

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	21
Teil 1 Einführung in die Problematik, Entwicklung und Rahmenbedingungen des Unterlassungsanspruchs	29
Kapitel 1 Einleitung	29
I. Problemstellung und Ziele der Arbeit	29
II. Forschungsstand	35
III. Gang der Untersuchung	38
Kapitel 2 Historische Entwicklung des Anspruchs	40
I. Grundlagen der frühen Neuzeit	41
II. Verfestigung eines hoheitlichen Systems	44
1. Einzelstaatliche Regelungen im Deutschen Bund	44
a) Königreich Preußen	45
b) Königreich Bayern	45
c) Königreich Württemberg	46
d) Königreich Sachsen	46
2. Zwischenergebnis	47
III. Paradigmenwechsel durch das Patentgesetz für das Deutsche Reich von 1877	48
1. Keine normative Regelung	49
2. Die Unterlassungsklage in richterrechtlicher Fortbildung	49
a) Grundstruktur des römischen Rechts	49
b) Der Wandel der Unterlassungsklage im 19. Jahrhundert	50
c) Die Unterlassungsklage im Patentrecht	51
aa) Begründung durch das Reichsgericht	53
bb) Rezeption in der Lehre	55
cc) Exkurs: Deliktische Herleitung einer allgemeinen Unterlassungsklage?	57
3. Die Dogmatik der patentrechtlichen Unterlassungsklage	60
4. Grenzen	63
a) Insbesondere: Das öffentliche Interesse	63

b) Allgemeine Einreden und Einwendungen	66
c) Weitere Ansätze	67
d) Zusammenfassung	68
5. Zwischenergebnis	69
IV. Das Patentgesetz von 1936 und der Unterlassungsanspruch	69
1. Zur Entstehung	69
2. Der normierte Unterlassungsanspruch	71
3. Grenzen	72
a) Das öffentliche Interesse und unbillige Härten	72
b) Einreden und weitere Ansätze	76
c) Zusammenfassung	78
4. Zwischenergebnis	78
V. Weitere Entwicklungen des 20. Jahrhunderts und 21. Jahrhunderts	81
VI. Zusammenfassung	83
Kapitel 3 Das Dogma des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs	85
I. Die dogmatischen und normativen Grundlagen	85
1. Der materielle Anspruch	85
a) Aktivlegitimation	86
b) Passivlegitimation	88
c) Objektive Rechtsverletzung	91
d) Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr	91
aa) Wiederholungsgefahr	92
bb) Erstbegehungsgefahr	93
e) Rechtsfolge: Unterlassung	94
2. Prozessuales und Durchsetzung	95
a) Einstweiliger Rechtsschutz	96
aa) Voraussetzungen – insbesondere Verfügungsanspruch und -grund	96
bb) Entscheidung	99
cc) Vollziehung	100
b) Hauptsacheverfahren	100
c) Vollstreckung	101
aa) Allgemeine Voraussetzungen	101
bb) Voraussetzungen des § 890 ZPO	102
i) Androhung der Ordnungsmittel	103
ii) Zuwiderhandlung	104

iii)	Verschulden	107
iv)	Zeitpunkt	108
v)	Darlegungs- und Beweislast; Beweismittel	110
cc)	Das Festsetzungsverfahren	110
i)	Verfahren	110
ii)	Ordnungsmittel	113
iii)	Vollstreckung im Vollzugsverfahren	115
II.	Die Ratio des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs	116
1.	Ratio des Patentrechts	117
2.	Ratio des Unterlassungsanspruchs	120
a)	Rechtsverwirklichender Charakter	120
b)	Zwingender Charakter	121
c)	Präventiver Charakter	122
d)	Zweckverwirklichender und institutionsschützender Charakter	123
e)	Weitere Eigenschaften	124
f)	Zwischenfazit	125
3.	Ökonomische Aspekte	126
a)	Law & economics-Ansatz	126
b)	Effizienz als Rechtsprinzip	130
c)	Zwischenergebnis	133
III.	Übergeordnete rechtliche Bedingungen	135
1.	Nationales Verfassungsrecht	135
a)	Grundlagen des Art. 14 GG	135
b)	Ausgleichspflichtige Inhalts- und Schränkenbestimmung?	137
c)	Verfahrensrechtliche Garantie	139
d)	Zwischenergebnis	140
2.	Unionsrecht	141
a)	Primärrecht	141
b)	Sekundärrecht und soft law	142
aa)	Maßgebliches Sekundärrecht: Die Durchsetzungsrichtlinie	142
i)	Gerichtliche Anordnung, Art. 11 DurchsetzungsRL	143
ii)	Ablösungsrecht, Art. 12 DurchsetzungsRL	144

