



Tobias Horst Frick

***Patent-Trolling* – Rechtsmissbräuchliche
Verwendung des Patentrechtes?**

Einleitung

„Das Patent wandelt sich zu einem handelbaren Wertpapier“ – so konstatiert Osterrieth sinngemäß in einem Aufsatz aus dem Jahre 2009.¹ Längst komme dem Patent nicht mehr nur eine Bedeutung als Abwehrrecht zu, sondern es sei ein zentraler Wirtschaftsfaktor für Unternehmen, sowohl in monetärer als auch in unternehmensstrategischer Sicht, geworden.²

Zu dieser Aussage bewogen wurde Osterrieth angesichts neuartiger Patentverwertungsmethoden jenseits der wohlbekannten „klassischen“ Verwertung durch Verkauf des Patentes oder Anwendung der geschützten Erfindungsidee im Rahmen eigener Produktionstätigkeiten durch den Patentinhaber. Charakteristikum der neuen Verwertungsmethoden ist, dass nicht mehr die Nutzenziehung aus der technologischen Lehre im Vordergrund steht, indem z.B. neuartige Produkte entwickelt oder Effizienzsteigerungen erzielt werden; vielmehr geht es den Anwendern dieser neuen Verwertungsmethoden darum, unter Einsatz der patentrechtlichen, gesetzlich normierten Abwehrrichtlinien – wie vornehmlich dem Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch – eine möglichst hohe Geldzahlung seitens des Betroffenen zu erzielen. Manche Autoren gehen sogar so weit, von einer „Erpressung“ seitens der Anwender gegenüber den Betroffenen zu sprechen.³

Im Zentrum dieser Entwicklung stehen als treibende Kraft die sogenannten „Patent-Trolle“. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich mangels eigener Produktionsmöglichkeiten nicht mit der Umsetzung bzw. Verwendung der patentierten Erfindungsidee beschäftigen (weshalb sie auch als sog. „*non-practising entity*“ bezeichnet werden), sondern sich stattdessen auf den Aufkauf und die nachfolgende gerichtliche oder außergerichtliche Durchsetzung von Patenten – unter Berufung auf den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch – beschränken. Hierzu nutzen die „Patent-Trolle“ oftmals die prozessualen Instrumente der Abmahnung, der einstweiligen Verfügung und vor allem der Unterlassungsklage.

1 Osterrieth, GRUR 2009, 540 (540).

2 Osterrieth, GRUR 2009, 540 (540).

3 Sandburg, The Recorder vom 30.07.2001, Seite 1; Morgan, 17 Fed. Cir. B.J. (2008), 165 (166).

Eigentliches Ziel der „Patent-Trolle“ ist jedoch nicht die *Durchsetzung* eines Unterlassungsanspruches; vielmehr dient ihnen dieser Anspruch lediglich zur Errichtung einer „Drohkulisse“ gegenüber dem Betroffenen, um diesen zum Abschluss einer außergerichtlichen Lizenzvereinbarung zu bewegen, und zwar mit Lizenzzahlungen, die in einer Höhe liegen, welche aus objektiver Betrachtung als im Verhältnis zu der technologischen oder wohlfahrtsökonomischen Bedeutung des Patentes als „unangemessen hoch“ qualifiziert werden.

Ein „Patent-Troll“ ist nach der Definition von Peter Detkin – der diesen Begriff zum ersten Mal verwandte und somit maßgeblich prägte – „*somebody who tries to make a lot of money off a patent that they are not practicing and have no intention of practicing and in most cases never practiced.*“⁴

Über die Zulässigkeit der Verhaltensweisen solcher „Patent-Trolle“ hat sich vorrangig in der US-amerikanischen Literatur eine kontroverse Debatte entwickelt. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zu klären, ob das „Patent-Trolling“ nach dem deutschen Patentrecht durchführbar und rechtlich zulässig ist.

Hält man sich streng an den Wortlaut der Sanktionsnorm des § 139 PatG, so wird der Unterlassungsanspruch unabhängig von den mit ihm verfolgten Zielen und Intentionen gewährt. Grund hierfür ist, dass der Unterlassungsanspruch einen „Grundpfeiler“ des Patentrechtes darstellt, da er dem Patentinhaber die einzige Möglichkeit bietet, Kontrolle über das geschützte immaterielle Gut der geschützten Erfindung auszuüben, das durch Ubiquität und Nichttrivialität gekennzeichnet ist.⁵ Anders als bei tangiblen Sachen kann der Zugriff auf die geschützte Erfindungsidee nicht durch physische Schranken – wie etwa ein Vorhängeschloss – verhindert werden.

Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob die Verhaltensweisen, die Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind, gegen die grundsätzlichen Ziel- und Wertvorstellungen verstoßen, die zur Schaffung des Patentrechtes geführt haben. Insofern wird unter anderem in der vorliegenden Arbeit die zentrale Frage analysiert, ob das Patentrecht im Rahmen des „Patent-Trollings“ „funktionswidrig“ angewandt wird.

