

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhalt	IX
Einleitung und Gang der Untersuchung	1
A. Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts	2
B. Gang der Untersuchung	4
Kapitel 1 Allgemeines zum patentrechtlichen Unterlassungsanspruch	7
A. Unterlassungsansprüche in verschiedenen Rechtsgebieten	7
B. Anwendbare Vorschriften auf den Unterlassungsanspruch im Patentrecht	9
C. Anspruchsvoraussetzungen und Rechtsfolgen des § 139 Abs. 1 PatG im Überblick	14
D. Bedeutung des Gerichtsstandorts Deutschland für Verletzungsverfahren	20
Kapitel 2 Interessenlage und Rechtfertigung des Patentrechts im Allgemeinen sowie des patentrechtlichen Unterlassungs- anspruchs im Besonderen	35
A. Kollidierende Interessen im Patentsystem und bei der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs	35
B. Rechtfertigung des Patentrechts inklusive Unterlassungsanspruch	40
C. Grundgedanke des Patentrechts	68
Kapitel 3 Hintergrund und Entstehungsprozess des neuen § 139 Abs. 1 PatG	71
A. Ziel der Reform	72
B. Diskussionsentwurf vom 14. Januar 2020	73
C. Referentenentwurf vom 1. September 2020	81
D. Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 13. Januar 2021	97
E. Weiterer Verlauf des Gesetzgebungsprozesses	103
F. Der neue § 139 Abs. 1 PatG	107
Kapitel 4 Bewertung der Neuregelung	113
A. Zur Begründung der Neuregelung	113
B. Zur Notwendigkeit des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nF	115
C. Problemlösung auf anderer Ebene	134
D. Fazit zur Bewertung der Neuregelung und alternativer Formulierungsvorschlag	144
Kapitel 5 Gefahren der Beschränkung des Unterlassungsanspruchs	147
A. Negative Auswirkungen auf das deutsche Patentsystem	147
B. Negative Auswirkungen auf die gerichtliche Praxis	154

C.	Benachteiligung bestimmter Parteien	161
D.	Auswirkungen auf Unterlassungsansprüche in anderen Rechtsgebieten	167
E.	Fazit zu den Gefahren	168
Kapitel 6 Auswirkungen des Unverhältnismäßigkeitseinwands – ein Blick in die Zukunft		171
A.	Allgemeines	171
B.	Nicht-praktizierte Patente und § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nF	175
C.	Veränderungen durch den Unverhältnismäßigkeitseinwand im Umfeld komplexer Produkte	189
D.	Grenzen unverhältnismäßiger Unterlassungsansprüche in Interessen Dritter	204
E.	Durchsetzung standardessenzieller Patente als Problem der Verhältnismäßigkeit?	210
F.	Fazit zur Prognose der Auswirkungen des Unverhältnismäßigkeitseinwands	219
Zusammenfassung und Thesen		223
Abkürzungen		227
Literatur		229
Entscheidungsregister		257
Sachregister		263

Inhalt

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Einleitung und Gang der Untersuchung	1
<i>A. Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts</i>	2
<i>B. Gang der Untersuchung</i>	4
Kapitel 1 Allgemeines zum patentrechtlichen Unterlassungsanspruch	7
<i>A. Unterlassungsansprüche in verschiedenen Rechtsgebieten</i>	7
<i>B. Anwendbare Vorschriften auf den Unterlassungsanspruch im Patentrecht</i>	9
<i>I. Anspruchsgrundlage im Falle der Verletzung von nach dem PatG erteilten Patenten</i>	9
<i>II. Rechtslage bei europäischen Bündelpatenten</i>	11
<i>III. Rechtslage bei Einheitspatenten</i>	12
<i>IV. Gegenstand der Untersuchung: Der Unterlassungsanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG</i>	14
<i>C. Anspruchsvoraussetzungen und Rechtsfolgen des § 139 Abs. 1 PatG im Überblick</i>	14
<i>I. Anspruchsvoraussetzungen</i>	14
1. Begehungsgefahr	14
2. Rechtswidrige Benutzungshandlung	15
<i>II. Rechtsfolgen</i>	16
1. Regel-Ausnahme-Verhältnis bei der Gewährung von Unterlassungsansprüchen	16
2. Reichweite der Pflicht zur Unterlassung	17
<i>D. Bedeutung des Gerichtsstandorts Deutschland für Verletzungsverfahren</i>	20
<i>I. Zuständige Gerichtsbarkeit</i>	20
1. Für nationale Patente	20
2. Für Einheitspatente	21
3. Für europäische Bündelpatente	21
a) Bis zum Inkrafttreten des Einheitlichen Patentsystems	22
b) Ab Inkrafttreten des Einheitlichen Patentsystems	22
aa) Anwendbarkeit nationalen Rechts während Übergangszeit oder bei Opt-out	23
bb) Anwendbarkeit des EPGÜ auch bei Verfahren vor nationalen Gerichten	24
cc) Stellungnahme	25
dd) Bedeutung für den Gerichtsstandort Deutschland	27

