wenn

¹⁵ Diskussionsentwurf, op. cit., S. 30, 52.

¹⁶ Ibid. S. 51-52.

zwischen Patentinhaber und Verletzer kein aktuelles oder potenzielles Wettbewerbsverhältnis besteht, ist nicht davon auszugehen, dass der Patentinhaber infolge der Verletzung einen Verlust erleidet, der sich nicht monetär erfassen und ausgleichen ließe. Der Gesetzgeber hat das Patent jedoch bewusst als ausschließliches Recht ausgestaltet, damit der Schutzgegenstand entsprechend dem marktwirtschaftlichen Preismechanismus bewertet wird. Der Diskussionsentwurf geht daher zu Recht davon aus, dass „allein der Umstand, dass der Patentinhaber das Patent nicht selbst durch eine eigene oder lizenzierte Produktion nutzt“, für die Verneinung des Unterlassungsanspruchs nicht ausreicht¹⁷ – und zwar nicht nur dann nicht, wenn Einzelerfinder oder Universitäten betroffen sind. Etwas anderes mag gelten, wenn das Verhalten des Patentinhabers eine bewusste „Ausbeutung“ nahelegt, die sich mit dem Mitteln des Kartellrechts nicht erfassen lässt. Ein Indiz dafür kann etwa das bewusste und unbegründete Hinauszögern der Verletzungsklage sein.¹⁸ Jedoch kann allein der Umstand, dass der Patentverwerter seine Gewinne zu maximieren sucht, indem er ausreizt, was der Markt hergibt, eine Beschränkung seines Unterlassungsanspruchs nicht rechtfertigen.

Standardessenzielle Patente – Nicht zuletzt kommt dem Unterlassungsanspruch im Kontext innovativer Standardisierung regelmäßig eine übermäßige Hebelwirkung zu. Besonders problematisch ist dies bei standardessenziellen Patenten, die ihren Weg in den Standard mit expliziter oder impliziter Zustimmung des Patentinhabers gefunden haben und für die Anwendung des Standards unersetzlich sind. Durch die Unterlassungsklage verletzt der Patentinhaber nicht nur die „Geschäftsgrundlage“ für die Aufnahme der patentierten Erfindung in den Standard. Die mit der Inkorporation des Patents in den Standard einhergehende Lizenzbereitschaftserklärung („FRAND-Erklärung“) des Patentinhabers ist mehr als eine bloße Willenserklärung gegenüber der Standardisierungsorganisation (mit unter Umständen schuldrechtlicher Drittbegünstigung). Sie ist als ein Akt der Schutzrechtsverwertung zu verstehen, durch den der Patentinhaber – im Einklang mit den Geboten von Treu und Glauben – seinen Unterlassungsanspruch freiwillig aufgibt.¹⁹ Dies gilt unabhängig davon, ob im konkreten Fall das Kartellrecht zur Anwendung kommen könnte oder nicht. Anders sieht es bei *de facto*-Standards oder standardessenziellen Patenten aus, deren Inkorporierung in den Standard ohne Wissen, Zutun und/oder Zustimmung des Patentinhabers erfolgt ist. Hier dürfte im Regelfall das Ausschließlichkeitsinteresse des Patentinhabers

¹⁷ Ibid., S. 51-52.

¹⁸ Siehe auch *ibid.*, S. 52-53.

¹⁹ Ausführlich dazu *Ullrich*, Patente und technische Normen: Konflikt und Komplementarität in patent- und wettbewerbsrechtlicher Sicht, in: Leistner (Hrsg.), Europäische Perspektiven des geistigen Eigentums, 2010, S. 14.

schwerer zu gewichten sein, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nicht aus anderen Gründen, etwa solche des Kartellrechts, rechtswidrig ist.

(3) *Begleitumstände der Patentverletzung*

In den hier nur beispielhaft und notwendigerweise knapp dargestellten Fallgruppen, aber auch allgemein können besondere Begleitumstände der Patentverletzung bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu beachten sein.

