

Teil 1: Grundlagen der Einschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs

§ 1 Bestimmung problematischer Fallgestaltungen

Die Bandbreite an Fällen zum problematischen Einsatz des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs ist ebenso zahlreich wie unterschiedlich. Für eine genaue und gleichzeitig möglichst umfassende rechtliche Analyse dieses Phänomens, ist eine Festlegung der zu untersuchenden Fallkonstellation nötig. Hierbei bietet sich die Festlegung einer Grundkonstellation an. Diese zunächst vom Einzelfall gelöste Konstruktion erlaubt eine bessere Bestimmung der als problematisch anzusehenden Verhaltensweisen von Patentinhabern bzw. der Folgen für den Patentverletzer. Eine Konkretisierung erfolgt im Rahmen des Teils 3 (Prüfung der Rechtslage). So kann genauer auf einzelfallspezifische Besonderheiten, wie beispielsweise das Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung³⁹, eingegangen werden.

A. Grundkonstellation

Die in diesem Teil zugrunde zu legende Konstellation gestaltet sich wie folgt:

Ein Unternehmen **nutzt unwissentlich** ein Patent ohne Erlaubnis des Inhabers. Der Gegenstand dieses Patents macht **nur** einen sehr **kleinen Teil** des Gesamtprodukts des Nutzers aus. **Nach Erreichen** einer **wirtschaftlich bedeutenden Entwicklungsstufe**, insbesondere der Markteinführung, wird dem Nutzer vom Inhaber mit der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs **gedroht**. Der **Inhaber** ist ein Unternehmen, das selbst **keine Produktforschung oder -herstellung** betreibt. Das minimiert den Handlungsspielraum des Nutzers, da dem Inhaber eventuell Gegenklagen aus eigenen Patentrechten des Nutzers nicht schaden können und er auch nicht an Kooperationen in Form von „Cross-license agreements“ oder „joint ventures“ interessiert ist.⁴⁰ Diese **prekäre Situation** des Nutzers wird bei Schadensersatz- und Lizenzverhandlungen als **Hebelwirkung** eingesetzt. Es werden unüblich **hohe Geldforderungen** erhoben, die aus der Zwangslage des Nutzers resultieren.

³⁹ Siehe unten § 6 B. (Die kartellrechtliche Zwangslizenz).

⁴⁰ *Subramanian*, IIC 2008, 419, 427; *von Meibom/Nack* in: Prinz zu Waldeck und Pyrmont, et al., Patents and Technological Progress in a Globalized World, 495, 501.

B. Einzelkriterien

Zur genaueren Bestimmung der problematischen Fallgestaltungen werden verschiedene Kriterien diskutiert.

I. Redlichkeit des Patentverletzers

Einigkeit besteht im Vorfeld darüber, dass die grundsätzliche Bereitschaft des Patentverletzers zum Abschluss einer Lizenzvereinbarung und zur Zahlung von Schadenersatz zwingend ist.⁴¹ Nur bei Redlichkeit des Verletzers ist ein zu missbilligendes Verhalten des Patentinhabers überhaupt denkbar. Andernfalls käme es in solchen Fällen zu einer Abschaffung des Patentrechts und nicht zu einer Einschränkung. Der Verletzer ist nicht schutzwürdig, wenn er jegliche Entlohnung ablehnt und die freie Nutzung für sich fordert. Ausreichend ist, wenn der Verletzer ernsthaft bereit ist, einer Lizenzierung oder der Zahlung von Schadenersatz zu angemessenen, marktüblichen Bedingungen zuzustimmen.⁴²

II. Unübersichtliche Patentlage

1. Spezifische Besonderheiten der IT-Branche

In Branchen, die sich auf Technologien mit stark kumulativer Natur stützen, wie in der Computer-, Telekommunikations- und Elektronikindustrie, treten für potentielle Patentnutzer besondere Probleme auf. Die technologische Komplexität der Wissensbasis dieser Industrien führt dazu, dass Innovationen in den seltensten Fällen nur mit einem oder wenigen Patenten geschützt werden.⁴³ Daraus resultiert eine hohe Anzahl bestehender Patente, die bei der Forschungs- und Entwicklungsarbeit berücksichtigt werden

⁴¹ Osterrieth, GRUR 2009, 540, 542; Ohly, GRUR Int. 2008, passim; von Meibom/Nack, in: Prinz zu Waldeck und Pyrmont, et al., Patents and Technological Progress in a Globalized World, 495, 509; Kellenter, in: Bergermann, Festschrift für Peter Mes, 199, 199 und 202; ausführlich hierzu § 6 G. III. 2. (Prüfungspflichten des Patentverletzers).

