

# Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) vom 28.10.2020

Berlin, November 2020

Ansprechpartner zum Thema  
Geschäftsführung  
Dr. Martin Koers

Abteilungsleiter  
Dr. Ralf Scheibach  
Tel. 030-897842-260  
Ralf.scheibach@vda.de

Referentin  
Dr. Henriette Alsbæk  
Tel. 030-897842-263  
Henriette.alsbaek@vda.de

## I. Vorbemerkung

Der Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA) vertritt auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene die Interessen der deutschen Automobilindustrie. Im VDA werden die Interessen der Hersteller von Personen- und Lastkraftwagen, Transportern und Bussen, der Zulieferer für Teile und Zubehör sowie der Hersteller von Anhängern und Aufbauten vereint.

Durch die derzeit geltende Patentrechtslage besteht ein Standortnachteil für den wichtigen Industrieproduktionsstandort Deutschland. Hiernach kann ein Inhaber eines Patentes, selbst wenn das Patent nur eine funktionale und wertmäßige untergeordnete Teilkomponente eines komplexen Produktes darstellt, eine Unterlassung verlangen, ohne dass deren Verhältnismäßigkeit geprüft wird. Dies gilt auch dann, wenn ein Nichtigkeitsverfahren im Hinblick auf dieses Patent anhängig ist.

Der VDA begrüßt daher, dass die Bundesregierung einen Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) vorgelegt hat, zu dem der VDA im Folgenden Stellung nimmt. Diese Stellungnahme beschränkt sich im Wesentlichen auf die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeitsprüfung und bezüglich der Synchronisierung des Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens.

Im Hinblick auf das Gesetzgebungsverfahren möchten wir außerdem auf den für einzelne Mitglieder des VDA bestehenden hohen Zeitdruck hinweisen, der sich aus laufenden Gerichtsverfahren und den daraus resultierenden konkreten Risiken ergibt.

## II. § 139 PatG

Neun der Top 10 Patentanmelder beim Deutschen Patent- und Markenamt sind laut aktuellem Jahresbericht in der Automobilindustrie tätig<sup>1</sup>. Die im VDA vertretenen Unternehmen zählen als Top-Innovatoren zu den größten Inhabern Geistigen Eigentums in Deutschland. Für sie ist ein starkes deutsches Patentrecht essenziell. Gerade deshalb befürwortet der VDA die Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung in § 139 PatG, damit Innovationen nicht automatisch gebremst, sondern weiter gefördert werden.

Der VDA begrüßt die Aufnahme des Vorbehalts der Verhältnismäßigkeit in § 139 Abs. 1 PatG. Das materielle Recht ist systematisch der richtige „Ort“ für diese Prüfung.

Der Regierungsentwurf ist entsprechend des Referentenentwurfs „schlank“ geblieben. Die bereits im Referentenentwurf und im Regierungsentwurf nun beibehaltene Streichung des im Diskussionsentwurf vorgesehenen Konditionalsatzes wird begrüßt,

---

<sup>1</sup> <https://www.dpma.de/docs/dpma/veroeffentlichungen/jahresberichte/jahresbericht2019.pdf> Seite 94

da dieser zu einer zweistufigen Prüfung geführt hätte.

Mit dem Regierungsentwurf wurde jetzt allerdings eine Fassung vorgelegt, die gegenüber dem Referentenentwurf eine deutlich geschwächte Verhältnismäßigkeitsprüfung vorsieht, so dass davon auszugehen ist, dass das in der Gesetzesbegründung gewünschte Ziel nicht erreicht wird. Danach galt es sicherzustellen, dass die nach geltendem Recht an sich bestehende Möglichkeit, Verhältnismäßigkeitserwägungen beim Unterlassungsanspruch zu berücksichtigen, auch in der gerichtlichen Praxis als Korrektiv hinreichend zum Tragen kommt:

*„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme (Referentenentwurf: **Erfüllung**) aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles für den Verletzer oder Dritte zu **einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte** (Referentenentwurf: **Nachteilen**) führen würde.“<sup>2</sup>*

Der mit dem Referentenentwurf vom 01.09.20 vorgelegte Text war geeignet, den mit der Gesetzesänderung gewünschten Zweck zu erreichen, auch wenn gewisse Unwägbarkeiten bei der Rechtsanwendung durch die Gerichte geblieben wären, die durch einige Passagen in der Gesetzesbegründung noch verstärkt wurden.

Die beiden textlichen Neuerungen im Regierungsentwurf führen nun aber bereits im Gesetzestext zu einer erheblich schwächeren Ausgestaltung der Verhältnismäßigkeitsprüfung.

