

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

6

111. Jahrgang Juni 2020

Aus dem Inhalt

Beiträge

- | | |
|-------------------------|---|
| Tilmann | Erwiderung: Zu einem Unverhältnismäßigkeitsverbot im Patentrecht |
| Fitzner / Munsch | Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch – ein Teil einer Familie im deutschen Rechtssystem? |
| Hüttermann | Die Entscheidung G 3/19 oder die Kunst der autoritätswahrenden Konfliktlösung (?) |
| Meitinger | Das Fehlen der Nennung des Erfinders im Gebrauchsmustergesetz |
| Swanson / Canty | Aktuelles aus den USA |
| Lantos | Comment on and grounds of the Decision No. 9/2018 (July 9) of the Constitution Court of Hungary which found that the Unified Patent Court Agreement (UPCA) cannot be promulgated in Hungary |

Entscheidungen

- | | |
|-------------------------------|--|
| BGH | Rotierendes Menü – Wiedergabe von Informationen |
| EuGH | Sky – Erklärung zur Benutzungsabsicht des Markenanmelders kein Nichtigkeitsgrund |
| BPatG | Farbmarke Orange – Feststellungslast für Verkehrsdurchsetzung einer Farbmarke |
| DPMA
Schiedsstelle | Gemeinschaftserfindung – Erfindungswert bei Gemeinschaftserfindung zweier Unternehmen; Verzug bei Vergütungsschuld |
| DPMA
Schiedsstelle | LOT-Network – Vergütung bei inaktiver Lizenz |

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

111. Jahrgang
München, Heft 6
Juni 2020
Seiten 245 – 292
Zitierweise: Mitt. (Jahr), (S.)

Freischaltung der
recherchierbaren Onlineausgabe:
Kundenservice Wolters Kluwer Online
+ 49 (22 33) 37 60 -70 50
onlineservice@wolterskluwer.com

Inhalt

Beiträge

Tilmann	Erwiderung: Zu einem Unverhältnismäßigkeitsverbot im Patentrecht	245
Fitzner / Munsch	Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch – ein Teil einer Familie im deutschen Rechtssystem?	250
Hüttermann	Die Entscheidung G 3/19 oder die Kunst der autoritätswahrenden Konfliktlösung (?)	255
Meitinger	Das Fehlen der Nennung des Erfinders im Gebrauchsmustergesetz	258
Swanson / Canty	Aktuelles aus den USA	259
Lantos	Comment on and grounds of the Decision No. 9/2018 (July 9) of the Constitution Court of Hungary which found that the Unified Patent Court Agreement (UPCA) cannot be promulgated in Hungary	264

Entscheidungen

	Patent	
BGH	Urt. vom 14.1.2020, X ZR 144/17 – Rotierendes Menü Wiedergabe von Informationen Leitsätze	271
	Marke	
EuGH	Urt. vom 29.1.2020, C-371/18 – Sky Erklärung zur Benutzungsabsicht des Markenanmelders kein Nichtigkeitsgrund	275
BPatG	Beschl. vom 26.2.2020, 29 W (pat) 24/17 – Farbmarke Orange Feststellungslast für Verkehrsdurchsetzung einer Farbmarke Leitsätze	280
	Arbeitnehmererfinderrecht	
DPMA Schiedsstelle	Einigungsvorschlag vom 11.4.2018, Arb.Erf. 27/16 – Gemeinschaftserfindung Erfindungswert bei Gemeinschaftserfindung zweier Unternehmen; Verzug bei Vergütungsschuld	284
DPMA Schiedsstelle	Einigungsvorschlag vom 20.11.2018, Arb.Erf. 35/17 – LOT-Network Vergütung bei inaktiver Lizenz Leitsätze	287
	Wettbewerbsrecht – Leitsätze	290
	Verfahrensrecht – Leitsätze	291

Inhalt

Sonstiges – Leitsätze

291

Rezensionen

Appelt	Heath, Japanese Patent Law, Cases and Comments	292
Trimborn	Jörin, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag im Konzern	292

Impressum

Schriftleitung

Verantwortlicher Schriftleiter: Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Malte Köllner, Vogelweidstraße 8, 60596 Frankfurt, Tel.: 069/69 59 60-0, Telefax: 069/69 59 60-22, E-Mail: info@kollner.eu. Weitere Mitglieder der Schriftleitung: Patentanwälte Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Stefan Schohe, München, Dipl.-Biol. Dr. phil. nat. Anastassios Pischitzis, Frankfurt. Einsendungen, die sich auf den Inhalt der Zeitschrift beziehen, sind an die obige Anschrift des verantwortlichen Schriftleiters zu richten. Aufsätze und Bemerkungen geben die Meinung des Verfassers, nicht die der Schriftleitung oder des Verlages wieder.

Beiträge werden nur zur zeitlich unbeschränkten Alleinveröffentlichung angenommen. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen. Mit der Annahme erwirbt der Verlag vom Verfasser alle Nutzungsrechte, auch zur digitalen Nutzung (z.B. auf CD und im Internet) und zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken im Wege fotomechanischer oder anderer Verfahren. Für Manuskripte, die unaufgefordert eingesandt werden, wird keine Haftung übernommen.

Verlag

Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Carl Heymanns Verlag, Freisinger Straße 3, 85716 Unterschleißheim, Margaretha Pirzer, Telefon 089/3 60 07-32 59, margaretha.pirzer@wolterskluwer.com

Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Carl Heymanns Verlag, Wolters-Kluwer-Straße 1, 50354 Hürth, Telefon 0 22 33 / 37 60 - 70 00, Telefax 0 22 33 / 37 60 - 72 01, www.wolterskluwer-online.de/gwrs

Kundenservice: Telefon 02631 / 801-2222, e-mail: info-wkd@wolterskluwer.com

© 2020 Wolters Kluwer Deutschland GmbH/Carl Heymanns Verlag

Die Zeitschrift einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jeder Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne die Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, auch von Teilen der Zeitschrift zum innerbetrieblichen Gebrauch.

