



## "Patent-Trolls in Europa - braucht das Patentrecht neue Grenzen?"

### I. Einleitung<sup>1</sup>

Das diesjährige Thema der Sitzung für den Fachausschuss für das Patent- und Gebrauchsmusterrecht "Patent-Trolls in Europa - braucht das Patentrecht neue Grenzen?" rüttelt auf und fordert uns alle:

Es tritt uns in bedrohlich klingenden Schlagzeilen entgegen, wie: "Finanzhaie zerfressen das Patentrecht"<sup>2</sup>. Es begegnet uns aber auch in Berichten über Mammutverfahren in den USA, in denen Rechteverwerter, die selbst nicht Forschungen und Entwicklungen betreiben und auch nicht produzierend oder vertreibend am Markt tätig sind, allein in den Erwerb von Patenten investieren, um diese zu verwerten. Dabei setzen sie - unterstützt durch Privat-Equity-Fonds - Mittel ohne Grenzen ein, um Patente durchzusetzen und damit die forschende und produzierende Industrie in Angst und Schrecken zu versetzen<sup>3</sup>.

Handelt es sich dabei wirklich um menschenfeindlich gesonnene Riesen aus der skandinavischen Wildnis oder der internationalen Finanzwelt, oder sind es nur Glücksritter, die sich die Stärken, aber auch die Schwächen des gewachsenen Patentsystems - und im Einzelfall vielleicht auch seine Unflexibilität - zur Erfüllung exzessiver Renditeerwartungen zu Nutze machen?

Stehen wir wirklich vor einer Herausforderung für das Patentrecht?

Haben wir ein Problem mit den sogenannten Trolls als einer neuen Kategorie von Rechteinhabern, die in Patenten neue "Wertpapiere" sehen oder haben wir es bei näheren

---

<sup>1</sup> Den geringfügig überarbeiteten und um Fußnoten ergänzten Vortrag hat der Autor auf der GRUR-Sitzung für den Fachausschuss für das Patent- und Gebrauchsmusterrecht am 23. Mai 2008 in Stuttgart gehalten. Der Vortragsstil wurde weitgehend beibehalten.

<sup>2</sup> so Spiegel Online am 5. Februar 2008

<sup>3</sup> Siehe dazu auch *Gurry*, IIC 2007, 255

Hinsehen mit Problemen des Patentsystems zu tun, welche nur dadurch sichtbar werden, dass sich diese Trolls seiner Mittel bedienen?

Ist das Unbehagen mit einigen Erscheinungsformen des Patentsystems nicht vielleicht auch Ausdruck einer Erkenntnis, dass das Pendel in der Entwicklung seiner Effizienzsteigerung derzeit derart weit ausschwingt, dass man sich fragen muss, ob es in dieser Rigidität noch für alle Fallkonstellationen auch eine gerechte Lösung bereithält? Ein Patentsystem muss einen effektiven Schutz insbesondere in Fällen der Produktpiraterie zur Verfügung stellen - es muss aber auch Instrumente der Differenzierung bereithalten, denn nicht jede Patentverletzung ist ein Fall von Produktpiraterie.

Das Thema der Patent-Trolls gibt Gelegenheit, sich mit der Frage, ob das Patentsystem eventuell neue Grenzen braucht, erneut zu befassen.

Pauschalierende Betrachtungsweisen sind unangebracht und es kommt - wie so häufig - auf jeden Einzelfall an. Dabei darf insbesondere nicht übersehen werden, dass die Existenz institutioneller Verwerter von Patentrechten durchaus auch Chancen bieten kann.

## II.

### Die Rahmenbedingungen im Überblick

Bevor man sich dem Thema Patent-Trolls weiter nähert, soll zunächst auf einige Merkmale der rechtlichen und faktischen Rahmenbedingungen des Patentsystems, wie es uns derzeit entgegentritt, und vor deren Hintergrund wir dieses Phänomen zu beurteilen haben, eingegangen werden:

#### 1. Die wachsende wirtschaftliche Bedeutung von Patenten

Die wirtschaftliche Bedeutung von Patenten nimmt rasant zu. Die stets wachsende Zahl von Patentanmeldungen<sup>4</sup> macht deutlich, dass insbesondere die in einem globalen Innovationswettbewerb stehenden, technologieorientierten Unter-

---

<sup>4</sup> Laut Statistik des Europäischen Patentamts stieg die Zahl von 106.339 Europäische und PCT-Anmeldungen im Jahr 2002 auf 135.183 Anmeldungen im Jahr 2006, Statistik erhältlich unter: [http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2006/statistics\\_de.html](http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2006/statistics_de.html) (letzter Stand Juni 2008)

nehmen in Patenten nach wie vor einen wichtigen und maßgeblichen Schutz ihrer Innovationen sehen - entsprechend hoch ist die Erwartung an ein funktionierendes Patentsystem.

## 2. Die Stärkung des Patentschutzes durch Legislative und Judikative

Auch angesichts der wachsenden Bedeutung von Fällen krasser Produktpiraterie mit zum Teil auch strafrechtlicher Relevanz kann der Forderung nach einer Optimierung der Effizienz des Patentschutzes auf nationaler wie auf internationaler Ebene nicht ernsthaft widersprochen werden.

