



# Deutscher Bundestag

Ausschuss für Recht und  
Verbraucherschutz

## Wortprotokoll der 132. Sitzung

### **Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz**

Berlin, den 24. Februar 2021, 11:12 Uhr

Berlin, Paul-Löbe-Haus, Saal 2.600

Vorsitz: Stellvertretender Vorsitzender  
Dr. Heribert Hirte, MdB

## Tagesordnung - Öffentliche Anhörung

### **Einziges Tagesordnungspunkt**

**Seite 7**

Gesetzentwurf der Bundesregierung

### **Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts**

**BT-Drucksache 19/25821**

**Federführend:**

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

**Mitberatend:**

Ausschuss für Wirtschaft und Energie  
Ausschuss für Bildung, Forschung und  
Technikfolgenabschätzung

**Gutachtlich:**

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung

**Berichterstatter/in:**

Abg. Ingmar Jung [CDU/CSU]  
Abg. Dr. Nina Scheer [SPD]  
Abg. Jens Maier [AfD]  
Abg. Roman Müller-Böhm [FDP]  
Abg. Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]



<b>Teilnehmende Abgeordnete</b>	<b>Seite 3</b>
<b>Sprechregister Abgeordnete</b>	<b>Seite 5</b>
<b>Sprechregister Sachverständige</b>	<b>Seite 6</b>
<b>Anlagen:</b>	
<b>Stellungnahmen der Sachverständigen</b>	<b>Seite 33</b>

**Mitglieder des Ausschusses**

	<b>Ordentliche Mitglieder</b>	<b>Unter- schrift</b>	<b>Stellvertretende Mitglieder</b>	<b>Unter- schrift</b>
CDU/CSU	Heil, Mechthild	<input type="checkbox"/>	Amthor, Philipp	<input type="checkbox"/>
	Heveling, Ansgar	<input type="checkbox"/>	Frei, Thorsten	<input type="checkbox"/>
	Hirte, Dr. Heribert	<input checked="" type="checkbox"/>	Gutting, Olav	<input type="checkbox"/>
	Hoffmann, Alexander	<input type="checkbox"/>	Hauer, Matthias	<input type="checkbox"/>
	Jung, Ingmar	<input checked="" type="checkbox"/>	Launert, Dr. Silke	<input type="checkbox"/>
	Lehrieder, Paul	<input checked="" type="checkbox"/>	Lindholz, Andrea	<input type="checkbox"/>
	Luczak, Dr. Jan-Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	Maag, Karin	<input type="checkbox"/>
	Müller, Axel	<input type="checkbox"/>	Middelberg, Dr. Mathias	<input type="checkbox"/>
	Müller (Braunschweig), Carsten	<input checked="" type="checkbox"/>	Nicolaisen, Petra	<input type="checkbox"/>
	Oellers, Wilfried	<input type="checkbox"/>	Noll, Michaela	<input type="checkbox"/>
	Sensburg, Dr. Patrick	<input type="checkbox"/>	Schipanski, Tankred	<input type="checkbox"/>
	Steineke, Sebastian	<input type="checkbox"/>	Throm, Alexander	<input type="checkbox"/>
	Thies, Hans-Jürgen	<input type="checkbox"/>	Vries, Kees de	<input type="checkbox"/>
	Ullrich, Dr. Volker	<input type="checkbox"/>	Weisgerber, Dr. Anja	<input type="checkbox"/>
	Warken, Nina	<input type="checkbox"/>		
Wellenreuther, Ingo	<input type="checkbox"/>			
SPD	Brunner, Dr. Karl-Heinz	<input type="checkbox"/>	Miersch, Dr. Matthias	<input type="checkbox"/>
	Dilcher, Esther	<input checked="" type="checkbox"/>	Müller, Bettina	<input type="checkbox"/>
	Fechner, Dr. Johannes	<input type="checkbox"/>	Nissen, Ulli	<input type="checkbox"/>
	Groß, Michael	<input type="checkbox"/>	Özdemir (Duisburg), Mahmut	<input type="checkbox"/>
	Lauterbach, Dr. Karl	<input type="checkbox"/>	Rix, Sönke	<input type="checkbox"/>
	Post, Florian	<input type="checkbox"/>	Schieder, Marianne	<input type="checkbox"/>
	Rawert, Mechthild	<input type="checkbox"/>	Vogt, Ute	<input type="checkbox"/>
	Scheer, Dr. Nina	<input checked="" type="checkbox"/>	Wiese, Dirk	<input type="checkbox"/>
	Steffen, Sonja Amalie	<input type="checkbox"/>	Yüksel, Gülistan	<input type="checkbox"/>
	AfD	Brandner, Stephan	<input type="checkbox"/>	Curio, Dr. Gottfried
Jacobi, Fabian		<input type="checkbox"/>	Haug, Jochen	<input type="checkbox"/>
Maier, Jens		<input type="checkbox"/>	Seitz, Thomas	<input type="checkbox"/>
Peterka, Tobias Matthias		<input type="checkbox"/>	Storch, Beatrix von	<input type="checkbox"/>
Reusch, Roman Johannes		<input type="checkbox"/>	Wirth, Dr. Christian	<input type="checkbox"/>
FDP	Buschmann, Dr. Marco	<input type="checkbox"/>	Fricke, Otto	<input type="checkbox"/>
	Helling-Plahr, Katrin	<input type="checkbox"/>	Ihnen, Ulla	<input type="checkbox"/>
	Martens, Dr. Jürgen	<input type="checkbox"/>	Schinnenburg, Dr. Wieland	<input type="checkbox"/>
	Müller-Böhm, Roman	<input checked="" type="checkbox"/>	Skudelny, Judith	<input type="checkbox"/>
	Willkomm, Katharina	<input type="checkbox"/>	Thomae, Stephan	<input type="checkbox"/>