Bezugsbedingungen

Die Zeitschrift erscheint grundsätzlich monatlich. Jahresabonnement inkl. ein Online-Zugang Gesamtpreis 269,00 € inkl. 17,60 € MwSt. zzgl. Versandkosten (18,00 € Inland/35,40 € Ausland). Bei Mehrfachlizenzen zzgl. 1,00 € je Nutzer/Monat zzgl. 7 % MwSt. Vorzugspreis für Bewerber/Studenten 50 % (zzgl. Versandkosten). Aufkündigung des Bezugs bis 30.09. zum Jahresende. Einzelheft 26,90 € inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten.

Anzeigen

Anzeigenverkauf: Janosch Kleibrink, Telefon 022 33/37 60 - 77 19, E-Mail: Janosch.Kleibrink@wolterskluwer.com

Anzeigendisposition: Gabriele Wieneber, Telefon 022 33/37 60-7608, E-Mail: anzeigen@wolterskluwer.com

Die Anzeigen werden nach der Preisliste Nr. 39 vom 1. 1. 2020 berechnet.

Satz: rdz GmbH, Siegburg

Druck: Williams Lea & Tag GmbH, München

ISSN 0026-6884

Vollstreckung (Aufbrauchsfrist) in Betracht. Die deutsche Diskussion um eine nationale Maßnahme im Bereich des § 139 PatG ist insofern auch für das EPGÜ von Bedeutung (vor allen Dingen aber umgekehrt), als sich die *Vollstreckung* aus einem *EPG-Urteil* nach Art. 82 Abs. 3 EPGÜ (unbeschadet des EPGÜ und seiner Satzung) nach dem Recht des Vertragsmitgliedstaats richtet, in dem die Vollstreckung erfolgt.

Die Hoffnung der Befürworter einer Einschränkung von § 139 PatG richtet sich darauf, mit dieser nationalen Vorschrift beim EPG und/oder bei den in die Vollstreckung einbezogenen deutschen Gerichten Rettung zu finden. Eine solche Rettung käme aber nach Art. 82 EPGÜ nur im Bereich des *Vollstreckungsrechts* in Betracht, nicht bei der Einschränkung des Unterlassungsstenors des EPG-Urteils. Deswegen erscheint der Ansatzpunkt des Diskussionsentwurfs (beim Unterlassungsanspruch) falsch gewählt.

V. Konsequenzen

Aus den Vorgaben von TRIPs und der Durchsetzungs-RL ergibt sich zusammenfassend, dass eine Einschränkung der Geltendmachung und Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs nur für *besonders genannte Fälle* und nur unter dem Gesichtspunkt des Missbrauchs (Art. 3 Abs. 2 Durchsetzungs-RL), und damit nur im *Vollstreckungsrecht*, in Betracht kommt. Als in einer gesetzlichen Regelung besonders zu benennende Fälle kommen, so auch die Autorinnen, erstens die von einer Vielzahl von Patenten betroffenen Produkte (etwa der Handy-Technologie) und zweitens patentierte Einzelteile einer Gesamtvorrichtung (etwa im Automobilbau) in Betracht. Für den zweiten Bereich würde allerdings bei instanzgerichtlichen Entscheidungen auch eine sehr hohe *Sicherheitsleistung* im Einzelfall eine ausreichende Schutzwirkung entfalten.

Der Diskussionsentwurf will den *Unterlassungsanspruch* ausschließen, wenn seine *Durchsetzung* unverhält-

nismäßig wäre. Dies ist unlogisch, weil ein hinzukommendes zu missbilligendes Ereignis (die missbräuchliche Durchsetzung) nicht die Rechtslage vor dem hinzukommenden Ereignis (Unterlassungsanspruch) beeinflussen kann. § 140 a Abs. 4 PatG unterscheidet allerdings ebenso problematisch zwischen dem *Anspruch* (der ausgeschlossen wird) und seiner *Inanspruchnahme* (die unverhältnismäßig sein muss, um zum Ausschluss zu führen). Nach § 98 Abs. 4 UrhG sind die *Ansprüche* nach den Absätzen 1 bis 3 ausgeschlossen, wenn die *Maßnahme* im Einzelfall auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen Dritter unverhältnismäßig wäre.

Diesen drei unterschiedlichen Formulierungen ist das Bestreben gemeinsam, gerade nicht den Anspruch, sondern seine Geltendmachung und Durchsetzung zu regeln, wenn diese (und nicht der Anspruch) bei ihrer Durchführung unverhältnismäßig wären.

Angesichts dieser verfehlten Vorbilder fällt es schwer, für die Vollstreckung des patentrechtlichen Unterlassungsstenors eine Formulierung zu finden, die das Gemeinte besser ausdrückt. Warum sollte man aber nicht mit gutem Beispiel vorangehen, wenn der Gesetzgeber, insbesondere mit Blick auf das EPGÜ, rechtspolitisch ein Regelungsbedürfnis anerkennt und es nicht bei der Begründung einer entsprechenden Gerichtspraxis auf der Grundlage des unmittelbar anwendbaren Art. 3 Abs. 2 Durchsetzungs-RL belassen will.

Ich unternehme, allerdings zögernd, weil mir das Bedürfnis nicht einleuchtet, einen Versuch, der die Vorgaben von TRIPs und der Durchsetzungs-RL (nur begrenzt definierte Ausnahmen im Vollstreckungsrecht) berücksichtigt und Art. 82 Abs. 2 EPGÜ (Anknüpfung an die nationale Vollstreckungsregelung) im Auge hat:

Ist ein Erzeugnis durch Patente mehrerer Inhaber geschützt oder betrifft der Patentschutz nur einen einzelnen Teil einer gesamten Vorrichtung, so kann das Gericht die Vollstreckung des Unterlassungsurteils einschränken, soweit sie unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange des Patentinhabers missbräuchlich wäre.

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch – ein Teil einer Familie im deutschen Rechtssystem?