⁴² Osterrieth, GRUR 2009, 540, 544; vgl. auch die Anforderungen an das Angebot des Lizenzsuchers beim kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand unter § 6 B. IV. 1. (Unbedingtes und angemessenes Angebot).

⁴³ Diese Entwicklung beginnt, sich auf andere Bereiche auszudehnen. So ist selbst im Bereich der Pharmaindustrie heutzutage nicht mehr automatisch von der Konstellation „ein Patent = ein Produkt“ auszugehen. Die Komplexität der Methoden führt zu immer kleinteiligeren und vermehrten Patentanmeldungen, die wiederum die Gefahr von Patendickichten erhöhen, was beispielsweise in der Biotechnologie vermehrt zu beobachten ist. Somit besteht auch hier ein Potenzial für missbräuchliche Verhaltensweisen, vgl. Bernieri, Ex-post liability rules in modern patent law, 214; Helm, 13 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev., 2006, 331.

müssen.⁴⁴ Technologien mit stark kumulativer Natur sind dadurch gekennzeichnet, dass eine Technologiegeneration auf der vorherigen aufbaut.⁴⁵ Aus diesem Grund ist es für das einzelne Unternehmen nahezu unmöglich, Forschung und Entwicklung zu betreiben, ohne Patente anderer Firmen zu nutzen. Die Inhaberschaft an (einzelnen) ausschließlichen Rechten innerhalb dieses sequenziellen Systems hat Auswirkungen auf die nachfolgenden Innovationen, da sie die Nutzung von Wissen generell beschränken. Die Innovationen der „Ersterfinder“ sind essentielle Bausteine und Anreize für technische Neuerungen der „Folgeerfinder“.⁴⁶ Dabei kann Letzteren auch eine gleichwertige oder sogar höhere Innovationskraft zukommen als den „Ersterfindern“.⁴⁷

Diese Besonderheiten werden jedoch von den meisten Patentrechtsordnungen ignoriert. Ausgehend von dem klassischen Gedanken, dass sich in einem Produkt nur wenige, wenn nicht sogar nur ein Patent befindet, fehlt es an Regeln, die diesem Umstand ausreichend Rechnung tragen. Dabei kann schon das Vorhandensein eines Schutzrechts bzgl. einer vorgelagerten Basiserfindung dazu führen, dass Forschung und Entwicklung ausbleiben und sich der Innovationsprozess verlangsamt, da mit der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs zu rechnen ist.⁴⁸

Parallel zu dem quantitativen Problem kumulierender Technologien besteht auch ein qualitatives: Sowohl Schutz- als auch Anwendungsbereiche der Patente sind oft nur schwer zu bestimmen, sodass auch Fachleute auf dem betreffenden Gebiet häufig nicht genau sagen können, ob die beabsichtigte Nutzung eine Patentverletzung darstellt.⁴⁹

⁴⁴ *FTC Report “To Promote Innovation”*, Oktober 2003, Kap. 2 S. 27 f.; *Jaffe/Lerner*, *Innovation and its discontents*, 59.

⁴⁵ *Jaffe/Lerner*, *Innovation and its discontents*, 59; *Burr/Stephan/Soppe/Weisheit*, *Patentmanagement*, 42 f.; *Geller u. a.*, *Brief of Software Business Alliance et al.*, U.S. Docket No. 05-130 vom 26.01.2006, S. 7 f.

⁴⁶ *Lamping*, *Patentschutz und Marktmacht*, 59; vgl. auch *Paice LLC v. Toyota Motor Corp. et al.*, 2006 WL 2385139, S. 6 (E.D. Tex. 2006); Würde die Rechtsdurchsetzung die Bereitschaft mindern, Investitionen in Zukunftsmärkte, wie beispielsweise die Hybridtechnologie im Automobilsektor, zu tätigen, spricht dies gegen die Gewährung einer Unterlassungsverfügung. Siehe auch die Studie von *Tucker* (*Patent Trolls and Technology Diffusion*, TILEC Discussion Paper, 2012-030), die feststellt, dass im Bereich der medizinischen Bildgebungstechnologie neben dem Rückgang der Verkaufszahlen patentverletzender Produkte auch eine Verringerung weiterführender Folgeerfindungen bei den beklagten Unternehmen während der Phase der Rechtsdurchsetzung zu beobachten war.

⁴⁷ Vgl. *Bernieri*, *Ex-post liability rules in modern patent law*, 51.

⁴⁸ *Shapiro*, *1 Innovation, Policy and the Economy*, 119, 120 (2001); wird dieser Gedanke fortgeführt, so kommt man zur sog. „Tragedy of the Anticommons“, nach der ein wirtschaftliches Gut dann gesamtgesellschaftlich gesehen nicht genug genutzt werden kann und somit verschwendet wird, wenn zu viele Personen Ausschließlichkeitsrechte an diesem Gut innehaben. Siehe hierzu *Heller*, 111 *Harv. L. Rev.* 1998, 621, 678 f. (1998).

