

Anton Frey

# Die Aufbrauchfrist im Patentverletzungsprozess

# Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag

Reihe Rechtswissenschaft



# Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag

Reihe Rechtswissenschaft

Band 164

Anton Frey

## **Die Aufbrauchfrist im Patentverletzungsprozess**

Tectum Verlag

Anton Frey  
Die Aufbrauchfrist im Patentverletzungsprozess

Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag  
Reihe: Rechtswissenschaft; Bd. 164

Zugl.: Münster (Westf.), Univ., Diss. der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, 2021  
D6

© Tectum – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2021  
ePDF 978-3-8288-7786-3  
ePDF 978-3-8288-7786-3  
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN  
978-3-8288-4700-2 im Tectum Verlag erschienen.)

Alle Rechte vorbehalten

Besuchen Sie uns im Internet  
[www.tectum-verlag.de](http://www.tectum-verlag.de)

**Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek**  
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation  
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische  
Angaben sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

## Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im November 2020 als Dissertation angenommen. Aufgrund der zwischenzeitlichen Gesetzesänderungen durch das Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts wurden die Passagen, die sich vormals noch mit dem Regierungsentwurf des Gesetzes beschäftigten, aktualisiert.

Mein Dank gilt all jenen, die mich bei der Arbeit an dieser Dissertation durch Hinweise, Ratschläge und Kritik unterstützt haben. Folgende Personen möchte ich besonders hervorheben:

In erster Linie möchte ich meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Thomas Hoeren für sein Vertrauen in mich und seine Betreuung danken. Angefangen von der Themensuche bis hin zur äußerst schnellen Korrektur und der abschließenden Möglichkeit, meine Arbeit am ITM einem großen Publikum vorstellen zu dürfen. Bedanken möchte ich mich außerdem bei Herrn Prof. Dr. Jochen Bühling für den persönlichen Austausch und seine inhaltlichen Anregungen. Danken möchte ich ferner Herrn Prof. Dr. Ingo Saenger für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens.

Größter Dank gebührt schließlich meinen Eltern Eva Maria und Prof. Dr. Christopher Frey, die mich immer vorbehaltlos unterstützt, gefördert und gefördert haben, meiner Schwester Pauline Höltje und natürlich meiner Freundin Katharina Koch.

Berlin im September 2021

*Anton Frey*



# Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung</b> .....	1
<b>§ 1 Anlass der Untersuchung</b> .....	1
<b>§ 2 Gang der Untersuchung</b> .....	5
<b>Teil 1: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch und seine Folgeprobleme</b> .....	7
<b>§ 3 Grundlagen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs</b> .....	8
A. Das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers .....	8
B. Das Regel-Ausnahme-Prinzip des Unterlassungsanspruchs .....	9
<b>§ 4 Folgeprobleme des Unterlassungsanspruchs</b> .....	11
A. Der Unterlassungsanspruch bei standardessentiellen Patenten .....	11
I. Standardessentielle Patente .....	11
II. Auswirkungen .....	13
III. Kartellrechtliche Beschränkung der Durchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs .....	14
1. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung .....	14
2. Voraussetzungen nach der Entscheidung Huawei Technologies/ZTE .....	15
3. Folgen der Entscheidung Huawei Technologies/ZTE .....	16
IV. Fazit .....	17
B. Der Unterlassungsanspruch bei komplexen Produkten .....	18
I. Komplexe Produkte .....	18
1. Begriffsbestimmung und Beispiele komplexer Produkte .....	18
2. Produktentstehung komplexer Produkte nach VDI 2221 .....	20
a) Planungsphase .....	21
b) Entwicklungsphase .....	21
c) Produktionsphase .....	23
3. Zusammenwirken mehrere Akteure .....	24