Uwe Fitzner* / Michael Munsch**

Dieser Beitrag setzt sich im Wesentlichen mit den derzeit diskutierten Änderungen des Unterlassungsanspruchs im Patentsystem auseinander. Mit dem Beitrag soll der Blick auf das gesamte System der Unterlassungsansprüche gelenkt werden, um zu klären, inwieweit hier Widersprüche entstehen.

A. Einleitung:

Das BMJV hat den Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vor-

gestellt. U.a. sollte § 139 Abs. 1 PatG wie folgt ergänzt werden:

„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstände unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt.“

Diesem Entwurf waren Anregungen vorausgegangen, welche in dem bisherigen System der Beurteilung zu einer Unterlassung eine im Einzelfall nicht hinnehmbare Härte sahen. Infolge des Entwurfes hat es zahlreiche Diskussio-

* Patentanwalt und Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Uwe Fitzner, Düsseldorf.

** Rechtsanwalt Michael Munsch, Düsseldorf.

nen gegeben.¹ In den zahlreichen Beiträgen und Diskussionen sind Für und Wider einer solchen Änderung diskutiert worden. Bisher wurde jedoch kein Blick auf evtl. entstehende Ungleichgewichte im Gesamtsystem der Unterlassungsansprüche im deutschen Recht geworfen.

B. Überblick über die Unterlassungsansprüche in verschiedenen Rechtsgebieten:

Ein Unterlassungsanspruch ist dem Reichsgericht zufolge stets dann gegeben, wenn ein unerlaubtes Verhalten vorliegt, weitere Handlungen zu erwarten sind und die Fortsetzung oder Vollendung der zu erwartenden Schädigung verhütet werden soll.² Ein solcher Unterlassungsanspruch entsteht demgemäß in der Regel, wenn ein rechtswidriges Verhalten vorliegt. Liegt weder eine Entziehung noch eine Vorenthaltung des Besitzes vor, ergibt sich aus § 1004 BGB für den Eigentümer ein Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch gegen den Störer.³ In einer Entscheidung aus dem Jahre 1935 stuft das Reichsgericht diesen Anspruch als höchstpersönliches Recht ein, so dass er nicht übertragbar ist.⁴

Unterlassungsansprüche können sich aus Gesetz oder aus Vertrag ergeben.⁵ Bei letzterem kann es sich z.B. um eine wettbewerbsrechtliche Unterlassungserklärung, ein arbeitsrechtliches oder gesellschaftsrechtliches Wettbewerbsverbot handeln. Die gesetzlichen Unterlassungsansprüche sind in verschiedenen Rechtsgebieten zu finden, insbesondere im bürgerlichen Recht, im Patent-, Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrecht, Medienrecht und öffentlichen Recht.

I. Öffentliches Recht

Der öffentlich-rechtliche Unterlassungsanspruch richtet sich i.d.R. gegen einen Hoheitsträger, der durch Verwaltungsakt oder Verwaltungshandeln eine öffentlich-rechtliche Störungshandlung vornimmt. Im öffentlichen Recht stützt man die Ansprüche dabei zumeist auf eine analoge Anwendung zivilrechtlicher Normen. Der Anspruch auf Unterlassung richtet sich auf eingetretene, sich wiederholende hoheitliche Eingriffe oder auf die Abwehr drohender Eingriffe.⁶ Dazu zählen u.a. verschiedene Emissionen öffentlicher Einrich-

tungen (z.B. Glockengeläut,⁷ Spielplatzgeräusche,⁸ Straßenbeleuchtung⁹). Der Anspruch wird beispielsweise aus einzelnen Freiheitsrechten oder in Analogie zum allgemeinen Recht, z.B. § 1004, § 906 BGB hergeleitet.¹⁰

II. Bürgerliches Recht

Der Eigentümer einer Sache kann nach § 903 BGB mit seinem Eigentum nach Belieben verfahren. Er kann demgemäß andere von der Einwirkung ausschließen. Wirken Dritte rechtswidrig auf das Eigentum ein, so können Unterlassungsansprüche gemäß § 1004 Abs. 1 BGB geltend gemacht werden.¹¹

Bereits vor dem 1. Weltkrieg wurde der Anspruch auf alle deliktsrechtlich geschützten Rechtsgüter erweitert.^{12,13} Entsprechende Rechte ergeben sich z.B. aus § 12 S. 2 BGB für den Träger eines Namens. Gleiches gilt für § 541 BGB, der den Vermieter gegen vertragswidrigen Gebrauch durch den Mieter schützt. Ferner räumt § 862 Abs. 1 S. 1 BGB dem Besitzer analoge Rechte bei einer Besitzstörung ein. Gemäß § 241 Abs. 1 BGB kann eine Leistung im Rahmen von Schuldverhältnissen auch in einem Unterlassen bestehen. Unterlassungsansprüche kennt das BGB auch in verschiedenen anderen Regelungen. Beispiele sind § 1027 BGB, § 1029 BGB, § 1053 BGB und § 1065 BGB oder § 1227 BGB. Ein Unterlassungsanspruch außerhalb des BGB ergibt sich bei Verstoß gegen die §§ 307–309 BGB. In diesem Fall kann gemäß § 1 UKlaG eine Unterlassungsklage erhoben werden.

In sämtlichen gesetzlichen Regelungen wird auf eine Gefahr weiterer Beeinträchtigungen abgestellt. Es ist also eine in der Vergangenheit bereits stattgefundene oder noch fortbestehende rechtswidrige Beeinträchtigung Voraussetzung des Unterlassungsanspruchs. Daneben wird auch ein vorbeugender Abwehrensanspruch anerkannt, wenn eine ernsthafte Beeinträchtigung erstmals unmittelbar droht.¹⁴

III. Handelsrecht

Wer in seinen Rechten dadurch verletzt wird, dass ein anderer den Namen der Firma unbefugt gebraucht, kann gemäß § 37 Abs. 2 HGB von diesem auf Unterlassung in Anspruch genom-

Kernthesen:

1. Der Unterlassungsanspruch ist wichtiger Bestandteil verschiedener Rechtsgebiete.
2. Beispiele für solche Rechtsgebiete sind das Bürgerliche Recht, das Patent-, Urheber-, Marken-, Wettbewerbsrecht, Medienrecht und Öffentliche Recht.
3. Den Unterlassungsansprüchen ist gemeinsam, dass sie durchgesetzt werden können, wenn unerlaubtes Handeln verwirklicht wurde oder weitere Eingriffe zu besorgen sind.
4. Für Angemessenheitsabwägungen enthalten alle Gesetze keinerlei Bestimmung.
5. § 1004 BGB wird ergänzend in vielen Rechtsgebieten als Unterlassungsanspruch hinzugezogen.
6. § 1004 BGB ist als ergänzender Unterlassungsanspruch nach Ablauf eines Patentrechts zur Anwendung gekommen.
7. Aus verschiedenen Rechtsgebieten sind die Durchbrechungen der Rechtskraft bekannt. Z.B. ist die Klage nach § 826 BGB auf Unterlassen der Zwangsvollstreckung zugelassen worden, wenn die Ausnutzung der formalen Rechtsposition als rechtswidrig erscheint.
8. Eine Änderung des § 139 PatG scheint vor diesem Hintergrund nicht notwendig zu sein. Denn die Folgen einer isolierten Änderung des Anspruchs sind nicht in allen Details vorhersehbar.

1 Vgl. z.B. Kessler, Mitt. 2020, 108; eine Ergänzung i.E. befürwortend: Schönbohm/Ackermann-Blome, Mitt. 2020, 101; Stierle, GRUR 2019, 873.

2 RGZ 48114, 118.

3 Fitzner, Mitt. 2011, 314 ff.

4 RGZ 48, 147.

5 Fritzsche, Unterlassungsanspruch und Unterlassungsklage, 2000, S. 25.

6 Schulze, Das Recht der öffentlichen Ersatzleistungen, 2008, S. 162.

7 BVerwGE 90, 163.

8 BVerwG NVWZ 1997, 390, 381.

9 VG München, Urt. vom 28.11.2018, M 19/K 17.4863.

10 VG Würzburg, Urt. vom 11.12.2017, W 8/K 17.540.

11 Grosch, Rechtswandel, Rechtswandel bei Unterlassungsurteilen 2002, S. 35.

12 RG, Urt. vom 9.10.1929, I 63/29, RGZ 125, 391.

13 RG, Urt. vom 5.1.1905, VI 38/04, RGZ 60, 6, 7.

14 BGH Urt. vom 10.4.1956, I ZR 165/54, BGHZ 2, 394.

men werden. Es handelt sich hier um eine Parallel-Vorschrift zu § 12 BGB, welche für Privatpersonen formuliert ist. Der Vorstand einer Aktiengesellschaft kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wenn er dem Unternehmen gegenüber die allgemeine Treuepflicht verletzt. Solche Ausprägungen finden sich beispielsweise in § 88 AktG und in § 93 Abs. 1 AktG.

IV. Medienrecht

Im Medienrecht ist der Anspruch auf Unterlassung essentiell. Denn durch Berichte kann das persönliche Ansehen unwiderruflich geschädigt werden. Insofern wird im Vorfeld einer Berichterstattung versucht, diese zu verhindern.

Den Unterlassungsanspruch kann somit derjenige geltend machen, dessen Persönlichkeitsrecht individuell z.B. durch Tatsachen, Behauptungen oder Meinungsäußerung oder durch Bildäußerungen beeinträchtigt ist. Voraussetzung ist, dass die Störung widerrechtlich ist und hierdurch eine geschützte Rechtsposition verletzt wird. Im Einzelfall erfolgt eine Abwägung zwischen dem Persönlichkeitsrecht des Anspruchstellers und den Grundrechten des Berichterstatters. Anspruchsgegner kann auch derjenige sein, der zwar nicht unmittelbar Äußerungen von sich gegeben hat, aber solche verbreitet hat. Zu diesen zählen beispielsweise Verlage, Rundfunkveranstalter oder auch Herausgeber von Zeitschriften. Als Anspruchsgrundlagen kommen u.a. die §§ 12, 862, 1004 BGB in Frage.¹⁵

V. Kartellrecht

Auch das deutsche Kartellrecht kennt einen Unterlassungsanspruch. § 33 GWB regelt die zivilrechtlichen Folgen eines Verstoßes gegen das GWB sowie gegen die Wettbewerbsregeln des AEUV (Art. 101 und 102). Bei einem derartigen Kartellverstoß können die Betroffenen gem. Absatz 1 Unterlassung verlangen, sofern der Kartellverstoß rechtswidrig ist und eine Wiederholungsgefahr besteht. Absatz 2 gewährt einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch, wenn ein Kartellrechtsverstoß erstmals ernsthaft droht, d.h. die ernst zu nehmende (nicht bloß konstruierte) Gefahr eines baldigen (erstmaligen) Kartellverstoßes besteht.¹⁶

VI. Wettbewerbs-, Urheber-, Patent- und Markenrecht

Gemäß § 8 UWG bestehen Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung. Dies gilt insbesondere in den Fällen des § 3 UWG und des § 5 a UWG.

Wer das Urheberrecht widerrechtlich verletzt, kann gemäß § 97 Abs. 1 UrhG auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Dieser Anspruch besteht auch im Fall einer drohenden Zuwiderhandlung. Wer gegen § 95 b Abs. 1 UrhG verstößt, kann gemäß § 2 a UKlaG auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

Ebensolche Unterlassungsansprüche enthalten im Weiteren die §§ 14, 15 MarkenG für Marken bzw. für geschäftliche Bezeichnungen, § 24 Abs. 1 GebrMG für Gebrauchsmuster sowie § 139 Abs. 1 PatG für Patente.