⁴⁹ *Lang* in: *Tiefel*, *Gewerbliche Schutzrechte im Innovationsprozess*, 71, 78 f., *Burr/Stephan/Soppe/Weisheit*, *Patentmanagement*, 115; *Ascheid* in: *Leistner*, *Europäische Perspektiven des geistigen Eigentums*, 3, 6 f.; *EU-Kommission*, *Mitteilung v. 16.07.2008*, KOM(2008) 465 endgültig, Punkt 3.1 und *Mitteilung v. 03.04.2007*, KOM(2007) 165 endgültig, Punkt 3.1; siehe auch

Grund hierfür ist u. a. die Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten bei der Patentanmeldung.⁵⁰ So kann der potenzielle Anwendungsbereich eines Schutzrechts durch zusätzliche Patentansprüche vergrößert werden. Weiter ist es möglich, eine Vielzahl von Teilpatenten anzumelden. Ziel der Anmelder ist hierbei, ihre Patentansprüche möglichst breit zu fassen, um ihre Schutzrechte strategisch einsetzen zu können.⁵¹ Diese Maßnahmen führen dazu, dass die Bestimmung des Patentinhalts und damit des Schutzzumfangs für Dritte erschwert wird.⁵² Das hat zur Folge, dass sich die Patentämter mit einer steigenden Anzahl von Patentanmeldungen konfrontiert sehen, die aufgrund des hohen Arbeitspensums und der begrenzten Ressourcen der Ämter tendenziell eher positiv beschieden werden. Dieser Umstand führt dazu, dass die Patentqualität insgesamt sinkt.⁵³ Das betrifft insbesondere die Erteilungsvoraussetzungen „Neuheit“ und „erfinderische Tätigkeit“ bei Anmeldungen aus dem Bereich der Computer-, Telekommunikations- und Elektronikindustrie.⁵⁴ Die Betrachtung des eigentlichen technischen Wesens der zu patentierenden Erfindung tritt zugunsten einer formal juristischen Prüfung zurück. Diese Erteilungspraxis ist größtenteils der enormen technischen Komplexität solcher Technologien geschuldet. Daneben mag es auch eine Rolle spielen, dass die Patenterteilung selbst nur einen Formalakt darstellt, während eine Zurückweisung nachvollziehbar begründet werden muss.⁵⁵ Auch entgehen dem Amt bei Nichterteilung Gebühren, was die Prüfungsentscheidung ebenfalls beeinflussen kann.

die im Auftrag der STOA-Gruppe („Science Technology Options Assessment“) des *Europäischen Parlaments* erstellte Studie „Policy options for the improvement of the European patent system“, IPOL/A/STOA/ST/2006-020 (September 2007), Punkt 4.3.3; *Geißler*, GRUR Int. 2003, 1, 1; vgl. zur (problematischen) Beurteilung der Schutzfähigkeit von computerimplementierten Erfindungen *Ntouvass*, GRUR Int. 2006, 129; vertiefend: *Ntouvass*, Patentierbarkeit computerimplementierter Geschäftsmethoden, 2010, 166 ff.

⁵⁰ *Harhoff* (u. a.), Final Report, The Strategic Use of Patents and its Implications for Enterprise and Competition Policies, Tender for no. ENTR/05/82 (July 8, 2007), S. 258.

⁵¹ *Fischer*, Managing Value Capture, 137 und 157; vgl. *Bernieri*, Ex-post liability rules in modern patent law, 62 f.; *Lamping*, Patentschutz und Marktmacht, 136 f.; STOA-Studie des *EU-Parlaments* „Policy options for the improvement of the European patent system“, IPOL/A/STOA/ST/2006-020 (September 2007), Punkt 4.3.3.

⁵² Andererseits hat jeder Patentinhaber ein großes Interesse an Patenten hoher technischer Qualität und rechtlicher Stabilität. Nur solche Schutzrechte können wirkungsvoll durchgesetzt werden und sichern dem Inhaber die Verwertung, siehe *Fischer*, Managing Value Capture, 138 und 157.

⁵³ *Harhoff* (u. a.), Final Report, The Strategic Use of Patents and its Implications for Enterprise and Competition Policies, Tender for no. ENTR/05/82 (July 8, 2007), Seite 264; *EU-Kommission*, Mitteilung v. 03.04.2007, KOM(2007) 165 endgültig, Punkt 3.1; STOA-Studie des *EU-Parlaments* „Policy options for the improvement of the European patent system“, IPOL/A/STOA/ST/2006-020 (September 2007), Punkt 4.3.3 ff.; *Jaffe/Lerner*, Innovation and its discontents, 20.