	<b>Ordentliche Mitglieder</b>	<b>Unter- schrift</b>	<b>Stellvertretende Mitglieder</b>	<b>Unter- schrift</b>
DIE LINKE.	Akbulut, Gökay Achelwilm, Doris Movassat, Niema Straetmanns, Friedrich	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Jelpke, Ulla Lay, Caren Möhring, Cornelia Renner, Martina	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Bayram, Canan Keul, Katja Rößner, Tabea Rottmann, Dr. Manuela	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Kühn (Tübingen), Christian Künast, Renate Mihalic, Dr. Irene Schauws, Ulle	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**Weiteres Mitglied des Deutschen Bundestages**

		<b>Unter- schrift</b>
CDU/CSU	Andreas Steier	<input checked="" type="checkbox"/>



## **Sprechregister Abgeordnete**

	Seite
<b>Stellvertretender Vorsitzender Dr. Heribert Hirte (CDU/CSU)</b>	<b>7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32</b>
<b>Ingmar Jung (CDU/CSU)</b>	<b>14</b>
<b>Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU)</b>	<b>16</b>
<b>Carsten Müller (Braunschweig) (CDU/CSU)</b>	<b>17</b>
<b>Roman Müller-Böhm (FDP)</b>	<b>14, 27</b>
<b>Dr. Manuela Rottmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)</b>	<b>14, 26</b>
<b>Dr. Nina Scheer (SPD)</b>	<b>15, 27</b>
<b>Andreas Steier (CDU/CSU)</b>	<b>15, 26</b>
<b>Friedrich Straetmanns (DIE LINKE.)</b>	<b>15, 26</b>