iii)	Allgemeine Verpflichtungen, Art. 3 DurchsetzungsRL	145
iv)	Zwischenfazit	149
bb)	Leitfaden zu bestimmten Aspekten der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums	149
cc)	Weiteres soft law	151
c)	Zwischenergebnis	152
3.	Völkerrechtliche Vertragsordnungen: Das TRIPS-Übereinkommen	153
a)	Grundprinzipien der Artt. 7 und 8 TRIPS	154
b)	Vorgaben hinsichtlich des Patentschutzes	156
aa)	Ausnahmen von den Rechten des Patents, Art. 30 TRIPS	157
bb)	Sonstige Benutzung ohne Erlaubnis des Rechtsinhabers, Art. 31 TRIPS	158
c)	Durchsetzung der geschützten Rechte	161
aa)	Effektivitätsgrundsatz des Art. 41 Abs. 1 S. 1 TRIPS	161
bb)	Unterlassungsanordnungen, Art. 44 TRIPS	162
i)	Zwingende Anordnung oder zwingende Kompetenz?	163
ii)	Folgerungen aus Artt. 41 ff. TRIPS	164
cc)	Zwischenergebnis	166
d)	Zusammenfassung	166
4.	Zwischenergebnis	168
IV.	Zusammenfassung	170
Kapitel 4	Zwischenergebnis: Die Grundsätze des Unterlassungsanspruchs	172
I.	Historie	172
II.	Übergeordnete Rahmenbedingungen	173
III.	Ratio und Wortlaut	174
IV.	Zusammenfassung	174

Teil 2 Reichweite und Stellschrauben des Unterlassungsanspruchs	176
Kapitel 5 Mögliche Ausnahmen	176
I. Die grundlegende Diskussion	176
1. Ursprung der Diskussion	176
2. Renaissance des Wunsches einzelfallgerechter Lösungen	179
II. Dysfunktionale Fallkonstellationen	183
1. Inhaberbezogene Beurteilung?	184
a) Der nicht-praktizierende Patentinhaber	184
b) Einzelne Anknüpfungspunkte	187
aa) Das Dasein als NPE	189
bb) Fehlendes Kreuzlizenzierungsinteresse	189
cc) Eigenes Lizenzierungsinteresse	190
dd) Fehlende Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten	191
ee) Innovationsbeschränkende Rechtsdurchsetzung	192
c) Zwischenfazit: Kein taugliches Kriterium	192
2. Durchsetzungsbezogene Konstellationen	193
a) Der Bewertungsmaßstab: Unzulässige Rechtsausübung	193
b) Durchsetzung eines nicht-praktizierten Patents	196
aa) Nicht-praktiziertes Patent	196
bb) Durchsetzung ohne Rechtfertigung	197
cc) Zwischenergebnis	198
c) Durchsetzung eines standardessentiellen Patents	199
aa) Standardisierung	199
bb) Dysfunktionalität	201
i) Im generellen Standardisierungskontext	201
ii) Im Kontext standardessentieller Patente	202
cc) Zwischenergebnis	206
d) Durchsetzung mit hohen wirtschaftlichen Schäden	207
aa) Wirtschaftliche Härte und Existenzvernichtung	208