⁵⁴ *Lang* in: Tiefel, Gewerbliche Schutzrechte im Innovationsprozess, 71, 78 f.; STOA-Studie des *EU-Parlaments* „Policy options for the improvement of the European patent system“, IPOL/A/STOA/ST/2006-020 (September 2007), Punkt 4.3.3.1 f.

⁵⁵ STOA-Studie des *EU-Parlaments* „Policy options for the improvement of the European patent system“, IPOL/A/STOA/ST/2006-020 (September 2007), Punkt 4.3.3.1; diese Gefahr sieht auch *Pagen-*

Es ist fraglich, inwieweit die Schutzwürdigkeit einer Erfindung hierbei noch angemessen berücksichtigt werden kann.⁵⁶ In diesem Zusammenhang wird daher auch von einem „Patentdickicht“ (Patent Thicket) gesprochen.⁵⁷ Auch wenn kaum gesagt werden kann, ab welcher Anzahl und ab welchem Umfang an Verflechtung ein Patentdickicht besteht, so ist doch davon auszugehen, dass eine solche Schutzrechtssituation die Forschungs- und Entwicklungsbereitschaft von Unternehmen behindert, sobald das wirtschaftliche Risiko einer Patentverletzung als nicht mehr tragbar eingestuft wird.⁵⁸

2. Hoher Rechercheaufwand als Innovationshindernis

Die Patentrecherche im Vorfeld ist unter diesen Bedingungen aufwendig und zeitintensiv und führt zu hohen Transaktionskosten.⁵⁹ Hinzu kommt die hohe Innovationsdynamik innerhalb dieser Branchen. Die Spanne von der Entwicklung bis zur Vermarktung eines Produkts ("Time-to-Market") ist hier sehr kurz und beträgt teilweise nur wenige Monate.⁶⁰ Unternehmen in diesem Bereich sind daher gezwungen, zwischen Rechercheaufwand und Risikoverringerung abzuwägen.⁶¹ Ab einem bestimmten Punkt steht der zusätzliche Aufwand nicht mehr im Verhältnis zur erzielbaren Risikoverringerung und das Unternehmen muss sich entscheiden, ob es auf die rechtlich un-

berg (in: FS Kolle und Stauder, 251, 256).

⁵⁶ Vgl. BMWi-Gutachten, Patentschutz und Innovation, 24.03.2007, S. 9.

⁵⁷ Shapiro, 1 Innovation, Policy and the Economy, 119, 119 ff. (2001); Jaffe/Lerner, Innovation and its discontents, 59; Burr/Stephan/Soppe/Weisheit, Patentmanagement, 115; Ascheid in: Leistner, Europäische Perspektiven des geistigen Eigentums, 3, 6 f.

Diese Problematik ist in den USA wesentlich extremer, da u. a. die Patentierung von Geschäftsmethoden sehr viel verbreiteter ist als beispielsweise im europäischen Patentrecht. Siehe die Entscheidung „In Re Bilski“ des US Supreme Court vom 28.06.2010 (IIC 2010, 979), die jedoch überwiegend mehr Fragen als Antworten zur Patentfähigkeit von Geschäftsmethoden erzeugte (Siehe hierzu Liu, IIC 2011, 395 und Schauwecker, GRUR Int. 2010, 1 und 115). Vgl. hierzu auch Ntouvas, GRUR Int. 2006, 129, der zu dem Schluss kommt, dass das europäische Patentrecht gegenüber Patenten auf Geschäftsmethoden zwar zurückhaltender ist, eine Schutzrechtserteilung aber dann möglich ist, wenn die Geschäftsmethode zusammen mit technischen Merkmalen angemeldet wird.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des EPA vom 27.01.2011, in der entschieden wurde, dass die Methode, Produkte beim Online-Shopping mit nur einem Mausklick zu erwerben, mangels erfinderischer Tätigkeit im Sinne des Art. 56 EPÜ nicht patentfähig ist (T 1244/07 – 3.5.01, siehe Gautschi, sic! 2011, 745).

⁵⁸ Bernieri, Ex-post liability rules in modern patent law, 53; vgl. FTC Report "To Promote Innovation", Oktober 2003, Kap. 3, S. 34 ff.

⁵⁹ Myers, 14 J. Intell. Prop. L., 333, 337 (2007); Ascheid in: Leistner, Europäische Perspektiven des geistigen Eigentums, 3, 6 f.; FTC Report "To Promote Innovation", Oktober 2003, Kap. 2, S. 28; Bernieri, Ex-post liability rules in modern patent law, 26 ff. und 62.

⁶⁰ Burr/Stephan/Soppe/Weisheit, Patentmanagement, 115.