## Sprechregister Sachverständige

	Seite
<b>Fabian Hoffmann</b> Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe X. Zivilsenat – Patentrecht, Reisevertragsrecht, Schenkungsrecht	<b>7, 24, 27</b>
<b>Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, M. Jur. (Göttingen)</b> Universität Osnabrück Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches und europäisches Zivilprozessrecht	<b>8, 23</b>
<b>Prof. Dr. jur. Ansgar Ohly, LL.M. (Cambridge)</b> Ludwig-Maximilians-Universität München Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht	<b>9, 21, 28</b>
<b>Dipl.-Chem. (Univ.) Dr. rer. nat. Andreas Popp</b> Patentanwaltskammer, München Patentanwalt	<b>10, 21, 28</b>
<b>Dr. Kurt-Christian Scheel</b> Verband der Automobilindustrie e. V., Berlin Geschäftsführer – Geschäftsbereich Politik und Gesellschaft	<b>11, 19, 29</b>
<b>Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Renate Weisse, LL.M.</b> Patentanwältin, European Patent Attorney, Berlin	<b>12, 18, 30</b>
<b>Dr. Alissa Zeller</b> BASF SE, Ludwigshafen Senior Vice President, Global Service Cluster Intellectual Property Vorsitzende des Fachausschusses Gewerbliche Schutzrechte beim Verband der Chemischen Industrie e. V.	<b>13, 17, 31</b>



Der stellvertretende Vorsitzende **Dr. Heribert Hirte**: Ich eröffne – vorsorglich – erneut die 132. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz. Mir wurde zwar mitgeteilt, dass das, was ich vorgelesen oder gesagt habe, aufgezeichnet wurde, aber die zugeschalteten Sachverständigen es vermutlich nicht gehört hätten. Ich schaue in die Runde und bitte um ein entsprechendes Signal, wenn es jetzt auch nicht gehört werden sollte. Gegenstand unserer heutigen Sitzung ist der Entwurf der Bundesregierung eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts auf Drucksache 19/25821. Ich begrüße nochmals die Abgeordneten hier im Saal sowie die uns per Webex zugeschalteten Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße die Sachverständigen, von denen Frau Weisse und die Herren Hoffmann und Scheel hier persönlich anwesend sind. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, die per Webex zugeschaltet sind, sowie die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, mit dem im Patentrecht Verfahrensabläufe vereinfacht, Regelungen des geltenden Rechts klargestellt und überflüssige oder überholte Regelungen gestrichen werden sollen. Auch sollen einzelne Aspekte des geltenden Rechts an internationale Verfahrensabläufe angeglichen werden. Einige Hinweise zum Ablauf: Sie, die Sachverständigen, erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch, also mit Herrn Hoffmann, und die Bitte ist, nicht länger als vier Minuten zu sprechen. Hier im Saal läuft eine Uhr – rückwärts. Nach dreieinhalb Minuten gibt es ein leises Signal der Ankündigung des Endes und nach vier Minuten gibt es ein deutlicheres Signal. Die zugeschalteten Sachverständigen sowie alle anderen per Webex zugeschalteten Teilnehmer bitte ich, ihre Mikrofone auszuschalten, solange sie nicht sprechen. An den Vortrag der Stellungnahmen schließen sich die Fragerunden an, eine oder mehrere, je nachdem wie viele Fragen es gibt. Jede Kollegin oder jeder Kollege hat zwei Fragen: Entweder an zwei unterschiedliche Sachverständige oder zwei Fragen an denselben Sachverständigen. Die Antworten werden dann in umgekehrter alphabetischer

Reihenfolge – heute beginnend mit Frau Zeller – gegeben. An die Sachverständigen die Bitte, sich bei den Antworten kurz zu halten. In der zweiten Fragerunde geht es dann wieder in alphabetischer Reihenfolge. Noch einige technische Hinweise: Die Anhörung ist öffentlich. Es ist die erste Anhörung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz in der 19. Wahlperiode, die auf Video aufgezeichnet wird. Sie wird am morgigen Donnerstag, den 25. Februar 2021, um 12 Uhr im Parlamentsfernsehen auf Kanal 2 zu sehen sein. Anschließend ist die Aufzeichnung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Das Sekretariat fertigt auf der Grundlage einer Tonaufzeichnung zudem ein Wortprotokoll an. Bild- und Tonaufnahmen von der Tribüne oder per Webex sind nicht gestattet. Ebenfalls nicht gestattet sind Beifalls- oder Missfallensbekundungen von der Tribüne. Rein vorsorglich möchte ich darauf hinweisen, dass Störungen in der Sitzung nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht oder Strafrecht geahndet werden können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit – nochmals. Jetzt hat Herr Hoffmann das Wort.