bb)	Hinzutreten besonderer Umstände	211
i)	Insbesondere: Komplexes Produkt	211
ii)	Unzulässige Wahl des Anspruchsgegners?	213
iii)	Unübersichtliche Patentlage	214
iv)	Lock-In und Hold-Up	216
v)	Dysfunktionalität	217
cc)	Weitere Fallgestaltungen	219
dd)	Zusammenfassung	221
e)	Durchsetzung entgegen Drittinteressen	222
aa)	Öffentliche Zugangsinteressen	222
bb)	Weitere Drittinteressen	224
cc)	Dysfunktionalität	225
f)	Durchsetzung als gezielte Schädigung des Anspruchsgegners: Individueller Rechtsmissbrauch	226
g)	Durchsetzung als Missbrauch prozessualer Befugnisse	227
3.	Systembedingte Konstellationen	228
a)	Patentqualität, ‚Trivialpatente‘ und Patentdickichte	229
b)	Trennungsprinzip und Injunction Gap	234
c)	Dysfunktionalität	238
4.	Probleme und Chancen induktiven Vorgehens	239
III.	Zusammenfassung	242
Kapitel 6	Definition: Stellschraube	244
Kapitel 7	Am Stammrecht anknüpfende Stellschrauben	246
I.	Patentrechtliche Zwangslizenz, § 24 PatG	246
1.	Allgemeines	246
2.	Voraussetzungen	248
a)	Erfolgsloses Bemühen um Benutzungserlaubnis	248
b)	Öffentliches Interesse	251
aa)	Maßstab des öffentlichen Interesses	251
bb)	Einzelne Umstände	252
3.	Erteilung	255
a)	Inhalt, Wirkung und Folgen	255
b)	Prozessuales	257
4.	Zwischenergebnis und Ausblick	258

II. Staatliche Benutzungsanordnung, § 13 PatG	259
1. Voraussetzung und Wirkung	261
2. Zwischenergebnis und Ausblick	263
III. Notstandsrecht, § 904 BGB analog	264
1. Anwendbarkeit im Patentrecht	265
2. Voraussetzungen und Wirkung des Notstands	269
a) Gegenwärtige Gefahr	269
b) Notwendigkeit	270
c) Güterabwägung	271
d) Folgen und Wirkung	272
3. Zwischenergebnis	273
IV. Zusammenfassung	274
Kapitel 8 Am Unterlassungsanspruch anknüpfende Stellschrauben	276
I. Ausübungsschranken	276
II. Insbesondere: § 242 BGB und die Aufbrauchfrist	277
1. Durchsetzung als Schädigung des Anspruchsgegners	280
2. Unzumutbar unbilliges Ergebnis: Unverhältnismäßigkeit und Aufbrauchfrist	282
a) Einleitung	282
aa) Die Unverhältnismäßigkeit und § 242 BGB	282
bb) Zulässigkeit von Verhältnismäßigkeitserwägungen im Patentrecht	284
cc) Zur grundsätzlichen Maßstabsbildung im Patentrecht	286
b) Erste Ansätze in der Diskussion	287
aa) § 242 BGB und der Rechtsgedanke des § 251 Abs. 2 S. 1 BGB	289
bb) § 275 Abs. 2 BGB	291
cc) Unionsrechtlicher Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und § 242 BGB	291
dd) Zwischenergebnis	292
c) Die Aufbrauchfrist und § 242 BGB im Patentrecht	292
aa) Dogmatischer Hintergrund und Anwendung im Immaterialgüterrecht	293
i) Erscheinungsformen	293