VII. Zusammenfassende Wertung

Sämtliche aufgeführte Normen gewähren den Unterlassungsanspruch im Falle der Verwirklichung eines widerrechtlichen Verhaltens oder der Gefahr weiterer Eingriffe. Zweck ist es, dass mit der Klage die Fortsetzung oder Vollendung der verübten Schädigung verhütet werden soll. Voraussetzung für die Entstehung des Unterlassungsanspruches ist es demgemäß in allen Gesetzen, dass eine rechtswidrige Handlung vorliegt oder eine solche droht. Es handelt sich um ein höchstpersönliches Recht, dessen Durchsetzung nur ausgeschlossen sein kann, wenn eine Duldungspflicht besteht. Weitergehende Einschränkungen, etwa durch ein Prinzip der Verhältnismäßigkeit sind sämtlichen gesetzlichen Normen nicht zu entnehmen.

C. Das BGB im Gewerblichen Rechtsschutz

I. Wettbewerbsrecht

Im Wettbewerbsrecht ist § 1004 BGB von den Gerichten in früheren Jahren in ständiger Rechtsprechung angewandt worden. Hierbei spielte der Zustandsstörer kaum eine Rolle. Dagegen wurde der Handlungsstörer zur Begründung der Passivlegitimation herangezogen. Im Wettbewerbsrecht besteht die Problematik, dass die im UWG geregelten Ansprüche in der Regel nicht mit der Verletzung absoluter Schutzrechte einhergehen. Gleichwohl wurde auf der Basis von § 1004 BGB über Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche entschieden. Begründet wurde dies damit, dass das UWG deliktsrechtliche Ansprüche regelt und die deliktsrechtliche Norm nach § 823 Abs. 1 BGB die Verletzung des Eigentums oder anderer ähnlicher absoluter Rechte voraussetzt.¹⁷

Der als Anspruchsgegner in Betracht kommende Kreis wurde im Wettbewerbsrecht weiter als im allgemeinen Deliktsrecht gezogen. Als Passivlegitimierter kamen nicht nur der Verletzer als solcher, sondern auch der Mittäter, Anstifter oder Gehilfen in Betracht (§ 830 Abs. 2 BGB). Als Störer haftete demnach im Wettbewerbsrecht auf Unterlassung auch, wer willentlich und adäquat kausal an der Herbeiführung eines Zustands mitgewirkt hat, welcher die rechtswidrige Beeinträchtigung eines Dritten zur Folge hatte.¹⁸ Der nach § 1004 BGB gegebene Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch setzt kein Verschulden voraus. Damit lassen sich verschuldensabhängige Ansprüche über diese Vorschrift nicht begründen.¹⁹

Diese Rechtsprechung hatte mit Beginn der 50er Jahre für rund 40 Jahre Bestand. Seit dem Jahre 2003 hat sich sodann die Entscheidungspraxis des Bundesgerichtshofs geändert. D.h., er hat in der Folgezeit nur noch mit Zurückhaltung die Störerhaftung angewandt.²⁰ Diese Zurückhaltung betraf allerdings nur Fälle des Verhaltensun-

15 *Fechner*, Medienrecht, 17. Aufl., 2016, 4. Kapitel, Rdn. 104.

16 BGH, NJW 1992, 2292.

17 *Fitzner*, Mitt. 2011, 314, 315 f.

18 BGH Mitt. 2006, 571; 2006, 875 – Rechtsanwalts-Ranklisten.

19 BGH Mitt. 2002, 251; GRUR 2002, 618 – Meißner Dekor.

20 BGH Mitt. 2006, 571; GRUR 2006, 957 – Rechtsanwalts-Ranklisten.

rechts, in denen keine Verletzung eines absoluten Rechts erfolgt war.²¹ Im Jahre 2008 hatte sodann der Bundesgerichtshof von der Störerhaftung bei Verhaltensunrecht Abstand genommen.²² In einer weiteren Entscheidung²³ hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass für die Anwendung der Störerhaftung im Wettbewerbsrecht grundsätzlich kein Raum mehr ist.

II. Markenrecht

Nach wie vor wird die Störerhaftung bei der Verletzung absoluter Rechte angewandt.²⁴ U.a. orientiert sich der VI. Senat des BGH zwar nicht terminologisch, aber sachlich an § 1004 BGB.²⁵

Im Markenrecht kommt eine Haftung auf Unterlassung und Beseitigung der Verletzungshandlung iSv § 14 MarkenG nur für Täter oder Teilnehmer in Betracht. Wer hingegen willentlich und adäquat zur Schutzrechtsverletzung beiträgt, ohne Täter oder Teilnehmer zu sein, kann als Störer auf Unterlassung oder Beseitigung und entsprechender Anwendung von § 1004 BGB in Anspruch genommen werden.²⁶ Bei Verwahrung oder Transport für einen Dritten ist dessen Zweckrichtung maßgeblich, ohne dass es auf die Kenntnis des unmittelbaren Besitzers von der Verwendungsabsicht ankommt. Daher üben auch Lagerhalter, Spediteure oder Frachtführer qualifizierten Besitz im Sinne des § 14 MarkenG aus.²⁷ Um die Störerhaftung nicht über Gebühr auf Dritte zu erstrecken, die nicht selbst die rechtswidrige Beeinträchtigung vorgenommen haben, setzt die Haftung als Störer die Verletzung von Prüfpflichten voraus.²⁸

Diese Rechtsprechung und Entwicklung zeigt, dass das allgemeine Recht u.a. im Falle der Störerhaftung bei der Verletzung absoluter Rechte immer wieder ergänzend herangezogen worden ist. Dies gilt insbesondere für § 1004 BGB.

2. Patentrecht

Auch im Patentrecht findet § 1004 BGB immer wieder analoge Anwendung.