**SV Fabian Hoffmann**: Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich danke für die Einladung und für die Gelegenheit, zu dem Gesetzentwurf Stellung nehmen zu dürfen. Ich begrüße diesen Entwurf sehr, und zwar genau so, wie er jetzt vorliegt. Alle sind sich einig, dass es für den Unterlassungsanspruch einer Verhältnismäßigkeitsprüfung bedarf. Seine Kodifizierung entspricht guter Tradition und erlaubt der Rechtsprechung die Konturen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu schärfen. Das Problem liegt wie immer in den unterschiedlichen Interessen. Die Patentinhaber fürchten den Verlust des Unterlassungsanspruchs als Drohpotenzial, das sie brauchen, damit recherchiert und um Lizenzen nachgefragt wird. Die Patentverletzer wiederum fürchten den Missbrauch des Drohpotenzials, denn dieses Potenzial hängt der Höhe nach von ihren Investitionen ab. Sind die Investitionen sehr hoch, steigt das Drohpotenzial und ein Patentinhaber kann dann über den Unterlassungsanspruch unangemessen hohe Gewinne generieren, die auf fremder Leistung beruhen – nämlich den Investitionen des Verletzers. Nun, die Lösung hierfür ist der Ausgleichsanspruch. Im Falle einer Unverhältnismäßigkeit erhält der



Patentinhaber darüber einen maßvoll erhöhten Gewinn als Ausgleich für den Verlust seines Drohpotenzials. Und dem Verletzer gehen seine Investitionen nicht verloren. Das zweite Problem sind die Drittinteressen. In der Wärmetauscher-Entscheidung wurden sie nicht erwähnt, nicht explizit angesprochen, weil sie nicht relevant waren. Aber bedeutet eine Kodifizierung immer „bis hierhin und nicht weiter“? Da habe ich Zweifel. Drittinteressen sind regelmäßig auch Grundrechte. Grundsätzlich gehört es zum Wesen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung, alle Interessen einfließen zu lassen, sonst wäre die Abwägung nicht vollständig. Und so nimmt auch die Wärmetauscher-Entscheidung Bezug auf eine andere Entscheidung, die Brillen-Selbstabgabe-Entscheidung, in der wegen der Interessen von Arbeitnehmern, also Drittinteressen, eine Aufbrauchfrist gewährt wurde. In meinen Augen gehört es deswegen zu einer Klarstellung hinzu, auch die Drittinteressen im Gesetz zu erwähnen. Wie sollte denn entschieden werden, wenn zum Beispiel ein Impfstofftransporteur oder ein Telekomunternehmen sich wegen der falschen Einschätzung der Patentlage gar nicht um eine Lizenz oder gar um eine Zwangslizenz bemüht hat? Für eine solche Fehleinschätzung kann es nachvollziehbare Gründe geben. Aber sollen sich wegen solch eines Fehlers die Impfungen dann verzögern oder eine systemrelevante Technik ausfallen – z. B. in Berlin kein Mobilfunk für ein paar Monate mehr? Ich glaube nicht. Gleiches gilt für die Drittinteressen in der Lieferkette. Warum soll ein Automobilwerk vor einem Produktionsstillstand bewahrt werden, solange es selbst verklagt wird, während der gleiche Stillstand auch eintreten kann, wenn ein Zulieferer verklagt wird und dann mangels Berücksichtigung von Drittinteressen die Lieferkette zusammenbricht? Oder was hätte das Automobilwerk davon, wenn es von einem Unterlassungsanspruch verschont wird und dafür auch noch einen Ausgleich zahlt, sodann aber den Autohändlern mit dem Staatsanwalt gedroht wird, weil der Verkauf der Autos eine gerichtlich festgestellte Patentverletzung darstellt? Deshalb: Bitte vermeiden Sie solche Dilemmata für die Gerichte und lassen Sie die Drittinteressen im Gesetzeswortlaut. Nochmals vielen Dank.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Herzlichen Dank. Damit gehen wir weiter zu Frau McGuire,

die uns zugeschaltet ist und jetzt als Nächste das Wort hat.