4. Gegenstand der Untersuchung: Verfahren vor deutschen Verletzungsgerichten	28
II. Guter Ruf deutscher Verletzungsverfahren	29
III. Mehrzahl europäischer Verletzungsverfahren in Deutschland	32
Kapitel 2 Interessenlage und Rechtfertigung des Patentrechts im Allgemeinen sowie des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Besonderen	35
<i>A. Kollidierende Interessen im Patentsystem und bei der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs</i>	<i>35</i>
I. Patentinhaber bzw. Anspruchsberechtigte	36
II. Wettbewerber bzw. Verletzer	38
III. Allgemeinheit	39
IV. Fazit	40
<i>B. Rechtfertigung des Patentrechts inklusive Unterlassungsanspruch</i>	<i>40</i>
I. Kritik	40
II. Rechtfertigung des Patentrechts im Allgemeinen	42
1. Die klassischen Patentrechtstheorien	43
2. Wirtschaftspolitische Begründungsansätze	43
a) Volkswirtschaftliche Zweckmäßigkeitserwägungen	44
b) Anreize zur Investition in Innovation und damit zur Förderung technischen Fortschritts	45
c) Ausschließlichkeitsrecht im Sinne der Allgemeinheit	48
aa) Aufhebung des Patentschutzes im Sinne der Allgemeinheit?	49
bb) Patentschutz als Lösung für eine Versorgung der Öffentlichkeit	51
cc) Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit im Patentsystem	56
dd) Ergebnis	57
d) Ausschließlichkeitsrecht zur Schaffung eines funktionsfähigen Wettbewerbs	58
3. Fazit zur Rechtfertigung des Patentrechts im Allgemeinen	59
III. Rechtfertigung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs	60
1. Besonderer Charakter von Unterlassungsurteilen	60
2. Bedeutung des Unterlassungsanspruchs für Patente	61
a) Wirksamer Patentschutz erfordert Durchsetzbarkeit	62
b) Rechtfertigung aufgrund der Besonderheiten des Patentrechts	63
aa) Patent als staatlich geprüftes, zeitlich begrenztes Registerrecht	63
bb) Patentverletzung als unmittelbarer Eingriff in die Wirkung des Patents	65
cc) Gesteigertes Schutzbedürfnis aufgrund besonderer Gefährdungslage	66
c) Zwei Funktionen der Ausschließungswirkung	66
3. Kein schrankenloses Rechtsinstitut	67
4. Fazit zur Rechtfertigung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs	68
<i>C. Grundgedanke des Patentrechts</i>	<i>68</i>

