

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 aufgebrauchten Investitionen durch ein funktionierendes Patentsystem wird seit jeher als Motor für den technischen Fortschritt gewertet.¹ Für Unternehmen als Träger dieses technischen Fortschritts² 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 Anmeldender 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.

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 Anspruchs begründung 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.

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 *Kobler* 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 Courts¹⁷ 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 Bundesgerichtshofs¹⁹ 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 *Kobler*, 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; *Ubrich*, 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.

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; *von 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-aufkäufer/23714580.html> (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022); *Klos*, Blunting the battle axe, JUVÉ Patent, 25. 1. 2019, <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/le-gal-commentary/blunting-the-battle-axe/> (zuletzt geprüft am 1. 5. 2022) *Sollbach*, Warning, trolls ahead, JUVÉ 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;sessionid=1

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 ebte 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*, *Gerichtssentscheid: Verkaufsverbot für Ford in Deutschland*, *WirtschaftsWoche*, 22.5.2022, <https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/mobilf-unk-patente-gerichtssentscheid-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.

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 angesehenen Fallkonstellationen 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 gesamtgesellschaftlichen 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-

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.

Speziell zum patentrechtlichen Unterlassungsanspruch und möglichen Beschränkungsansätzen sind mittlerweile verschiedene Monografien,³⁸ Aufsätze³⁹ und Festschriftenbeiträge⁴⁰ 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; *Schellborn*, Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, 2020; *Sonnenberg*, Die Einschränkung 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; *Ubrich*, 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 Einschränkung 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.

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.

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-

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).

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.

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 Erfindungen⁵³ geheim gehalten⁵⁴ 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 erfindende 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 Erfinderverprivilegien 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. 2f. *Öhlschlegel*, S. 10f. 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 Arsenal 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.

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 Voraussetzungen⁶² die in einer Art ‚gewöhnheitsrechtlichen‘ 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 Mühlenwerke 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 Schloßern, Bürgermeistern, Richtern und Räten, 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 gebühlich 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 Ratslätze durch *ibid.*, 279.

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 Strafanordnungen⁷¹ 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.

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 1842⁸² 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.

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 Zulegung 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 Gewerbegesetz⁸⁹ 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 propriété 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.

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

c) Königreich Württemberg

Im Königreich Württemberg regelten die Art. 154 ff. der Gewerbeordnung⁹² 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 Absatzpreises 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 Verordnung⁹³ 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.

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 verfüigten 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 Bayern⁹⁷ 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; *Osterrith*, Rn. 83; *Slawik*, S. 200 m. w. N.

97 *Vgl. Ann.*, § 5 Rn. 4.

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 Freihandelschule 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.

1. Keine normative Regelung

Die gesamtdeutsche Lösung in Form des Patentgesetzes für das Deutsche Reich von 1877¹⁰³ 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 Unterlassungsschutz 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 Interdiktenverfahren¹⁰⁵ konnte dann Abhilfe schaffen.¹⁰⁶ Mithin blieb es bei einem fragmentarischen Unterlassungsschutz, der aber nicht unbedingt die

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

104 Zu dieser *Kaser/Knützel/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.

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 Firmennamens¹¹¹ oder von Gewerbe-¹¹² oder Schankprivilegien¹¹³ 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 Oberappellationsgericht 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 Oberappellationsgericht 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.

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 Rechtsschutz¹¹⁸ 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 Privatrechts¹²¹ 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, *Abrens*, 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 Begehungsfahr.

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

§§ 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 Strafre Regelungen.

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 Klage-rechte 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.

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 1891¹³⁰ 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.

das verletzte Patentrecht selbst der Klagegrund sei, „wie bei der negatoria das Eigentum.“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 wilfulentliche 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 1898¹³⁷ 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.

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 Patentrecht 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 Begründung¹⁴⁶ – 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 Reichsgericht¹⁴⁸ und diesem folgend der Großteil des patentrechtlichen Schrifttums¹⁴⁹ 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 Verwässerung

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

zung 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 *Kobler*, 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; *Kobler*, Lehrbuch Patentrecht, S. 189; Kent § 4, S. 472; vgl. *Kobler*, Handbuch Patentrecht (1900), S. 540.

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 Wiederholungsgefahr, 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 Patentberührung; 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).

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 verfolgbare 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., 93 ff.; 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.

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 Literatur¹⁷² 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.

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 Materie¹⁷⁸ 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.

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 Ausschließlichkeitsrecht¹⁸⁰ 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

Obleich 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.

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 Recht¹⁸⁵ 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 Verletzungsgegenstände¹⁸⁶ 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.

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 1877/1891¹⁹⁴ 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 beschäftigen, 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.

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.

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 Kavallerie²⁰⁵ die Dienstausbübung 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; *Kobler*, 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 beseitigt sind.“

§§ 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.

