

Die Aussetzungsentscheidung im Patentverletzungsprozess als Entscheidung im vorläufigen Rechtsschutz

Zusammenfassung der Monographie „Vorläufiger Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung“
(Sierke Verlag, ISBN 978-3-86844-243-4)

Die Patenterteilung durch das DPMA ist ein Verwaltungsakt. Wie die Baugenehmigung gewährt die Patenterteilung einem Adressaten eine Begünstigung und greift auf der anderen Seite in die Rechte Dritter ein. Es handelt sich deshalb um einen Verwaltungsakt mit Doppelwirkung. Die Baugenehmigung betrifft in der Regel nur ein dutzend Anlieger. Die Wirkungen des Patents erfassen hingegen alle diejenigen, die im Schutzbereich des Patents agieren. Die Verwaltungsgerichtsordnung stellt gegenüber der Baugenehmigung ein umfassendes gesetzliches System des vorläufigen Rechtsschutzes bereit. Leitet ein von der Baugenehmigung belasteter Nachbar ein Widerspruchsverfahren gegen die Genehmigung ein oder erhebt er Anfechtungsklage, so kann er durch einen Antrag bei der Behörde oder bei dem Gericht der Hauptsache eine Entscheidung über die aufschiebende Wirkung seines Rechtsbehelfs erreichen. Die Behörde oder das Gericht müssen bei Vorliegen der Voraussetzungen durch die Herstellung des Zustands der aufschiebenden Wirkung vorläufigen Rechtsschutz gegenüber der Baugenehmigung gewähren. Dem Begünstigten der Baugenehmigung ist es dann verwehrt, mit dem Bau beginnen zu dürfen.

Demjenigen, der von den Wirkungen des Patents belastet ist, bietet das Gesetz kein Instrument des vorläufigen Rechtsschutzes. Ihm bleibt nur, Einspruch oder Nichtigkeitsklage gegen die Patenterteilung zu erheben, ohne dabei eine aufschiebende Wirkung erreichen zu können. Die Möglichkeit des Patentinhabers, Ansprüche aus dem Patent gegen Dritte erfolgreich gerichtlich geltend zu machen, bleibt ungebrochen. Dies gilt insbesondere für den Unterlassungsanspruch, auf den sich die folgende Betrachtung konzentrieren soll. Das Gericht kann im Patentverletzungsprozess aufgrund des Trennungsprinzips und des Postulats der Bindung des Verletzungsgerichts an die Patenterteilung den Einwand der mangelnden Patentfähigkeit nicht berücksichtigen. Das Gericht kann jedoch das Verfahren nach § 148 ZPO zugunsten eines anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens aussetzen. Beschließt das Verletzungsgericht die Aussetzung des Verfahrens, so hat dies aufschiebende Wirkung insofern, als ein Verletzungsurteil vor Entscheidung der Nichtigkeitsklage oder des Einspruchsverfahrens nicht ergeht, mithin die Wirkungen des Patents gegen den Beklagten (noch) nicht durchgesetzt werden können. Nach bisheriger Rechtsprechung wird der Verletzungsprozess nur ausgesetzt, wenn nach Überzeugung des Gerichts der Beklagte eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Erfolg des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens glaubhaft machen kann. Den Interessen des Patentinhabers soll nach dieser Rechtsprechung im Rahmen der Aussetzungsentscheidung grundsätzlich Vorrang einzuräumen sein. In der Praxis wird folglich in der Regel nicht ausgesetzt.

Die Nichtaussetzung hat zur Folge, dass der vermeintliche Patentverletzer gegebenenfalls zur Unterlassung der Nutzung der patentierten Lehre (besser Problemlösung) verurteilt wird und den Wirkungen des Patents bis zur dessen Beseitigung ausgeliefert ist. Die fehlende Berücksichtigung der Interessen des vermeintlichen Patentverletzers im Rahmen der Aussetzungsentscheidung stellt eine gravierende Rechtsschutzlücke dar, die einen Fremdkörper im deutschen Verfassungsstaat bildet. Diese Praxis ist mit dem Anspruch des Bürgers auf einen umfassenden effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG nicht vereinbar. Soweit der Beklagte die Aussetzung beantragt und Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung für sich in Anspruch nimmt, gebietet die Verfassung daher, dass das Verletzungsgericht eine Entscheidung im vorläufigen Rechtsschutz trifft, die den hierfür bestehenden verfassungsrechtlichen Vorgaben genügt. Bei Verwaltungsakten mit Doppelwirkung haben sowohl der Begünstigte als auch der Belastete einen Anspruch auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG. Das Interesse des Begünstigten an der Vollziehbarkeit bzw. Wirksamkeit des Verwaltungsakts und das Interesse des Belasteten an dem Eintritt der aufschiebenden Wirkung stehen sich daher formal gleichwertig gegenüber. Ein Vorrang des einen oder anderen Interesses kann sich demnach nur aus der Gewichtung der entgegenstehenden rechtlich geschützten Belange der Betroffenen und der Berücksichtigung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache (hier: das Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahren) ergeben.