⁶¹ Ascheid in: Leistner, Europäische Perspektiven des geistigen Eigentums, 3, 6 f.; FTC Report "To Promote Innovation", Oktober 2003, Kap. 2, S. 27 f.; Geißler, GRUR Int. 2003, 1, 1; a. A. Ann in: Prinz zu Waldeck und Pyrmont, et al., Patents and Technological Progress in a Globalized World, 355, 363.

sichere Technologie verzichtet und damit evtl. die Entwicklung des Produkts/Verfahrens einstellt oder ob es das Risiko von unerkannten Rechtsverletzungen auf sich nimmt. Um wirtschaftlich weiter bestehen zu können, wird es sich meist für die zweite Variante entscheiden, denn ein hoher Grad an Innovativität ist gerade in der IT-Branche überlebenswichtig.⁶² Erschwert wird die Rechteklärung auch durch die Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten des Patentinhabers.⁶³ Der potenzielle Anwendungsbereich eines Schutzrechts kann durch zusätzliche Patentansprüche vergrößert werden. Weiter ist es möglich, eine Vielzahl von Teilpatenten anzumelden. Diese Maßnahmen führen dazu, dass die Bestimmung des Patentinhalts und damit des Schutzzumfangs für Dritte erschwert wird.

Die Schwierigkeiten, die patentrechtliche Lage innerhalb einer wirtschaftlich noch sinnvollen Zeitspanne richtig einschätzen zu können, sind inzwischen so weit verbreitet, dass hierbei nicht mehr von einer Ausnahme gesprochen werden kann.⁶⁴ In diesem Zusammenhang interessant ist eine US-Studie⁶⁵, die herausfand, dass die meisten Patentverletzer ihre Rechtsverletzungen für gewöhnlich offen begehen, ohne dass ein Vertuschen oder Verschleiern erkennbar ist. Letzteres wäre bei einer wissentlichen Verletzung anzunehmen. Eine solche wurde in der Vergangenheit von US-Gerichten jedoch nur in etwa 4 Prozent der Fälle festgestellt.⁶⁶ Inwieweit das Überwiegen von Fällen nicht vorsätzlicher Patentverletzung durch die unübersichtliche Patentlage resultiert oder durch den schwierigen Nachweis vorsätzlichen Handelns bedingt ist, kann jedoch kaum sicher festgestellt werden.

Dem Argument des hohen Rechercheaufwands durch potentielle Verletzer wird entgegengehalten, dass der Patentanmelder eine wesentlich größere Menge an Zeit und Sachverstand investieren muss, um das gewünschte Schutzrecht zu erhalten.⁶⁷ Im Vergleich zur Konkurrenz bzw. zur Öffentlichkeit habe der Schutzrechtsanmelder weit weniger Möglichkeiten. Zum einen stünden den Patentämtern mehr Mittel zur Prüfung der Patentfähigkeit zur Verfügung. Zum anderen könnten Konkurrenzunternehmen anhand ihres wirtschaftlichen Interesses gezielt entscheiden, ob und welche einzelnen

⁶² *Shapiro*, 12 American L. and Econom. Rew., 280, 292 (2010); FTC Report "To Promote Innovation", Oktober 2003, Kap. 2, S. 28 f.; *Lemley*, 19 Mich. St. L. Rev. 19, 19-22 (2008).

⁶³ *Harhoff* (u. a.), Final Report, The Strategic Use of Patents and its Implications for Enterprise and Competition Policies, Tender for no. ENTR/05/82 (July 8, 2007), S. 258.

⁶⁴ *Bernieri*, Ex-post liability rules in modern patent law, 187; *Lemley*, 19 Mich. St. L. Rev. 19, 19-22 (2008); *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787, 791; *EU-Kommission*, Mitteilung v. 16.07.2008, KOM(2008) 465 endgültig, Punkt 3.1 und Mitteilung v. 03.04.2007, KOM(2007) 165 endgültig, Punkt 3.1; *STOA-Studie des EU-Parlaments* „Policy options for the improvement of the European patent system“, IPOL/A/STOA/ST/2006-020 (September 2007), Punkt 4.3.3.

⁶⁵ *Bessen/Meurer*, Patent Failure: How Judges, Bureaucrats and Lawyers Put Innovators at Risk, 124.

⁶⁶ *Bessen/Meurer*, Patent Failure: How Judges, Bureaucrats and Lawyers Put Innovators at Risk, 124.

⁶⁷ *Geißler*, GRUR Int. 2003, 1, 1 und 8; vgl. auch *Steinke*, Die Verwirkung im Immaterialgüterrecht, 146 f.

