

19. Februar 2021

Stellungnahme für die Ausschuss-Anhörung am 24.2.2021 zum 2. PatModG RegE

### Das Patentedurchsetzungsverfahren wieder „flott machen“

#### Ausgangslage

Das bewährte Trennungsprinzip mit zügigen und fokussierten Patentedurchsetzungs- und Nichtigkeitsverfahren ist in einigen technischen Gebieten in Schieflage. Dem Verletzungsbeklagten stehen dann nicht alle Verteidigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Es ergeben sich folgende Probleme:

- I. **Nicht-valide Patente** können zur Grundlage des Unterlassungsanspruchs werden, da die Überprüfung der Patentvalidität und das Verletzungsverfahren zeitlich auseinanderfallen („Injunction Gap“).
- II. In wenigen Einzelfällen kann der Verletzer nicht ausreichend argumentieren, die unverzügliche Durchsetzung **valider Patente** wäre unverhältnismäßig. Der Verletzer ist dann strukturell benachteiligt. Entweder gibt er Geschäftsgeheimnisse ungeschützt preis, um dem Gericht eine ausgewogene Verhältnismäßigkeitsprüfung zu ermöglichen, oder es trifft ihn in Ausnahmefällen die unverhältnismäßige Härte des Unterlassungsanspruchs.

#### Lösungsvorschläge des Gesetzgebers:

- a. (zu I.) **Beschleunigung** des Nichtigkeitsverfahrens und Verzahnung mit dem Verletzungsverfahren (§§ 82, 83 PatG).
- b. (zu I.) **Aufhebung** des generellen Vorrangs des Einspruchsverfahrens vor dem Nichtigkeitsverfahren (§ 81(2) PatG), um den Beginn von Nichtigkeitsverfahren parallel zu Einspruchsverfahren nicht jahrelang zu verzögern (RefE und Fragebogen BMJV).
- c. (zu II.) Einführung eines Schutzes von **Geschäftsgeheimnissen** der Parteien in streitigen Gerichtsverfahren zu Patenten (§145a PatG).
- d. (zu II.) Einführung einer expliziten Verhältnismäßigkeitsprüfung und unterschiedlicher weiterer Ergänzungen in **§ 139 PatG** im Diskussions-, Referenten- und Regierungsentwurf.

#### Beurteilung der Vorschläge:

- i. Die Beschleunigung und Verzahnung **(a.)** und die Einführung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen **(c.)** werden **begrüßt**.
- ii. Eine **vollständige Aufhebung** des Vorrangs von Einspruchsverfahren **(b.)** durch Streichung der Regelung §81(2) PatG wird **angeregt**. In jedem Fall sollte nicht mehr als das berechtigte Interesse eines Klägers für ein Nichtigkeitsverfahren parallel zum Einspruch notwendig sein.
- iii. Die Position des **Verletzungsbeklagten** ist durch i. und ii. erheblich **gestärkt**. Eine zusätzliche Ergänzung des §139 PatG ist **nicht notwendig**. Die Gesetzesänderungen zu i. und ii. zusammen mit der BGH-Rechtsprechung „Wärmetauscher“ geben den Instanzgerichten den Rahmen für die ausnahmsweise Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs vor und erlauben eine sachgerechte Weiterentwicklung durch die Rechtsprechung.
  - Falls §139 PatG geändert wird, sollte dem Gesetzesziel und der Begründung gefolgt werden und eine **Klarstellung** gemäß der **Wärmetauscher** Entscheidung eingeführt werden (analog **§139(1) DiskE**, zusätzlich zwingender Ausgleich in Geld).
  - Die Erweiterung der Verhältnismäßigkeitsprüfung auf **Drittinteressen** wird **abgelehnt**. Deren Interessen werden schon jetzt umfassend berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die in der Begründung genannten lebenswichtige Versorgung von Patienten oder das Aufrechterhalten wichtiger Infrastruktur. Beides wird mit der möglichen Benutzungsanordnung in §13(1) PatG schon angemessen berücksichtigt.

Die Einführung der Prüfung von Drittinteressen lässt außerdem den Streitstoff in den Verletzungsverfahren unverhältnismäßig anwachsen. Dies führt zu einer **Verlangsamung** von **Verletzungsverfahren** und widerspricht dem Gesetzesziel die Effektivität in der gerichtlichen Rechtsdurchsetzung zurück zu erlangen.

#### Ergänzende Ausführungen

Deutschland hat dem Grunde nach ein effektives, fokussiertes und ausgewogenes Patentdurchsetzungssystem. Das Trennungsprinzip mit Verletzungsverfahren bei den Landgerichten und Prüfung der Rechtsbeständigkeit beim Bundespatentgericht hat sich über Jahrzehnte bewährt.

Für Patentinhaber sind die wesentlichen Mittel im Rechtsstreit die Unterlassung und der Schadensersatz. In Deutschland ist der objektiv zu ermittelnde Unterlassungsanspruch wesentlich - in USA hingegen der Strafschadensersatz mit erheblichen subjektiven Komponenten. Das deutlich schlankere Deutsche Verfahren ist mit wesentlich geringeren (Anwalts-) Kosten verbunden. Daher können die gerichtlichen Verfahren in Deutschland auch leichter von KMUs genutzt werden.

Für den vermeintlichen Verletzer ist das wesentliche Verteidigungsmittel neben der Auslegung des Schutzzumfangs des Streitpatents dessen fragliche Rechtbeständigkeit. Dies kann nach Erteilung im Einspruchsverfahren vor dem DPMA und später in einem Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht geprüft werden.

Das Deutsche Patentdurchsetzungsverfahren ist in manchen Gebieten der Technik aus dem Lot. Zu Verletzungsverfahren parallel angestrebte Nichtigkeitsverfahren dauern bisweilen noch ohne ersten Zwischenbescheid an, während die Verletzungsverfahren vor den Instanzgerichten schon abgeschlossen sind (sog. „Injunction Gap“). Auch eigentlich nichtige, nicht-valide Patente können so durchgesetzt werden und zu unmittelbarem Schaden beim Verklagten führen. Ein Schließen des Injunction Gap wird daher von den betroffenen Kreisen ganz überwiegend begrüßt.

Die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH-Wärmetauscher) eröffnet schon jetzt die Möglichkeit eine Verhältnismäßigkeitsprüfung beim Unterlassungsanspruch in Ausnahmefällen durchzuführen. Die Instanzgerichte berücksichtigen dies jedoch zurückhaltend, da der Sachvortrag des Verletzers zur Verhältnismäßigkeit oft dürr ist. Fakten, die eine mögliche Unverhältnismäßigkeit belegen könnten, sind oft Geschäftsgeheimnisse von erheblichem Wert. Eine ungeschützte Offenlegung im Gerichtsverfahren führt zu deren Verlust.

Die fehlende Prüfung der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zusammen mit wenigen Belegen zu einer möglichen Unverhältnismäßigkeit benachteiligen den (vermeintlichen) Verletzer.

In den Entwürfen zum 2. PatModG erwägt der Gesetzgeber im Wesentlichen 4 Gruppen von Maßnahmen, um das Injunction Gap zu schließen (a. und b.) und die Position des Verletzers zu verbessern (c. und d.).

- a. Synchronisierung des Nichtigkeitsverfahrens mit dem Verletzungsverfahren durch Verzahnung der Verfahren und Beschleunigung des Nichtigkeitsverfahrens.

Die Änderungsvorschläge in §§ 82, 83 RegE werden begrüßt.