4.	Gründe des hohen Schutzrechtsaufkommens bei komplexen Produkten .....	26
	a) Querschnittstechnologien .....	26
	b) Strategische Verwertungsmotivationen .....	27
	c) Steigende Arbeitsbelastung der Patentämter .....	28
II.	Berücksichtigung komplexer Produkte nach bisheriger Rechtsanwendung .....	29
	1. Bei Entscheidungen über einen Unterlassungsanspruch .....	29
	2. Verlangte Sorgfaltspflichten von Händlern und Importeuren .....	31
III.	Auswirkungen .....	33
	1. Drohpotenzial des Unterlassungsanspruchs .....	33
	a) Unmittelbare Produktionsumstellung .....	33
	b) Kooperation durch Patentpools oder Cross-Lizenzverträge .....	35
	c) Abschluss eines Lizenzvertrages .....	36
	2. Patentrechtliche Unsicherheiten bei Entwicklung und Herstellung .....	37
	a) Freedom-to-Operate Analyse .....	38
	b) Steigendes Risiko eines Patentverletzungsprozesses .....	39
	3. Drohendes Innovationshemmnis .....	40
	a) Gefahr einer gehemmten Produktentwicklung komplexer Produkte .....	40
	b) Steigende Ausgaben aufgrund von Patentverletzungen .....	41
	c) Argumentation des Design-Around .....	42
IV.	Fazit .....	43
C.	Der Unterlassungsanspruch in Hinterhaltssituationen .....	44
	I. Hinterhaltssituationen .....	44
	1. Nicht-praktizierende Patentinhaber und „Patent-Trolle“ .....	45
	a) Non-practicing entities .....	46
	b) Patent-Troll .....	47
	2. Strategischer Einsatz des Unterlassungsanspruchs .....	48
	3. Gründe für das Auftreten von Hinterhaltssituationen in Deutschland ....	50
	a) Auswirkungen der Entscheidung eBay v. MercExchange L.L.C. ....	51
	b) Stellenwert deutscher Ausschließlichkeitsrechte .....	51
	c) Merkmale des deutschen Patentrechtssystems .....	52
	II. Berücksichtigung von Hinterhaltssituationen nach bisheriger Rechtsanwendung .....	53
	1. Rechtsanwendung bei Entscheidungen über einen Unterlassungsanspruch .....	53

2. Rechtsanwendung im vorläufigen Rechtsschutz und im Zwangsvollstreckungsrecht .....	56
III. Auswirkungen .....	58
1. Steigende Anzahl von Rechtsstreitigkeiten .....	58
2. Drohendes Innovationshemmnis .....	59
IV. Fazit .....	61
D. Der Unterlassungsanspruch bei berechtigten Interessen Dritter .....	62
I. Berechtigte Interessen Dritter .....	63
1. Fallgruppe der öffentlichen Gesundheit .....	63
a) LG Düsseldorf – Herzklappe .....	63
b) LG Mannheim – Replagal .....	64
c) LG Düsseldorf – Glycolisierte Antikörper .....	65
2. Weitere potenziell berechnigte Interessen Dritter .....	66
II. Berücksichtigung berechnigter Interessen Dritter nach bisheriger Rechtsanwendung .....	68
III. Auswirkungen .....	71
IV. Fazit .....	72
E. Zwischenergebnis .....	73

**Teil 2: Lösungsansätze in der Literatur und des Gesetzgebers .....** 75

**§ 5 Lösungsansätze in der Literatur .....** 76

A. Vollstreckungsrechtliche Lösungsansätze .....	76
I. Lösungsansätze de lege lata .....	76
1. Schutzantrag des Schuldners, § 712 ZPO .....	76
2. Vollstreckungseinstellung, §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO .....	77
II. Lösungsansätze de lege ferenda .....	78
1. Anpassung des § 712 ZPO .....	78
2. Beschränkung der vorläufigen Vollstreckbarkeit .....	79
III. Kritische Würdigung .....	80
B. Materiell-rechtliche Lösungsansätze .....	82
I. Einwand der Unverhältnismäßigkeit .....	82
1. Entstehungsgeschichte des Unterlassungsanspruchs .....	83
2. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip als ungeschriebener Grundsatz .....	84
3. Richtlinienkonforme Auslegung des Unterlassungsanspruchs .....	85
II. Einwand des Rechtsmissbrauchs im engeren Sinne .....	87
III. Konzept der Praktizierungsobliegenheit .....	88

IV. Rechtsfolgen .....	90
1. Ausschluss des Unterlassungsanspruchs .....	90
2. Finanzielle Ersetzung des Unterlassungsanspruchs .....	91
3. Gewährung einer Aufbrauchfrist .....	92
V. Kritische Würdigung .....	92
<b>§ 6 Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts .....</b>	<b>95</b>
A. Darstellung der Gesetzesänderungen .....	96
I. § 139 Abs. 1 Satz 3, 4, 5 PatG .....	96
II. § 145a PatG .....	99
III. §§ 82, 83 PatG .....	100
IV. Sonstige Änderungen .....	101
B. Kritische Würdigung .....	102
<b>Teil 3: Rechtsdogmatik der Aufbrauchfrist im Patentverletzungsprozess .....</b>	<b>107</b>
<b>§ 7 Die Aufbrauchfrist im Patentverletzungsprozess .....</b>	<b>108</b>
A. Entstehungsgeschichte der Aufbrauchfrist .....	108
I. Entstehung des Rechtsinstituts .....	108
II. Begriffsentwicklung .....	110
B. Arten der Aufbrauchfrist .....	112
I. Aufbrauchfrist im engeren Sinne .....	112
II. Umstellungsfrist .....	113
III. Beseitigungsfrist .....	114
C. Übertragbarkeit der Aufbrauchfrist auf den Patentverletzungsprozess .....	115
I. Höchstrichterliche Rechtsprechung zur Aufbrauchfrist im Patentverletzungsprozess .....	115
1. Entscheidung Autodachzelt .....	115
2. Entscheidung Heuwerbungsmaschine II .....	118
3. Entscheidung Wärmetauscher .....	119
4. Fazit .....	122
II. Stimmungsbild in der Literatur .....	123
D. Rechtsgrundlage und Rechtsnatur der Aufbrauchfrist .....	127
I. Prozessrechtliche Maßnahme i. S. d. § 765a ZPO .....	128
1. Darstellung der Ansicht .....	128
2. Kritische Würdigung .....	129

