

# Eisenführ Speiser

## DIE REFORM DES DEUTSCHEN PATENTGESETZES

Am Freitag, den 11. Juni 2021, hat der Deutsche Bundestag in den frühen Morgenstunden einige Änderungen des Patentgesetzes (PatG) verabschiedet, einschließlich einer Änderung der Regelung zum Unterlassungsanspruch bei Patentverletzungen. Der Reformprozess zur Änderung des PatG hat bereits vor mehreren Jahren begonnen und die meisten Beobachter haben nicht erwartet, dass der Gesetzentwurf das Parlament vor den Bundestagswahlen im Herbst passieren würde. Unmittelbar vor der Sommerpause des Parlaments (die kurz vor der Wahl endet) hat die Regierung jedoch noch zahlreiche Gesetzentwürfe in mehrtägigen Marathonsitzungen durch das Parlament gebracht, unter anderem auch diesen.

### ZUSAMMENFASSUNG

Mit der Ergänzung des § 139 PatG, der dem Patentinhaber im Falle einer Patentverletzung einen Anspruch auf Unterlassung zuspricht, wird letztlich die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in das Patentgesetz aufgenommen. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs von 2016 (das unter dem Stichwort *Wärmetauscher* bekannt geworden ist) kann in besonderen Ausnahmefällen, in denen die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unter Berücksichtigung der Grundsätze von Treu und Glauben eine unbillige Härte für den Verletzer bedeuten würde, der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen oder beschränkt werden. Die amtliche Begründung zur jüngsten Änderung des Patentgesetzes nimmt ausdrücklich auf diese Entscheidung Bezug und führt aus, dass diese Ausnahme geltendes Recht werden soll. Im Laufe des parlamentarischen Verfahrens wurde der Wortlaut der Änderung des § 139 PatG angepasst, um die Terminologie des Bundesgerichtshofs besser widerzuspiegeln.

Da die vom Bundesgerichtshof in der *Wärmetauscher*-Entscheidung entwickelten Ausnahmen vom Unterlassungsanspruch in der Praxis noch nie zur Anwendung gekommen sind, erwarten wir, dass die Änderung des PatG keine wesentlichen Auswirkungen auf die Rechtsprechung der deutschen Gerichte haben wird. Insbesondere haben bekannte Richter bereits erklärt, dass die neu eingeführte Ausnahme nicht auf SEP-Fälle anwendbar sein wird, da das bekannte FRAND-Prozedere bereits eine Verhältnismäßigkeitsprüfung umfasst. Mit anderen Worten: Wenn die Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt, wird auch das neue Gesetz die Verfügbarkeit von Unterlassungsansprüchen nicht einschränken.

### HINTERGRUND

Angestoßen wurde eine Änderung des für jede Patentverletzung vorgesehenen gesetzlichen Unterlassungsanspruchs in § 139 PatG in erster Linie durch die deutsche Automobilindustrie. Seit Telekommunikationsfunktionen auch für Autos zum Marktstandard geworden sind, sehen sich die Hersteller und ihre Zulieferer zunehmend Ansprüchen von den Inhabern entsprechender Patente ausgesetzt, die sich von der Marktmacht der Autokonzerne nicht beeindrucken lassen. Dies hatten die großen deutschen Automobilhersteller zum Anlass genommen, in Berlin auf eine Abschwächung des Unterlassungsanspruchs zu dringen.

Andere Unternehmen haben sich dem allerdings entgegengestellt und darauf hingewiesen, dass die wirksame Durchsetzung von Patenten für den Schutz von Innovationen unerlässlich ist. Insbesondere die forschenden Unternehmen der Pharmabranche, aber auch die Fraunhofer-Gesellschaft sprechen sich pointiert gegen eine Relativierung des Unterlassungsanspruchs aus.

Im November 2020 hat die Bundesregierung nach intensiven Vorgesprächen mit Industrie und Richtern einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG vorsieht. Diese Vorschrift soll dahingehend

ergänzt werden, dass der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen ist, wenn die begehrte Unterlassung

- aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles
- unverhältnismäßige Nachteile für den Verletzer und den Dritten mit sich bringt
- die durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigt sind.

Zur Begründung nimmt der Gesetzentwurf Bezug auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 10. Mai 2016, das unter dem Stichwort *Wärmetauscher* bekannt geworden ist. Danach kann in besonderen Ausnahmefällen, in denen die Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs eine unverhältnismäßige Härte darstellen würde, eine Aufbrauchsfrist zu gewähren sein. Bislang ist der Bundesgerichtshof allerdings noch in keinem Fall zu diesem Ergebnis gelangt und auch die Instanzgerichte haben entsprechende Ausnahmekonstellationen noch nicht ausgeteilt.