Schutzrechte sie durch rechtliche Mittel einschränken oder vernichten wollen. Da sich die wirtschaftliche Bedeutung fast immer erst nach der Anmeldung manifestiere, könne der Wettbewerber seine Mittel bündeln und so einen gewaltigen Aufwand zur Vernichtung oder Beschränkung eines Patents betreiben. Durch diese zeitverschobene und gezielte Wertselektion entstehe im Vergleich zum Patentinhaber eine „totale Ungleichheit“.⁶⁸

Dieser Ansicht ist in ihrer Absolutheit nicht zuzustimmen. Zwar kann ein Konkurrent im Nachhinein meistens besser beurteilen, ob sich die Auseinandersetzung mit dem Schutzbereich des in Betracht gezogenen Patents wirtschaftlich auszahlen wird, dies gilt aber nur, wenn er das Patent, das er im Stande ist zu verletzen, vorher identifizieren konnte. Ist für einen Spezialisten mit entsprechendem Fachwissen der Schutzbzw. Anwendungsbereich eines Patents nicht eindeutig zu bestimmen und die Anzahl in Frage kommender Patente zu hoch, kann sich das Verhältnis auch umkehren.⁶⁹ Dann können sich die Recherchekosten gleichfalls auf sehr hohem Niveau bewegen und der potentielle Verletzer muss ebenfalls eine Risikoabwägung vornehmen. Hinzu kommt, dass sich in Fällen, in denen das Patentrecht lediglich als Druckmittel für die Erzielung hoher Einnahmen eingesetzt wird, der Wert gar nicht im Vorfeld manifestiert, da das Patent nicht wirtschaftlich genutzt wird. Auch garantiert die Prüfung durch das Patentamt nicht zwingend eine hohe Prüfungsqualität, wenn man davon ausgeht, dass bei Technologien mit stark kumulativer Natur eher eine großzügige Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen „Neuheit“ und „erfinderische Tätigkeit“ vorgenommen wird.⁷⁰

Die Hindernisse bei der Klärung der Patentrechtslage dürfen jedoch nicht zur Nachlässigkeit bei der Recherche durch den potentiellen Patentnutzer führen. Diesen trifft stets die Pflicht, laufende Entwicklungen in seinem Technologiebereich zur Kenntnis zu nehmen.⁷¹ Das erfordert u. a. eine sorgfältige und gewissenhafte Überwachung fremder gewerblicher Schutzrechte.⁷² Nur bei Vorliegen dieser Voraussetzung kann die unübersichtliche Patentlage eine problematische Rolle bei der Beurteilung des Verhaltens des Patentinhabers spielen.⁷³

Aufgrund dieser einzelfallbezogenen Besonderheiten ist es ratsam, sowohl die Situation des Patentinhabers vor der Patentgewährung (ex-ante Sichtweise) als auch diejenige

⁶⁸ Geißler, GRUR Int. 2003, 1, 8.

⁶⁹ Vgl. Schickedanz, GRUR Int. 2009, 901, 904.

⁷⁰ Vgl. oben Fn. 15 und 16.

⁷¹ Schüll, IP Value 2009, 140, 140; Kessler, Mitt. 2011, 489, 491.

⁷² Vgl. Benkard-Rogge/Grabinski, PatG, § 139 Rn. 47; Schulte-Kühnen, PatG, § 139 Rn. 74; Kraßer, Patentrecht, § 35 II. 5.

⁷³ Vgl. ausführlich unten § 6 G. III. 2 (Prüfungspflichten des Patentverletzers).

des potenziellen Patentverletzers (ex-post Sichtweise) zu betrachten und durch Abwägung zu entscheiden, ob und inwiefern ein festgestelltes Ungleichgewicht bzgl. der Transaktionskosten die Annahme eines zu missbilligenden Verhaltens rechtfertigt.⁷⁴

III. Unzumutbarkeit der alternativen Gestaltung

Eng mit dem Merkmal der unübersichtlichen Patentlage verknüpft ist die unterschiedlich hohe technische Bedeutung des fraglichen Patents für das Gesamtprodukt des Verletzers. Die technische Komplexität und Kurzlebigkeit von Innovationen sowie die immer stärker ausgestaltete Zusammenführung vieler Technikbereiche (wie z. B. die zunehmende Konvergenz im Medienbereich) machen den Einsatz vieler Patente mit unterschiedlichem technischem Umfang notwendig. Die Gefahr für Blockaden von komplexen Produkten durch einzelne Patentinhaber steigt parallel zu der Anzahl der verwendeten Patente. Dabei bestimmt der Grad der Abhängigkeit des Patentverletzers von der geschützten technischen Lehre die Verhandlungsmacht des Patentinhabers.