- b. Aufhebung der Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Einspruchsverfahren in bestimmten Fallkonstellationen §81(2) PatG

Die Erwägung des RefE und BMJV Fragebogen §81(2) PatG anzupassen, um einen frühen Start des Nichtigkeitsverfahrens zu ermöglichen, wird begrüßt. Es wird vorgeschlagen §81(2) PatG ersatzlos zu

streichen. Eine missbräuchliche Nutzung des Nichtigkeitsverfahren ist wegen der verbundenen erheblichen Kosten unwahrscheinlich. Widersprechende Einspruchs- und Nichtigkeitsentscheidungen ergehen auch schon unter dem aktuellen, zeitlich gestaffelten System vor allem bei Europäischen Patenten. Im Falle von gleichzeitigem Vorliegen verschiedener Fassungen eines Patents, hat der BGH schon in der Entscheidung Trigonellin eine sachgerechte Lösung gefunden. Als geschützt verbleibt die Schnittmenge der unterschiedlichen Anspruchsfassungen. Falls der Gesetzgeber die Parallelität von Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren nur in bestimmten Fällen zulassen möchte, regen wir als Maßstab das berechnete Interesse an.

c. Einführung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen in Verletzungs- und Zwangslizenzverfahren.

Die Einführung von § 145a RegE wird begrüßt.

d. Ergänzung von §139 durch explizite Verhältnismäßigkeitsprüfung.

Die o.g. Änderungen reformieren die Patentedurchsetzung erheblich und stärken deutlich die Position des Verletzungsbeklagten. Die BGH-Entscheidung Wärmetauscher gibt den Instanzgerichten den Rahmen für die ausnahmsweise Prüfung der Verhältnismäßigkeit bei der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs vor. Diese Entscheidung ermöglicht eine sachgerechte Weiterentwicklung durch die Rechtsprechung. Wird eine Aufbrauchfrist im Einzelfall eingeräumt, dient diese üblicherweise der Überbrückung des für Umstellungsmaßnahmen benötigten Zeitraums. Eine Ergänzung des § 139 erscheint nicht notwendig. Die aktuelle Schieflage des bewährten Rechtsdurchsetzungsregimes wird durch die Maßnahmen a., b. und c. wieder ins Lot gebracht. Die Substantiierung der Unverhältnismäßigkeit durch den Verletzer ist nun möglich.

Falls der Gesetzgeber trotz allem §139 PatG anpassen möchte, sollte dem Gesetzesziel und der Begründung gefolgt und eine Klarstellung gemäß der Wärmetauscher Entscheidung eingeführt werden. Eine solche Formulierung wird in §139(1) DiskE klarstellend vorgeschlagen. Die wesentlichen Elemente der Entscheidung werden kodifiziert: Anknüpfung an die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs, Beachtung der Interessen des Patentinhabers und des Verletzers nach Treu und Glauben, sowie das Vorliegen einer nicht gerechtfertigten Härte durch das Ausschließlichkeitsrecht. Die Einführung des Anspruchs auf Ausgleich in Geld sollte ergänzt werden. Nur die Höhe kann Verhältnismäßigkeitsüberlegungen unterliegen. Dies gilt umso mehr als der uneingeschränkte Anspruch auf angemessene Vergütung schon für berechnete Benutzungen nach §§ 13 und 24 besteht.

Die Erweiterung der Verhältnismäßigkeitsprüfung auf Drittinteressen wird abgelehnt. Die Interessen von Gesellschaft, Wettbewerbern und Staat werden bei der Patenterteilung und Durchsetzung u.a. in den PatG §§ 1, 1a, 2, 2a, 11, 12, 13, 24 und 50 und durch die etablierte Rechtsprechung zu Standardessentiellen Patenten berücksichtigt.

In der RegE-Begründung wird die lebenswichtige Versorgung von Patienten oder das Aufrechterhalten wichtiger Infrastruktur für die Berücksichtigung von Drittinteressen genannt. Dies überzeugt nicht, da ja gerade diese Fälle bei der möglichen Benutzungsanordnung in §13(1) PatG umfassend geregelt und angemessen berücksichtigt werden.

Die Einführung der Prüfung von Drittinteressen lässt außerdem den Streitstoff in den Verletzungsverfahren unverhältnismäßig anwachsen. Dies führt zu einer Verlangsamung von Verletzungsverfahren und widerspricht dem Gesetzesziel die Effektivität in der gerichtlichen Rechtsdurchsetzung wiederherzustellen.

Das Deutsche Patentedurchsetzungsverfahren kann durch das angeregte Maßnahmenbündel a., b. und c. wieder „flott gemacht“ werden: Zügig beim Nichtigkeitsverfahren, leistungsfähig und gestärkt im Verletzungsverfahren – Ein attraktiver Patentstandort.

Anlagen

- Stellungnahme Patentanwaltskammer RefE 2.PatModG
- Antworten der Patentanwaltskammer auf den BMJV Fragenkatalog zu §81(2) PatG – Parallelität Einspruch/Nichtigkeit



## **Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts**

Die Patentanwaltskammer heißt die Zielsetzung des Referentenentwurfs gut, die auf eine weitere Vereinfachung und Modernisierung des Patentgesetzes und anderer Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes gerichtet ist. Des Weiteren begrüßt die Patentanwaltskammer, dass mehrere ihrer Anregungen zum Diskussionsentwurf im Referentenentwurf aufgenommen wurden.

### **I. Ergebniszusammenfassung**

Zur Optimierung der gerichtlichen Rechtsdurchsetzung im Patentrecht sollen sich zwischenzeitlich eingestellte negative Auswirkungen des in Deutschland geltenden Trennungsprinzips beseitigt werden. Hierzu sieht der Entwurf im Wesentlichen drei Maßnahmen vor.

Der im § 139 PatG kodifizierte Unterlassungsanspruch soll nach der Begründung des Entwurfs durch die explizite Einführung einer Verhältnismäßigkeitsabwägung klargestellt werden. Die Patentanwaltskammer ist allerdings der Auffassung, dass es sich bei der vorgeschlagenen Ergänzung des § 139 Absatz 1 PatG nicht lediglich um eine gesetzgeberische Klarstellung, sondern um eine gesetzliche Einschränkung handelt, die zu einer Schwächung des zentralen Unterlassungsanspruchs und somit zu einer im Ergebnis unerwünschten Schwächung des Patentsystems führt. Die Patentanwaltskammer spricht sich daher weiterhin dafür aus, entweder auf eine Gesetzesänderung des § 139 PatG zu verzichten oder die Gesetzesänderung auf eine Klarstellung zu fokussieren, um neue negative Auswirkungen in anderen Bereichen des Patentschutzes zu minimieren.

Dagegen begrüßt die Patentanwaltskammer die im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen zur Synchronisierung der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht. Die Ergänzungen der §§ 82 und 83 PatG durch ein strenges Fristenregime der Schriftsatzfristen und der Frist für die Erstellung des gerichtlichen Hinweises sind ambitioniert und werden daher zutreffend von einer Aufstockung der richterlichen Ressourcen begleitet. Die Möglichkeit einer sofortigen Nichtigkeitsgegenklage wird ebenfalls begrüßt. Sobald das „Injunction Gap“ geschlossen ist, kommen das Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren wieder in Balance. Zum bewährten, ausgewogenen und erfolgreichen deutschen Patentsystem gehört auch der starke Unterlassungsanspruch.

Auch die dritte Maßnahme, d.h. die Einführung des § 145a PatG-E, über die die §§ 16 bis 20 GeschGehG für Patentstreitsachen und Zwangslizenzen entsprechend anzuwenden sind, wird ausdrücklich begrüßt. Diese Einführung erlaubt auch weitere Maßnahmen, um das Verletzungsrecht fortzuentwickeln, ohne die tragende Säule des Unterlassungsanspruches zu schwächen.

