

Der Unterlassungsanspruch im Patentrecht

Dr. Peter Meier-Beck

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof
Honorarprofessor an der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Jahrestagung 2019



- Der Anspruch auf Unterlassung
- Gegenrechte des Schuldners
- Der Einwand treuwidrigen Verhaltens
- Umstellungs- und Aufbrauchfristen ("Wärmetauscher")



I. Der Anspruch auf Unterlassung



§ 139 Abs. 1 PatG

- Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.



Unterlassungsanspruch

- Der Unterlassungsanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG steht dem Anspruchsberechtigten (Gläubiger) zu, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen der Norm erfüllt sind.
- Wie jeder andere schuld- oder sachenrechtliche Anspruch ist der Anspruch im gerichtlichen Verfahren mit seinem durch das materielle Recht vorgegebenen Inhalt zu titulieren.
- Wie bei jedem anderen schuld- oder sachenrechtlichen Anspruch kann dem Unterlassungsanspruch ein Einwand oder eine Einrede des Verpflichteten (Schuldners) entgegenstehen.



II. Gegenrechte des Schuldners



- Als Gegenrechte kommen insbesondere in Betracht:
 - die Verjährung des Anspruchs (§ 214 BGB),
 - das Schikaneverbot (§ 226 BGB),
 - der auf das allgemeine Gebot von Treu und Glauben (§ 242) gestützte Einwand treuwidrigen Verhaltens



- Kein Gegenrecht des Schuldners begründen
 - Unsicherheiten hinsichtlich der zutreffenden Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen durch unterschiedliche Gerichtsinstanzen,
 - Unsicherheiten hinsichtlich des Rechtsbestands des Klagepatents, die nur in einem anderen behördlichen oder gerichtlichen Verfahren geklärt werden können.
- Solchen Unsicherheiten kann nur mit prozessrechtlichen Mitteln Rechnung getragen werden durch:
 - Aussetzung der Entscheidung (§ 148 ZPO),
 - Aufschub oder Beschränkung der Vollstreckung (§§ 712, 719 ZPO).



III. Der Einwand treuwidrigen Verhaltens



- Dem Unterlassungsanspruch können nach Treu und Glauben (§ 242) – insgesamt oder in bestimmtem Umfang – insbesondere entgegenstehen:
 - ein gegenläufiger Anspruch des Schuldners, insbesondere auf Gestattung der Benutzung der erfindungsgemäßen Lehre ("FRAND"-Fälle),
 - die Verwirkung des Anspruchs,
 - eine durch den Zweck des Anspruchs und die schützenswerten Interessen des Gläubigers nicht gerechtfertigte unverhältnismäßige Belastung des Schuldners.



- Eine allgemeine Verhältnismäßigkeitsprüfung des Unterlassungsanspruchs findet allerdings nicht statt und ist auch nicht durch das Unionsrecht geboten.
- Eine vollständige Versagung des Unterlassungsanspruchs wegen unverhältnismäßiger Belastung des Schuldners wird, soweit nicht das Schikaneverbot eingreift, kaum in Betracht kommen. Sie setzt jedenfalls voraus, dass unbilligen Härten für den Unterlassungsschuldner nicht durch eine Umstellungs- und Aufbrauchfrist hinreichend Rechnung getragen werden kann.
- Der Unterlassungsanspruch darf nur nach sorgfältiger Abwägung aller Umstände durch eine Umstellungs- und Aufbrauchfrist eingeschränkt werden.



IV. Umstellungs- und Aufbrauchfristen



BGH, Urteil vom 10. Mai 2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher

- Die Einräumung einer Aufbrauchfrist kommt im Patentverletzungsprozess nur dann in Betracht, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.



Der Bundesgerichtshof:

- [41] "Die Einräumung einer Aufbrauchfrist, die üblicherweise der Überbrückung des für Umstellungs- und Beseitigungsmaßnahmen benötigten Zeitraums dienen soll (Teplitzky/Feddersen, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 11. Auflage, 57. Kap., Rn. 17 mwN), kann im Einzelfall geboten sein, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre."



Der Bundesgerichtshof:

- [44] "In der patentrechtlichen Fachliteratur wird vertreten, über die Gewährung einer Aufbrauchfrist einzelfallbezogen unter abwägender Berücksichtigung aller beteiligten Interessen und subjektiver Elemente (Gut- oder Bösgläubigkeit des Verletzers) zu entscheiden. Dabei wird insbesondere Raum für eine ausnahmsweise zu bewilligende Aufbrauchfrist gesehen, wenn der Verletzungsgegenstand nur einen kleinen, aber funktionswesentlichen Bestandteil eines technisch komplexen Geräts betrifft und nicht in zumutbarer Zeit durch ein patentfreies oder lizenzierbares Produkt ersetzt werden kann (...)."