Dass die Gefahr für den Schutz innovativer Produkte oder Verfahren nicht nur die Gesetzgebung, sondern auch die Rechtsprechung zu Recht auf den Plan ruft, ist vielerorts greifbar. Das Produktpirateriegesetz aus dem Jahre 1990<sup>5</sup>, die EU-Anti-Piraterie-Verordnung<sup>6</sup>, auf internationaler Ebene das TRIPS-Übereinkommen, aber - ganz aktuell - auch die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie<sup>7</sup> tragen entscheidend dazu bei, die Effizienz des Rechtsschutzes zu steigern und die Klinge zu schärfen. Die Ansprüche auf Vernichtung nicht nur der verletzenden Erzeugnisse, sondern auch der zur Herstellung dieser Erzeugnisse dienenden Materialien und Geräte, sowie der Anspruch auf Rückruf patentverletzender Erzeugnisse nach § 140 a PatG sind wichtige Mittel, dem Patentinhaber einen umfassenden Rechtsschutz zu bieten<sup>8</sup>.

Die Rechtsprechung hat in einer Vielzahl von Entscheidungen diese Entwicklung nicht nur aufgegriffen sondern förmlich dem Gesetzgeber den Weg gewiesen: Zu

---

<sup>5</sup> Gesetz zur Stärkung des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie vom 7. März 1990 (BGBl., S. 422)

<sup>6</sup> Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 über Maßnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr (Abl. EG L 341/8, GRUR Int 1995, 483) in der Fassung der EGV Nr. 241/99 vom 25.01.1999 (ABI EG L 027 vom 2.02.1999, S. 1)

<sup>7</sup> Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sowie zur Umsetzung der Richtlinie der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (BT-Drs. 16/5048)

<sup>8</sup> Siehe auch LG Düsseldorf, Urteil vom 07.03.2008, Az. 4a O 427/06 - WC-Duftspüler zur richtlinienkonformen Auslegung von § 1004 BGB im Hinblick auf das Rückrufsrecht nach Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG

erinnern sei hier nur beispielhaft an die Rechtsprechung des BGH in Sachen *Faxkarte*<sup>9</sup> und *Restschadstoffentfernung*<sup>10</sup> und die Weiterentwicklung dieser Rechtsprechung durch die Instanzgerichte, insbesondere durch das Landgericht Düsseldorf mit der Möglichkeit der Durchsetzung eines Besichtigungsanspruchs im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens im einstweiligen Verfügungsverfahren<sup>11</sup>.

Auch die erkennbar wachsende Bereitschaft der Instanzgerichte, zumindest in Fällen einer relativ eindeutigen Patentverletzung bei gleichzeitig positiver Bestandsprognose dem Rechteinhaber auch vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren<sup>12</sup>, ist grundsätzlich zu begrüßen.

### 3. Wachsendes Interesse an der Rechtsdurchsetzung

Die Praxis greift begierig nach dieser Möglichkeit und man kann sich gelegentlich des Eindrucks nicht erwehren, dass bei der Geltendmachung patentrechtlicher Ansprüche Patentinhaber zunächst an das Mittel der einstweiligen Verfügung denken, dies mit dem Ziel, das gefährlichste Schwert, nämlich den Unterlassungsanspruch so schnell wie möglich durchzusetzen, um den Rechtsfrieden wieder herzustellen, zumindest aber vorläufige und doch - wie die Praxis zeigt - vorläufig endgültige Verhältnisse zu schaffen.

Auf der Anwenderseite des Patentsystems ist außerdem eine zunehmende Bereitschaft der Patentinhaber bzw. Kläger zu beobachten, erstinstanzliche Entscheidungen zu vollstrecken.

Dies liegt zum einen daran, dass zweitinstanzliche Verfahren zwischenzeitlich eine weitaus längere Verfahrensdauer aufweisen als erstinstanzliche Verfahren, einem Kläger aber nicht mehr in allen Fällen zugemutet werden kann, mit der Vollstreckung seines Urteils bis zur Rechtskraft der Entscheidung zu warten. In dem Maße, in dem auch die erstinstanzliche Klärung in einem Nichtigkeitsverfah-

---

<sup>9</sup> BGH GRUR 2002, 1046 - Faxkarte

<sup>10</sup> BGH GRUR 2006, 962 - Restschadstoffentfernung

<sup>11</sup> Siehe ausführlich zur Düsseldorfer Praxis: *Kühnen*, GRUR 2005, 185

<sup>12</sup> Jüngst sogar aus einem in erster Instanz für nichtig erklärten Patent, siehe OLG Düsseldorf, Urteil vom 29.05.2008, Az. 2 W 47/07 - Olanzapin

ren einen signifikant längeren Zeitraum einnimmt als ein Verletzungsverfahren, wächst bei Patentinhabern zunehmend die Ungeduld, das erstinstanzliche Urteil ungeachtet möglicher Zweifel an der Schutzfähigkeit umzusetzen. Dies gilt erst recht, wenn die Dauer eines Nichtigkeits-Berufungsverfahrens in Betracht gezogen wird<sup>13</sup>.

Dies alles zeigt: Jeder will heute - mehr als dies in der Vergangenheit der Fall war - den schnellen Erfolg, d.h. die schnelle Umsetzung der Wirkung des Patents im Markt zur Beendigung einer Marktstörung, die dadurch eintritt, dass ein Verletzer die privilegierte Marktstellung des Patentinhabers beeinträchtigt.

Die Härte des Wettbewerbs und des Marktes dulden häufig kein langes Zuwarten. Die Bereitschaft zu einem aggressiven Vorgehen aus gewerblichen Schutzrechten nimmt daher deutlich zu.