Den weiteren Neuregelungen des Patentgesetzes, des IntPatÜG, des Gebrauchsmustergesetzes und des Markengesetzes wird im Wesentlichen zugestimmt. Geringfügige Änderungs- und Ergänzungsvorschläge werden in der Stellungnahme adressiert.

## **II. Änderungen des Patentgesetzes**

### **1. Neuregelung des Unterlassungsanspruchs (§ 139 PatG)**

Die mit dem Referentenentwurf vorgelegte Begründung zur gesetzlichen Neuregelung des § 139 PatG geht selbst davon aus, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung beim patentrechtlichen Unterlassungsanspruch bereits auf der Grundlage des geltenden Rechts möglich ist. Aufgrund des Hinweises von Teilen der deutschen Wirtschaft, dass dieses Korrektiv bei den Instanzgerichten kaum zum Tragen komme, sieht sich der Gesetzgeber dazu genötigt, eine Klarstellung der Regelung des

Unterlassungsanspruches in das Gesetz aufzunehmen (vgl. Gesetzesbegründung A,II.1.).

Bei der zur Diskussion gestellten Neuformulierung des § 139 PatG-E handelt es sich aber keineswegs nur um eine Klarstellung im Lichte der höchstrichterlichen Rechtsprechung, sondern um eine erhebliche Einschränkung des Unterlassungsanspruchs.

In seiner Entscheidung „Wärmetauscher“ (BGH, Urteil vom 10.5.2016, Az. X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031) hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs durch Einräumung einer Aufbrauchsfrist, unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB im Einzelfall geboten sein kann, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruches des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstelle und daher treuwidrig wäre. Ausdrücklich hat der Bundesgerichtshof die Einschränkung der Wirkung des Patentes auf das Vorsehen einer Aufbrauchsfrist beschränkt.

Diese Beschränkung sieht die vorgeschlagene Neufassung des § 139 PatG gerade nicht vor. Der Referentenentwurf schwächt die Hürde der Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht nur gegenüber der bestehenden Rechtsprechung, sondern auch gegenüber dem Diskussionsentwurf wesentlich ab, da jetzt statt einer nicht gerechtfertigten Härte nur noch nicht gerechtfertigte Nachteile ausreichend sein sollen. Des Weiteren sollen nun auch Nachteile für Dritte zum Ausschluss des Unterlassungsanspruchs führen. Dies wird mit der Versorgung von Patienten mit lebenswichtigen Produkten oder der erheblichen Beeinträchtigung der Infrastruktur begründet. Der Umgang mit solchen Bedrohungen der öffentlichen Wohlfahrt oder der Staatssicherheit ist ausreichend in §13 PatG geregelt. Wie die Coronakrise gezeigt hat, hat die Bundesregierung schon jetzt über eine Verschärfung im Infektionsschutzgesetz den Zugang zu patentgeschützten medizinischen Produkten erleichtert.

Für eine weitere Aushebelung des Unterlassungsanspruchs besteht also auch wegen entgegenstehender Drittinteressen kein Anlass. Dies ginge auch offensichtlich über

den in der höchstrichterlichen Rechtsprechung abgesteckten Rahmen hinaus. Das Patent könnte so zu einem zahnlosen Tiger werden. Der Wert der Patente in Deutschland wird erheblich sinken, da gerade der Unterlassungsanspruch den bisher größten Wertbeitrag liefert.

Es wird nicht verkannt, dass es sich um einen Ausnahmefall handelt, der nur in sehr wenigen Fallkonstellationen zum Tragen kommen soll. Falls dies zutreffen sollte, wird der Gesetzeszweck einer häufigeren Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes durch die Instanzgerichte kaum erreicht werden. Leider ist aber zu befürchten, dass eine derartige gesetzliche Neuregelung übermäßigen Eingang in die Streitige Auseinandersetzung der Parteien nehmen wird und so zu einer Belastung des Streitstoffes auch in Regelverfahren führt.

Wir sprechen uns nachhaltig dafür aus, es bei der derzeitigen Gesetzesregelung zu belassen, die den Gerichten schon hinreichende Handlungsfreiheit lässt. Die Patentanwaltskammer ist der Auffassung, dass der Rechtsprechung der Instanzgerichte zunächst die Möglichkeit gegeben werden muss, das bestehende Recht auszulegen. Aufgrund der Ausnahmekonstellationen mag es sich hier nur um seltene Fälle handeln.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Stellungnahme zum Unterlassungsanspruch bei standardessentiellen Patenten bzw. komplexen Produkten vom 23. September 2019, wo wir ausführlich zur Gesetzeslage hinsichtlich der materiellrechtlichen Schranken des Unterlassungsanspruches verwiesen haben.

Grundsätzlich soll nach Auffassung der Patentanwaltskammer weiter gelten, dass bei einem rechtsbeständigen Patent der Unterlassungsanspruch im Regelfall mit allen daraus resultierenden Konsequenzen hinzunehmen ist. Verhältnismäßigkeits-erwägungen dürfen nur, wie schon unter der aktuellen Gesetzeslage, in extremen Ausnahmefällen zur Einschränkung des Unterlassungsanspruches führen.

Sofern dennoch der Wunsch nach einer Klarstellung im Gesetz überwiegt, schlägt die Patentanwaltskammer vor, § 139 PatG lediglich durch folgende Formulierung zu ergänzen:



*„Soweit der Unterlassungsanspruch im Einzelfall aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht zugesprochen wird, kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen. Der Schadensersatzanspruch nach Abs. 2 bleibt hiervon unberührt.“*

Auch wenn eine derartige Ergänzung erfolgen sollte, wäre in Anbetracht der bestehenden Rechtsprechung die Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht als obligatorisch im Gesetzestext zu regeln.

Durch diesen Zusatz wäre hinreichend klargestellt, dass bei der Beurteilung des Unterlassungsanspruchs Verhältnismäßigkeitserwägungen im Einzelfall eine Rolle spielen können. Mehr an Klarstellung benötigen die Gerichte nicht. Zugleich würde die problematische Diskussion, um die jetzt im Entwurf befindlichen Voraussetzungen und Kriterien vermieden.

## 2. Straffung des Nichtigkeitsverfahrens (§§ 81,82, 83 PatG-E)

Die vorgeschlagene Einführung eines strengen Fristenregimes soll dazu dienen, die negativen Auswirkungen des in Deutschland geltenden Trennungsprinzips zu korrigieren. Nachdem sich in der Praxis gezeigt hat, dass der im Jahr 2009 zwingend eingeführte gerichtliche Hinweis noch nicht zu der gewünschten Synchronisierung zwischen dem Verletzungsverfahren vor dem Zivilgericht und dem Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht geführt hat, verspricht das neue Fristenregime eine frühzeitige vorläufige Beurteilung der Patentfähigkeit durch das Bundespatentgericht, die damit rechtzeitig vor der Entscheidung des Zivilgerichtes vorliegt und somit sachgerecht berücksichtigt werden kann.

Wesentlich ist hierbei, dass das Bundespatentgericht die „Soll“ – Vorschrift des § 83 PatG als verbindlich ansieht und den qualifizierten Hinweis innerhalb der angedachten 6 Monate erstellt. Die beabsichtigte Aufstockung der personellen Ausstattung des Bundespatentgerichtes sollte es ermöglichen, das Fristenregime einzuhalten. So würde das Bundespatentgericht auch eine Konkurrenz des neu zu

schaffenden Gerichtes nach dem EPG, in dem ein ähnlich strenges Fristenregime vorgesehen ist, nicht scheuen müssen.