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 Entnahme²¹⁴ und dem Erschleichen des Patents bzw. der Patentreuhe²¹⁵ 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 Unterlassungsschutz anzuwenden. Insbesondere *Isay* und *Kobler* 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 Präklusivfrist 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; *Kobler*, MuW 1912, 394; *id.*, Handbuch Patentrecht (1900), S. 543 f.; weiterhin *Gülland/Queck*, S. 230; *Seligsohn*, 7. Auflage, § 4 Rn. 2.

te Interessen betreffen,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.

5. Zwischenergebnis

Die durch das Reichsgericht in Anknüpfung an die gemeinrechtliche Praxis geformte patentrechtliche Unterlassungsklage etablierte sich – wenn auch mit gewissen anfänglichen Schwierigkeiten²²⁴ – 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 Problembereich 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 veröffentli-

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.

ten Entwurf eines neuen Patentgesetzes²²⁸ scheiterte am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Daran anknüpfende Reformbemühungen in den Jahren 1929²²⁹ und 1932²³⁰ zerbrachen an den politischen und wirtschaftlichen Unruhen der Weimarer Republik.²³¹

Nach dieser Periode des gesetzgeberischen Stillstands wurde am 5. Mai 1936 ein neues Patentgesetz²³² 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.“

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 1913²³⁸ 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. *Kobler*, 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.

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

Nach längeren Verzögerungen²⁴⁴ 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*, JZG 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.

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 Wiederum 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.

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 Krauß-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

Im Rahmen der Initiative des Schutzes des Individuums²⁶² 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 Einschränkung 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. Krauß-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/Möhrling § 47, S. 456 fassten hierunter solche Fälle, bei denen die Feststellung des Schutzzumfangs besondere Schwierigkeiten mit sich brachte.

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 Patentbenutzung²⁷⁰ und die Einrede der Arglist beziehungsweise der Verwirkung²⁷¹ 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 Betriebsstilllegung 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 nachkriegsbedingungen, 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.

zugleich schon wegen der vermeintlich geringeren Eingriffstiefe des Unterlassungsanspruchs.²⁷² Daneben stellte *Tetzner* Gedanken zur Einschränkung 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 Interessenausgleichs 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.

c) Zusammenfassung

Insgesamt setzte der Gesetzgeber des PatG 1936 speziell für die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs keine neuen Maßstäbe. Die im Einzelfall²⁷⁷ 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 erhebenden Einreden. Dieses wandte fortgehend die bekannten Grundsätze des allgemeinen bürgerlichen Rechts auf die Verletzungsansprüche an, ohne dabei allein den Unterlassungsanspruch im Blick zu haben. Vereinzelt 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/Möhrling, 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.

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

Für die Einschränkung 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 Ausübung 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 prozessuale 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*, *Kollid-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.

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 Bedeutung²⁸⁹ und mit Widersprüchen behaftet.²⁹⁰

Dass der Gesetzgeber, die Rechtsprechung und das Schrifttum²⁹¹ 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 erkannt²⁹² 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*, JZG 2017, 3, 11 f.

288 Krauß-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.

des Krieges begangenen Schutzrechtsverletzungen²⁹⁴ 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 1949²⁹⁶ 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 1961²⁹⁸ 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 1981³⁰³ 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, *BGBI.* 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, *BGBI.* 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, *BGBI.* 1979 I, S. 1269.

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

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

Das Patentgesetz der DDR³⁰⁴ 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 Durchsetzungsrichtlinie³⁰⁸ 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.

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 Maßnahmen. 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 traf, 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 Einschränkungbarkeit 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.

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, 26f.; siehe weiterhin Fn. 204.

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

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 einer 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

bleiben.³¹³ Der Unterlassungsanspruch umfasst deutsche Patente sowie deutsche Teile europäischer Patente, Art. 2, 64, 65 EPÜ³¹⁴.³¹⁵ 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 PatG³¹⁶ 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.

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 Organisationsstruktur 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 Regelung³²⁶ 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.

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 haben³³⁰ oder sonst ein berechtigtes wirtschaftliches oder rechtliches Interesse hieran bestehen.³³¹ Eine rein schuldrechtlich eingeräumte Befugnis begründet ebenso wenig eine Aktivlegitimation³³² 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 Mitäterschaft 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.

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 Ansatz³⁴¹ 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*.

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 Zumutbarkeitsabwägungen 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 TMG³⁵⁰ 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.

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 Reichsgerichts³⁵⁶ – 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.

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 – *Konditionenangepassung*; 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 Wiederholungsgefahr nicht beseitigenden Fällen Busse/Keukenschrijver/Werner § 139 Rn. 60.

und strafbewehrte Unterlassungserklärung³⁶⁹ 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 – *Ginkgo-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 – *Stimlampen*.

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.