#### 4. Oft zweifelhafter Rechtsbestand

In gleichem Maße ist auf der anderen Seite festzustellen, dass sich ein Patent heutzutage vielleicht weniger denn je als unerschütterlicher Fels in der Brandung erweist und in einer Vielzahl der Fälle der Rechtsbestand der Klagepatente zumindest zweifelhaft ist. Es ist erkennbar, dass vereinzelt Patentanmelder dazu übergehen, kritischen Stand der Technik in einer Patentanmeldung nicht mehr in dem gebotenen Umfang zu zitieren - ebenso ist zu erkennen, dass es für die Patentprüfer im Einzelfall sehr schwer sein kann, ihrerseits den relevanten Stand der Technik noch umfassend und erschöpfend zu erfassen und zu berücksichtigen. Man denke nur an das Problem der Einbeziehung von Druckschriften, die nicht auch in Englisch, sondern nur in japanischer, koreanischer Schrift oder künftig in indischer oder chinesischer Sprache veröffentlicht sind.

Unsicherheiten hinsichtlich des Rechtsbestandes erteilter Patente ergeben sich aber auch aus einem im Laufe der letzten Jahre doch kritischer gewordenen Verständnis des Kriteriums der Erfindungshöhe. Und vielerorts ist das Bestreben der Beschwerdekammern, des Bundespatentgerichts und auch des Bundesgerichtshofs festzustellen, die Patente zu vernichten, denen zunächst in Anwendung ei-

---

<sup>13</sup> Vgl. dazu BPatG GRUR 2007, 261, 263 - Torasemid

nes allzu großzügigen Maßstabs im Erteilungsverfahren Schutzfähigkeit attestiert wurde. Insbesondere für den Bereich der computerimplementierten Erfindungen ist es nach wie vor schwierig, eine zuverlässige Bestandsprognose für die Zukunft zu treffen.

Die Schärfung des patentrechtlichen Schwertes geht jedenfalls nicht einher mit einer in gleicher Weise wachsenden Rechtssicherheit in Bezug auf den dauerhaften Bestand des Schutzrechtes.

#### 5. Erforderliche Erwägungen eines Marktteilnehmers vor der Durchsetzung seines Patents

Die Praktiker des Patentrechts wissen, wie schwierig es deshalb sein kann, eine richtige Antwort auf die Frage zu geben, ob im Einzelfall ein Patent durchgesetzt werden soll oder nicht. Die Frage der Patentedurchsetzung erweist sich heute mehr denn je als eine hochkomplexe Patentportfolio-/Managementfrage. Hier geht es nicht allein darum, Chancen und Risiken des Verletzungs- bzw. Nichtigkeitsverfahrens oder eines möglichen Gegenangriffs abzuwägen. Es geht vielmehr darum, diese Entscheidung auch im Lichte ihrer Wahrnehmung im Markt und möglicher Marktreaktionen zu bewerten. Es fällt auf, dass große und höchst erfolgreiche technologieorientierte Unternehmen mit großen Patentportfolios diese nur in vergleichsweise sehr wenigen Fällen tatsächlich gerichtlich durchsetzen. Es hat sich vielerorts eine Kultur der auch im eigenen Interesse bestehenden Rücksichtnahme eingestellt, ein Gleichgewicht, bei dem eine Störung freilich nie ausgeschlossen werden kann, bei dem jedoch in Verhandlungen ein Ausgleich der Interessen gefunden werden kann.

Dies alles führt zu der Erkenntnis, dass auch ein nicht gerichtlich durchgesetztes Patent ein gutes Patent sein kann. Und dies erklärt zugleich, warum auch in einem gut funktionierenden Patentsystem bei einer Vielzahl von erteilten Patenten immer noch nur in einer relativ sehr geringen Anzahl von Fällen Verletzungsverfahren eingeleitet werden.

Die Erfahrung zeigt, dass traditionell die Verfolgung von Unterlassungsansprüchen nicht zum Selbstzweck erfolgt, sondern Unterlassungsansprüche in der Regel in Wettbewerbssituationen geltend gemacht werden, in denen der Patentin-

haber und Kläger ein berechtigtes Eigeninteresse hatte, seinen Marktanteil zu verteidigen, da er selbst oder durch einen Lizenznehmer im Markt präsent ist.

### III.

#### Der Troll als Patentverwerter

##### 1. Vorüberlegungen

Vor dem Hintergrund des Patent-Trolls als Inhaber von Patenten fragt man sich natürlich, ob es sich hierbei um Unternehmen handelt, die der soeben skizzierten Ratio im Vorfeld eines Patentverletzungsprozesses unterliegen. Haben sie sich den Bedingungen des Wettbewerbes zu unterwerfen? Oder ganz allgemein gefragt: Wurde die Klinge des Patentrechts im oben beschriebenen Sinne deshalb geschärft, um Renditeerwartungen von Investoren zu erfüllen?

Auf der anderen Seite ist es verständlich, dass Unternehmen angesichts der Vielzahl der weder unmittelbar genutzten noch einen mittelbaren Vorteil bietenden Patente andere Formen der Verwertung in Erwägung zu ziehen.

Und warum soll hier der Verkauf eines entbehrlich erscheinenden Patents an einen Investor, der seinerseits die Verwertung initiiert, nicht sinnvoll sein? Trifft dieses Interesse des Veräußerers doch auf ein komplementäres Interesse eines Investors, Patente optimal wirtschaftlich zu verwerten. Nicht zuletzt der Erfolg des Patentsystems und die Klägerfreundlichkeit des Systems wecken offensichtlich insoweit auch Begehrlichkeiten, sich Patente als Investitionsobjekte nutzbar zu machen.

Hiergegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, solange es dem Verwerter darum geht, durch die Vergabe von Lizenzen Technologien, die bisher nicht genutzt worden sind, gewinn- und renditebringend zur Anwendung zu bringen und zu verbreiten.