Subjektive Elemente – Allgemein weist der Diskussionsentwurf auf „subjektive Elemente“ hin, insbesondere auf Art und Umfang des Verschuldens auf Seiten des Patentverletzers.²⁰ Damit ist zu Recht wohl nicht die Aufgabe des Grundsatzes der Verschuldensunabhängigkeit der Unterlassungssanktion gemeint, sondern nur die Rücksichtnahme auf Fälle, in denen der Verletzer zwar „mögliche und zumutbare Vorkehrungen zur Vermeidung einer Patentverletzung“²¹ getroffen, aber dennoch keine ausreichende Kenntnis von der Existenz des streitgegenständlichen Patents und dessen Verletzung erlangt hat oder erlangen konnte. In vielen Technologiebereichen ist die Durchführung von Patentrecherchen und sog. „freedom to operate“-Analysen übermäßig aufwändig. Dies liegt zum einen daran, dass neue Produkte zunehmend aus einer großen Zahl einzeln patentierter Komponenten bestehen, für deren Nutzung Lizenzen eingeholt werden müssen. Zum anderen steigt die Anzahl potenziell relevanter Patente ständig und ist in manchen technischen Bereichen unübersehbar geworden. Zum Zeitpunkt der Markteinführung eines neuen Produkts lässt sich daher häufig nicht mehr mit zumutbarem Aufwand ausschließen, dass fremde Schutzrechte verletzt werden. Wo die insoweit maßgebliche, die Unverhältnismäßigkeit der Unterlassungsverfügung begründende Zumutbarkeitsschwelle liegt, ist eine Frage des Einzelfalls. Dabei können weitere Begleitumstände erheblich sein, etwa die zwischen den Parteien bestehenden Wettbewerbs- oder Marktbeziehungen, der Zeitpunkt der Patentverletzung und/oder die Art der sachlichen und zeitlichen Innovationsraten.

Bemühung zur Lizenzvereinbarung – Der Diskussionsentwurf zieht auch eine Prüfung dahin in Betracht, ob sich der Patentverletzer hinreichend um eine Lizenzvereinbarung bemüht hat.²² Auf den ersten Blick scheint allein das Bemühen um eine Lizenz jedoch nicht zugunsten des Verletzers zu sprechen. Wer ein Patent verletzt, nachdem Lizenzverhandlungen gescheitert sind, sollte nicht begünstigt werden. Wohl aber können vergebliche Lizenzverhandlungen dann für die Verhältnismäßigkeits-

²⁰ Diskussionsentwurf, op. cit., S. 52 f.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

prüfung erheblich sein, wenn die eine oder andere Seite sie erkennbar ohne ausreichenden sachlichen Grund verzögert oder gar verschleppt hat. Solches „hold up“- oder eben auch „hold out“-Verhalten kann die Unverhältnismäßigkeit begründen oder ausschließen. Entsprechendes gilt, wenn der Patentinhaber seinen Unterlassungsanspruch ohne ausreichenden sachlichen Grund nur zeitverzögert oder gar erst dann erhebt, wenn der Verletzer erkennbar hohe Investitionen getätigt hat und dabei seinen Patentrechercheobliegenheiten nachgekommen ist.²³ Insoweit sollte es dann keiner weiteren Prüfung nach Art eines Verwirkungseinwands bedürfen.

Wirtschaftliche Auswirkungen – Allgemein aber kann das Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen der Unterlassungsverfügung auf Seiten des Verletzers nicht schon zu ihrer Unverhältnismäßigkeit führen. Der Unterlassungsanspruch schließt fast notwendig die Vernichtung wirtschaftlicher Werte des Verletzers ein, denn Verletzungshandlungen ohne Investitionen sind kaum denkbar. Selbst wenn der Verletzer zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs bereits umfangreiche Investitionen in die Nutzung der betreffenden Technologie getätigt haben sollte, vermag dies nur dann zu seinen Gunsten zu sprechen, wenn er nicht wusste und auch nicht hätte wissen müssen, dass er eine Verletzung begeht oder zumindest seinen bereits zuvor bezeichneten Patentrechercheobliegenheiten nachgekommen ist.

b) Berücksichtigung von Drittinteressen

(1) *Öffentliche Interessen*

Der Diskussionsentwurf lehnt die Berücksichtigung von „Drittinteressen“, gemeint sind öffentliche Interessen, im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung kategorisch ab.²⁴ Die hierfür aus der instanzgerichtlichen Rechtsprechung abgeleiteten rechtssystematischen Argumente überzeugen nicht. Zum einen ist der Gesetzgeber bei der Verfolgung rechtspolitischer Zielsetzungen nicht an rechtsdogmatische Überlegungen gebunden. Zum anderen treffen diese rechtssystematischen Argumente nicht zu. Sie stützen sich darauf, dass im Patentrecht die Berücksichtigung öffentlicher Interessen der Zwangslizenzregelung des § 24 Abs. 1 PatG als Sonderregelung vorbehalten sei. Bei der Berücksichtigung öffentlicher Interessen im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung für Unterlassungsverfügungen geht es aber, anders als bei der Zwangslizenzregelung, von vornherein nicht um die selbständige Verwirklichung besonderer öffentlicher Interessen, sondern um ihren mittelbaren Schutz bei der Abwägung der

²³ Zu verkürzt insoweit *ibid.*, S. 52-53.