Fraglich ist, inwieweit die nebensächliche Bedeutung des Patents für das verletzende Produkt ein Hinweis auf eine zu missbilligende Rechtsdurchsetzung sein kann. Patenten kommt unabhängig von ihrer technischen oder wirtschaftlichen Bedeutung im Einzelfall dieselbe rechtliche Wirkung zu (Vgl. § 1 Abs. 1 PatG). Demgegenüber stehen die tatsächlichen Verhältnisse in der Praxis der erwähnten Branchen. Fest steht, dass für sich genommen die Nebensächlichkeit nicht als problematisch angesehen werden kann.⁷⁵ Dies würde ansonsten zu einem Zwei-Klassen-System von Patentrechten führen, für das es weder eine rechtliche noch eine sachliche Grundlage gibt. Entscheidend ist allein der Kontext des Falls. So kann die Nebensächlichkeit nur dann von Bedeutung sein, wenn es dem Verletzer unmöglich ist, das verletzte Patent erfinderisch durch Alternativen zu umgehen (technische Unmöglichkeit) bzw. unzumutbar, den vom Patent umfassten Teil des Produkts nachträglich auszutauschen und durch eine nicht verletzende Alternative zu ersetzen (wirtschaftliche Unzumutbarkeit).⁷⁶ Letzterem Merkmal kommt regelmäßig die entscheidendere Bedeutung zu. Hier zeigt sich erneut die Verzahnung der diskutierten Kriterien, die für sich genommen noch keinerlei Aussagekraft besitzen. Indem an die Unzumutbarkeit der alternativen Gestaltung hohe Ans-

⁷⁴ Vgl. *Bernieri*, Ex-post liability rules in modern patent law, 35 und 188.

⁷⁵ So auch *Bernieri*, Ex-post liability rules in modern patent law, 198; nicht eindeutig in dieser Frage ist das Sondervotum von Justice Kennedy in der Entscheidung US Supreme Court, GRUR Int. 2006, 782, 784 – *eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.*: „When the patented invention is but a small component of the product the companies seek to produce and the threat of an injunction is employed simply for undue leverage in negotiations, legal damages may well be sufficient to compensate for the infringement and an injunction may not serve the public interest.“

⁷⁶ So auch *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787, 791; ähnlich *Kraßer*, Patentrecht, § 35 VII. 6. und *Fitzner/Lutz/Bodewig-Pitz*, PatG, § 139 Rn. 79; a. A. *Hess-Blumer*, sic! 2009, 851, 864.

prüche gestellt werden, wird sichergestellt, dass es nicht zu einer automatischen Entwertung des einzelnen Patentrechts kommt. Es wäre verfehlt, davon auszugehen, dass das Interesse eines Verletzers an der Fortführung der Verletzung umso geringer ist und ihm umso eher zuzumuten ist, eine nicht verletzende Umgehungslösung zu suchen und zu implementieren, je nebensächlicher das verletzte Patent für sein Produkt ist.⁷⁷ Die alternative Gestaltung eines entwickelten und vielleicht auch schon in großer Stückzahl hergestellten Produkts kann auch dann unmöglich oder unzumutbar sein, wenn dem das Patent betreffenden Teil nur eine geringe technische Bedeutung zukommt, z. B. dann, wenn die Entfernung und der Austausch nur durch Zerstörung oder völlige Umgestaltung möglich sind.

Zur Ermittlung der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit ist auf die Umstellungskosten einzugehen, die beim Wechsel zu einer alternativen Technologie anfallen. Hierbei sind sowohl die direkten als auch die indirekten Umstellungskosten mit einzubeziehen.⁷⁸ Kosten, die unmittelbar mit dem Wechsel zu einer alternativen Technologie einhergehen, wie beispielsweise Anschaffungs- und Implementierungskosten in Form von Lizenzgebühren und Kosten für Forschung und Entwicklung, werden als direkte Umstellungskosten oder auch Umstellungskosten im engeren Sinne bezeichnet. Kommt es dagegen aufgrund der notwendigen Umstrukturierungen der Absatz- oder Produktionsabläufe zu erhöhten Kosten, werden diese als indirekte Umstellungskosten oder Umstellungskosten im weiteren Sinne eingeordnet.

Gleichzeitig ist stets der relative Wert des patentrechtlich geschützten Teils entscheidend.⁷⁹ Handelt es sich nicht um Gegenstände großen wirtschaftlichen Werts, sondern um billige Massenprodukte (beispielsweise DVD-Player) und macht der patentgeschützte Teil nur einen kleinen Teil des Gesamtwerts aus, so kann dennoch eine Unzumutbarkeit gegeben sein. Es ist nicht notwendig, dass es sich bei dem Gesamtprodukt selbst um ein absolut gesehen großen wirtschaftlichen Wert handelt.⁸⁰ Wäre dem so, würde es zu einer Benachteiligung von Anbietern kostengünstiger Geräte gegenüber denjenigen teurer Geräte kommen, die nicht nachvollziehbar ist.