In jüngster Zeit geschah dies im Rahmen der sogenannten Anti-Anti-Suit Injunction. Das OLG München sah die Eigentumsbeeinträchtigung i.S.v. § 1004 Abs. 1 S. 1 BGB darin, dass bei Erlass einer Anti-Suit-Injunction eines ausländischen Gerichts (Northern District of California United States) dem Patentinhaber versagt wäre, in Richtung auf den Klagegegner von seinem Ausschließlichkeitsrecht an den Klagepatenten in den anhängigen Patentverletzungsrechtsstreitigkeiten durch deren Fort-

führung geltend zu machen, um auf diesem Weg die begehrten Klageansprüche gerichtlich durchsetzen zu können, ohne das Ergebnis des Hauptsacheverfahrens in den USA abwarten zu müssen. Der Antrag auf eine Anti-Suit-Injunction begründe eine Erstbegehungsgefahr für eine drohende Beeinträchtigung und löse einen Unterlassungsanspruch nach § 1004 I 2 BGB analog aus.²⁹

Der Bundesgerichtshof hatte für die Handlungen unmittelbar nach Ablauf des Patentschutzes einen Anspruch aus § 1004 BGB bejaht. Hierbei handelte es sich um die Durchführung von bestätigenden Versuchen während der Patentlaufzeit. Diese Versuche hatten es ermöglicht, dass der Dritte unmittelbar nach Ablauf der Patentlaufzeit auf den Markt kommen konnte. Hätte er seine patentverletzenden Handlungen während der Patentlaufzeit nicht vorgenommen, wäre ihm dies nicht möglich gewesen.³⁰

Die Rechtsprechung zum Patentgesetz 1968 hat sich bei der Beurteilung von Anträgen auf Produktzulassung mit der Abgrenzung der Patentverletzung von bloßen Vorbereitungshandlungen befasst. So hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass nur eine Vorbereitungshandlung vorliegt, wenn lediglich Voraussetzungen dafür geschaffen werden, das patentgemäße Verfahren ausführen zu können und eine Patentbenutzung nur ins Auge gefasst wird. Möchte der Patentinhaber solche Tätigkeiten unterbinden, muss er sie ausdrücklich in der Patentschrift schützen lassen, wenn er dafür ein besonderes Interesse gelten macht.³¹

Der BGH hat ferner Anträge, die notwendigerweise Voraussetzung für die Benutzung eines Gegenstandes in einem Land sind, als solche nur als Vorbereitungshandlung bewertet.³² Durch die bloße Antragsstellung auf Prüfung eines Gegenstandes soll weder ein Gegenstand in den Verkehr gebracht werden noch sonst angeboten werden. Selbst die Überlassung des Gegenstandes an die Prüfungsstelle kann noch nicht als gewerbsmäßiges Gebrauchen eingestuft werden. Durch einen Antrag werde die spätere Benutzung lediglich vorbereitet.³³

Die Einbeziehung des „Herstellens“ und „Besitzens“ in den Patentschutz ist eine Vorstufe zur eigentlichen Schädigung des Patentinhabers. Die Schädigung tritt sodann ein, wenn das Erzeugnis angeboten, in den Verkehr gebracht oder vom Hersteller selbst gebraucht wird. Mit anderen Worten, jede in den gewerblichen Bereich fallende Herstellung ist als Patentbenutzung anzusehen. Entsprechendes gilt für das „Besitzen“ und das „Gebrauchen“. Daher gibt es die Ausnahme des § 11 Nr. 2 PatG für Handlungen(!) zu Versuchszwecken. Aus dieser Vorschrift ist der Umkehrschluss herzuleiten, dass auch Versuchsergebnisse, die nicht dazu bestimmt sind, den Betrieb zu verlassen, das Patent benutzen.

21 BGH GRUR 2003, 807, 808 – Buchpreisbindung; GRUR 2003, 969, 770 – Ausschreibung von Vermessungsleitungen; GRUR 2005, 171, 172 – Ausschreibung von Ingenieurleistungen

22 BGH GRUR 2008, 810 – Kommunalversicherer.

23 BGH Beck Hrs. 2010, 3638 Tz. 48; Mitt. 2011, 88; GRUR-Prax. 2011, 32 – Kinderhochstühle.

24 BGH GRUR 2012, 304 – Basler-H-Kosmetik; BGHZ 158, 136 – Internetversteigerung.

25 BGHZ 197, 213 – Autocomplete-Funktion, GRUR 2013, 751.

26 Fitzner, Mitt. 2011, 314, 317; Kur/v. Bomhard/Albrecht, 20. Edition, MarkenG § 14, Rdn. 673 ff.

27 OLG Köln Mitt. 2006, 232.

28 BGH GRUR 2001, 1038, Ambiente.de; BGH Mitt. 2004, 562; GRUR 2004, 860 – Internetversteigerung I; BGH Mitt. 2008, 348; GRUR 2008, 702 – Internetversteigerung III.

29 OLG München, Urt. vom 12.12.2019, 6 U 5042/19, Mitt. 2020, 69; GRUR 2020, 379 – anti-anti-suit injunction.

30 BGH GRUR 1990, 997 – Ethofumesat; Fitzner/Tillmann, Mitt. 2002, 2

31 BGH GRUR 1992, 305/307 – Heliumeinspeisung.

32 BGH GRUR 1987, 676 – Rundfunkübertragungssystem.

33 BGH GRUR 1990, 997, 999 – Ethofumesat.

Nach der Rechtsprechung des BGH (damals noch zum Thema der Versuche für die Zulassung von Arzneimitteln)³⁴ dient das Versuchsprivileg der Erlangung neuer Kenntnisse. Das bedeutet, dass die Durchführung von Prozessen, die nur noch einmal für das Zulassungsverfahren dokumentiert werden sollen, nicht als Versuchsdurchführung im Sinne dieser Vorschrift anzusehen ist. D.h. hier kommt eine Berufung auf das Versuchsprivileg nicht in Betracht.

Ebenso ist die Verwendung eines patentgeschützten, durch Tests des Herstellers produzierten Erzeugnisses für ein Zulassungsverfahren für den gleichen Zweck, dem auch auf das auf dem Markt befindliche Originalerzeugnis dient, ein Gebrauchen im Sinne des § 9 PatG. Unterfällt schon die Herstellung dem Patentgesetz, so ist die zeitlich nachgeordnete Maßnahme der Verwendung zur Zulassung eine das Patent benutzende Handlung.³⁵ Werden betriebsinterne Maßnahmen erfasst, die gewerblichen Zwecken dienen, besteht kein Grund dafür, eine betriebsexterne Maßnahme, die kommerziellen Zwecken dient, nicht mit dem Patentschutz zu erfassen. In diese Richtung weist auch die Rechtsprechung des EuGH,³⁶ die das niederländische Verbot der Benutzung des patentgeschützten Gegenstandes im Zulassungsverfahren dem Gegenstand des Patentrechts zuordnet.