Soweit Verwerter jedoch ihrerseits als Kläger Unterlassungsansprüche geltend machen und dort "den schnellen Erfolg" etwa in dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung oder in der vorläufigen Vollstreckung einer erstinstanzlichen

Entscheidung suchen, um dann unter dem Druck dieser Rechtstitel in Lizenzverhandlungen eintreten, ist folgendes zu berücksichtigen:

## 2. Besondere Merkmale eines Patent-Trolls

Trolls sind in der Regel nicht Markt- und Wettbewerbsteilnehmer in den Technologie- und Industriesektoren. Sie sind weder produzierend, noch als Forschungs- und Entwicklungsunternehmen tätig. Sie sind Inhaber von Monopolrechten, die sich in einem Markt auswirken, in dem sie selbst nicht tätig sind, jedenfalls nicht, solange nicht bereits die Technologie in Form einer Lizenzvergabe durch einen Lizenznehmer genutzt wird. Sie sind daher grundsätzlich nicht Betroffene und Benachteiligte einer Marktstörung. Als Nichtbeteiligte am Markt brauchen sie auch nicht Sanktionen des Marktes zu vergegenwärtigen. Ein Risiko beschränkt sich in der Regel auf die Vernichtung des Patents.

Aufgrund dessen fehlt es den betroffenen Patentverletzern an einem entscheidenden Ausgleichssystem im Rahmen von Lizenz- oder Vergleichsverhandlungen. Insbesondere in der Telekommunikationsindustrie verfügen die Marktteilnehmer in der Regel über ein eigenes Patentportfolio, so dass entweder im Austausch gegen faire Lizenzgebühren selber Lizenzen vergeben werden können (sog. *cross-licensing*) oder auf die Verwertung der Patente auf beiden Seiten verzichtet wird. Stehen die Unternehmen einem Troll gegenüber, können sie ihr eigenes Patentportfolio nicht als Verhandlungsbasis verwenden.

Das genuine Interesse der Patent-Trolls liegt in der Verwertung durch die Vergabe von Lizenzen, nicht aber in der Untersagung der Verwertung. Wo nicht genutzt wird, wird auch keine Rendite durch Lizenzeinnahmen erwirtschaftet.

Die verwerteten Schutzrechte stellen selten Grundlagenpatente für Basistechnologien dar. Sie wurden häufig von der forschenden und entwickelnden Industrie beispielsweise in Form von Auktionen zur Veräußerung freigegeben, weil sie für entbehrlich erachtet wurden. Aber auch hier kommt es auf eine Einzelfallbetrachtung an.

#### IV.

#### Behandlung des Unterlassungsbegehrens durch einen Patent-Troll

Dessen ungeachtet sind Patentverwerter natürlich als Inhaber von Patenten berechtigt, die nach dem nationalen Recht dem Patentinhaber zustehenden Rechte geltend zu machen, wozu auch grundsätzlich der Unterlassungsanspruch gehört.

Gleichwohl stellt sich bei dieser Fallkonstellation die Frage, ob die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs sinnvoller Weise - und vor allem notwendigerweise - das gebotene Mittel der Rechtsverteidigung sein muss, da in diesem Fall eigentlich eine No-Win-Situation eintritt: Dem interessierten Nutzer wird die weitere Nutzung untersagt, weshalb auch der Patent-Troll keine Rendite erwirtschaftet. Dies kann nicht das wohlverstandene Interesse des Patent Trolls sein.

##### 1. Die eBay-Rechtsprechung des US Supreme Courts

Eine derartige Fallkonstellation lag der eBay-Entscheidung des US Supreme Court vom 15.05.2006 zugrunde<sup>14</sup>:

Ein nicht selbst im Wettbewerb stehendes Unternehmen, dessen geschäftliche Tätigkeit soweit ersichtlich primär darin besteht, Patente zu erwerben, aufrecht zu erhalten und zu verwerten, - ein Troll - versucht, ein Patent bezogen auf eine Geschäftsmethode gegenüber eBay durchzusetzen und hierbei auch einen Unterlassungsanspruch geltend zu machen. In Anwendung der Besonderheiten des amerikanischen Patentrechts hat der US Supreme Court die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt, nach der in einem solchen Fall dem Patentinhaber nicht zwingend ein Unterlassungsanspruch zusteht.

Der Federal Supreme Court hat in der eBay-Entscheidung die Anwendbarkeit der equity Grundsätze auch für das Patentrecht bestätigt und entschieden, dass nur dann zur Unterlassung verurteilt werden kann, wenn der Kläger nachweisen kann, dass er (1) einen nicht wieder gutzumachenden Schaden durch die Verletzung erlitten hat, (2) gesetzliche Rechtsbehelfe, die auf monetären Schadenersatz ausgerichtet sind, nicht ausreichen, diesen Schaden auszugleichen, (3) der

---

<sup>14</sup> *eBay Inc. et al. vs. Merc Exchange, L.L.C* , veröffentlicht in: GRUR Int. 2006, 782

Unterlassungspflichtige im Verhältnis zum Kläger nicht übermäßig beschwert wird und (4) das öffentliche Interesse durch die Unterlassung nicht beeinträchtigt wird.

Diese Voraussetzungen lagen nach Auffassung des District Courts, an welchen der Federal Supreme Court die Sache zurückverwiesen hatte, nicht vor<sup>15</sup>.

## 2. Derzeitige Gerichtspraxis in Deutschland

Wie wäre der Fall nach deutschem Recht zu beantworten?

Letztlich geht es um die Frage, ob sich der Patentinhaber immer und uneingeschränkt mit einem Unterlassungsanspruch gegenüber dem Verletzer durchsetzen soll oder ob wir angesichts des Schutzniveaus, das der Patentschutz zwischenzeitlich erlangt hat, die Möglichkeit schaffen müssen, für den Einzelfall Grenzen der Rechtsausübung zu diskutieren, um der Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung des Patentsystems zu begegnen.