Kapitel 3	Hintergrund und Entstehungsprozess des neuen	
	§ 139 Abs. 1 PatG	71
<i>A.</i>	<i>Ziel der Reform</i>	72
<i>B.</i>	<i>Diskussionsentwurf vom 14. Januar 2020</i>	73
<i>I.</i>	Inhalt und Begründung des Diskussionsentwurfs	73
	1. Klarstellung der nach der »Wärmetauscher«-Entscheidung geltenden Rechtslage	73
	2. Nennung einzelner Abwägungsgesichtspunkte	74
	3. Rechtsfolgen	75
<i>II.</i>	Fazit zum Diskussionsentwurf	75
<i>III.</i>	Stellungnahmen zum Diskussionsentwurf	76
	1. Stimmen aus der (Patent-)Anwaltschaft	76
	2. Stimmen aus der Wissenschaft	77
	3. Stimmen aus der Wirtschaft	78
	4. Zusammenfassung	80
<i>C.</i>	<i>Referentenentwurf vom 1. September 2020</i>	81
<i>I.</i>	Inhalt und Begründung des Referentenentwurfs	81
	1. Änderungen des Gesetzeswortlauts im Vergleich zum Diskussionsentwurf	81
	2. Andere Gewichtung einzelner Abwägungsgesichtspunkte	83
	3. Rechtsfolgen	84
	4. Keine Strafbarkeit bei Unverhältnismäßigkeit	84
<i>II.</i>	Fazit zum Referentenentwurf	84
	1. Irreführende Bezugnahme auf die Wärmetauscher-Entscheidung	84
	2. Gewichtung der Abwägungsinteressen	85
	3. Widersprüchliche Formulierungen im Hinblick auf § 139 Abs. 1 S. 4 PatG-RefE	85
	4. Anpassung des Nebenstrafrechts	85
	5. Gesamtfazit zum Referentenentwurf	87
<i>III.</i>	Stellungnahmen zum Referentenentwurf	87
	1. Stimmen zum gesetzlichen Regelungsbedarf	88
	a) Maximal zurückhaltende Änderung des Wortlauts	88
	b) Wortlautänderung für Rechtsprechungsänderung	89
	2. Kritik an materiell-rechtlicher Einwirkung auf den Unterlassungsanspruch	90
	3. Stimmen zur Interessenabwägung	91
	a) Gewichtung der Interessen des Patentinhabers	91
	b) Berücksichtigung von Drittinteressen	92
	4. Stimmen zur Fallgruppe komplexer Produkte	94
	5. Stimmen zum Ausgleichsanspruch und dessen Verhältnis zum Schadensersatzanspruch	95
	6. Zusammenfassung	97
<i>D.</i>	<i>Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 13. Januar 2021</i>	97
<i>I.</i>	Inhalt und Begründung des Regierungsentwurfs	98
	1. Änderungen des Gesetzeswortlauts im Vergleich zum Referentenentwurf	98
	2. Anpassungen in der Gesetzesbegründung	99
	a) Betonung des Ausnahmecharakters	99
	b) Treu und Glauben als Abwägungsgebot	100

c) Nachteilige Auswirkungen auf einen Teil des Geschäftsbetriebs des Verletzers	100
d) Berücksichtigung von Drittinteressen nur auf Grundrechtsebene	101
e) Rechtsfolgen	101
II. Fazit zum Regierungsentwurf	102
III. Stellungnahmen zum Regierungsentwurf	102
<i>E. Weiterer Verlauf des Gesetzgebungsprozesses</i>	103
I. Erste Beratung im Deutschen Bundestag am 27. Januar 2021	103
II. Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses vom 9. Juni 2021	104
III. Zweite und Dritte Beratung im Deutschen Bundestag am 10. Juni 2021	105
IV. Zweiter Durchgang im Bundesrat am 25. Juni 2021	106
<i>F. Der neue § 139 Abs. 1 PatG</i>	107
I. Dogmatische Einordnung des Unverhältnismäßigkeitseinwands	107
II. Tatbestandsvoraussetzungen des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nF	108
III. Rechtsfolgen bei festgestellter Unverhältnismäßigkeit	109
IV. Anspruch auf einen angemessenen Ausgleich nach § 139 Abs. 1 S. 4 PatG nF	110
Kapitel 4 Bewertung der Neuregelung	113
<i>A. Zur Begründung der Neuregelung</i>	113
I. Irreführende Bezugnahme auf die »Wärmetauscher«-Entscheidung	113
II. Betonung des Ausnahmecharakters des Anspruchsausschlusses	114
<i>B. Zur Notwendigkeit des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nF</i>	115
I. Verfassungsrechtliche Gebotenheit der Kodifizierung?	115
1. Ein Grundsatz mit Verfassungsrang	115
2. Folgen für die Berücksichtigung im Wortlaut des § 139 Abs. 1 PatG	116
II. Bedürfnis einer Gesetzesänderung neben der Rechtsprechungspraxis?	116
1. Instanzgerichtliche Rechtsprechungspraxis vor der »Wärmetauscher«- Entscheidung	117
2. Die »Wärmetauscher«-Entscheidung des BGH	118
a) Höchststrichterliche Anerkennung von Aufbrauchfristen im Patentrecht	119
b) Einordnung der Entscheidung	120
3. Instanzgerichtliche Rechtsprechungspraxis nach der »Wärmetauscher«- Entscheidung	121
4. Ergebnis	122
III. Meinungsstand in der Literatur zur Durchführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung	124
IV. Berücksichtigung von Interessen Dritter	126
1. Mittelbare Drittwirkung von Grundrechten	127
2. Zwangslizenz nach § 24 PatG	127
a) Voraussetzungen für die Erteilung einer Zwangslizenz im Überblick	128
b) Ausreichender Schutz von Drittinteressen über die Gewährung von Zwangslizenzen?	128
aa) Tatsächliche Notwendigkeit	128
bb) Inhaltliche Notwendigkeit	129