In diesem Sinne ist auch ein Gebrauch eines Erzeugnisses im Sinne des § 9 PatG zu erkennen, wenn der Hersteller das Original-Erzeugnis des Herstellers für die Zwecke seines eigenen Zulassungsverfahrens benutzt.³⁷ Da das Gebrauchen von patentgeschützten Erzeugnissen für die Zwecke der Zulassung eines Generikums vom „spezifischen Gegenstand“ des Patentrechts erfasst wird,³⁸ kann der Generika-Hersteller sich auf den Einwand der Erschöpfung nicht berufen.

Wenn man davon ausgeht, dass in den genannten Handlungen eine Verletzung des Patentrechts im Sinne von § 9 PatG liegt, und das Versuchsprivileg nicht eingreift, richtet sich der Unterlassungsanspruch auf diese konkreten Handlungen. Dem Produzenten kann verboten werden, z.B. einen Pflanzenwirkstoff für seinen Zulassungsantrag zu verwenden.

Im Ergebnis ist der Unterlassungsanspruch unter besonderen Umständen nicht nur auf die Dauer des Schutzrechtes beschränkt; denn der Patentinhaber ist so zu stellen, wie er stünde, wenn seine Schutzrechte beachtet worden wären.³⁹ Das bedeutet, der Unterlassungsanspruch kann auch nach Ablauf des Patentschutzes fortbestehen.

Über die Dauer des fortwirkenden Schutzes gibt es keine festen Regeln, nach denen die Zeitspanne bemessen wird. Anhaltspunkte gibt die Rechtsprechung. So ist eine Dauer von zwei Jahren angenommen worden, um Versuchsreihen durchzuführen. Mit Ablauf des Patentschutzes hätte daher der Verletzer zwei Jahre gebraucht, um sich auf den Stand zu bringen, den er durch die patentwidrige Durchführung von Versuchen schon vorher erlangt hat.⁴⁰

In der Schlussfolgerung aus dem Gesagten ergibt sich, dass es auch ohne gesetzliche Regelung auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung möglich ist, dass eine Ka-

renzzeit nach Ablauf des Patentschutzes eingehalten werden muss. D.h. es ergibt sich ein Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch nach dem §§ 9, 139 Abs. 1 PatG, § 1004 BGB analog.

Die angeführte Rechtsprechung bezog sich auf Zulassungsverfahren, welche im Wesentlichen im Pflanzenschutz und auch bei Arzneimitteln für die Zulassung auf den Markt erforderlich sind. Für die Versuche bei Arzneimitteln ist inzwischen eine Sonderbestimmung im Rahmen des § 11 Nr. 2 b PatG geschaffen worden. Danach erstreckt sich der Patentschutz nicht auf Studien und Versuche und die sich daraus ergebenden praktischen Anforderungen, die für die Erlangung einer arzneirechtlichen Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Europäischen Union oder in einer arzneimittelrechtlichen Zulassung in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in Drittländern erforderlich sind. Dies ist jedoch eine Sonderbestimmung die nicht ausschließt, dass in anderen Bereichen wie im Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmitteln, die frühere Rechtsprechung weiter Geltung hat.

Abgesehen davon kann eine Vielzahl von Produkten erst auf den Markt gebracht werden, wenn die erforderliche Anmeldung bei der zuständigen Behörde oder die vorgeschriebene behördliche Zulassung oder Genehmigung vorliegt. Teilweise sind hierfür umfangreiche Unterlagen, insbesondere Versuchsberichte, vorzulegen. Abgesehen von dem Pflanzenschutzgesetz sei z.B. auch auf die Bestimmungen des Chemikaliengesetzes hingewiesen. Aber nicht nur im Bereich der chemischen und pharmazeutischen Stoffe sowie der sonstigen Wirkstoffe gelten derartige Bestimmungen. Gesetzliche Bestimmungen muss der Gewerbetreibende auch beim Vertrieb anderer Produkte in den verschiedenen Branchen beachten. In diesem Zusammenhang wird beispielhaft auf die Tätigkeiten des TÜV hingewiesen. Weitere Beispiele für gesetzliche Mitteilungs-, Zulassungs- bzw. Genehmigungsverfahren sind in folgenden Gesetzen zu finden: Lebensmittel- und Bedarfsgegenständengesetz, Gentechnikgesetz, Futtermittelgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbaugesetz.

Dies sind alles Beispielsfälle, in denen die angesprochenen ergänzenden Bestimmungen des allgemeinen Rechts Anwendung finden können.

D. Zusammenfassende Betrachtung:

Der Unterlassungsanspruch ist wichtiger Bestandteil verschiedener Rechtsgebiete, insbesondere des Bürgerlichen Rechts, des Urheber-, Marken-, Wettbewerbsrechts, Kartellrechts, Medienrechts und des öffentlichen Rechts. Allen diesen Ansprüchen ist gemeinsam, dass sie durchgesetzt werden können, wenn unerlaubtes Verhalten bereits verwirklicht wurde, weitere Eingriffe zu besorgen sind und mit einer Klage die Fortsetzung oder Vollendung der verübten Schädigung verhütet werden soll. Voraussetzung für die Entstehung des Unterlassungsanspruchs ist in allen Fällen ein vorheriges oder drohendes rechtswidriges Verhalten. Ausgeschlossen ist ein Unterlassungsanspruch

34 BGH GRUR 1996, 109/113 – Klinische Versuche; BGH Mitt. 1997, 253/254 ff. – Klinische Versuche II.

35 BGHZ 100, 249; BGH 107, 46/45, GRUR 1990, 997/999.

36 EuGH Mitt. 1997, 250, Tz. 8 – Cimedín.

37 Fitzner/Tilmann, Mitt. 2002, 2, 6.

38 EuGH Mitt. 1997, 250, Tz. 8 – Cimedín.

39 BGH GRUR 1990, 997, 1001 – Ethofumesat.

40 BGH GRUR 1990, 997, 1001, Ethofumesat; EuGH Mitt. 1997, 250, Tz. 8 – Cimedín.

stets, wenn den Betroffenen eine Duldungspflicht trifft. Angemessenheitserwägungen sind in keinem der Gesetze angelegt.