²⁴ *Ibid.*, S. 53, gestützt auf LG Düsseldorf, Urteil vom 09.03.2017 – 4a O 137/15 (GRUR-RS 2017, 104657) – Herzklappen.

Notwendigkeit einer Unterlassungsverfügung mit weniger einschneidenden Verletzungssanktionen. Dies erkennt der Diskussionsentwurf letztlich auch an.²⁵

Tatsächlich ist die Berücksichtigung öffentlicher Interessen dem Patentrecht keineswegs fremd, sondern systemimmanent. So rechtfertigen sich etwa die Begrenzung des Zugangs zum Patentschutz (§ 1 Abs. 3, § 1a PatG) oder die Schutzausnahmen (§ 11 Nr. 2, 2a, 2b PatG) ebenso wie das Offenbarungserfordernis (§ 34 Abs. 4 PatG) zumindest auch aus Gesichtspunkten des Schutzes von Drittinteressen an Zugang zu neuem Wissen oder aus Gesichtspunkten des öffentlichen Interesses an gemeinwohlverträglichem, nämlich grundrechtskonformem Patentschutz. Auch geht das Patentrecht infolge seines Verzichts auf Bereichsausnahmen etwa für Arznei- oder Ernährungsmittel davon aus, dass hier bestehender Innovationsbedarf grundsätzlich innerhalb des Schutzsystems befriedigt wird oder werden kann. Die Auslegung und Anwendung des Patentrechts hat dem nicht zuletzt auch im (Dritt-) Interesse der Verbraucher, denen die Innovation ja zugutekommen soll, Rechnung zu tragen.

Dementsprechend können Unterlassungsverfügungen, die ohne Rücksicht auf die Art des Schutzgegenstands und das etwaige öffentliche Interesse an – zeitlich begrenzter – weiterer Versorgung ergehen würden, jedenfalls dann im Einzelfall unverhältnismäßig sein, wenn das Individualinteresse des Patentinhabers an Schutz vor imitierenden Wettbewerbern nicht überwiegt, sondern monetär voll und effektiv befriedigt werden kann und auf Seiten des Verletzers kein unlauteres Verhalten vorliegt. Die zurückhaltende Stellungnahme im Diskussionsentwurf greift insoweit zu kurz; wohl auch, weil sie das Patentschutzsystem rein individualrechtlich versteht und, wie eingangs bemerkt, die Verhältnismäßigkeitsprüfung auf nur bilateral relevante Erwägungen zu den Geboten von Treu und Glauben beschränkt.

(2) *Verhältnis zur Zwangslizenz*

Im Übrigen führt die Berücksichtigung des öffentlichen Interesses im Rahmen der Unterlassung nicht dazu, dass das Institut der Zwangslizenz im öffentlichen Interesse weiter an Bedeutung verlieren würde. Zum einen unterscheiden sich die Sachverhalte: Im Verletzungsverfahren geht es um den Umfang der Patentansprüche und deren Verletzung; im Zwangslizenzverfahren dagegen stehen der Anspruch auf die Lizenz und deren Bedingungen ganz im Vordergrund. Zum anderen bemisst sich der Schadensersatzanspruch im Rahmen des Verletzungs- bzw. des daran anknüpfenden „Höheverfahrens“ nach dem Individualinteresse des Patentinhabers nach vollem

²⁵ Diskussionsentwurf, op. cit., S. 53, aber verengt auf eine Billigkeitsüberlegung.

Ausgleich seiner Verluste und entgangenen Gewinne, wohingegen im Zwangslizenzverfahren nur eine „angemessene Vergütung“ ermittelt wird und anfällt.

3. Fazit und Formulierungsvorschlag

Vor diesem Hintergrund erscheint uns eine „offenere“ Formulierung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG im Sinne einer Generalklausel vorzugswürdig. Allenfalls könnte sie durch einen taxativen Katalog der vom Gericht zu berücksichtigenden Umstände und Interessen präzisiert werden. § 139 Abs. 1 PatG sähe dann folgendermaßen aus:

Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
Der Anspruch besteht nicht, soweit seine Durchsetzung unverhältnismäßig ist.