SVe **Prof. Dr. Mary-Rose McGuire**: Sehr geehrte Damen und Herren, das Patentrecht ist ein zentraler Baustein für den Innovationsstandort. Es beruht auf drei Säulen: Der Erteilung durch kompetente Behörden, der Möglichkeit durch Einspruch oder Nichtigkeit vorzugehen und drittens der verlässlichen Durchsetzung. Letztere ist den Zivilgerichten übertragen, die sich durch ihre Kompetenz sowie das zügige Verfahren internationales Ansehen erarbeitet haben. Dieses zügige Verfahren ist gerade im Patentrecht für einen effektiven Rechtsschutz unentbehrlich, denn eine Innovation wird nicht durch die formale Erteilung des Patents belohnt, sondern unmittelbar durch den Markt. Also durch diejenigen, die von der Erfindung überzeugt sind und deswegen eine Lizenz nehmen oder das Produkt kaufen. Der Markt reagiert aber schnell, wenn ein günstigeres Produkt verfügbar ist. Ein Verletzer, der mangels Entwicklungskosten den Preis unterbieten kann, hat daher leichtes Spiel. Deswegen setzt ein effektiver Schutz voraus, dass Verletzungen ohne Wenn und Aber zügig abgestellt werden. Genau das leistet der Unterlassungsanspruch. Richtig ist, dass nicht jeder Verletzer vorsätzlich handelt. Das Recht trägt dem durch einen sehr moderaten Schadensersatz Rechnung. Der Verletzer wird für sein Verschulden nicht bestraft, sondern er muss in der Regel nur eine Lizenzanalogie zahlen, also genau den Betrag, den auch der Mitbewerber zahlt, der zuvor eine Lizenz genommen hat. Warum sollte man sich aber rechtskonform verhalten, also um eine Lizenz bemühen, wenn im Verletzungsfall lediglich die normale Gebühr droht? Das wäre so, als wenn der Schwarzfahrer in der U-Bahn einfach nur das Ticket nachlösen muss. Wenngleich die meisten Bürger/-innen und Unternehmen sich hoffentlich aus Überzeugung rechtskonform verhalten, muss die Rechtsordnung ihre Einhaltung absichern. Beim Schwarzfahrer durch die Androhung eines erhöhten Beförderungsentgelts, im Patentrecht durch die Androhung der sofortigen Unterlassung. Aktuell werden aber zwei Fälle beschrieben, in denen dieses bewährte System unverhältnismäßig sein soll. Erstens der Fall der standardessentiellen Patente (SEP), etwa im Telekommunikationsbereich. Natürlich darf der Inhaber eines





SEP die Nutzung nicht nach Belieben blockieren und keine überhöhten Gebühren fordern. Für diesen Fall gibt es aber bereits eine kartellrechtliche Lösung auf europäischer Ebene. Das ist sinnvoll, weil wir für europaweite Standards auch eine europaweit einheitliche Lösung brauchen. Diesen Fall kann das deutsche Patentgesetz nicht lösen. Die geplante Regelung wäre gar nicht anwendbar. Das gilt auch für die viel diskutierte Auseinandersetzung zwischen Nokia und Daimler. Der zweite Fall, das sind die komplexen Produkte. Das Kernargument ist, dass einem Hersteller, der so viele Patente beachten muss, nicht wegen der Verletzung eines einzigen Patents die sofortige Unterlassung, also ein Produktionsstopp drohen darf. Dieser Fall ist aber mit gutem Grund in Deutschland noch gar nicht aufgetreten. Denn der scheinbar so strenge Unterlassungsanspruch wird durch das Prozessrecht abgemildert. Schon die Prozessdauer spielt dem Verletzer in die Hände. Spätestens ab der Klageerhebung weiß er, dass die Unterlassung droht und dass er einen Plan B entwickeln muss. Im Wärmetauscher-Fall waren das mehr als fünf Jahre. In dem Herzklappen-Fall hatte der Beklagte eine Umstellungsfrist von vier Wochen für erforderlich gehalten, ist aber während der einjährigen Prozessdauer untätig geblieben. Hinzu treten Sicherheitsleistungen und Vollstreckungsschutz, die den Beklagten schützen. Kurz: In den ca. 800 Verfahren pro Jahr treten kaum Störungen auf, weil der Unterlassungsanspruch durch das Prozessrecht gemildert wird. Als Korrektiv tritt außerdem der vom BGH ausgeformte Grundsatz von Treu und Glauben hinzu. Diesen, wie im Diskussionsentwurf, festzuschreiben, das kann zu mehr Transparenz beitragen. Die weitergehende Regelung des Regierungsentwurfs würde dagegen das funktionsfähige Patentsystem und den Innovationsstandort ohne Not aufs Spiel setzen. Vielen Dank.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Frau McGuire. Als Nächster hat Herr Ohly das Wort.