Die obigen Ausführungen verdeutlichen, dass die Bestimmungen des allgemeinen Rechts, insbesondere des Zivilrechts, auch im gewerblichen Rechtsschutz Anwendung finden können. Die Entwicklung der Rechtsprechung im Wettbewerbs- und Markenrecht zeigt zudem, dass auch bei der Anwendung des § 1004 BGB es möglich war, ohne Änderung des Gesetzes durch den Unterlassungsanspruch bedingte Härten auszugleichen. Beispiele hierfür sind die Einführung von Prüfpflichten für den Verletzer, bei deren Beachtung dieser einen Unterlassungsanspruch ggf. vermeiden konnte oder die Gewährung von Aufbrauchsfristen.⁴¹

Mit Blick auf das Patentrecht ist wiederholt die Entscheidung „Wärmetauscher“⁴² zitiert worden, welche die Gewährung einer Aufbrauchsfrist diskutiert. Wenngleich in dem konkreten Fall eine Aufbrauchsfrist im Ergebnis nicht gewährt wurde, verdeutlicht diese Entscheidung, dass eine Anwendung vorhandener Generalklauseln auch im Patentrecht grundsätzlich möglich ist, und auf diesem Wege durch den Unterlassungsanspruch auftretende – unverhältnismäßige – Härten im Einzelfall vermieden werden können. Denn u.U. kann sich die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs als unzulässige Rechtsausübung i.S.d. § 242 BGB darstellen.

Durchbrechungen der Rechtskraft sind auch aus anderen Rechtsgebieten durchaus bekannt. Z.B. ist die Schadensersatzklage nach § 826 BGB auf Unterlassen der Zwangsvollstreckung zugelassen worden, wenn die Ausnutzung der formalen Rechtsposition als sittenwidrig erscheint.⁴³

Zudem hat sich gezeigt, dass in speziellen Bereichen es auch zu einer Ausdehnung des Unterlassungsanspruchs über die Patentlaufzeit hinaus kommen kann. Die alleinige Änderung des Patentgesetzes könnte damit dazu führen, dass die Wertung des Unterlassungsanspruchs für eine Verletzung während der Laufzeit eines Patentes eine andere ist als für die darüber hinaus geltend zu machenden Ansprüche. D.h. der Anspruchsinhaber hätte aus § 1004 BGB nach Ende der Laufzeit eines Patentes eine bessere Position gegenüber dem Patentinhaber, welcher auch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch das Gericht durchführen lassen muss. Dieses Beispiel zeigt schon, dass eine isolierte Änderung einer einzelnen Bestimmung in der Familie der Unterlassungsansprüche problematisch sein kann.

Vor dem Hintergrund des hier getätigten Blicks auf das System der Unterlassungsansprüche erscheint es im Ergebnis nicht als notwendig, den § 139 PatG zu ändern, zumal die Folgen einer solchen, im Gesamtsystem der Unterlassungsansprüche isolierten Änderung nicht in allen Details vorhersehbar sein dürften.

41 Siehe z.B. BGH GRUR 1969, 690 – FABER.

42 BGH Mitt. 2016, 446; GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher.

43 BGHZ 101, 380; 103, 44; 112, 54.

Die Entscheidung G 3/19 oder die Kunst der autoritätswahrenden Konfliktlösung (?)

Aloys Hüttermann*

Die Große Beschwerdekammer hat es in der Entscheidung G3/19 mit einem Kunstgriff geschafft, den Konflikt um die Patentierung von aus im Wesentlichen biologischen Verfahren gewonnenen Pflanzen zu lösen, ohne dem Verwaltungsrat die allgemeine Kompetenz zu geben, ihre Rechtsprechung durch nachträgliche Regeländerungen obsolet werden zu lassen. Dieser Kunstgriff bestand darin, die vorgelegten Vorlagefragen einfach neu zu formulieren. Dies erlaubte es der Großen Beschwerdekammer, ihre Rechtsprechung aus den Entscheidungen G2/13 und G2/13 aufzugeben.

Am 14. Mai 2020 hat die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die Entscheidung G 3/19 veröffentlicht, welche im Ergebnis einen seit fast zehn Jahren andauernden Konflikt zwischen den juristischen Instanzen des Europäischen Patentamts einerseits und der EU sowie einer Vielzahl der Mitgliedsstaaten und des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation andererseits zugunsten letzterer beendet.

Das Resultat der Entscheidung lässt sich einfach zusammenfassen: Regel 28(2) bleibt bestehen. Jedoch gilt für alle bisher erteilten europäischen Patente sowie alle bis zum 1.7.2017, dem Tag des Inkrafttretens der Regel 28(2), angemeldeten europäischen Patentanmeldungen die (konträre) Entscheidung G2/12+G2/13.

Auch wenn es sich bei dem betreffenden fachlichen Gebiet der Pflanzenpatente im Grunde genommen um ein Randgebiet handelt – obwohl für die auf diesem Gebiet tätigen Firmen die Frage, ob und wie Pflanzen patentiert werden können, ganz entscheidend ist – hatte die Gemengelage und die politisch erhitzte Diskussion das Potential, die Beziehungen innerhalb des EPA sowie zwischen dem EPA und der EU und einigen Mitgliedsstaaten erheblich zu beeinträchtigen oder, wenn die Große Beschwerdekammer hier nicht gewissermaßen die Reißleine gezogen hätte, auf Dauer zu beschädigen.

Diese Entscheidung ist ein gutes Beispiel, zu welcher Kreativität Gerichte in der Lage sein können, wenn es

* Patentanwalt Dr. Aloys Hüttermann, Düsseldorf.