II. Zur Anwendung der Verfahrensvorschriften für Geschäftsgeheimnisstreitsachen im Rahmen von Patentstreitsachen

Der Diskussionsentwurf sieht vor, dass folgender § 145a PatG eingefügt wird:

In Patentstreitsachen sind die §§ 16 bis 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466) entsprechend anzuwenden.

Grundsätzlich ist dies zu begrüßen. Die Regelung hat jedoch weitergehende Auswirkungen auf das Verletzungsverfahren, als der Diskussionsentwurf vermuten lässt. Grundsätzlich lässt sich der Zugang zu geheimhaltungsbedürftigen Informationen in Geschäftsgeheimnisstreitsachen nicht auf Prozessvertreter beschränken. Dadurch entsteht ein Spannungsverhältnis zum sog. „Düsseldorfer Verfahren“.

A. Geheimhaltungsdefizit in § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG

Zugangsbeschränkung in Geschäftsgeheimnisstreitsachen – Mit Blick auf das Verfahren in Geschäftsgeheimnisstreitsachen hat das Institut bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Verabschiedung des GeschGehG darauf hingewiesen,

dass der Kreis der Personen, denen vom Gericht gemäß § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG Zugang zu geheimhaltungsbedürftigen Informationen zu gewähren ist, zu weit gefasst ist.²⁶ Demnach ist „jeweils mindestens einer natürlichen Person jeder Partei und einem ihrer Prozessvertreter oder sonstigen Vertretern Zugang zu gewähren“. Dadurch soll sichergestellt werden, „dass jede Partei ausreichendes rechtliches Gehör erhält“.²⁷ Problematisch ist dies insoweit, als dem Gericht – unabhängig vom Ausgang der Abwägung zwischen dem Geheimhaltungsinteresse der Betroffenen und dem Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehör – nicht die Möglichkeit zugestanden wird, natürliche Personen vom Zugang auszuschließen bzw. den Zugang auf deren Prozessvertreter zu beschränken. Prozessvertreter haben kein unmittelbares wirtschaftliches Interesse an der geheimhaltungsbedürftigen Information und sind darüber hinaus im Falle einer Verletzung ihrer Geheimhaltungspflicht einer Strafverfolgung gemäß § 203 StGB sowie beruflichen Sanktionen ausgesetzt. Die natürliche Person hingegen hat ein genuines wirtschaftliches Interesse an der betreffenden Information, ihr drohen aber allenfalls Sanktionen gemäß § 17 und 23 GeschGehG.

Zugangsbeschränkung in Patentstreitsachen – Das Geheimhaltungsdefizit in Geschäftsgeheimnisstreitsachen wird durch § 145a PatG auf das Patentverletzungsverfahren übertragen. Hier ergibt sich das verschärfte Problem, dass der Patentinhaber sein Zugangsrecht gemäß § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG missbrauchen könnte, um sich Zugang zu Geschäftsgeheimnissen von Wettbewerbern zu verschaffen („fishing expedition“). In Patentstreitsachen ist das Missbrauchspotenzial höher als in Geschäftsgeheimnisstreitsachen, da der Kläger kein eigenes Geschäftsgeheimnis offenlegen muss, um eine Verletzung seiner Rechte geltend zu machen.

B. Verhältnis zum Düsseldorf Verfahren

Das „Düsseldorfer Verfahren“ wurde entwickelt, um die Geschäftsgeheimnisse des potenziellen Patentverletzers in Patentstreitsachen zu schützen. Der Diskussionsentwurf geht davon aus, dass das Verfahren durch die Anwendung der §§ 16 bis 20 GeschGehG unberührt bleibt.²⁸ Dem ist zu widersprechen.

Spannungsverhältnis zum Düsseldorf Verfahren – Das Düsseldorf Verfahren ist ein „selbständiges Beweisverfahren“ im Sinne der §§ 485 ff. ZPO, durch das ein auf § 809 BGB bzw. § 140c PatG gestützter Antrag durchgesetzt werden soll, noch

²⁶ *Desaunettes et al.*, Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung vom 17. April 2018, Max Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper No. 10 (SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3186090>), Rn. 28.

²⁷ BT Drucksache 19/4724, S. 36.

²⁸ Diskussionsentwurf, op. cit., S. 54.

bevor Verletzungsklage erhoben wird. Es dient insofern der Beweissicherung mit Blick auf einen künftigen Rechtsstreit.²⁹ Das Düsseldorfer Verfahren sieht vor, dass neben dem Gutachter und allenfalls dem Antragsgegner nur der Prozessvertreter des Antragstellers (i.e. des Patentinhabers), der seinem Mandanten gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, Einsicht in die betriebliche Sphäre des potenziellen Patentverletzers erhält. Der Unterschied zu § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG besteht insoweit darin, dass der Zugang zu geheimhaltungsbedürftigen Informationen, die im Beweisverfahren offenbart werden, auf die Prozessvertreter beschränkt ist.