SV **Prof. Dr. Ansgar Ohly**: Vielen Dank und guten Morgen. Wir sind uns eigentlich über viele Punkte einig. Wir sind uns einig, dass Patente effektiv durchgesetzt werden müssen und dass dafür der Unterlassungsanspruch von zentraler Bedeutung ist. Auch nach dem Regierungs-

entwurf soll der Anspruch deshalb nur in extremen Ausnahmefällen ausgeschlossen sein, soweit Unverhältnismäßigkeit besteht. Das Wort „soweit“ bewirkt, dass der Anspruch meist nur für eine bestimmte Zeit ausgesetzt werden wird, dass also eine Aufbrauchfrist oder eine Umstellungsfrist gewährt wird. Es geht nicht darum, den Druck aus dem Dampfkessel herauszunehmen, sondern ein Sicherheitsventil einzubauen. Wir sind uns auch einig, dass schon jetzt der Unterlassungsanspruch bei Unverhältnismäßigkeit ausgesetzt werden kann. So hat es der BGH im Fall Wärmetauscher auf der Grundlage von Treu und Glauben entschieden. Mir erscheint dieses Urteil richtig. In komplexen Produkten wie Handys wird eine Vielzahl von Erfindungen realisiert. Die Patentlage, vor allem im IT-Bereich, ist so unübersichtlich, dass auch einem erfahrenen Anwalt zuverlässiger Rechtsrat schwerfällt. Dass in solchen Fällen Patente nicht bedingungslos, sondern mit Augenmaß durchgesetzt werden müssen, ist auch durch das Verhältnismäßigkeitsprinzip des EU-Rechts geboten, das der Europäische Gerichtshof nicht nur als Mindeststandard, sondern auch als Obergrenze des Schutzes versteht. Wir sind uns weiterhin darüber einig, dass auch KMU (kleine und mittlere Unternehmen) ihre Patente effektiv durchsetzen können müssen. Allerdings kann auch durchaus Goliath versuchen, David mit dem Unterlassungsanspruch vom Markt zu verdrängen. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist neutral. Wenn ein Start-up sein Patent gegen ein großes Unternehmen durchsetzen will, das mit der Patentverletzung rechnet und keine Lizenz nehmen will, dann wird die Interessenabwägung zugunsten der Unterlassung ausfallen, wie es im Fall Wärmetauscher ja auch geschehen ist. Viele sind sich auch einig, dass die Rechtslage gesetzlich transparent gemacht werden sollte. Vor allem besteht Einigkeit, dass der Regierungsentwurf zu Recht einen verschuldensunabhängigen Entschädigungsanspruch vorsieht und damit für Patentinhaber auch einen Vorteil mit sich bringt. Im Diskussionsentwurf fehlte dieser Anspruch noch. Ob es ihn auch ohne diese Gesetzesänderung gäbe, ist unklar und zweifelhaft. Wer einen solchen Entschädigungsanspruch möchte, bekommt ihn nur im Paket mit der gesetzlichen Regelung der Verhältnismäßigkeit. Wir sind uns nicht darüber einig, ob die genaue



