



Unterlassungsansprüche im Patentrecht müssen verhältnismäßig sein

Die SPD-Bundestagsfraktion und die Bundesjustizministerin werden aufgefordert,
5 sich für folgende gesetzliche Regelungen einzusetzen:

Das Erkennen auf einen Unterlassungsanspruch wegen der Verletzung eines
Patents soll wegen der weitreichenden Folgen für die Arbeitsplätze in dem
produzierenden Betrieb des Verletzers in Umsetzung von Art. 3 Abs. 2 der EU-
10 Richtlinie 2004/48 einer **Verhältnismäßigkeitsprüfung** unterzogen werden.

Hierfür sind insbesondere folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen
(bejahendenfalls gegen einen Unterlassungsanspruch):

- 15 a) Entstände dem Patentinhaber **kein irreparabler Schaden**, wenn er nur in
Geld entschädigt wird; kann seinem Interesse mit einer über die übliche
Lizenzgebühr hinausgehenden Entschädigung Rechnung getragen werden?
- b) Fällt dem Verletzer bis zu dem Zeitpunkt, wo er erhebliche Investitionen
vorgenommen und/oder **Arbeitsplätze** geschaffen hat, kein Vorsatz und
20 keine grobe Fahrlässigkeit zu Last, weil das verletzte Patent unter der
Vielzahl der existierenden Patente nicht auffallen musste? Wäre insoweit mit
einem erheblichen Verlust von Arbeitsplätzen zu rechnen?
- c) Gibt es auf dem Markt kein **Produkt des Patentinhabers**, zu dem das
verletzende Produkt in **Konkurrenz** treten könnte?
- 25 d) Wäre der Patentinhaber aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen
gehindert, das **verletzende Produkt selbst herzustellen** wie etwa wegen
fehlender Finanzkraft oder fehlender Zulassungen für eine Produktion oder
wegen Patenten in der Hand von Dritten oder des Verletzers in Bezug auf im
Verletzungsprodukt enthaltene weitergehende Innovationen?
- 30 e) Wären für die **Verbraucher erhebliche Nachteile** zu befürchten, wenn sie
das verletzende Produkt nicht mehr beziehen könnten und hierfür auf dem
Markt kein adäquater Ersatz besteht?

Sofern aufgrund der Verhältnismäßigkeitsprüfung der Unterlassungsanspruch nicht
zu gewähren ist, soll dabei dem Patentverletzer eine Entschädigungszahlung
35 auferlegt werden, die deutlich über übliche Lizenzsätze hinausgeht. Der erhöhte
Entschädigungssatz kann insbesondere auch ein Vielfaches der üblichen
Lizenzgebühr betragen, damit Nutzer eines Patents nicht verleitet sein könnten, es
auf einen Prozess ankommen zu lassen, sondern sich von Anfang an um einen
einvernehmlichen Lizenzvertrag - zu nicht erhöhten Gebühren - bemühen.

Begründung:

Ein Patent soll Innovation fördern, indem dem Erfinder für 20 Jahre ein Monopol an der Nutzung und Verwertung der von ihm erfundenen Technik gewährt wird. Er kann bestimmen, ob er allein das Patent nutzt oder anderen eine Lizenz dafür erteilt und hierfür einen Preis verlangen, der die Aufwendungen für seine erfinderische Tätigkeit kompensiert. Verletzen andere dieses Recht, können sie auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, damit der Patentinhaber sein Monopol ausnutzen kann.