Im Zentrum der Untersuchung soll der allgemeine Rechtsmissbrauchsbegriff stehen, der in Deutschland aus dem Gebot von Treu und Glauben gem. § 242

4 Sandburg, The Recorder vom 30.07.2001, Seite 1; was übersetzt bedeutet: Ein Patenttroll ist jemand, der versucht eine Menge Geld aus einem Patent zu machen, welches er weder ausübt, noch die Intention hat es jemals auszuüben und es in den meisten Fällen noch nie ausgeübt hat. Siehe auch Ohly, GRURInt 2008, 787 (787).

5 Kraßer, § 1 A II 3 (Seite 3); MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323, 1339 (Fed.Cir. 2005).

BGB abgeleitet wird. Daneben weist der Begriff des Rechtsmissbrauches auch eine europarechtliche Dimension auf und steht seit Umsetzung der *Enforcement-Richtlinie*⁶ im Fokus der Durchsetzung der Immaterialgüterrechte. Art. 3 Abs. 2 der Enforcement-Richtlinie statuiert, dass die immaterialgüterrechtlichen „Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe [...] wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein *und so angewendet werden [müssen]*, dass die Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird *und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist.*“⁷ Insofern ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch zu klären, inwieweit bei der Auslegung des deutschen Rechtsmissbrauchsbegriffs europarechtliche Vorgaben zu berücksichtigen sind.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Teile:

1. Im ersten Teil wird der Untersuchungsgegenstand dargelegt und die Frage geklärt, ob das „Patent-Trolling“, welches sich vornehmlich im US-amerikanischen Rechtsraum entwickelt hat, auch unter dem deutschen Patentgesetz ausgeübt werden kann. Daneben wird ein Fokus auf die Frage gelegt, warum sich gerade das Patentrecht im besonderen Maße zur Ausübung des „Trollings“ anbietet.
2. Der zweite Teil der Arbeit, die zugleich den Schwerpunkt bildet, geht der Frage nach, ob die untersuchungsgegenständlichen Verhaltensweisen eine rechtsmissbräuchliche Verwendung des Patentrechtes darstellen. Hierfür ist zunächst auf den deutschen Rechtsmissbrauchsbegriff einzugehen. Daneben ist aufgrund der europarechtlichen Verankerung des Missbrauchbegriffes in Art. 3 Abs. 2 der Enforcement-Richtlinie zu analysieren, ob sich auf europäischer Ebene ein allgemeiner Rechtsgrundsatz des Rechtsmissbrauches herausgebildet hat und falls ja, wie dieser im Verhältnis zum deutschen Missbrauchsbegriff steht.

Nach der Festlegung der im Rahmen des Rechtsmissbrauchsbegriffes zu dessen Anwendung notwendigen Voraussetzungen sind die untersuchungsgegenständlichen Verhaltensweisen hierunter zu subsumieren. Dabei wird es maßgeblich auf die Frage ankommen, ob das Patentrecht in zweckwidriger Art und Weise verwendet wird; hierzu sind die hinter dem Patentrecht stehenden Zielvorstellungen näher zu betrachten. Bewertungskriterien werden anhand der traditionellen (rechtlichen) Rechtfertigungstheorien

6 Richtlinie 2004/48/EG.

7 Hervorhebungen vom Verfasser in kursiv hinzugefügt.

des Patentrechtes sowie der modernen ökonomischen Rechtfertigungsansätze gewonnen.

Anhand dieser Zielvorstellungen wird dann die Vereinbarkeit des „Patent-Trollings“ mit den aus den Rechtfertigungstheorien abgeleiteten grundlegenden Zweckbestimmungen des Patentrechtes untersucht. Ziel ist, es Kriterien im Sinne eines beweglichen Systems nach Wilburg⁸ zu finden, die im Einzelfall für oder gegen einen Rechtsmissbrauch sprechen. Kommt man zu dem Ergebnis, dass ein Rechtsmissbrauch vorliegt, so muss nachfolgend die Rechtsfolgenseite betrachtet werden, um eine möglichst ausgewogene Lösung zwischen den widerstreitenden Interessen des „Patent-Trolls“ auf der einen Seite, dessen Verhaltensweisen zumindest von dem Wortlaut der Regelungen des Patentgesetzes gedeckt werden, und den Interessen der Betroffenen und der Allgemeinheit auf der anderen Seite sowie den patentrechtlichen Zielsetzungen des technologischen Fortschritts und der Bedürfnisbefriedigung zu erreichen.

3. Der dritte Teil der Untersuchung wirft einen kursorischen Blick auf andere Lösungsmöglichkeiten zur Behandlung der untersuchungsgegenständlichen Verhaltensweisen jenseits des Konzepts „Rechtsmissbrauch“ und evaluiert deren Wirksamkeit zur Lösung der zuvor beschriebenen widerstreitenden Interessen im Vergleich zu der hier vorgeschlagenen Lösungsvariante.
4. Der vierte Teil fasst die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zusammen.

8 Wilburg, Seite 12f.; Canaris, Seite 78ff.; Bydlinski, passim.