Da den Parteien nur sehr enge Fristen für die Schriftsatzfristen zustehen, wird es in manchen Fällen notwendig sein, auch nach Absetzen des gerichtlichen Hinweises durch das Bundespatentgericht noch neuen Sachvortrag zuzulassen. So mögen beispielsweise Versuchsergebnisse von Vergleichsversuchen erst zu einem späteren Zeitpunkt vorliegen, die dann natürlich noch ins Verfahren einbringbar sein müssen.

Die Patentanwaltskammer geht davon aus, dass die hier beabsichtigte Gesetzesänderung zur erheblichen Reduktion bzw. Beseitigung des sog. „Injunction Gap“ führen, so dass die zuvor diskutierte Änderung des materiellen Rechtes und die damit einhergehende Einschränkung des grundgesetzlich geschützten Eigentumsrechts überflüssig wird.

Die Kammer begrüßt, dass § 81 II Satz 2, erster Halbsatz PatG-E, einem Verletzungsbeklagten uneingeschränkt und unabhängig von laufenden Einspruchsverfahren oder laufender Einspruchsfrist die Möglichkeit einräumen will, eine Nichtigkeitsklage zu erheben. Dies schafft ein Level Playing Field zwischen Verletzungskläger und Verletzungsbeklagtem in dem Sinne, dass der Verletzungsbeklagte die Verteidigung des mangelnden Rechtsbestandes des Klagepatents in einem echten Klageverfahren, das vollständig von ihm geführt und kontrolliert wird, geltend machen kann.

Der gegenwärtig noch geltende Vorrang des Einspruchsverfahrens vor einer Nichtigkeitsklage erschwert einem Verletzungsbeklagten die Geltendmachung des mangelnden Rechtsbestandes des Klagepatents erheblich und in unzumutbarer Weise. Die Verfahrensdauer eines Einspruchsverfahrens bis zur Erstellung einer vorläufigen Beurteilung des Einspruchsverfahrens durch die Patentabteilung (beim DPMA) bzw. die Einspruchsabteilung (beim EPA) kann, insbesondere bei mehreren Einsprechenden, deutlich länger sein als die nunmehr im Nichtigkeitsverfahren im Referentenentwurf vorgesehenen sechs Monate. Befindet sich ein Klagepatent beispielsweise noch am Beginn der neunmonatigen Einspruchsfrist, wird die zuständige Abteilung überhaupt erst nach Ablauf dieser Frist mit der Bearbeitung beginnen können.

Die Behandlung des Einspruchs des Verletzungsbeklagten gemeinsam mit möglichen weiteren Einsprüchen Dritter erschwert einen fokussierten Angriff auf das Patent im Lichte der Verletzungsvorwürfe. Miteinsprechende Dritte verfolgen häufig Angriffe oder nehmen Auslegungen des Patents vor, die in Konflikt geraten mit Angriffen/Auslegungen des Verletzungsbeklagten. Bei einem Beitritt zu einem laufenden Einspruchsverfahren muss der Verletzungsbeklagte das Verfahren im gegebenen Zustand übernehmen und kann u.U. seine eigenen Angriffe nicht oder nur eingeschränkt vortragen. Dies gilt insbesondere für den Beitritt zu einem Europäischen Einspruchsbeschwerdeverfahren. Dort erlangt der Verletzungsbeklagte lediglich die Stellung eines sonstigen Verfahrensbeteiligten i. S. d. Art. 107 Satz 2 EPÜ, was zur Folge hat, dass nach einer etwaigen Rücknahme der Beschwerde oder der Beschwerden seine Verfahrensbeteiligung endet (G 3/04, Leitsatz). Hat eine Beschwerdekammer bereits eine Zwischenentscheidung getroffen und das Verfahren an die erste Instanz zurückverwiesen (in der Praxis geschieht dies häufig zur Anpassung der Beschreibung nach Feststellung von Patentansprüchen, mit denen das Patent in geänderter Fassung aufrechterhalten wird), greift das Verbot der *reformatio in peius* und der Verletzungsbeklagte ist im genannten Beispiel darauf beschränkt, über die Anpassung der Beschreibung zu streiten.

Nicht sachgerecht ist der zweite Halbsatz in § 81 Abs. 2 Satz 2 der vorgeschlagenen Neuregelung, wonach der Einspruch insoweit unzulässig werden soll, als eine Nichtigkeitsklage erhoben wird.

Widersprechende Entscheidungen im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren kann diese Regelung bereits deswegen nicht vermeiden, da in der Praxis weit mehr als die Hälfte aller Verletzungsverfahren aus deutschen Teilen europäischer Patente geführt werden und die vorgesehene Regelung von vornherein nicht gegenüber EP-Einspruchsverfahren greifen kann.

Aber auch bei vom DPMA erteilten Patenten schafft diese vorgesehene Regelung mehr Probleme, als sie lösen kann. Weder der vorgesehene Gesetzestext noch die Entwurfsbegründung definieren die Reichweite von "insoweit" im vorgesehenen Ausschluss des Einspruchsverfahrens.

Nicht vorstellbar erscheint es, dass auch ein Einspruch eines am Verletzungsverfahren unbeteiligten Dritten unzulässig ist oder werden soll, wenn ein Verletzungsbeklagter Nichtigkeitsklage erhebt. Somit ist einem Verletzungsbeklagten ein "Doppelangriff" bei noch laufender Einspruchsfrist bereits dadurch möglich, dass er einen Strohmännchen einen Einspruch einlegen lässt.

Unklar ist ferner, ob "insoweit" möglicherweise dergestalt zu verstehen sein soll, dass es auf die Geltendmachung gleicher Einspruchs-/Nichtigkeitsgründe, die Stützung dieser Gründe auf den gleichen Sachverhalt, oder den Umfang des Angriffs im Hinblick auf die angegriffenen Patentansprüche ankommen soll.

Es erscheint daher vorzugswürdig, eine Parallelität von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren zuzulassen, wie es die Rechtssysteme einer Vielzahl von EPÜ-Mitgliedstaaten und Art. 33(8) EPGÜ vorsehen.

### 3. Einbindung des Geheimnisschutzes in das Patentstreitverfahren (§ 145a PatG-E)

Die Aufnahme des neuen § 145a PatG-E, ebenso wie die Ergänzungen des RefE gegenüber dem DiskE (Aufnahme Zwangslizenzverfahren, Ausnahme für selbstständiges Beweisverfahren), werden begrüßt.

Aus Gründen der Rechtsklarheit bietet es sich weiterhin an, den im GeschGehG verwendeten Begriff der „streitgegenständlichen Information“ angesichts der Besonderheiten von Patentstreitsachen im Gesetzestext zu konkretisieren und nicht nur in der Begründung klarzustellen.

Durch Einführung des § 145a PatG-E können beide Parteien in streitigen Verfahren dem Gericht weitere Tatsachen vortragen, die dessen Entscheidung auf eine breitere Basis stellt. Es ist anzunehmen, dass die Gerichte nun die Verhältnismäßigkeitskriterien der Wärmetauscher-Entscheidung des BGH häufiger abwägen können. Zusätzlich erlaubt die Einführung von § 145a PatG-E jetzt auch einen substanziellen Vortrag des vermeintlichen Verletzers, um die vorläufige Vollstreckung nach ZPO auszusetzen.

Die Patentanwaltskammer regt daher als weitere Maßnahme an, die Anforderung für den Vollstreckungsschutzantrag gemäß § 712 ZPO zu reduzieren. Da dieser nur die vorläufige Vollstreckung abwendet, könnte schon bei erheblichen (anstatt „nicht zu ersetzenden“) Nachteilen für den Beklagten dem Gericht ermöglicht werden, eine Ermessensentscheidung über den Vollstreckungsschutzantrag auch unter Berücksichtigung der Klägerinteressen zu treffen. Eine solche Spezialregelung könnte ebenfalls in das Patentgesetz aufgenommen werden.