ii)	Dogmatische Einordnung	295
iii)	Grundlegende Voraussetzungen und Rechtsfolgen im Immaterialgüterrecht	298
bb)	BGH, Urt. v. 10. 5. 2016 – X ZR 114/13 – Wärmetauscher	300
cc)	Nachfolgende instanzgerichtliche Rechtsprechung	304
i)	LG Düsseldorf, Urt. v. 9. 3. 2017 – 4a O 28/16 – umpositionierbare Herzklappe	304
ii)	LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018 – 7 O 10495/17 – Niederspannungs- Hüllkurvenverfolger	307
iii)	LG München I, Urt. v. 13. 6. 2019 – 7 O 10261/18 – Steuerventil	308
iv)	LG Düsseldorf, Urt. v. 11. 7. 2019 – 4c O 49/16 – Monoklonare Antikörper	309
v)	LG Düsseldorf, Urt. v. 5. 9. 2019 – 4c O 30/19 – Halterahmen für Steckverbinder	311
vi)	LG Düsseldorf, Urt. v. 16. 6. 2020 – 4c O 43/19 – Flexibles Atemrohr	312
vii)	LG Mannheim, Urt. v. 18. 8. 2020 – 2 O 34/19 – Lizenz in Wertschöpfungskette	313
viii)	LG München I, Urt. v. 4. 9. 2020 – 21 O 8913/20 – Herzklappenprotheseneinführsystem	313
ix)	LG München I, Urt. v. 10. 9. 2020 – 7 O 8818/19 – LTE-Standard	315
x)	LG München I, Urt. v. 30. 9. 2020 – 21 O 13026/19 – Unterpixelwertinterpolation	316
dd)	Grundlegende Maßstabsbildung in der Rechtsprechung	317
i)	Hinsichtlich der dogmatischen Einordnung	318
ii)	Hinsichtlich der Voraussetzungen	319



iii) Hinsichtlich der Rechtsfolgen und der prozessualen Durchsetzung	321
ee) Vorteile einer Aufbrauchfrist und mögliche Kritik	322
i) Vorteile	322
ii) Nachteile und Kritik	323
3. Zwischenergebnis	324
III. Nunmehr: Fortsetzung durch § 139 Abs. 1 S. 3 bis 5 PatG	327
1. Verlauf der Reformbemühungen und Genese der Norm	327
a) Der Diskussionsentwurf	329
b) Der Referentenentwurf	331
c) Regierungsentwurf und weiteres Gesetzgebungsverfahren	332
2. Dogmatische Einordnung der Norm – Einrede oder Einwendung?	335
a) Wortlaut	336
b) Genese der Norm	336
c) Zweck der Norm	338
d) Systematische Betrachtung	338
e) Ergebnis: Einwendung	339
3. Konkreter Inhalt und Prozessuales	341
a) Voraussetzungen	341
aa) Umfassende Interessenabwägung	341
bb) In der Abwägung zu berücksichtigende Gesichtspunkte	342
i) Objektive Elemente	343
(a) Wirtschaftliche Auswirkungen	343
(b) Komplexe Produkte	345
(c) Patentbezogene Faktoren	348
ii) Subjektive Elemente	349
(a) In der Sphäre des Verletzten liegende Faktoren	350
(b) In der Sphäre des Verletzers liegende Faktoren	352
(aa) Verschulden und Umstellungsmaßnahmen	352
(bb) Zeitliche Aspekte	354

iii) Drittinteressen	357
(a) Bisheriges Verständnis	357
(b) Drittinteressen im Sinne des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG	359
(c) Konkreter Maßstab	361
(d) Drittinteressen als Einzelinteressen?	363
(e) Gegen eine Unverhältnismäßigkeit sprechende Drittinteressen	365
b) Rechtsfolgen	366
aa) Beschränkung des Unterlassungsanspruchs	366
bb) Entschädigungsanspruch und weitere Ansprüche	369
cc) Drittwirkung des Unverhältnismäßigkeitseinwands	371
i) In der Distributionskette	371
ii) Für den Rechtsnachfolger des Verletzers	376
c) Durchsetzung	378
aa) Darlegungs- und Beweislast	378
bb) Ausspruch, Kostenfolge und sich verändernde Umstände	379
cc) Im einstweiligen Rechtsschutz	380
dd) Aus anwaltlicher Sicht	381
ee) Sicherheitsleistung	382
4. Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht	383
5. Zwischenergebnis	385
IV. Der kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand	387
1. Kein standardessentielles Patent	388
2. Standardessentielles Patent ohne FRAND- Verpflichtungserklärung	389
3. Standardessentielles Patent mit FRAND- Verpflichtungserklärung	391
4. Zwischenergebnis	396
V. Weitere Ausübungsschranken des Privatrechts	396
VI. Zusammenfassung	398