- Als wesentlicher Unterschied soll es statt „durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteilen“ nun „durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte“ heißen. Hier wird im Regierungsentwurf die Formulierung aus dem BGH-Wärmetauscher-Urteil von 2016 (BGH X ZR 114/13) übernommen, welches nur einen konkreten Einzelfall betraf. In dem Referentenentwurf wurde daher richtigerweise mit dem Begriff „Nachteile“ eine andere, allgemeinere Formulierung gewählt. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die im Regierungsentwurf stark an der Wärmetauscher-Entscheidung angelehnte Formulierung Instanzgerichten erlauben würde, ihre bisherige Rechtsprechungspraxis fortzusetzen, womit der in der Gesetzesbegründung erläuterte Zweck der Gesetzesänderung verfehlt wäre. Der Begriff „Härte“ bringt im Übrigen eine kritische, auf den Verletzer als solchen bezogene, subjektive Wertung mit sich. Die Formulierung des Referentenentwurfs mit dem Begriff „Nachteile“ ist demgegenüber deutlich besser für eine Verhältnismäßigkeitsprüfung geeignet; denn „Nachteile“ ist ein objektiver Begriff, mit dem im Sinne der Gesetzesbegründung ein Missverhältnis zwischen dem Wert des Patents und dem Schaden durch den Unterlassungsanspruch sachgerecht und balanciert bewertet werden kann.
- Hinzu kommt, dass der im Referentenentwurf benutzte Begriff der „Erfüllung“ den Blick im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zurecht auf den Verletzer lenkte, dessen konkrete Verhältnisse für einen Ausschluss ausschlaggebend sein müssen. Durch den im

---

<sup>2</sup> Die Formulierung im Referentenentwurf im Verhältnis zum Regierungsentwurf in „fett“ gekennzeichnet.

Regierungsentwurf nun stattdessen benutzten Begriff „Inanspruchnahme“ wird dem gegenüber auf die Situation des Verletzten abgestellt.

Vor dem Hintergrund empfiehlt der VDA die zwei Änderungen in § 139 PatG nicht anzunehmen und der Formulierung im Referentenentwurf vom 01.09.2020 den Vorzug zu geben.

Der VDA begrüßt die vorgesehene Regelung im § 139 Abs. 1 PatG, dass im Falle eines verhältnismäßigkeitsbedingten Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs der Verletzte einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen kann. Ein solcher Anspruch ist ein geeignetes, zusätzliches Mittel abschreckender Wirkung gegen Patentverletzungen und ermöglicht dem Patentinhaber, gegebenenfalls ausgleichenden Nutzen aus seinem Schutzrecht zu ziehen.

Hinsichtlich der Gesetzesbegründung zu § 139 PatG wird dringend geraten, auf Seite 61 (2. Absatz) die Bezugnahme auf Sonderausstattungsmerkmale wie folgt zu streichen (Streichung fett markiert):

„Handelt es sich bei dem verletzten Patent um ein untergeordnetes, nicht funktionswesentliches Element eines Bauteils (~~zum Beispiel ein Sonderausstattungsmerkmal für einen Fahrzeugsitz~~) für ein komplexes Gesamtprodukt (zum Beispiel einem Fahrzeug), so können gravierende und unverhältnismäßige wirtschaftliche Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb des Verletzers zu verneinen sein.“

Anderenfalls droht eine Fortsetzung der Praxis der Instanzgerichte, Sonderausstattungsmerkmale als nicht funktionswesentliche Elemente anzusehen, selbst wenn sie von nahezu allen Kunden für ein Volumenmodell bestellt werden. Dadurch würde die gewollte gesetzliche Änderung in solchen Fällen ins Leere laufen.

### III. Injunction Gap

Durch die im Regierungsentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen zur Synchronisierung von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren wird das Problem des Injunction Gaps lediglich abgemildert, aber nicht gelöst. Umso wichtiger ist für die Unternehmen der Automobilindustrie die Gewähr, dass es aufgrund von zu Unrecht erteilten Patenten nicht weiterhin zu unverhältnismäßigen Entscheidungen gegen sie kommt.

Der VDA bedauert, dass die im Referentenentwurf vorgesehene Ergänzung des § 81 Absatz 2 Patentgesetz (PatG) zur Modifizierung der Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Einspruchsverfahren im Regierungsentwurf keinen Einzug gehalten hat. Es wird aber begrüßt, dass hierzu zeitnah eine weitere Beteiligung der Länder, des Geschäftsbereichs und der beteiligten Kreise vorgesehen ist.

#### IV. Fazit

Aufgrund der eingangs geschilderten drängenden Problematik ist es aus Sicht des VDA erforderlich, das Gesetzgebungsverfahren schnellstmöglich, in jedem Fall innerhalb dieser Legislaturperiode, zum Abschluss zu bringen.

Herausgeber            Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)  
Behrenstrasse 35, 10117 Berlin [www.vda.de](http://www.vda.de)

Copyright                Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Stand                     13. November 2020