Bevor man sich mit der Frage befasst, ob hinsichtlich möglicher Grenzen der Rechtsausübung neue Wege zu beschreiten sind, ist kurz auf die Einwendungen einzugehen, die traditionell der Durchsetzung und Vollstreckung eines Unterlassungsanspruchs in Patentverletzungsverfahren entgegengesetzt werden können, die aber jedenfalls auf der Grundlage der bisherigen Entscheidungspraxis der Gerichte nur von beschränkter praktischer Bedeutung sind:

### a) Die Aussetzung von Verletzungsverfahren

Die Tendenz der Verletzungsgerichte, Verletzungsverfahren im Hinblick auf Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren auszusetzen, ist bekanntlich durch große Zurückhaltung geprägt. Spricht nicht eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Vernichtung des Schutzrechts, wird das Verletzungsverfahren nicht ausgesetzt<sup>16</sup>. Beweisaufnahmen zu behaupteten offenkundigen

---

<sup>15</sup> Ausführlich zu der Entscheidung *Ntouvas*, GRUR Int. 2006, 889; *Subramanian*, IIC 2008, 419

<sup>16</sup> BGH GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug ; OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188 - Flachdachabläufe; OLG Düsseldorf Mitt. 1997, 257, 258 - Steinknacker

Vorbenutzungen werden nicht durchgeführt, da das Verletzungsgericht hier den zuständigen Institutionen nicht vorgreifen will. Dies ist bei unserem Trennungsprinzip systemimmanent, führt aber zugleich dazu, dass dieser Angriff gegen ein Klageschutzrecht von vorneherein für eine Aussetzung chancenlos bleibt.

b) Die Einstellung der Zwangsvollstreckung

Die Voraussetzungen für die Einstellung der Zwangsvollstreckung nach § 712 ZPO sind traditionell sehr streng. Gemäß § 712 ZPO ist die Vollstreckung auf Antrag des Schuldners nur dann abzuwenden, wenn sie zu einem nicht zu ersetzenden Nachteil führt.

Nach der Rechtsprechung können die üblichen Folgen eines Unterlassungsanspruchs, wie die Einstellung der Produktion der angegriffenen Ausführungsform und die Einstellung der damit zusammenhängenden Geschäftstätigkeit die Voraussetzungen des § 712 ZPO nicht erfüllen<sup>17</sup>. Nur wenn die vorläufige Vollstreckung die Gefahr der Betriebseinstellung oder erhebliche Schadensersatzansprüche Dritter auslösen könnte und dies durch eine eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht wird, kann im Einzelfall die Einstellung der vorläufigen Vollstreckung erreicht werden<sup>18</sup>.

Gewiss ist die Vollstreckung einer erstinstanzlichen Entscheidung von der Reichung einer Sicherheitsleistung abhängig. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es für einen Beklagten im Einzelfall schwierig sein kann, sich im Vorfeld einer Entscheidung erschöpfend und mit allen Mitteln der Glaubhaftmachung zu den nachteiligen Wirkungen und möglichen Schäden, verursacht durch eine vorläufige Vollstreckung zu erklären. Im Übrigen entschädigt die Sicherheitsleistung nicht für den möglichen unmittelbaren Verlust einer Marktstellung.

---

<sup>17</sup> OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188, 189 - Flachdachabläufe

<sup>18</sup> BGH, GRUR 2000, 862 - Spannvorrichtung; OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188, 189 - Flachdachabläufe; OLG Düsseldorf, InstGE 8, 117 - Fahrbare Betonpumpe

Gelingt es folglich dem Patentinhaber - auch wenn es sich um einen Troll handelt - eine Schutzrechtsverletzung nachzuweisen, wird er im Regelfall auch seinen Unterlassungsanspruch durchsetzen können.

## V.

### Vorschläge zur Nutzung der vorhandenen Abwehrmechanismen

Gibt es andere Grenzen der zulässigen Rechtsausübung und wie sind diese zu begründen? Angesichts der oben skizzierten Sachverhalte mag es geboten sein, diese Grenzziehung neu zu beleuchten. Dadurch könnte möglicherweise verhindert werden, dass unter dem Druck eines vorläufig vollstreckbaren Unterlassungsanspruchs Lizenzvereinbarungen zu unverhältnismäßigen Konditionen geschlossen werden.

Dazu möchte ich zwei mögliche Ansatzpunkte vorstellen, die auch ohne Änderung der Gesetzeslage bereits jetzt denkbar wären.

#### 1. Rechtshindernde Einwendungen gegen den Unterlassungsanspruch

Zum einen kann schon auf der Ebene des Entstehens des Unterlassungsanspruchs geprüft werden, ob diesem im Einzelfall rechtshindernde Einwendungen entgegenstehen können.

##### a) Patent- und kartellrechtliche Schranken

Es ist offensichtlich, dass einem Patentinhaber bereits jetzt die Rechte nach §§ 139 ff. PatG nicht völlig einschränkungslos zustehen und es seit jeher eine Reihe rechtshindernder Einwendungen gibt:

- aa) Zunächst ist auf die im Patentgesetz selbst definierten Grenzen der Rechtsausübung zu verweisen. Hierzu gehören beispielhaft die Vorbenutzungsrechte nach § 12 PatG, die erlaubten Handlungen nach § 11 PatG sowie die Möglichkeit der Erteilung einer Zwangslizenz nach § 24 PatG. Gemäß § 24 Abs. 2 PatG kommt es dafür auch nicht mehr auf das Vorliegen eines öffentlichen Interesses an. Es genügt bereits, wenn der Lizenzsucher für eine abhängige Erfin-

dung ein Patent erlangt hat und durch das Patent eines anderen an der Verwertung dieser Erfindung gehindert ist.