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 Vertrieb³⁸⁰ 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 ZZZ (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.

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.

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/*Vofß* 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.

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 Patentbesitzers 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.

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 Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union⁴⁰⁴ 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 – *Spannbäckerei*; 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*.

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 Gesichtspunkte⁴⁰⁷ 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.

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 Unterlassungsverfügung⁴¹⁵ wird schon durch wirksame Zustellung im Parteibetrieb an den bevollmächtigten Vertreter, § 172 Abs. 1 ZPO, sonst an die Partei vollzogen, soweit diese eine Ordnungsmittellandrohung nach § 890 Abs. 2 ZPO enthält.⁴¹⁶

b) Hauptsacheverfahren

Sollte ein vorprozessuales Vorgehen gegen den Verletzer erfolglos gewesen sein und einstweiliger Rechtsschutz 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-

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 Auskunft- 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.

Erforderlich für die Zwangsvollstreckung ist ein hinreichend bestimmter⁴²³ 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 Ordnungsmittellandrohung 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 Anerkennnisurteile, 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 – *Ordnungsmittellandrohung*.

430 Zur Beseitigung kraft Unterlassungstitels *Abrens*, GRUR 2018, 374.

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 Heintz (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

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 androht 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 Ordnungersatzhaft einem nicht namentlich benannten Vertreter des Organs androht 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 Dritte⁴⁴⁴ 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/*Vofß* 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.

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 Kerntheorie⁴⁵⁰ 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*.

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 – *Schubauflage 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.

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 schuldhaftige 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/Sturbahn § 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

genen schuldhaften Verletzungen⁴⁶² 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 beauftragten 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 Verbotssirrtum kann die schuldhafte Zuwiderhandlung ausschließen.⁴⁶⁶ Im Zweifelsfall trifft den Schuldner eine anwaltliche Erkundungspflicht.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/*Sturbahn* § 890 Rn. 28.

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 Aufhebungsverfahrens 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.

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 statt⁴⁷⁷ 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 Einflussphäre 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 setzen 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/Sturbahn § 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/Sturbahn § 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/Sturbahn § 890 Rn. 40 m. w. N.

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

§ 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 Rechtsschutzbedürfnis 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 Einwendungen⁴⁹⁰ als auch mit Einwendungen zur

482 Und nicht des Schuldners, BGH, Beschl. v. 7. 6. 2018 – I ZB 117/17, GRUR 2018, 973 – *Ordnungsmittellandrohung 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/*Sturbahn* § 890 Rn. 9.

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

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

486 MüKoZPO/*Gruber* § 890 Rn. 41; Zöllner/*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.

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 ist⁴⁹⁵ 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/*Sturbahn* § 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/*Sturbahn* § 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, Beschl. 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/*Sturbahn* § 890 Rn. 62.

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/Sturbahn § 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 – *Messeanbot 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*.

Bruchteil des Streitwerts des Unterlassungsverfahrens verbietet sich wegen der Einzelfallbetrachtung.⁵⁰⁹

Das primär zu verhängende Ordnungsgeld⁵¹⁰ 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 sein⁵¹² 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, – *Vertragsstrafbemessung*; 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/Sturbahn* § 890 Rn. 47.

511 BGH, Urt. v. 21. 5. 1992 – I ZR 9/91, GRUR 1993, 62 – *Kilopreise III*; *MüKoZ-PO/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/Sturbahn* § 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/Sturbahn* § 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*.

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) 805/2004⁵¹⁸ 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. Messstände, 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.

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.

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 Erfinder⁵³⁰ 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.

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.

Patentrennens⁵³⁹ 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 schadhafte 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.

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 Charakter⁵⁵⁴ dem Ausschließlichkeitsrecht 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.

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 Rechtszuweisung⁵⁵⁷ oder als trennbar von seinem Stammrecht anzusehen ist. Letzterer Ansatz basiert auf den anglo-amerikanischen Rechtstradition des sogenannten *remedy*-Systems⁵⁵⁸ und hat mit dem *eBay*-Verfahren vor dem U. S. Supreme Court⁵⁵⁹ 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 Gegenteil 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 and remedies*, ausführlich hierzu *Hofmann*, S. 17 ff.

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

560 *Hofmann*, S. 313.

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; Obly, GRUR Int. 2008, 787, 797; Schellhorn, S. 36; Tilmann, Mitt. 2020, 245, 248; Ubrich, ZGE 2009, 59, 62.

568 Dazu unten, Teil 3 Kapitel 11 I, S. 473.

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, Ur. 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.

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 O 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-

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 Schadensseinbußen. 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 Immaterialgüterrecht* (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.“

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 verbindende⁵⁸⁵ *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.

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 effiziente⁵⁸⁹ 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. *Bebrens*, 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.

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.

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* vorzuzugswürdig.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* schufen 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. *Id.*, 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.