Bei der Entscheidung im vorläufigen Rechtsschutz geht es letztlich darum, wer das Risiko der Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes für den Zeitraum tragen soll, der bis zur Entscheidung in der Hauptsache andauert. Dieses Risiko wird durch die gerichtliche Beurteilung der Erfolgsaussichten der Hauptsache verlängert. Grundsätzlich gilt, dass derjenige den stärkeren Rechtsschutzanspruch hat, dessen Rechtsgüter durch die für ihn ablehnende Entscheidung hinsichtlich des Umfangs der zu erwartenden Schäden und des Grads der Unwiederbringlichkeit im größeren Ausmaß gefährdet sind. Ihm ist im Vergleich zum geringer gefährdeten Kontrahenten folglich weniger zuzumuten, das Fehlentscheidungsrisiko zu tragen.

Das Risiko der Fehlentscheidung sinkt umso mehr, das Gericht des vorläufigen Rechtsschutzes (hier: das Verletzungsgericht) in der Frage der Beurteilung der Erfolgsaussichten der Hauptsache die Intensität und den Umfang seiner Prüfung ausweitet. Drohen einem Beteiligten durch die Entscheidung schwere Nachteile, die nachträglich nicht mehr beseitigt werden können, so darf das Gericht eine Entscheidung gegen diesen Beteiligten nur aufgrund einer umfassenden erschöpfenden Prüfung treffen, um das Risiko einer Fehlentscheidung zu minimieren. Nur so kann ein effektiver Rechtsgüterschutz gewährleistet werden, der Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG gerecht wird.

Umgekehrt gilt, dass derjenige, dessen Rechtsgüter nur im geringen Umfang und vorübergehend beeinträchtigt werden, nur einen schwachen Anspruch auf vorläufigen Rechtsschutz hat. Um gegen ihn zu entscheiden, bedarf es keiner erschöpfenden Prüfung. Gegen Letzteren kann das Gericht aufgrund einer summarischen Prüfung der Erfolgsaussichten entscheiden, wenn diese

ergibt, dass der stärker belastete Gegner in der Hauptsache wahrscheinlich obsiegen wird. Bleiben beide Beteiligten vom Grad der Gefährdung ihrer Rechtsgüter unterhalb der Schwelle, bei der eine erschöpfende Prüfung notwendig ist, kann gegen beide Beteiligten aufgrund einer summarischen Prüfung entschieden werden. Derjenige, der in Relation zum anderen durch die Entscheidung stärker gefährdet ist, hat dann im Grundsatz den stärkeren Rechtsschutzanspruch, der nur durch eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit des Obsiegens des Gegners im Hauptsacheverfahren überwunden werden kann.

Übertragen auf die Aussetzungsentscheidung bedeutet dies, dass grundsätzlich derjenige den stärkeren Rechtsschutzanspruch hat, dessen Rechtsgüter durch die Entscheidung im größeren Umfang unwiederbringlich gefährdet sind.

Betrachtet man die typische Gefährdungslage der Rechtsgüter des Patentinhabers und des vermeintlichen Patentverletzers im Verletzungsprozess vor dem Hintergrund der Aussetzungsentscheidung, so zeichnet sich ein Ungleichgewicht zum Nachteil des Beklagten ab. Für den Patentinhaber steht nur der Patentertrag auf dem Spiel, der auf die Nutzung der patentierten Problemlösung durch den Beklagten während der Zeit der Aussetzung entfällt. Lässt man das Risiko der Insolvenz des Beklagten außen vor, so bedeutet die Aussetzung des Verletzungsprozesses für den Kläger lediglich eine zeitlich Verzögerung für die Realisierung dieses Patentertrags, den er später nach für ihn erfolgreichen Abschluss von Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren als Schadensersatz beim Beklagten abschöpfen kann. Hierzu bietet ihm das Gesetz mit dem Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch und der Möglichkeit, den Schaden im Wege der Lizenzanalogie zu berechnen, vergleichsweise komfortable Instrumente.