#### 4. Weitere Änderungen des Patentgesetzes

- a. Die neue Einfügung nach § 31 (3b) 3 PatG-E regelt nicht zweifelsfrei („soweit“) in welchem Umfang bei offensichtlichem Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten die Akteneinsicht ausgeschlossen ist. Es wird angeregt, nur die beanstandeten Teile zu schwärzen und den Rest zu veröffentlichen. Analoge Überlegungen gelten auch für die parallelen Änderungen für die anderen IP Gesetze.
- b. Die vorgeschlagene Einfügung in § 32(2) PatG-E bezüglich der Ausnahmen der Veröffentlichung von Offenlegungsschriften sollte in gleicher Weise klargestellt werden. Beispielsweise könnte durch selektives Schwärzen der Offenlegungsschrift vermieden werden, dass der Stand der Technik manipuliert wird.

- c. Eine ähnliche Regelung sollte auch bei der Veröffentlichung von Patentschriften eingeführt werden, die gemäß § 32 (2) S.3 PatG auch anstelle der Offenlegungsschrift als erstes Dokument publiziert werden können. Jedenfalls greift § 2(1) PatG in diesem Zusammenhang nicht immer, da er sich auf die gewerbliche Verwertung von Erfindungen bezieht und daher ggf. einzelne Offenbarungsstellen ggf. unberücksichtigt bleiben müssten.
- d. Den weiteren Änderungsvorschlägen wird zugestimmt.

### **III. Änderungen des IntPatÜG**

#### **1. 31-Monatsfrist**

Die mit Änderung des § 4 IntPatÜG-E vorgeschlagene Verlängerung von 30 Monaten auf 31 Monate für die Einleitung der deutschen nationalen Phase einer internationalen Anmeldung wird begrüßt. Hierdurch wird die für das DPMA geltende Frist an die Fristen angeglichen, die bei anderen internationalen Ämtern und dem EPA gelten.

#### **2. Anspruchsgebühren**

Die Patentanwaltskammer nimmt die Gelegenheit wahr, auf eine andere notwendige Regelung zu verweisen, die anlässlich der Gesetzesnovelle auch noch geregelt werden sollte. Bei der Einleitung einer nationalen Phase aus einer internationalen Patentanmeldung bedarf es aus unserer Sicht zwingend einer Möglichkeit zur Änderung der Patentansprüche im Zuge der Einleitung der nationalen Phase und einer Erhebung von Anspruchsgebühren auf Basis der Zahl dieser geänderten Patentansprüche.

Nicht hinnehmbar ist es, Anspruchsgebühren auf Basis der Zahl der ursprünglich eingereichten Ansprüche der internationalen Patentanmeldung zu verlangen. Regelmäßig werden internationale Anmeldungen mit einer großen Zahl

unterschiedlicher Patentansprüche in unterschiedlichen Kategorien für verschiedene Jurisdiktionen geschrieben. Beispielhaft genannt seien medizinische Verfahrensansprüche (Behandlung des menschlichen Körpers) für die USA, eine größere Zahl unabhängiger Ansprüche sowie die Vermeidung von sogenannten „Multiple Dependencies“ (Mehrfachabhängigkeiten) für diejenigen Jurisdiktionen (wiederum beispielhaft die USA), die solche mehrfach abhängigen Ansprüche nicht erlauben. Bei der Einleitung der nationalen Phase vor dem jeweiligen Bestimmungsamt wird dann aus der größeren Zahl von Patentansprüchen eine Auswahl derjenigen getroffen, die passend für die jeweilige Jurisdiktion sind.

Eine solche Auswahlmöglichkeit sollte unbedingt auch vor dem DPMA durch die Gebührenstruktur unterstützt werden. Es erscheint gerechtfertigt, Anspruchsgebühren dann auch nur auf Basis dieser getroffenen Auswahl zu erheben.

Ein Vorbild für eine derartige Regelung gibt das EPÜ (R.161 EPÜ), das eine derartige Regelung sogar noch nach Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA ermöglicht. Zusätzlich hat der Anmelder die Möglichkeit, bereits im Zuge der Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA die Ansprüche zu ändern, diese geänderten Ansprüche bilden die Basis für die Berechnung etwaiger Anspruchsgebühren.

#### **IV. Änderungen des Gebrauchsmustergesetzes**

Die Verfahrensvereinfachung bei der Gebrauchsmusterabzweigung gemäß § 5 GebrMG-E und § 8 GebrMV-E wird begrüßt.

Die Patentanwaltskammer stimmt auch der Vereinfachung des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens gemäß § 17 GebrMG-E zu.

Die Regelung analog der veränderten patentrechtlichen Regelungen bezgl. der Verfahrensbeschleunigung, dem Geheimnisschutz werden begrüßt. Der Unterlassungsanspruch sollte analog unseren Anregungen zu §139 geändert werden.

## V. Änderungen des Markengesetzes

Grundsätzlich begrüßt die Patentanwaltskammer die Änderung des Markengesetzes, die im Wesentlichen durch den Vorrang des Protokolls zum Madrider Abkommen begründet ist.

Bezüglich der vorgeschlagenen Änderung des § 33 Abs. 3 MarkenG-E, der die Veröffentlichung einer Markenmeldung betrifft, die frühzeitig interessierte Dritte über ein möglicherweise entstehendes Markenrecht informieren soll, regen wir an, dass nur dann von der Veröffentlichung abgesehen werden kann, wenn die Veröffentlichung - und nicht schon die Anmeldung - gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde. Dies hat seinen Grund darin, dass das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht veröffentlicht wird, sondern an dessen Stelle ausschließlich die Klassen des Nizzaer Übereinkommens. Sofern sich also der Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und Sitten ausschließlich durch Angaben im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis begründet, ist gegen die Veröffentlichung einer solchen Markenmeldung aus unserer Sicht nichts einzuwenden, da eine solche Markenmeldung dennoch nach geeigneter Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu einem Markenrecht führen kann, das die schutzwürdigen Interessen eines Dritten, die durch § 33 Abs. 3 MarkenG informiert werden sollen, belasten könnte.

Wir würden uns freuen, wenn unsere Anregungen Berücksichtigung finden. Gerne stehen wir für eine nähere Erläuterung oder gegebenenfalls eine persönliche Rücksprache zur Verfügung.

23. September 2020

Dr. Christof Keussen  
Vizepräsident





Bundesministerium der Justiz  
und für Verbraucherschutz  
Frau Dr. Irene Pakuscher  
Referat III B 4  
Mohrenstraße 37  
10117 Berlin

III B 4 - 3620/16-31  
565/2020

V/1/20

28.01.2021

**Stellungnahme zum Fragenkatalog zu einer etwaigen Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG**

Sehr geehrte Frau Dr. Pakuscher,

die Patentankammer begrüßt die Initiative durch eine etwaige Modifikation des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG die Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren stärker zu synchronisieren und bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zu dem Fragenkatalog zu einer etwaigen Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG.