Verhältnis zum Verletzungsverfahren – Der Diskussionsentwurf scheint aus der Vorschaltung des Düsseldorfer Verfahrens gegenüber dem Verletzungsverfahren den Schluss zu ziehen, dass § 145a PatG das Düsseldorfer Verfahren unberührt lässt.³⁰ Damit wird eine rein formale Grenze gezogen, die sich schwer aufrechterhalten lässt.

Zum einen lässt sich die Wirkung des § 145a PatG nicht auf Situationen reduzieren, in denen „eine Partei im Rahmen ihres Vortrags vor Gericht Geschäftsgeheimnisse offenbart“.³¹ Patentstreitsachen sind gemäß § 143 PatG „alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird“. Man könnte zwar, wie es der Diskussionsentwurf nahelegt, die Auffassung vertreten, das Düsseldorfer Verfahren sei – als eines der Verletzungsklage vorgeschaltetes Beweissicherungsverfahren – rein verfahrenstechnisch gesehen keine Patentstreitsache. Der Beweissicherungsantrag stützt sich materiell-rechtlich jedoch auf § 140c PatG und somit auf einen patentrechtlichen Anspruch.

Zum anderen findet das aus dem Düsseldorfer Verfahren hervorgehende Sachverständigengutachten nach § 493 ZPO Eingang in das Verletzungsverfahren. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird dem potenziellen Patentverletzer daran gelegen sein, gewisse Informationen, die er als geheimhaltungsbedürftig erachtet, dem Kläger bzw. Patentinhaber vorzuenthalten. Soweit jedoch die §§ 16 bis 20 GeschGehG zur Anwendung kommen, steht der Zugang gemäß § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG den dort

²⁹ OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07.02.2008 – 20 W 152/07 – Schaumstoffherstellungsanlage.

³⁰ Diskussionsentwurf, op. cit., S. 54.

³¹ Ibid.

genannten Personen offen. Da der Umgang mit geheimhaltungsbedürftigen Ergebnissen des Düsseldorfer Verfahrens gesetzlich nicht geregelt ist, gibt es auch keine *lex specialis*, die gegenüber § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG Anwendungsvorrang hätte.

C. Fazit und Formulierungsvorschlag

Das oben beschriebene Geheimhaltungsdefizit sollte durch eine Änderung des § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG beseitigt werden. Es sollte dem Gericht überlassen bleiben, in begründeten Fällen den Personenkreis auf Prozessvertreter zu beschränken.³²

Es ist jeweils mindestens einem Prozessvertreter jeder Partei Zugang zu gewähren.

Solange jedoch § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG in seiner geltenden Fassung über § 145a PatG im Patentstreit Anwendung finden sollte, müsste im Patentgesetz sichergestellt werden, dass die Parteien nur insoweit Zugang zu geheimhaltungsbedürftigen Informationen erlangen, wie (1) der Zugang zu diesen Informationen für die Anspruchsbegründung oder Verteidigung geeignet und erforderlich ist und (2) nach Abwägung aller Umstände das Geheimhaltungsinteresse der Gegenpartei überwiegt.

Die vom Diskussionsentwurf vorgeschlagene Anwendung der §§ 16 bis 20 GeschGehG darf jedenfalls nicht dazu führen, dass sich der Patentinhaber über das Düsseldorfer Verfahren Zugang zu Geschäftsgeheimnissen des Verletzers verschaffen kann.

Vorbehaltlich einer entsprechenden Änderung des § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG könnte § 145a PatG folgendermaßen ergänzt werden:

In Patentstreitsachen sind die §§ 16 bis 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466) entsprechend anzuwenden.

In Patentstreitsachen kann das Gericht in Abweichung von § 19 Abs. 1 S. 3 GeschGehG anordnen, dass der Zugang zu geheimhaltungsbedürftigen Informationen bei überwiegenden Geheimhaltungsinteressen auf Prozessvertreter beschränkt wird. Dies gilt auch für selbständige Beweisverfahren, die außerhalb des Streitverfahrens stattfinden.

München, den 10. März 2020

³² Zur Vereinbarkeit mit der Richtlinie 2016/943 siehe *Desaunettes et al.*, op. cit., Rn. 28.