Für den Beklagten bedeutet die Nichtaussetzung, dass er erst vorläufig und bei Scheitern von Rechtsmitteln rechtskräftig zur Unterlassung der Benutzung der Problemlösung verurteilt wird, obwohl sich möglicherweise später herausstellt, dass das fragliche Patent hätte nie erteilt werden dürfen. Das Verbot zur Nutzung der Problemlösung bedeutet für den Beklagten in der Regel einen einschneidenden Eingriff, der mit Umsatzverlusten hinsichtlich der betroffenen Gegenstände oder Dienstleistungen verbunden ist. Je nach Anteil dieses patentbelasteten Umsatzes an der Gesamtgeschäftstätigkeit kann das Verbot existenzielle Ausmaße annehmen. Steht die Nutzung der Problemlösung im Mittelpunkt der Berufsausübung des Beklagten, so kommt das Nutzungsverbot einem Verbot der Berufsausübung gleich und stellt einen schweren Eingriff in das Grundrecht der Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG dar. Der durch das Verbot der Nutzung entstehende Schaden ist nur schwierig vom Patentinhaber wiederzuerlangen, wenn im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren der Bestand des Patents letztlich beseitigt wird. Dem Beklagten fehlt zunächst ein Instrument zur einfachen Schadensberechnung, wie es dem Patentinhaber mit der Lizenzanalogie gegeben ist. Er bewegt sich im Fiktionalen und muss darstellen und beweisen, was er ohne das Verbot mit der Nutzung der Problemlösung verdient hätte. Weiterhin ist der durch den Umsatzverlust ent-

standene Schaden, soweit er nicht auf der vorläufigen Vollstreckung eines erstinstanzlichen Verletzungsurteils basiert, schon deshalb regelmäßig endgültig verloren, weil es an hinreichenden Anspruchsgrundlagen zur Durchsetzung fehlt: Die Erstattung des Schadens, der auf der vorläufigen Vollstreckung eines Berufungsurteils beruht, ist aufgrund der Regelung des § 717 Abs. 3 S. 2 und 3 ZPO nicht ersetzbar. Der Schaden, der auf die Vollstreckung eines rechtskräftigen Urteils entfällt, ist im Rahmen der Haftung wegen der Führung eines ungerechtfertigten Schutzrechtsprozesses in der Regel mangels Verschulden vom Patentinhaber nicht wiederzuerlangen.

Bei Vorliegen dieser typischen Gefährdungslage der Rechtsgüter hat demnach grundsätzlich der vermeintliche Patentverletzer den stärkeren Anspruch auf vorläufigen Rechtsschutz. Deshalb hat regelmäßig die Aussetzung zugunsten des Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahrens zu erfolgen, wenn nicht die Prüfung der Erfolgsaussichten von Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ergibt, dass eine überragende Wahrscheinlichkeit für den Bestand des Patents spricht und so der zunächst stärkere Rechtsschutzanspruch des Beklagten überwunden werden kann. In zahlreichen Fällen wird sogar aufgrund zu erwartender einschneidender Umsatzeinbußen gegen den Beklagten nur aufgrund einer erschöpfenden Prüfung entschieden werden können. In diesen Fällen kann das Verletzungsgericht sich für die Aussetzung entscheiden, wenn die summarische Prüfung der Erfolgsaussichten nicht für den Bestand des Patents spricht. Andernfalls muss es die Frage der Patentfähigkeit selbst vollständig und umfassend prüfen oder gegebenenfalls aus Gründen der Prozessökonomie und der besonderen Kompetenz des BPatG zugunsten des Nichtigkeitsverfahrens aussetzen.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sich bei Vorliegen der typischen Gefährdungslage hinsichtlich der betroffenen Rechtsgüter der bisherige Aussetzungsgrundsatz von „in der Regel und im Zweifel für den Patentinhaber“ zu „in der Regel und im Zweifel für den Beklagten“ umkehren muss. Dieser Richtungswechsel ist zwingende Folge der Verwirklichung des Anspruchs auf effektiven vorläufigen Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG.

RA Rasmus Keller (<http://www.rasmuskeller.de>) - Viersen, den 12.04.2010

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Das Herunterladen des Text ist gestattet. Alle weiteren Handlungen bedürfen der Einwilligung des Autors.