**A. Praktisches Bedürfnis für eine Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG**

**Frage 1.a)**

Die Annahme im Einleitungssatz des Fragenkatalogs, dass sich Verletzungsklagen häufig gegen (sehr) alte Patente richten, so dass § 81 Absatz 2 Satz 1

PatG der Erhebung einer Nichtigkeitsklage nur selten entgegenstehen dürfte, wird in dieser Allgemeinheit von der Patentanwaltskammer nicht geteilt. Vielmehr ist zu beobachten, dass Patente häufig kurz nach ihrer Erteilung geltend gemacht werden, während ein Einspruch anhängig ist oder die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist. Dies liegt oft daran, dass Patentinhaber nach einem mehrere Jahre währenden Erteilungsverfahren keine weitere Zeit verstreichen lassen wollen, um gegen eine bereits zu einem Zeitpunkt, zu dem das Erteilungsverfahren noch nicht abgeschlossen war, erkannte Patentverletzung vorzugehen. In vielen Fällen betrifft dies die Bereiche Pharma- und Biotechnologie sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Wird ein Einspruch eingelegt, warten das EPA und das DPMA mit der Aufnahme des Einspruchsverfahrens bis zum Ablauf der Einspruchsfrist. Bei Ablauf der Einspruchsfrist wird dabei in einer Vielzahl der Fälle, in denen früh nach der Patenterteilung eine Verletzungsklage erhoben wurde, bereits ein erster Verhandlungstermin in der Verletzungsklage stattgefunden haben, ohne dass dabei eine vorläufige Meinung der Einspruchs- bzw. Patentabteilung zum Rechtsbestand des Klagepatents vorliegen konnte. Ein Gleichlauf von Verletzungsklage und Rechtsbestandsverfahren ist in einem solchen Fall zunächst nicht möglich.

Ein Beschleunigungsantrag beim EPA im Hinblick auf ein anhängiges Verletzungsverfahren ist zwar möglich, wird aber nach der Beobachtung der Patentanwaltskammer noch immer nicht so häufig gestellt, wie dies möglich wäre. Er führt zwar zu einer Beschleunigung des Einspruchsverfahrens, so dass zwischen dem Ablauf der Einspruchsfrist und der Einspruchsverhandlung ca. 12 Monate vergehen, mit einer Ladung und einem qualifizierten Hinweis ca. 7 bis 8 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist. Auch dies führt aber zu einem Zeitraum von 21 Monaten seit Patenterteilung bis zur Einspruchsverhandlung bzw. -anhörung und 16 bis 17 Monaten nach Patenterteilung bis zum vorläufigen Hinweis, also einer Zeitspanne, die bedeutend länger ist als ein erstinstanzliches Verletzungsverfahren. Wäre dem Verletzungsbeklagten hier die Möglichkeit gegeben, zusätzlich zu einem anhängigen Einspruch eine Nichtigkeitsklage zu erheben, so könnte er auf diesem Wege versuchen, vom Bundespatentge-

richt einen qualifizierten Hinweis zu erhalten, noch bevor die Einspruchsabteilung des EPA eine vorläufige Meinung absetzt. Diese Möglichkeit sollte auch bestehen, wenn der Verletzungsbeklagte selbst den Einspruch eingelegt hat.

Noch problematischer ist der Zeitlauf des Beschwerdeverfahrens angesichts des erheblichen Rückstaus bei den Technischen Beschwerdekammern des EPA. Eine Beschleunigung von Einspruchsbeschwerdeverfahren ist dort oft in der Praxis nicht zu erreichen. Wird der Fall gar von der Technischen Beschwerdekammer an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen, bleibt die Nichtigkeitsklage oft für die gesamte Laufzeit eines Verletzungsverfahrens ausgeschlossen.

Der unmittelbare Zugang des Verletzungsbeklagten zur Nichtigkeitsklage, insbesondere im Zusammenwirken mit der geplanten Frist für den rechtlichen Hinweis von 6 Monaten nach Eingang der Nichtigkeitsklage, würde bei Verletzungsklagen aus einem europäischen Patent unmittelbar nach deren Erteilung dem Verletzungsbeklagten überhaupt erst die Möglichkeit eröffnen, dass eine vorläufige Beurteilung des Rechtsbestandes des Patentbesitzes zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung über die Verletzungsklage vorliegt. Dies wäre eine wesentliche Veränderung gegenüber dem jetzigen Verfahrensstand bei einer beträchtlichen Anzahl von Verletzungsklagen, die den Gleichlauf von Verletzungsklage und Rechtsbestandsverfahren fördern würde.

Aus allen angeführten Gründen erscheint der Patentanwaltskammer der Ausschluss der Nichtigkeitsklage für die Zeit des Laufes der Einspruchsfrist oder eines Einspruchsverfahrens in hohem Maße praxisrelevant. Diese Problematik besteht insbesondere bei europäischen Patenten. Bei deutschen Patenten mag diese Problematik weniger ausgeprägt sein. Für Verletzungsverfahren in Bereichen wie Pharma- und Biotechnologie und Kommunikationstechnologie ist dies jedoch nur von geringer praktischer Relevanz, da Verletzungsverfahren in diesen Bereichen fast ausschließlich auf europäische Patente gestützt werden.

**Fragen 1.b) und 1.c)**

Der Patentanwaltskammer liegen zu diesen Fragestellungen keine Zahlen vor, so dass eine über die Antwort auf Frage 1.a) hinausgehende Stellungnahme in diesen Punkten nicht möglich ist.

**Frage 2.a)**

Die Patentanwaltskammer kann keinen Unterschied dahingehend erkennen, dass ein Verletzungsgericht einen rechtlichen oder vorläufigen Hinweis in Abhängigkeit von seiner Herkunft vom Bundespatentgericht oder von einer Einspruchsabteilung bewertet. Die Verletzungsgerichte bewerten solche Hinweise in gleicher Weise nach ihrer Überzeugungskraft in der Sache. Dabei ist eine Entwicklung zu beobachten, dass die Verletzungsgerichte in gesteigertem Maße den Hinweisen folgen und ihre Prüfung darauf konzentrieren, ob diese erkennbar unzutreffend sind. Je ausführlicher ein solcher Hinweis gerade in Bezug auf den Einspruchs- bzw. Widerrufgrund mangelnder Neuheit gehalten ist, umso mehr Bedeutung messen ihm die Verletzungsgerichte i. d. R. bei.

**Frage 2.b)**

Gemäß Art. 105 Abs. 1 EPÜ (entsprechend § 59 Abs. 2 PatG) kann jeder Dritte nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren beitreten, wenn er nachweist, dass gegen ihn Klage wegen Verletzung des Patents erhoben worden ist. Wenn ein Beklagter im Patentverletzungsverfahren wegen eines anhängigen Einspruchsverfahrens keine Nichtigkeitsklage erheben kann, wird er als wesentliches Verteidigungsmittel zumeist diese Möglichkeit des Beitritts wählen müssen. Anderenfalls hat er keine Möglichkeit, selbst Argumente gegen die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents vorzubringen oder auf das Einspruchsverfahren Einfluss zu nehmen. Der Beitretende muss aber das Einspruchsverfahren in dem Verfahrensstand annehmen, in dem es sich befindet

und hat deshalb nicht dieselben Möglichkeiten wie bei einer von ihm erhobenen Nichtigkeitsklage, die ihm eine eigenständige Verfahrensführung ermöglichen würde.