II. Ausprägung des allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes	
i. S. d. § 275 Abs. 2 BGB .....	130
1. Darstellung der Ansicht .....	130
2. Kritische Würdigung .....	131
III. Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben, § 242 BGB .....	133
1. Darstellung der Ansicht und kritische Würdigung .....	133
2. Rechtsnatur der Aufbrauchfrist .....	135
a) Ansätze in der Rechtsprechung .....	135
b) Ansichten in der Literatur und kritische Würdigung .....	136
IV. Fazit .....	139
E. Voraussetzungen der Aufbrauchfrist im Patentverletzungsprozess .....	139
I. Aspekte und Interessen aufseiten des Patentinhabers .....	142
1. Wertung des Gesetzgebers .....	142
2. Spezifisches Interesse des Patentinhabers .....	143
a) Allgemeines Interesse .....	143
b) Wirtschaftliche Auswirkungen .....	144
c) Weitere Kriterien .....	145
II. Aspekte und Interessen aufseiten des Patentverletzers .....	145
1. Verschulden des Verletzers .....	146
2. Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall .....	148
3. Unzumutbare wirtschaftliche Folgen bei unbedingter Untersagung .....	150
III. Berechtigte Interessen Dritter .....	152
1. Ansicht des LG Düsseldorf .....	152
2. Kritische Würdigung .....	154
a) Berücksichtigung von berechtigten Interessen Dritter bei Aufbrauchfristen im Wettbewerbsrecht .....	154
b) Argument aus § 140a Abs. 4 Satz 2 PatG .....	155
c) Argument aus § 24 Abs. 1 PatG .....	156
d) § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG .....	157
3. Fazit .....	158
F. Auswirkungen einer Aufbrauchfristgewährung auf die Ansprüche aus den §§ 139 ff. PatG und sonstige Ansprüche .....	158
I. Auswirkungen auf § 139 Abs. 2 PatG .....	158
II. Auswirkungen auf die §§ 140a, 140b PatG und sonstige Ansprüche .....	159
III. Auswirkungen auf § 142 PatG .....	160
G. Dauer einer Fristgewährung .....	161
H. Auswirkungen einer Aufbrauchfristgewährung auf die Kostenentscheidung ...	163

I. Anwendbarkeit der Aufbrauchfrist bei Verfahrenspatenten .....	164
J. Die Aufbrauchfrist im Verfahren der einstweiligen Verfügung .....	165
I. Ablehnende Ansichten .....	166
II. Befürwortende Ansicht .....	167
III. Kritische Würdigung .....	168
K. Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen über eine Aufbrauchfristgewährung ...	170
1. Rechtsbehelfe des Klägers .....	171
2. Rechtsbehelfe des Beklagten .....	172
L. Außergerichtliche Vereinbarung einer Aufbrauchfrist .....	172
M. Fazit .....	175

**Teil 4: Problemlösung durch eine erweiterte Anwendung der Aufbrauchfrist im Patentverletzungsprozess .....** 177

**§ 8 Erweiterte Anwendung der Aufbrauchfrist bei den Folgeproblemen des Unterlassungsanspruchs .....** 178

A. Erweiterte Anwendung der Aufbrauchfrist bei komplexen Produkten .....	180
I. Bisherige Rechtsanwendung der Aufbrauchfrist bei komplexen Produkten .....	180
II. Problemlösung durch eine erweiterte Anwendung der Aufbrauchfrist .....	183
1. Reduzierung des Drohpotenzials des Unterlassungsanspruchs .....	183
2. Abhilfe des drohenden Innovationshemmnisses .....	184
B. Erweiterte Anwendung der Aufbrauchfrist in Hinterhaltssituationen .....	186
I. Bisherige Rechtsanwendung der Aufbrauchfrist in Hinterhaltssituationen .....	186
II. Problemlösung durch eine erweiterte Anwendung der Aufbrauchfrist .....	188
1. Abhilfe im Falle einer Hinterhaltssituation .....	189
2. Abhilfe des drohenden Innovationshemmnisses .....	190
C. Erweiterte Anwendung der Aufbrauchfrist bei berechtigten Interessen Dritter .....	191
I. Bisherige Rechtsanwendung der Aufbrauchfrist bei berechtigten Interessen Dritter .....	191
II. Problemlösung durch eine erweiterte Anwendung der Aufbrauchfrist .....	193
1. Interessengerechte Entscheidungsfindung .....	193
2. Schutz berechtigter Interessen Dritter .....	195
D. Fazit .....	195