Der Bundesrat hat dem Gesetzentwurf Anfang 2021 vorläufig zugestimmt, allerdings mit dem Hinweis, dass die Bezugnahme auf die *Wärmetauscher*-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Gesetzestext kenntlich gemacht werden solle. Infolgedessen wurde ein Verweis auf die Grundsätze von Treu und Glauben in die neue Bestimmung über Unterlassungsansprüche aufgenommen.

*"Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde."*

## PRAXISRELEVANZ

Positiv für Patentinhaber ist zunächst, dass die befürchtete Aufweichung oder gar Abschaffung des automatischen Unterlassungsanspruchs in dem Gesetz keinen Niederschlag gefunden hat. Das neue Gesetz beschränkt sich vielmehr auf die Kodifizierung bereits seit 2016 geltender Rechtsprechung und ändert damit an der bisherigen Rechtslage insoweit nichts. Auch erste Äußerungen aus der Richterschaft zu dem Entwurf lassen erkennen, dass eine Änderung der bisherigen Praxis eher nicht zu erwarten ist.

In prozessualer Hinsicht ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Verletzer beweispflichtig für das Vorliegen der oben skizzierten „Ausnahmesituation“ ist. Der Patentinhaber, der regelmäßig über keine Informationen hierzu verfügen wird, wird sich zumeist auf ein Bestreiten mit Nichtwissen beschränken können. Weiterhin sollen Bedenken gegen den Rechtsbestand ebensowenig eine Ausnahme begründen wie die Tatsache, dass die Entscheidung schwierige Tatsachen- oder Rechtsfragen zum Gegenstand hat und daher möglicherweise in der nächsten Instanz keinen Bestand hat. Denn das Gesetz sieht bereits ausreichende Instrumentarien vor, um etwaigen Bedenken gegen den Rechtsbestand oder die Richtigkeit eines erstinstanzlichen Urteils Rechnung zu tragen.

Noch wichtiger dürfte sein, dass ein ausnahmsweises Absehen von einem Unterlassungsurteil bei standard-essentiellen Patenten prinzipiell nicht in Betracht kommt. Der Benutzer von SEP hat es selbst in der Hand, durch sein Verhalten, insbesondere durch konstruktive Lizenzverhandlungen, einen Unterlassungstitel zu vermeiden. Versäumt er diese Möglichkeit, so kann er sich nicht darauf berufen, dass die Vollstreckung des Unterlassungstitels eine unbillige Härte darstellt.

Selbst die drohende Insolvenz des Verletzers im Falle einer Vollstreckung soll nach der gegenwärtigen Diskussion nicht ausreichen, um dem Patentinhaber einen Unterlassungstitel vorzuenthalten. Gleiches gilt auch für durch die Unterlassung frustrierte Investitionen in Produktentwicklung, Markterschließung oder Zulassung: Solche Einschränkungen sind vielmehr eine typische Folge des Unterlassungsanspruchs und können daher keine Ausnahme begründen.

Denkbar sind Ausnahmen dann, wenn die Patentverletzung nur einen kleinen Teil eines komplexen, untrennbaren Produktes betrifft, so dass der Unterlassungsanspruch weit über das eigentliche Monopolrecht hinausreichende Wirkungen hätte und zu kollateralen Schäden von erheblichem Ausmaß führen würde. Damit sind just

die eingangs erwähnten Fälle der Automobilindustrie angesprochen, in denen der (enge) Schutzbereich des Patents und die Komplexität des Endprodukts deutlich voneinander divergieren. In der Praxis dürften solche Fälle

jedoch selten sein: Wie gezeigt kommt für SEP eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs nicht in Betracht und bei nicht-SEP ist zumeist eine Umgehungslösung denkbar.

---

## KOMMENTAR UND AUSBLICK

Insgesamt ist daher gegenwärtig nicht damit zu rechnen, dass der Unterlassungsanspruch des Patentinhabers durch das neue Gesetz geschwächt wird, obwohl Verletzer in den kommenden Jahren sicherlich versuchen werden, sich auf die Ausnahme zu berufen. Dies hat zu Frustration bei denjenigen geführt, die erhebliche Einschränkungen der Verfügbarkeit von Unterlassungsansprüchen befürworteten.

Ein Kommentator bezeichnete das neue Gesetz als eine "PatentDEform", die seiner Meinung nach nutzlos sei. Die Internetseite heise.de, eines der führenden deutschen Nachrichtenportale für Informations- und Kommunikationstechnologie titelte: "Bundestag legt Patent-Trollen Steinchen in den Weg".

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

**Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte  
PartGmbH**

Dr. Tilman Müller  
Johannes-Brahms-Platz 1  
20335 Hamburg  
tmuller@eisenfuhr.com  
[www.eisenfuhr.com](http://www.eisenfuhr.com)