- bb) Daneben bestehen die letztlich dem Kartellrecht zuzuordnenden Grenzen der patentrechtlichen Rechtsausübung. Hier ist insbesondere der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand zu nennen, der von den Instanzgerichten in jüngster Zeit überwiegend als zulässiger Einwand im Verletzungsprozess anerkannt wurde<sup>19</sup>.

b) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Eine Grenze bildet auch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Dieser allgemeine Rechtsgrundsatz ist im Patentgesetz, und hier in § 140 a PatG im Zusammenhang mit den nunmehr modifizierten Ansprüchen auf Vernichtung und Rückruf verletzender Erzeugnisse sowie in § 140 b für den Auskunftsanspruch ausdrücklich kodifiziert<sup>20</sup>. Er greift nicht unmittelbar bei der Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs und es stellt sich die Frage, ob er im Einzelfall noch einem Unterlassungsanspruch entgegengehalten werden kann.

c) Missbräuchliche Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung

Eine weitere Grenze der Rechtsausübung unter dem Gesichtspunkt der missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung hat für den Bereich des Markenrechts der Bundesgerichtshof in der Classe E-Entscheidung entwickelt<sup>21</sup>.

Der BGH hat es in dieser Entscheidung ausdrücklich als unzulässig erachtet, dass der Inhaber einer Marke, die angesichts einer denkbar geringen Unterscheidungskraft an sich keinen besonderen Wert darstellt, eine entstandene Drucksituation ausnutzt und Forderungen in einer Größenord-

---

<sup>19</sup> LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 90 - Video-Signalcodierung I; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2007, 177, 178 - Orange Book-Standard; offen gelassen durch BGH, GRUR 2004, 966 - Standard Spundfass

<sup>20</sup> Siehe dazu *Rogge/Grabinski*, in: Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. (2006), § 140a, Rn. 5

<sup>21</sup> BGH, GRUR 2001, 242, 244 - Classe E

nung geltend macht, die keine Entsprechung in einer schöpferischen Markenentwicklung gefunden hatte<sup>22</sup>.

Es erscheint mir wesentlich, dass der BGH in dieser Entscheidung offensichtlich auch auf den schöpferischen Wert der geistigen Leistung einerseits und die Angemessenheit des durch die in Druckausübung entstehenden Schadens andererseits abgestellt hat.

Es wäre vermessen, im Rahmen dieses kurzen Beitrags die Übertragbarkeit und Anwendbarkeit dieser Grundsätze auf das Patentsystem erschöpfend zu diskutieren.

Angesichts dieser Rechtsprechung wird man sich aber künftig auch im Patentrecht wohl fragen müssen, ob die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs im Einzelfall nicht auch außer Verhältnis zu der schöpferischen Leistung stehen kann, die hinter dem Patent steht. Man denke nur an die Fallkonstellation, in der ein in seinem Bestand möglicherweise nicht unzweifelhaftes oder technisch eher untergeordnetes Patent im Bezug auf ein hochkomplexes Produkt geltend gemacht wird, bei dem eine Vielzahl hochwertiger Patente implementiert ist, jedoch die fehlende Lizenz in Bezug auf ein einziges Patent ausreichen könnte, den Vertrieb des gesamten Produktes unmöglich zu machen oder zumindest zu erschweren.

d) Fehlendes Eigeninteresse bei angemessenem Lizenzangebot

Neben diesen sich unmittelbar aus dem Patent- oder Kartellrecht sowie aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und dem Gedanken des Missbrauchs einer Rechtsstellung ergebenden Grenzen können sich aber auch in Anwendung der allgemeinen Grundsätze Schranken der Rechtsausübung ergeben.

Die Rechtsprechung und die Literatur haben in der Vergangenheit - primär außerhalb des Gebietes des gewerblichen Rechtsschutzes unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen Schikane-Verbots nach § 226 BGB - Fall-

---

<sup>22</sup> BGH, GRUR 2001, 242, 246 - Classe E

gruppen<sup>23</sup> entwickelt, wie etwa die Fallgruppe des Fehlens eines berechtigten bzw. schutzwürdigen Eigeninteresses an der Rechtsdurchsetzung<sup>24</sup>.

Die Besonderheit der Interessenlage eines Investors wurde bereits oben kurz angesprochen: Er ist primär an der Erzielung einer angemessenen Rendite für Nutzungshandlungen, d.h. an einer Verbreitung der Nutzungsbefugnisse und nicht an der Untersagung bzw. der Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs interessiert. Umgekehrt ist ein besonderes Interesse an der Beseitigung einer Marktstörung grundsätzlich nicht zu erkennen, da der Troll nicht unmittelbar am Marktgeschehen beteiligt ist.

Zu überlegen wäre daher, zumindest dann im Rahmen eines Unterlassungsanspruchs im Einzelfall den Einwand unzulässiger Rechtsausübung zuzulassen, wenn der Verletzer dem Patentinhaber ein angemessenes Lizenzangebot gemacht hat, dieses aber vom Patentinhaber ausgeschlagen wurde, wobei das Gericht vor Gewährung eines Unterlassungsanspruchs die Angemessenheit des Lizenzangebots zu prüfen hätte.