3.	Staatliche Benutzungsanordnung nach § 13 PatG	131
a)	Voraussetzungen einer Benutzungsanordnung im Überblick	131
b)	Darüber hinausgehender Regelungsbedarf?	132
V.	Fazit	133
C.	<i>Problemlösung auf anderer Ebene</i>	134
I.	Problemanalyse	134
II.	Erteilungspraxis der Patentämter	136
1.	Ausgang der Bestandsverfahren in Zahlen	136
2.	Schlussfolgerungen für die Patenterteilungspraxis	137
3.	Geeignetheit zur Problemlösung	138
III.	Injunction Gap	139
1.	Auseinanderfallen von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren als Quelle der Rechtsunsicherheit	139
2.	Änderungen der §§ 81 ff. PatG durch das 2. PatMoG	141
3.	Eignung zur Problemlösung	143
IV.	Zusammenfassung	144
D.	<i>Fazit zur Bewertung der Neuregelung und alternativer Formulierungs- vorschlag</i>	144
Kapitel 5 Gefahren der Beschränkung des Unterlassungsanspruchs		147
A.	<i>Negative Auswirkungen auf das deutsche Patentsystem</i>	147
I.	Entfernung vom Grundgedanken des deutschen Patensystems	147
II.	Schwächung des Innovationsstandorts Deutschlands	148
1.	Gefährdung der Attraktivität von Patentschutz	149
2.	Kein anderes Ergebnis durch § 139 Abs. 1 S. 4 PatG nF und § 139 Abs. 2 PatG	150
a)	Beunruhigender Verweis auf unsicheren Ausgleichsanspruch	150
b)	Kein zufriedenstellendes Ergebnis durch Anspruch auf Schadensersatz	151
3.	Verstärkung des Effekts durch die Nennung bestimmter Fallkonstellationen	153
B.	<i>Negative Auswirkungen auf die gerichtliche Praxis</i>	154
I.	Auswirkungen auf die Verfahrensdauer	154
1.	Prozessuale Relevanz des Unverhältnismäßigkeitseinwands	154
2.	Prognose: Längere Verfahrensdauern	155
II.	Bedeutungsverlust nationaler Rechtsprechung	157
1.	Sinkende Attraktivität des Gerichtsstandorts Deutschland für Verletzungsklagen	157
2.	Abwanderung in das Einheitspatentsystem	158
C.	<i>Benachteiligung bestimmter Parteien</i>	161
I.	Erschwerte Bedingungen für KMU, Start-Ups und Einzelerfinder	161
1.	Vertrauensverlust kleiner Verletzungskläger in einen starken Patentschutz	161
a)	Besondere Bedeutung verlässlicher Durchsetzbarkeit	161
b)	Gesteigertes Risiko durch längere Verfahrensdauer	162
c)	Auswirkungen auf die Innovationstätigkeit von KMU	163