<b>§ 9 Kriterien einer erweiterten Anwendung der Aufbrauchfrist</b> .....	197
A. Aspekte und Interessen aufseiten des Patentinhabers .....	197
I. Verhalten nach Kenntnisaufnahme der Patentverletzung .....	197
II. Verwertungsabsicht des Patentinhabers .....	198
III. Sicherheitsleistung des Verletzers .....	200
B. Aspekte und Interessen aufseiten des Patentverletzers .....	201
I. Erkennbarkeit der Patentverletzung .....	201
II. Technische und wirtschaftliche Bedeutung des verletzten Patents im Verhältnis zum komplexen Gesamtprodukt .....	202
III. Wirtschaftliche Auswirkungen bei unbedingter Untersagung .....	203
C. Aspekte und Interessen aufseiten Dritter .....	205
I. Erhebliche Beeinträchtigung von berechtigten Interessen Dritter .....	205
II. Ermangelung einer anderweitigen Schutzmöglichkeit .....	206
1. Verfügbarkeit eines gleichwertigen Ersatzprodukts .....	206
2. Einschränkung des Vernichtungsanspruchs nach § 140a Abs. 4 Satz 2 PatG .....	207
D. Fazit .....	208
<b>§ 10 Vereinbarkeit einer erweiterten Anwendung der Aufbrauchfrist mit den Zweckbestimmungen des Unterlassungsanspruchs</b> .....	209
A. Rechtfertigung des Unterlassungsanspruchs nach den Patentrechtstheorien ...	209
I. Deontologische Rechtfertigungstheorien .....	210
1. Naturrechtstheorie .....	211
a) Darstellung der Theorie .....	211
b) Kritische Würdigung .....	212
2. Belohnungstheorie .....	213
a) Darstellung der Theorie .....	213
b) Kritische Würdigung .....	213
II. Utilitaristische Rechtfertigungstheorien .....	214
1. Anreiztheorie .....	215
a) Darstellung der Theorie .....	215
b) Kritische Würdigung .....	216
2. Offenbarungstheorie .....	217
a) Darstellung der Theorie .....	217
b) Kritische Würdigung .....	218
3. Kommerzialisierungstheorie .....	220
a) Darstellung der Theorie .....	220

b) Kritische Würdigung .....	221
4. Transaktionstheorie .....	223
a) Darstellung der Theorie .....	223
b) Kritische Würdigung .....	224
III. Fazit .....	226
B. Vereinbarkeit einer erweiterten Anwendung der Aufbrauchfrist mit den utilitaristischen Rechtfertigungstheorien .....	227
I. Vereinbarkeit mit der Anreiztheorie .....	228
II. Vereinbarkeit mit der Offenbarungstheorie .....	230
III. Vereinbarkeit mit der Kommerzialisierungstheorie .....	231
IV. Vereinbarkeit mit der Transaktionstheorie .....	233
C. Fazit .....	234
<b>§ 11 Vereinbarkeit einer erweiterten Anwendung der Aufbrauchfrist mit     höherrangigem Recht .....</b>	<b>236</b>
A. TRIPS-Übereinkommen .....	236
I. Ausnahmen von Rechten aus einem Patent, Art. 30 TRIPS .....	237
II. Zwangslizenzierung, Art 31 TRIPS .....	238
III. Unterlassungsanordnung, Art 44 TRIPS .....	239
B. Vereinbarkeit mit der Durchsetzungsrichtlinie .....	241
I. Gerichtliche Anordnungen, Art. 11 DRL .....	241
II. Allgemeine Verpflichtungen, Art. 3 Abs. 2 DRL .....	243
III. Leitfaden der Europäischen Kommission zu bestimmten Aspekten der Durchsetzungsrichtlinie (COM 2017, 708) .....	244
IV. Schlussfolgerungen .....	246
C. Fazit .....	247
<b>§ 12 Fazit und Ausblick zur erweiterten Anwendung der Aufbrauchfrist .....</b>	<b>248</b>
<b>Zusammenfassung .....</b>	<b>251</b>
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>257</b>