Wenn in einem solchen Fall, eventuell flankiert von einer Anordnung einer Sicherheitsleistung, einer Abschlusszahlung etc. gesichert wäre, dass dem Patentinhaber eine angemessene Entschädigung für Nutzungshandlungen durch den Verletzer zufließt, stellt sich doch die Frage, ob ein Interesse eines Investors an einem höheren und damit nicht mehr angemessenen Lizenzabschluss tatsächlich noch als schutzwürdig anzuerkennen wäre - dies allerdings unter der Prämisse, dass die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs offensichtlich an dem Interesse des Investors vorbeigeht.

Weigert sich ein Lizenznehmer, eine angemessene Lizenz für den Fall zu zahlen, dass das Gericht auf Patentverletzung erkennt, steht der Ausurteilung und der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nichts im Wege. Notfalls ist durch ein Sachverständigen Gutachten die Angemessenheit der

---

<sup>23</sup> Vgl. zu den einzelnen Fallgruppen *Heinrichs*, in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 67. Aufl., (2008) § 242, Rn. 42 ff.

<sup>24</sup> z.B. BGH 2004, 1797; BGH NZG 2007, 464

Lizenzgebühr zu ermitteln. Es steht den Parteien frei, über die Angemessenheit der Lizenzgebühr zu streiten und es steht dem Patentinhaber frei, einen höheren Lizenzbetrag als Schadensersatz geltend zu machen.

Dabei soll nicht verkannt werden, dass ein Eigeninteresse auch im Falle von Lizenzierungsunternehmen durchaus vorliegen kann, nämlich beispielsweise dann, wenn bereits eine ausschließliche Lizenz erteilt wurde und das erfindungsgemäße Produkt vertrieben wird. Hier hat eine Erstverwertung des Patents bereits stattgefunden. Anders liegt der Fall aber, wenn bisher keine Lizenz erteilt wurde und die Drohung mit der Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs nur als Druckmittel dienen soll, um auf diese Weise unangemessen hohe Lizenzgebühren zu erzielen.

e) Die gerichtliche Interessenabwägung bei Eilverfahren

In diesem Zusammenhang soll zudem auf die Entscheidung "NMR-Kostrastmittel des LG Düsseldorf aus dem Jahr 2000 hingewiesen werden<sup>25</sup>. In dieser Entscheidung hat das Landgericht bereits gezeigt, dass die Intentionen des Patentinhabers hinsichtlich der Verwertung seiner Patente im Rahmen der im einstweiligen Verfügungsverfahren regelmäßig vorzunehmenden Interessenabwägung durchaus zu berücksichtigen sind. Das Gericht lehnte einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz mit der Begründung ab, dass derjenige, der sein Patent nur durch Lizenzvergabe verwertet, eher auf eine Klärung im Hauptverfahren und einen Ersatzanspruch zu verweisen sei.

Das Gericht stellte darauf ab, dass sich das Interesse des Patentinhabers in diesem Fall ohnehin nur auf die Erlangung einer angemessenen Geldleistung richte, weshalb ein Unterlassungsanspruch abgelehnt wurde<sup>26</sup>.

Dieser Fall zeigt, dass das fehlende Interesse an der Durchsetzung des Patents im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens bereits jetzt schon berücksichtigt wird. Kann es dann aber nicht möglich sein, dass

---

<sup>25</sup> LG Düsseldorf, GRUR 2000, 692 - NMR - Kontrastmittel

<sup>26</sup> LG Düsseldorf GRUR 2000, 692, 697 - NMR-Kontrastmittel

diese Interessenabwägung im Einzelfall auch im Hauptsacheverfahren angebracht ist?

## 2. Rechtshemmende Einwendungen gegen den Unterlassungsanspruch

Der zweite Ansatzpunkt greift bei der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs an. Das Prozessrecht bietet bereits mit § 712 ZPO die Möglichkeit, die Durchsetzung von vorläufig vollstreckbaren Urteilen bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits abzuwenden. Wie ich bereits kurz dargestellt hatte, sind die derzeit von der Rechtsprechung gestellten Anforderungen allerdings so hoch, dass diese Norm zumindest für Patentstreitigkeiten bisher keine Rolle spielt. Die im Rahmen des § 712 ZPO erforderliche Interessenabwägung bietet jedoch das Einfallstor für Billigkeitserwägungen, bei denen die Lizenzierungspraxis des Patentinhabers durchaus Berücksichtigung finden könnte.

So verlangt § 712 ZPO, dass durch die vorläufige Vollstreckung bei dem Vollstreckungsschuldner ein "nicht zu ersetzender Nachteil" entsteht. Steht dem Verletzer ein Patentinhaber gegenüber, dem es ausschließlich auf die Lizenzierung seiner Patente ankommt, könnten man überlegen, geringere Anforderungen als bisher an den "nicht zu ersetzenden Nachteil" zu stellen und bereits erhebliche Gewinneinbußen anstelle einer bislang geforderten Existenzvernichtung genügen lassen.

Den Interessen des Patentinhabers kann auch ausreichend über § 712 Abs. 2 S. 1 ZPO Rechnung getragen werden. Dieser besagt, dass dem Antrag des Schuldners nicht zu entsprechen ist, wenn ein überwiegendes Interesse des Gläubigers entgegensteht. Bisher geht die Rechtsprechung - wie bereits ausgeführt - davon aus, dass schon aufgrund der zeitlich begrenzten Laufzeit ein überwiegendes Interesse bestehe. Der Patentinhaber müsse – so das OLG Düsseldorf in der Entscheidung *Flachdachabläufe* - für den Zeitraum der Aussetzung der Vollstreckung einen zeitweiligen Einbruch in seine Monopolstellung auf dem Markt und möglicherweise bleibende Nachteile in der Konkurrenzsituation befürchten<sup>27</sup>. Auch hier wird deutlich: Das Gericht stellt auf die Monopolstellung auf

---

<sup>27</sup>

OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 188, 189 - Flachdachabläufe

dem Markt und die Konkurrenzsituation ab und damit letztlich auf eine Marktstörung ab, die der Patentinhaber nicht hinnehmen muss.