Kapitel 9	Am Prozess anknüpfende Stellschrauben	400
I.	Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren	400
1.	Aussetzung des Verletzungsverfahrens, § 148 ZPO	401
2.	Weitergehende Synchronisierungsansätze	404
3.	Zwischenergebnis	405
II.	Verbot des prozessualen Rechtsmissbrauchs	406
III.	Zwangsvollstreckungsrecht	408
1.	Vollstreckung gegen Sicherheit	408
a)	Vorläufige Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung, § 709 ZPO	408
aa)	Ausgangspunkt: Sicherungsinteresse und Streitwert	409
bb)	Hoher Vollstreckungsschaden und Vorteile einer hohen Sicherheitsleistung	413
cc)	Schadensminderungspflicht	416
b)	Sicherheitsleistungen im einstweiligen Verfügungsverfahren	418
c)	Zusammenfassung	419
2.	Schutzantrag, § 712 ZPO	420
a)	Unersetzbarer Nachteil, § 712 Abs. 1 ZPO	421
b)	Entgegenstehende überwiegende Gläubigerinteressen, § 712 Abs. 2 ZPO	423
c)	Rechtsfolgen	424
3.	Einstellung der Zwangsvollstreckung, §§ 719, 707 ZPO	424
a)	Einstellung der Zwangsvollstreckung aus der erstinstanzlichen Entscheidung, §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO	425
b)	Rechtsfolgen	429
4.	Haftung für Vollstreckungsschäden	429
5.	Zusammenfassung	431
IV.	Sonderfall: Anti-Suit Injunction	432
1.	Allgemeines	432
2.	Die Anti-Suit Injunction in Deutschland	434
3.	Einstweilige Verfügung in Form einer Anti-Anti-Suit Injunction	435
a)	Verfügungsanspruch	436
b)	Verfügungsgrund	439

c) Interessenabwägung und Rechtsschutzbedürfnis	440
d) Rechtsfolge	441
4. Zusammenfassung	441
V. Zwischenergebnis	443
Teil 3 Problemlösung, Reform und Gesamtergebnis	446
Kapitel 10 Auflösung von Dysfunktionalitäten und Wahl der Stellschrauben	446
I. Die Wahl der passenden Stellschrauben	446
1. Grundsatz	446
a) Der Grundsatz	447
b) Zum Verhältnis einzelner Ausübungsschranken	448
2. Anwendung in den spezifischen Fallkonstellationen	450
a) Durchsetzung eines nicht-praktizierten Patents	450
b) Durchsetzung eines standardessentiellen Patents	453
c) Durchsetzung mit hohen wirtschaftlichen Schäden	457
aa) Wirtschaftliche Härte und Existenzvernichtung	457
bb) Komplexes Produkt	459
d) Durchsetzung entgegen Drittinteressen	461
aa) Zur Auswahl der Stellschrauben	462
bb) Das Verhältnis von § 24 PatG und § 139 Abs. 1 S. 3 PatG	463
cc) Rechtliche Wechselwirkung – Zwangslizenzeinwand oder Aussetzung?	464
dd) Tatsächliche Wechselwirkungen und Folgen der Verfahren	466
e) Durchsetzung als Schädigung oder Schikane	469
f) Weitere Konstellationen und Gesamtschau	470
II. Zwischenergebnis	471
Kapitel 11 Folgebetrachtungen zur Reform	473
I. Die am Unverhältnismäßigkeitseinwand geäußerte Kritik	473

II. Einzelfallgerechtigkeit – zu Lasten der Rechtssicherheit?	478
III. Auswirkungen auf Wettbewerb und Innovation	481
IV. Zwischenergebnis	484
Kapitel 12 Zusammenfassung der Ergebnisse	486
Literaturverzeichnis	509
Stichwortverzeichnis	561