Damit lässt sich festhalten, dass die nebensächliche Bedeutung kein eigenständiges Kriterium darstellt, sondern dass sie nur ein Hinweis auf die Unzumutbarkeit der alternativen Gestaltung ist. Bedeutet eine solche im Nachhinein erfolgende Gestaltung, dass das Produkt stark verändert oder sogar völlig neu entwickelt werden muss und führen diese Anstrengungen zu einer zeitlichen und in der Folge erheblichen wirt-

⁷⁷ So aber *Hess-Blumer*, sic! 2009, 851, 864.

⁷⁸ *Lamping*, Patentschutz und Marktmacht, 380.

⁷⁹ *Kraßer*, Patentrecht, § 35 VII. 6.; *Schickedanz*, GRUR Int. 2009, 901, 903.

⁸⁰ So aber das LG Mannheim, Urteil v. 06.06.2006, Az. 2 O 242/05, juris.de, Rn. 80 f.; siehe hierzu *Schickedanz*, GRUR Int. 2009, 901, 903.

schaftlichen Belastung, so kann von einer Unzumutbarkeit ausgegangen werden. Dort, wo es zu einer starken Störung der Unternehmensabläufe kommen würde, die Haftbarkeit für bereits verkaufte Produkte sehr groß wäre oder es zu Kompatibilitätsproblemen mit anderen Produkten oder zwischen verschiedenen Versionen des Produkts kommen könnte, ist die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs als problematisch anzusehen.⁸¹

Besteht jedoch im betreffenden Markt ein gewisser Zwang zur Kooperation, stellt die untergeordnete Bedeutung von einzelnen Patenten kein Problem dar.⁸² Etwas anderes gilt, wenn die Drohung eines patentverletzenden Unternehmens mit Gegenklagen keine abschreckende Wirkung entfalten kann, da der Patentinhaber weder Forschung und Entwicklung betreibt noch Produkte herstellt oder vertreibt.⁸³

IV. Strategischer Einsatz des Unterlassungsanspruchs

Die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs kann in Lizenzverhandlungen als Druckmittel eingesetzt werden, wenn der Verletzer die Unterlassungswirkung nicht erdulden kann, ohne enormen wirtschaftlichen Schaden bis hin zur Insolvenz zu erleiden. Dies kann der Fall sein, wenn der Verletzer bereits erhebliche Investitionen in die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung des verletzenden Produkts getätigt hat und wenn eine alternative Entwicklung (falls überhaupt möglich) nicht mehr in wirtschaftlich zumutbarer Weise erfolgen kann. Aus diesem Grund ist die Verwertung nach Eintritt der Patentverletzung (ex-post) für den Patentinhaber generell lukrativer als die Vereinbarung zur Lizenzierung vor Aufnahme der Benutzung (ex ante).⁸⁴

Die Druckwirkung selbst ist dem Ausschließlichkeitsrecht immanent. Die Geltendmachung in einer für den Verletzer wirtschaftlich unvorteilhaften Situation kann allein für sich nicht als problematisch angesehen werden. Vielmehr ist erforderlich, dass es sich um eine „**Hinterhaltssituation**“ handelt (sog. hold-up).⁸⁵ Hierbei entscheidet das Gesamtbild, bestehend aus dem Verhalten der Parteien und den Konsequenzen, die sich

⁸¹ *Shapiro*, 1 Innovation, Policy and the Economy, 119, 125 (2001).

⁸² *Osterrieth*, GRUR 2009, 540, 541.

⁸³ Siehe unten § 1 VI. (Nicht forschender oder entwickelnder Patentinhaber).

⁸⁴ *Fischer*, Managing Value Capture, 133 und 157.

⁸⁵ *Ntouvas*, GRUR Int. 2006, 889, 891; *Osterrieth*, GRUR 2009, 540, 542; *FTC Report* "To Promote Innovation", Oktober 2003, Kap. 2, S. 27 f.; *Hess-Blumer*, sic! 2009, 851, 856 f.; *Bernieri*, Ex-post liability rules in modern patent law, 230; siehe hierzu auch das Sondervotum von Justice Kennedy in US Supreme Court, GRUR Int. 2006, 782, 784 – *eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.*: „When the patented invention is but a small component of the product the companies seek to produce and the threat of an injunction is employed simply for undue leverage in negotiations, legal damages may well be sufficient to compensate for the infringement and an injunction may not serve the public interest.“

Die Einschränkbarkeit des patentrechtlichen
Unterlassungsanspruchs im Einzelfall

Sonnenberg, M.

2014, XIV, 299 S. 1 Abb., Softcover

ISBN: 978-3-658-04812-9