Eine vergleichbare Situation liegt bei einem Investor, dem es um die Verwertung von Patenten durch die Vergabe von Lizenzen geht, erkennbar nicht vor. Eine Gefährdung einer Monopolstellung und Nachteile in der Konkurrenzsituation können mangels Präsenz im Markt in dieser Form nicht entstehen. Auch hier könnte die vorläufige Vollstreckung eines Unterlassungsanspruchs davon abhängig gemacht werden, dass der Patentinhaber zuvor ein angemessenes Lizenzangebot gemacht hat, dieses aber vom Benutzer ausgeschlagen wurde. Im Hinblick auf das gerichtliche Prozedere gelten die gleichen Erwägungen wie für die Einrede des fehlenden Eigeninteresses gegen den Unterlassungsanspruch.

Dieses Ergebnis scheint vertretbar zu sein, und zwar allein deshalb, weil der im Wettbewerb stehende Patentinhaber durchaus ein legitimes Interesse an der Durchsetzung seines Verwertungsmonopols haben kann - etwa um seine Produkte im Markt zu fördern - während das wohlverstandene Interesse des Patent-Trolls sinnvoller Weise nicht in der endgültigen Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs, d.h. in der Nichtbenutzung der Technologie gesehen werden kann, sondern gerade in ihrer Verbreitung.

### 3. Notwendigkeit einer Einzelfallbetrachtung

Um Missverständnissen vorzubeugen: Es geht im vorliegenden Fall nicht um die Problematik von Freilizenzen bzw. einer neuen Kategorie von Zwangslizenzen und es wäre gewiss zu weitgehend, in derartigen Fällen in Betracht zu ziehen, einen Unterlassungsantrag in toto abzuweisen oder das Patent gänzlich zu entwerten.

Es wird auch nicht verkannt, dass im Einzelfall die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs im Interesse anderer Lizenznehmer liegen könnte, die sich zu Recht fragen, warum sie selbst Lizenzgebühren zahlen müssen und andere Wettbewerber nicht an einer Nutzung gehindert werden. Wenn etwa eine ausschließliche Lizenz zur Nutzung des Patents erteilt ist, muss sich in diesem Falle der Berechtigte zur Verteidigung seiner Markstellung auf das Patent berufen und einen Unterlassungsanspruch auch durchsetzen können.

Eine pauschalierende Betrachtungsweise scheidet daher gewiss aus und der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung bleibt stets Ausnahmefällen vorbehalten. Gleiches gilt für die Abwendung der Zwangsvollstreckung. Auch wenn das deutsche Patentgesetz hinsichtlich der Anordnung der Rechtsfolgen nicht die Flexibilität hat, die das US-Recht kennt, erscheint es aber erwägenswert, in Einzelfällen die Frage zu problematisieren, ob nicht in Anwendung der erwähnten allgemeinen Rechtsgrundsätze der bisher praktisch uneingeschränkt geltende Automatismus "Patentverletzung begründet einen Unterlassungsanspruch" durchbrochen werden kann oder muss.

#### 4. Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht

Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang durchaus, dass auch das US-Patentrecht mit seiner diesbezüglichen Flexibilität wohl TRIPS-konform ist und auch die Enforcement-Richtlinie durchaus Raum gibt für eine differenzierte Beurteilung des Unterlassungsanspruchs<sup>28</sup>. So sieht Art. 3 der Richtlinie vor, dass die Mitgliedsstaaten Maßnahme, Verfahren und Rechtsbehelfe vorsehen müssen,

"die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie abstellt, erforderlich sind. Diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen fair und gerecht sein, dürfen außerdem nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigte Verzögerungen mit sich bringen."

Nach Art. 3, Abs. 2 müssen die Maßnahmen "wirksam, verhältnismäßig und abschreckend" sein und so angewendet werden, dass die Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden werden und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist.

Je schärfer eine Waffe wird, desto schwerer wird es, sicherzustellen, dass ihr Einsatz in allen Einzelfällen "fair und gerecht" ist und möglicherweise können die allgemeinen Rechtsgrundsätze im Einzelfall einen Billigkeitsausgleich ermöglichen.

---

<sup>28</sup> Ausführlich dazu von Mühlendahl, IIC 2007, 377

## VI.

### Zusammenfassung

Es mag Fälle geben, in denen es bereits gerechtfertigt ist, gegen den Unterlassungsanspruch die Einrede der unzulässigen Rechtsausübung geltend zu machen. In anderen Fällen kann es dagegen angezeigt sein, den Benutzer der patentgemäßen Lehre zumindest vor einer vorläufigen Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs zu schützen. Im Ergebnis geht es darum, mögliche Grenzen der Rechtsausübung zu prüfen für Fallkonstellationen, in denen man sich fragt, ob die Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen und der damit verbundene Eingriff in den Wettbewerb durch den Patentinhaber - der weder forscht noch produziert, sondern fremde Patente aufkauft und auslizenziiert - noch von dem Sinn und Zweck des Patentsystems gedeckt ist. Dieser liegt darin, dem Erfinder einen Marktvorsprung dafür zukommen zu lassen, dass er tatsächlich einen Beitrag zum technischen Fortschritt geleistet hat. Die besondere Funktion des Patentrechts und ihre Rechtfertigung für die Begründung eines den Wettbewerb beeinflussenden Monopols rechtfertigt es, vielleicht kritischer als in der Vergangenheit die Möglichkeit der Einschränkung der Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs zu prüfen.