Soweit die Theorie. Faktisch gibt es inzwischen so viele Patente und eine große Bandbreite von Produkten, die jeweils eine Vielzahl von Patenten nutzen, so dass für einen Hersteller eine große Gefahr besteht, eines der Patente zu übersehen. Er kommt dann gar nicht dazu, den Patentinhaber nach einer Lizenz fragen, die dieser üblicherweise erteilen würde, weil er zum Beispiel das vom Lizenznehmer beabsichtigte Produkt selbst nicht herstellen kann. Wenn der Hersteller ein Patent übersieht, kann dieses dann der Grund sein, dass aufgrund des Unterlassungsanspruchs die gesamte Produktion still zu legen ist und die Arbeitsplätze verloren gehen. Wenn der Patentverletzer dieses Risiko bewusst in Kauf nimmt, wäre die Unterlassungsverfügung die richtige Antwort. Wenn er aber das Patent im Dickicht der Patente nicht aufgefunden hat, wäre es unverhältnismäßig, deshalb den Betrieb einzustellen, obwohl der Patentinhaber durch eine angemessene, ggf. moderat über der normalen Lizenzgebühr liegenden Geldentschädigung kompensiert werden kann.

In den USA ist diese Verhältnismäßigkeitsprüfung seit längerem in Form des sogenannten Vier-Faktor-Tests bekannt und wird spätestens seit der Entscheidung des US-Supreme Court *eBay Inc. v. Merc Exchange LLC* (547 U.S. 388 vom 15. Mai 2006) auch im Patentrecht angewendet. Ebenso verlangt die EU-Durchsetzungsrichtlinie für geistiges Eigentum den Unterlassungsanspruch im Patentrecht einer Verhältnismäßigkeitsprüfung zu unterziehen (Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/48). Das Umsetzungsgesetz lässt eine solche Prüfung jedoch nicht erkennen. Die Rechtsprechung prüft allenfalls, ob dem Unterlassungsanspruch die Grundsätze von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB entgegen stehen (vgl. BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 42 - Wärmetauscher).

Damit können die insbesondere für Arbeitnehmer und Verbraucher gravierenden Folgen nicht wirksam und verlässlich abgefangen werden, wenn zum Beispiel ganze Automobilwerke still stehen müssen. Sicherlich bleibt § 242 BGB immer ein letzter Rettungsanker, wenn die Gewährung eines Anspruchs schlechterdings unzumutbare Folgen hätte. Die Arbeitnehmer eines Automobilwerks bedürfen aber eines spezifischeren Schutzes, dass sie nicht eines Tages ihre Arbeit verlieren, nur weil eines der zahlreichen in einem Automobil genutzten Patente übersehen wurde und der Patentinhaber dadurch möglicherweise einen gänzlich überzogenen Druck auf den Automobilhersteller ausüben möchte, indem er mit einem Unterlassungsanspruch droht.

Darüber hinaus erscheint es den Zweck eines Unterlassungsanspruchs zu verfehlen, wenn dieser für einen Patentinhaber gewährt werden soll, der weder das Produkt des Verletzers herstellen könnte noch irgend ein anderes Produkt herstellt, zu dem der Verletzer mit seinem Produkt in Konkurrenz tritt. Der innovationsfördernde Sinn des Patentrechts würde in sein Gegenteil verkehrt, wenn am Ende überhaupt kein innovatives Produkt, das unter das Patent fällt, auf dem Markt erhältlich ist. Es entspricht auch nicht dem Zweck eines Unterlassungsanspruchs, damit wegen der gravierenden Folgen einer Produktionseinstellung im Vergleichswege einen Druck für Schadensersatzforderungen

aufbauen zu können, auf die von Rechts wegen nicht zu erkennen wäre. Insbesondere ein selbst nicht produzierender Patentinhaber würde damit über die Patentverletzung einen Gewinn erzielen können, den er mit dem Abschluss üblicher Lizenzverträge nicht erreichen würde. Im Falle einer Patentverletzung soll der Patentinhaber entschädigt werden. Er soll
90 aber nicht aus der Verletzung einen darüber hinausgehenden Gewinn erwirtschaften, den er mit eigenen Mitteln nie hätte erreichen können.

Es wird deshalb empfohlen, den Unterlassungsanspruch bei Patentverletzungen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung zu unterziehen und hierfür im Gesetz - insbesondere anhand der im Beschluss genannten Kriterien - Kategorien zu bilden, die ein gewisses Maß an
95 Rechtssicherheit für diese Prüfung gewährleisten.