2. Nachteile kleiner Unternehmen im Zusammenhang mit komplexen Produkten	163
a) Schaffung einer Zweiklassengesellschaft	164
b) Keine Ungleichbehandlung durch Abstellen auf einen Betriebsteil	164
II. Schlechterstellung umsichtiger Marktteilnehmer	166
D. Auswirkungen auf Unterlassungsansprüche in anderen Rechtsgebieten	167
E. Fazit zu den Gefahren	168
Kapitel 6 Auswirkungen des Unverhältnismäßigkeitseinwands – ein Blick in die Zukunft	171
A. Allgemeines	171
I. Eine umstrittene Reform	171
II. Gebot der restriktiven Auslegung	172
III. Bedeutung von Fallgruppen	174
B. Nicht-praktizierte Patente und § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nF	175
I. Die Entscheidung »ebay vs. MercExchange« des U.S. Supreme Court	176
II. Begrifflichkeiten	177
III. Unverhältnismäßigkeit eines Unterlassungsanspruchs bei nicht-praktiziertem Klagepatent?	179
1. Beschränkung auf nicht-praktizierte Patente gestützter Ansprüche	179
2. Nicht-Praktizierung rechtfertigt keine Beschränkung	182
3. Stellungnahme	183
IV. Prognose zur zukünftigen Behandlung nicht-praktizierter Patente	184
1. Die Rechtslage in den Vereinigten Staaten von Amerika nach »ebay vs. MercExchange«	185
2. Handhabung nicht-praktizierter Patente durch die bisherige Rechtsprechung	186
3. Ausdrückliche Hinweise der Gesetzesbegründung auf NPEs	187
4. Schwierige Beweisfindung und auslegungsbedürftige Begrifflichkeiten	188
5. Fazit	188
C. Veränderungen durch den Unverhältnismäßigkeitseinwand im Umfeld komplexer Produkte	189
I. Situationsanalyse	190
II. Abwägungsgesichtspunkte im Zusammenhang mit komplexen Produkten	191
1. Subjektive Elemente	192
a) Bewertung des Kriteriums »Verhalten« als Prüfungsmaßstab	192
aa) Zurückhaltende Berücksichtigung eines fehlenden Verletzer-Verschuldens	192
bb) Allgemeines zum Verhalten des Verletzten	193
b) Maßgeblicher Einfluss des Verletzerverhaltens	193
aa) FTO-Recherchen als Abwägungskriterium	194
(1) Hersteller eines patentverletzenden Einzelteils	196
(2) Hersteller des komplexen Endprodukts	196
(3) Branchenspezifische Sorgfaltsanforderungen?	197
bb) Bemühen um Lizenzvereinbarungen	199

c)	Missbräuchliches Handeln des Patentinhabers	200
d)	Zusammenfassung zur Berücksichtigung subjektiver Elemente	200
2.	Wirtschaftliche Auswirkungen der Einstellung komplexer Produktionen	201
III.	Prognose zur zukünftigen Behandlung von Fällen im Umfeld komplexer Produkte	202
D.	<i>Grenzen unverhältnismäßiger Unterlassungsansprüche in Interessen Dritter</i>	204
I.	Prognose unverhältnismäßiger Fallkonstellationen mit Drittbezug	205
1.	Denkbare Fallkonstellationen	205
2.	Restriktive Auslegung und Verletzerverhalten	206
3.	Rechtsfolgen	207
II.	Verhältnis von § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nF und § 24 PatG	208
III.	Praktische Bedeutung von Zwangslizenzen neben § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nF	209
E.	<i>Durchsetzung standardessenzieller Patente als Problem der Verhältnismäßigkeit?</i>	210
I.	Unverhältnismäßigkeit und standardessenzielle Klagepatente	210
II.	Eigenes Regelungsregime für marktbeherrschende SEP mit FRAND-Erklärung	211
III.	Verhältnis des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands zu § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nF	213
1.	SEP-Rechtsprechung als Abwägungskriterium des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nF	213
2.	Parallele Geltendmachung der Einwände	215
a)	Unverhältnismäßigkeit vor FRAND	216
b)	FRAND vor Unverhältnismäßigkeit	216
3.	Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand als abschließende lex specialis	217
4.	Stellungnahme	218
F.	<i>Fazit zur Prognose der Auswirkungen des Unverhältnismäßigkeitseinwands</i>	219
I.	Unterlassungsansprüche bleiben die Regel	219
II.	Kein Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit durch § 139 Abs. 1 S. 3 PatG nF	221
	Zusammenfassung und Thesen	223
	Abkürzungen	227
	Literatur	229
	Entscheidungsregister	257
	Sachregister	263