Risiko einer Unterkompensation des Patentinhabers. Diese könne sich potentiell negativ auf Innovationsanreize auswirken⁶¹¹ 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

von Erfindungen bieten. Diese Begrifflichkeiten und der historische Ursprung der Theorie zeigen jedoch, dass der Ansatz am US-amerikanischen 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?rsk=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.

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. 42 müssen 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.

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.

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 Effizienzgedanken⁶³⁷ 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 *Schellborn*, 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 ZZZP (2011), 29, der der juristischen Analyse den Vorrang und besseren Erkenntnissertrag attestiert, *id.*, 24 ZZZP (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.“

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 Eigentums⁶⁴¹ 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 *Kobler*, Lehrbuch Patentrecht, S. 13 f.; weiterhin *Grzeszick*, ZUM 2007, 344, 345 f. m. w. N. Umfassend zum geistigen Eigentum als entgegenständliches 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*.

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.

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 PatG⁶⁵² getroffen.⁶⁵³

b) Ausgleichspflichtige Inhalts- und Schrankenbestimmung?

Für den einfachgesetzlichen Unterlassungsanspruch als Rechtsverwirklichung und Konkretisierung des Ausschließlichkeitsrechts⁶⁵⁴ 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.

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,

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. – *Denkmal-schutz*; 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/Depenbeuer/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

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 Abwehrenspruchs 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

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 Union⁶⁶⁹ 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/Kubicel* 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-

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 Richtlinien⁶⁷⁸ 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 Immaterialgüterrecht (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.

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 Uni-onsraum zu erhöhen.⁶⁸⁰ Um solch ein mindestharmonisiertes Sanktions-system⁶⁸¹ 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 Unterlassungsan-ordnung 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.

spruch überschreitet zwar Richtlinienvorgaben, ist aber nicht richtlinienwidrig.

ii) Ablösungsrecht, Art. 12 DurchsetzungsRL

Für den Fall einer gerichtlichen Anordnung im Sinne des Art. 11 DurchsetzungsRL⁶⁸⁵ 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. UrhG⁶⁸⁸ (§ 100 UrhG n. F.) orientierte Ablösungsrecht⁶⁸⁹ 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.

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, *Obly*, 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 Rechteinhabern, Rechtsverletzern und der Öffentlichkeit auszugleichen.

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-Abkommens⁶⁹⁷ 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 DurchsetzungsRL⁷⁰³ 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. *Ubrich*, 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 *Obly*, 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,

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 Geschäftsgeheimnisrichtlinie⁷¹¹, 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; *Obly*, 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).

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 Korrekturen. Er gibt vielmehr – ähnlich wie Normierungen anderer Richtlinien⁷¹³ – zusammen mit den Begriffen der Wirksamkeit und Abschreckung generell und unspezifisch⁷¹⁴ 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 Amshewitz, 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.

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.

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 Leitfadens 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 Intermediärhaftung, 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.

Gerichtshofs vorgreifen solle.⁷²⁷ Diese Mitteilung als sogenanntes ‚soft law‘ der Kommission⁷²⁸ 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 *exécution 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 Patenten⁷³⁴ 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.

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.

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 betreffe.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 Handelsabkommens⁷⁴² 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. 10^{ter} 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.

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 Umsetzungsakt⁷⁴⁵ 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.

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 Missbrauchs begriff ist nicht nur auf kartellrechtswidrige Verhaltensweisen be-

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 statuieren⁷⁵⁷ 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 Subsumtion 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.

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.

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,

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.

tisch gänzlich unterschiedlicher Natur.⁷⁷⁸ Eine 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 begehrt 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, 1316f. (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 Unverhältnismäßigkeitseinswand 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 *Mellullis*, 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.

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“.

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 Durchsetzungsmitel 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 missbrauchs-förderndes System wohl ebenfalls ineffektiv sein.

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 Unterlassungsanordnung 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; *Ohby*, 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.

wird sich aus der historischen Auslegung⁸⁰¹ 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 Pharmaceutica 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/Stöll/Vander/Steigüber Vor Art. 41-61 Rn. 4f. *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.”

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.; Schröder, 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.

nur Unterlassungsanordnungen⁸⁰⁹ – 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.

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.

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 Gesetzgeber 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. 104f. Theoretisch wäre aber sogar ein Abweichen bis zur Grenze des Art. 41 TRIPS möglich.

813 Zur Verhältnismäßigkeit *ibid.*, S. 159 ff.

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

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, das sich *liability rules* bedient, ist in dieser Betrachtung ineffizient. Aus diesem rein theoretischen

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.

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.

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 Begehungsfahr 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 Beschränkungen 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.

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 Ratio⁸²² 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.

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 Anspruchsvoraussetzungen⁸²⁷ 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 *Schellborn*, 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.