Noch schwieriger ist die Lage eines Verletzungsbeklagten, wenn er einem laufenden Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt beitreten muss. Dann erlangt er lediglich die Stellung eines sonstigen Verfahrensbeteiligten i. S. d. Art. 107 Satz 2 EPÜ, was zur Folge hat, dass nach einer etwaigen Rücknahme der Beschwerde oder der Beschwerden seine Verfahrensbeteiligung endet (Entscheidung G 3/04, LS). Der Beitritt wäre dann frustriert gewesen und der Verletzungsbeklagte müsste den Rechtsbestand des Streitpatents dann in einer erst noch zu erhebenden Nichtigkeitsklage angreifen. Der beitretende Verletzungsbeklagte muss zudem das Verbot der Reformatio in Peius zugunsten des Patentinhabers gegen sich gelten lassen, wenn nur der Patentinhaber Beschwerdeführer ist, so dass es dem Beitretenden eine Einschränkung des Streitpatents, die weiter geht als die erstinstanzliche Entscheidung, verwehrt bleibt. Auch eine Zurückverweisung eines Einspruchsverfahrens von einer Beschwerdekammer an die erste Instanz (in der Praxis geschieht dies häufig zur Anpassung lediglich der Beschreibung an geänderte Patentansprüche) kann zu Problemen für den Verletzungsbeklagten führen: tritt ein er in diesem Stadium bei, wirkt die Rechtskraft der zuvor getroffenen Beschwerdekammerentscheidung auch gegenüber ihm, ein Angriff auf die in der Beschwerdekammerentscheidung aufrechterhaltenen Patentansprüche ist ihm verwehrt. Steht dem Verletzungsbeklagten als Stand der Technik ein nationales älteres Recht zur Verfügung, kann er dies im laufenden europäischen Einspruchsverfahren nicht geltend machen und muss bis zum Abschluss dieses Verfahrens warten, um sodann Nichtigkeitsklage zu erheben.

Auch kann es der Fall sein, dass der Verletzungsbeklagte eine bestimmte Einschränkung des Klagepatents erzielen möchte, um durch geeignete Veränderung des Schutzbereichs dem Verletzungsvorwurf entgehen zu können, der im Beschwerdeverfahren befindliche Stand der Technik dafür jedoch nicht aus-

reicht und die Beschwerdekammer aufgrund der mittlerweile in Folge der Neufassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern verschärften Verspätungsvorschriften die Vorlage weiteren Standes der Technik nicht mehr zulässt. Damit wäre dem Verletzungsbeklagten ein wesentliches Verteidigungsmittel genommen. Im Rahmen einer Nichtigkeitsklage wäre dieses Problem voraussichtlich nicht entstanden. Im Übrigen bleibt ganz allgemein abzuwarten, ob die Beschwerdekammern die Anfang 2020 verschärften Verspätungsvorschriften auf Beitretende ebenso streng wie auf die anderen Beteiligten anwenden.

Grundsätzlich hat der einem Einspruchsverfahren beitretende Verletzungsbeklagte daher nach der Erfahrung Patentanwaltskammer eine ungünstigere Position als im Nichtigkeitsverfahren.

### **Frage 2.c)**

Eine Parallelität von Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsverfahren wird zu einer größeren Rechtssicherheit hinsichtlich des Rechtsbestandes der Patente führen. Ein nachgeschaltetes Nichtigkeitsverfahren, das nach einem Einspruchsverfahren zu einer anderen Bewertung des Rechtsbestandes des Patentes gelangt, nutzt weder dem Patentinhaber, der möglicherweise aus einem Verletzungsurteil bereits vollstreckt hat, noch dem Verletzungsbeklagten, wenn durch die Vollstreckung des Verletzungsurteils irreparable Schäden entstanden sind. Regelmäßig werden Verletzungsbeklagte die Nichtigkeitsklage nachgeschaltet auch gar nicht mehr erheben können, weil sie aufgrund wirtschaftlicher Zwänge vorher den Rechtsstreit durch Vergleich beilegen mussten. Auch Dritte erlangen bei einer Parallelität des Einspruchs- und des Nichtigkeitsverfahrens größere Rechtssicherheit.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt, der bei europäischen Patenten für das Nichtigkeitsverfahren im Unterschied zum Einspruchsverfahren spricht, ist zum einen die Erweiterung der Nichtigkeitsgründe gegenüber den Einspruchsgründen

in Bezug auf den Nichtigkeitsgrund der widerrechtlichen Entnahme und zum anderen die Möglichkeit der Einführung nationaler nachveröffentlichter Patentanmeldungen bei der Neuheitsprüfung. Dies ist über Art. 139 Abs. 2 EPÜ im Nichtigkeitsverfahren möglich. Auch insoweit besteht mithin ein Bedürfnis, die Nichtigkeitsklage schon während des laufenden Einspruchsverfahrens zu erheben. Auch eine Nichtigkeitsklage, die auf nationale nachveröffentlichte Patentanmeldungen gestützt wird, ist bislang bei gleichzeitig anhängigem Einspruchsverfahren unzulässig (vgl. BGH GRUR 2011, 848 – Mautberechnung).

## **B. Mögliche rechtliche Ausgestaltung einer Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG**

### **Frage 1.**

Die Patentanwaltskammer regt in Anbetracht des Vorstehenden eine vollständige Streichung des § 81 Absatz 2 PatG, alternativ eine Änderung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG dahingehend an, die Nichtigkeitsklage jedenfalls für einen definierten Personenkreis auch während der Einspruchsfrist oder eines laufenden Einspruchsverfahrens zuzulassen.

### **Frage 1.a)**

Die Patentanwaltskammer befürwortet eine vollständige Streichung des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG ohne die vorgeschlagene Einschränkung, dass eine Nichtigkeitsklage nur für eine Partei zulässig sein soll, die wegen Verletzung eines Patents in Anspruch genommen wird. Für eine vollständige Streichung sprechen die Probleme und die Rechtsunsicherheit, die mit einer Abgrenzung der Fälle verbunden sind, in denen eine Nichtigkeitsklage zulässig sein soll.

Nach Ansicht der Patentanwaltskammer würde eine Parallelität von Nichtigkeitsklage und Einspruchsverfahren kaum dazu führen, dass in einem beträchtlichen Umfang Nichtigkeitsklagen von Parteien erhoben werden, die hieran kein

berechtigtes Interesse haben. Hiergegen sprechen bereits der erhebliche Kostenaufwand und das Kostenrisiko, der bzw. das mit einer Nichtigkeitsklage verbunden ist. Gerade dann, wenn ein Dritter kein unmittelbares Interesse an der Nichtigkeitsklärung eines Patentes hat, ist es zudem unwahrscheinlich, dass er ein solches aufwändiges Nichtigkeitsverfahren parallel zu einem von anderen betriebenen Einspruchsverfahren durchführt.

Schließlich spricht vieles auch dafür, dass derjenige, der ein Produkt vertreiben oder ein Verfahren nutzen will, das möglicherweise ein Patent verletzt, nicht nur im Einspruchsverfahren, sondern auch mit einer Nichtigkeitsklage die Vernichtung dieses Patentes betreiben kann. Wenn der Verletzungsbeklagte nicht mit der Nichtigkeitsklage abwarten möchte, wäre die Alternative, zuvor die möglicherweise patentverletzenden Handlungen aufzunehmen und sich damit erheblichen Haftungsrisiken auszusetzen, um somit quasi eine Verletzungsklage zu provozieren und einen Beitritt zum Einspruchsverfahren zulässig werden zu lassen. Diese Alternative wäre aber dem Rechtsfrieden abträglich.

Sollte die angeregte Streichung des § 81 Absatz 2 PatG nicht möglich sein, regt die Patentanwaltskammer die vorgeschlagene, eingeschränkte Eröffnung der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage parallel zum Einspruchsverfahren oder dem Lauf der Einspruchsfrist unter Berücksichtigung folgender Erwägungen an.

Zunächst bestehen gegen die vorgeschlagene Formulierung allerdings mehrere Bedenken.

Die Beschränkung der Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage auf eine Partei, die wegen Verletzung eines Patents in Anspruch genommen wird, ist zu eng und trägt dem Erfordernis nur unzureichend Rechnung, dass oft eine andere Partei als der Verletzungsbeklagte, z.B. ein konzernverbundenes Unternehmen, aus berechtigten Gründen als Nichtigkeitskläger ausgewählt wird. Ebenso praxisrelevant sind die Fallgestaltungen, bei denen ein Zulieferer des Verletzungsbe-



klagen derjenige ist, der ein besonders starkes Interesse an einer Nichtigkeitsklage des Patentes hat und daher die Nichtigkeitsklage erheben möchte.