Der Bundesgerichtshof:

- [45] "Die Gewährung einer Aufbrauchfrist kommt im Falle einer Patentverletzung aus in der Natur der Beeinträchtigung liegenden Gründen nur unter engen Voraussetzungen in Betracht. Es geht in diesem Fall nicht darum, dass etwa für sich genommen rechtmäßig hergestellte Waren mit markenverletzenden Zeichen versehen werden (...) oder die Rechte und Interessen des Berechtigten nur mittelbar durch unrechtmäßige Werbemaßnahmen oder Ähnliches gefährdet sind (...). Vielmehr wird bei der Patentverletzung entgegen der Wirkung des Patents (§ 9 PatG) unmittelbar ein geschütztes Erzeugnis hergestellt oder in den Verkehr gebracht oder ein geschütztes Verfahren benutzt. ...



Der Bundesgerichtshof:

- [45] ... Es ist daher notwendige Folge des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs, dass der Verletzer die patentverletzende Produktion oder den patentverletzenden Vertrieb einstellen muss und das betroffene Produkt erst dann wieder auf den Markt bringen kann, wenn er sich entweder die dafür benötigten Rechte vom Patentinhaber verschafft oder das Produkt so abgewandelt hat, dass es das Schutzrecht nicht mehr verletzt, was gegebenenfalls erheblichen Zeit- und Kostenaufwand erfordern kann. Die damit zwangsläufig verbundenen Härten sind grundsätzlich hinzunehmen. ...



Der Bundesgerichtshof:

- [45] ... Eine Einschränkung der Wirkung des Patents durch Gewährung einer Aufbrauchfrist ist deshalb nur dann zu rechtfertigen, wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände über die mit seinem Ausspruch bestimmungsgemäß einhergehenden Beeinträchtigungen hinaus in einem Maße treffen und benachteiligen, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lässt."



Der Bundesgerichtshof:

- [52] "Der Verletzungsgegenstand betrifft zwar nur ein einzelnes Element eines in einen komplexen Liefergegenstand (Fahrzeug) eingefügten Bauteils (Fahrzeugsitz). Es stellt aber schon kein funktionswesentliches Bauteil dar, sondern bei dem ...-Heizsystem handelt es sich um ein Sonderausstattungsmerkmal, das die generelle Einsatzfähigkeit und Nutzbarkeit des Fahrzeugs und des Fahrzeugsitzes unberührt lässt. Dass keine oder keine angemessene Lizenzierungsmöglichkeit bestanden hätte, ist nicht aufgezeigt. ..."



Der Bundesgerichtshof:

- [52] ... Selbst wenn das Unterlassungsgebot auf ein – durch den bevorstehenden Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents von vornherein zeitlich eher eng befristetes – Auslieferungshindernis für betroffene Fahrzeuge hinausliefe, sind keine Anhaltspunkte für gravierende und unverhältnismäßige wirtschaftliche Auswirkungen auf den gesamten Geschäftsbetrieb der Beklagten zu 1 oder 3 oder auch nur in Bezug auf ein bestimmtes Segment ihrer Angebotspalette ersichtlich. Das unbedingte Unterlassungsgebot trifft die Beklagten vor diesem Hintergrund nicht unverhältnismäßig."



- Der Unterlassungsanspruch darf nur nach sorgfältiger Abwägung aller Umstände durch eine Umstellungs- und Aufbrauchfrist eingeschränkt werden.
- Seine Nicht-Einschränkung ist erst dann begründungsbedürftig, wenn der Schuldner beachtliche Gründe für eine solche Einschränkung vorbringt.
- Der Umstand, dass der Gläubiger das Patent nicht selbst durch eine eigene oder lizenzierte Produktion nutzt, ist weder für die Einräumung einer Umstellungs- und Aufbrauchfrist ausreichend, noch notwendig zu seinen Lasten zu berücksichtigen.
- Die Nutzung des Druckpotentials des Unterlassungsanspruchs ist ebenso wenig per se illegitim.



- "Wärmetauscher" lässt erkennen, dass eine Umstellungsfrist bei einem komplexen Erzeugnis, das nicht ohne weiteres so abgewandelt werden kann, dass das Patent nicht mehr verletzt wird, grundsätzlich in Betracht kommt.
- Die Auswirkungen der Beachtung des Unterlassungsgebots bei einem komplexen Erzeugnis, von dem der patentgeschützte Gegenstand ein Teil ist, bedürfen jedoch sorgfältiger Prüfung im Einzelfall; Pauschalbeurteilungen verbieten sich.
- Eine solche Einzelfallprüfung kann aber nur erfolgen, wenn der Schuldner die dafür bedeutsamen technischen und wirtschaftlichen Umstände auch darlegt.

Vielen Dank für
Ihre freundliche Aufmerksamkeit!