Auch die Beschränkung darauf, dass eine Partei wegen Verletzung eines Patentes in Anspruch genommen wird, ist unserer Meinung nach zu eng gefasst. Es erscheint uns wünschenswert, dass klarer definiert wird, wann eine solche Inanspruchnahme anzunehmen ist. Muss hierfür bereits Klage erhoben sein, lediglich eine Abmahnung vorliegen oder genügt schon eine Berechtigungsanfrage? Auch gibt es Konstellationen, in denen nicht die Verletzung des Patentes den Grund für den Rechtsstreit darstellt, sondern die Benutzung eines Patents zu anderen streitbefangenen Folgen führt, wie beispielsweise der Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren. Auch in diesen Fällen besteht ein berechtigtes Interesse an der Klärung des Rechtsbestandes eines Patents.

Die vorgeschlagene Formulierung enthält weitere Ungenauigkeiten. So könnte der unbestimmte Artikel „eines“ Patents dahingehend missverstanden werden, dass nicht zwingend das durch die Nichtigkeitsklage angegriffene Patent gemeint sei. Auch die Verwendung der Gegenwartsform „in Anspruch genommen wird“ kann zu Unsicherheit darüber führen, ob die Nichtigkeitsklage dadurch unzulässig werden kann, dass eine zuvor ausgesprochene Abmahnung fallen gelassen wird. Dies würde erhebliche Rechtsunsicherheit zur Folge haben.

In der Praxis dürfte ein berechtigtes Interesse an einer Nichtigkeitsklage auch dann zu bejahen sein, wenn der Nichtigkeitskläger zuvor nur im Ausland, aber noch nicht in Deutschland wegen Verletzung eines anderen nationalen Teils eines europäischen Patents, das auch in Deutschland Wirkung hat, in Anspruch genommen wurde.

Die Patentanwaltskammer hat erhebliche Zweifel, dass alle diese Fallgestaltungen durch einen abschließenden Katalog erfasst werden können, der zudem zukünftig auftretende Fallkonstellationen, die dieselbe Wertung rechtfertigen, nicht erfassen würde.

Sollte die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage beschränkt werden, regt die Patentanwaltskammer stattdessen an, diese Beschränkung am berechtigten Interesse des Nichtigkeitsklägers anzuknüpfen. Das berechnigte Interesse ist dem Nichtigkeitsverfahren nicht fremd, so beispielsweise für eine Nichtigkeitsklage nach Ablauf des Patentes. Auch bei einer negativen Feststellungsklage ist es zu prüfen. Um eine zu enge subjektive Einschränkung zu vermeiden, sollte nicht auf den Verletzungsbeklagten oder die Partei, die wegen Verletzung des Patents in Anspruch genommen wird, abgestellt werden, sondern auf das berechnigte Interesse des Nichtigkeitsklägers.

Die Patentanwaltskammer ist daher der Auffassung, dass das rechtliche Interesse des Nichtigkeitsklägers – wenn überhaupt – nur in allgemeiner Form zur Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Nichtigkeitsklage während des Laufs der Einspruchsfrist oder bei einem anhängigen Einspruch gemacht werden sollte und die genauere Definition eines solchen rechtlichen Interesse der Rechtsprechung zur Beurteilung im Einzelfall überlassen werden sollte.

#### **Frage 1.b)**

Die Gefahr sich widersprechender Entscheidungen, insbesondere bei europäischen Patenten, besteht schon heute. Eine solche Fallgestaltung kann etwa dann eintreten, wenn im europäischen Einspruchsverfahren und im nationalen Beschränkungsverfahren (§ 64 PatG) unterschiedliche Anspruchssätze vom Patentinhaber geltend gemacht oder das Patent vom EPA in anderer Weise beschränkt wird als in dem nationalen Beschränkungsverfahren. Die Rechtsprechung hat dafür bislang auch ohne gesetzliche Regelung eine pragmatische Lösung gefunden: Als geschützt verbleibt nur dasjenige, was zugleich nach beiden Entscheidungen noch unter Schutz steht (vgl. BGH, Urte. v. 20.03.2001, X ZR 177/98 – Trigonellin).

Sollte die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage beschränkt werden, regt die Patentanwaltskammer stattdessen an, diese Beschränkung am berechtigten Interesse des Nichtigkeitsklägers anzuknüpfen. Das berechnigte Interesse ist dem Nichtigkeitsverfahren nicht fremd, so beispielsweise für eine Nichtigkeitsklage nach Ablauf des Patentes. Auch bei einer negativen Feststellungsklage ist es zu prüfen. Um eine zu enge subjektive Einschränkung zu vermeiden, sollte nicht auf den Verletzungsbeklagten oder die Partei, die wegen Verletzung des Patents in Anspruch genommen wird, abgestellt werden, sondern auf das berechnigte Interesse des Nichtigkeitsklägers.

Die Patentanwaltskammer ist daher der Auffassung, dass das rechtliche Interesse des Nichtigkeitsklägers – wenn überhaupt – nur in allgemeiner Form zur Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Nichtigkeitsklage während des Laufs der Einspruchsfrist oder bei einem anhängigen Einspruch gemacht werden sollte und die genauere Definition eines solchen rechtlichen Interesse der Rechtsprechung zur Beurteilung im Einzelfall überlassen werden sollte.

#### **Frage 1.b)**

Die Gefahr sich widersprechender Entscheidungen, insbesondere bei europäischen Patenten, besteht schon heute. Eine solche Fallgestaltung kann etwa dann eintreten, wenn im europäischen Einspruchsverfahren und im nationalen Beschränkungsverfahren (§ 64 PatG) unterschiedliche Anspruchssätze vom Patentinhaber geltend gemacht oder das Patent vom EPA in anderer Weise beschränkt wird als in dem nationalen Beschränkungsverfahren. Die Rechtsprechung hat dafür bislang auch ohne gesetzliche Regelung eine pragmatische Lösung gefunden: Als geschützt verbleibt nur dasjenige, was zugleich nach beiden Entscheidungen noch unter Schutz steht (vgl. BGH, Urt. v. 20.03.2001, X ZR 177/98 – Trigonellin).

**Frage 2.**

Eine Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens durch das Bundespatentgericht mit Blick auf ein anhängiges Einspruchsverfahren würde der Zielsetzung der geplanten Änderung des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG widersprechen und muss deshalb vermieden werden. Die Patentanwaltskammer hat auch Bedenken dagegen, eine Aussetzung nur bis zu dem Zeitpunkt auszuschließen, bis der qualifizierte Hinweis nach § 83 Absatz 1 PatG ergangen ist. Auch nach diesem Hinweis soll das Nichtigkeitsverfahren vom Bundespatentgericht zügig fortgesetzt werden. Wird das Verletzungsverfahren aufgrund eines solchen qualifizierten Hinweises ausgesetzt, so darf diese Aussetzung des Verletzungsverfahrens nicht durch eine parallele Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens verlängert werden.

Die Patentanwaltskammer spricht sich dafür aus, ausdrückliche Hinweise in die Gesetzesbegründung aufzunehmen, dass ein paralleles Einspruchsverfahren nicht als vorgreifliches Verfahren anzusehen ist und damit keinen Grund für die Aussetzung eines Nichtigkeitsverfahrens darstellt.

Über die Berücksichtigung unserer Anregungen würden wir uns freuen. Für Gespräche hierzu stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Christof Keussen  
Vizepräsident