Formulierung des Regierungsentwurfs überzeugt. Aber es ist selbstverständlich, dass die Grundsätze von Treu und Glauben maßgeblich sind und dass den grundrechtlich geschützten Interessen des Patentinhabers erhebliches Gewicht zukommt. Ob man das im Text erwähnen muss oder eine schlanke Formulierung wählt, was ich persönlich bevorzugen würde, ist für das Ergebnis nicht entscheidend. Ich halte es allerdings für zwingend, dass die Gerichte bei der Entscheidung über die Verhältnismäßigkeit die Interessen Dritter und der Allgemeinheit berücksichtigen dürfen. Die Verpflichtung zur Unterlassung kann zum Beispiel dazu führen, dass Patienten ein überlebenswichtiges Medikament oder zu Corona-Zeiten ein Beatmungsgerät nicht mehr zur Verfügung steht. Dann sind die Grundrechte der Patienten betroffen. Generalklauseln wie Treu und Glauben sind Einfallstore grundrechtlicher Wertungen, vor denen die Gerichte die Augen nicht verschließen dürfen. So entscheidet auch der Europäische Gerichtshof, sodass der Ausschluss von Drittinteressen wohl mit dem Unionsrecht unvereinbar wäre. Auch hier gilt natürlich, dass es sich um Härten im Ausnahmefall handeln muss, die durch die normalen Wirkungen des Patents nicht gerechtfertigt sind. Die Berücksichtigung von allgemeinen Interessen ist auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass das Patentrecht Zwangslizenzen ermöglicht. Zwangslizenzen gehen in ihrer Wirkung erheblich weiter, weil sie zu einem wirklichen Benutzungsrecht führen. Deshalb ist die Hürde für ihre Erteilung auch sehr hoch. Es gab in Deutschland seit 1945 nur einen Fall einer aufrechterhaltenen Zwangslizenz. Dieses aufwendige Verfahren und die Verfahrensspaltung, weil Zwangslizenzen vom Bundespatentgericht erteilt werden, sind unangemessen, wenn es zum Beispiel darum geht, zugunsten von Ärzten und Kliniken eine Umstellungsfrist von sechs Monaten zu gewähren. Ich halte deshalb die im Regierungsentwurf vorgeschlagene Ergänzung des § 139 Absatz 1 Patentgesetz (PatG) für überzeugend. Vielen Dank.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Herzlichen Dank, Herr Ohly. Als Nächster hat Herr Popp das Wort.

**SV Dr. Andreas Popp**: Als Vorstandsmitglied der Patentanwaltskammer bedanke ich mich für die Einladung zur Stellungnahme. Deutsche Patentanwälte vertreten Patentinhaber und -verletzer, vom Einzelerfinder über KMUs, Forschungsinstitute bis zu Konzernen. Die Patentrechtssetzung in Deutschland ist anerkannt gut, eigentlich auch schnell und fokussiert, damit kosteneffizient und planbar. Das ist wichtig für die kleinen Teilnehmer im System. Patente entfalten ihren Wert, weil sie mit dem Unterlassungsanspruch durchgesetzt werden können. Gleichzeitig regt der Unterlassungsanspruch auch Innovationen an. Neue Ideen entstehen als Alternative. Ist die Erfindung von Interesse, einigen sich die Parteien meist im Vorfeld auf eine Lizenz. Können sich die Parteien aber nicht über den Wert im Vorfeld einigen, sind Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren die gerichtlichen Waffen der Streitparteien. In einigen Fällen gibt es bei der Patentrechtssetzung Probleme. Nichtigkeitsverfahren dauern sehr viel länger als parallele Verletzungsverfahren. Die Patentrechtssetzung verliert die Vorteile der Schnelligkeit und Funktionsfähigkeit. Der Gesetzgeber will die Verfahren wieder „flott machen“, also schnell und funktionierend. Gut ist: Die Beschleunigung des Nichtigkeitsverfahrens wird mit dem Regierungsentwurf voraussichtlich erreicht. Besser wäre außerdem, die Nichtigkeitsverfahren könnten sofort starten. Das heißt, die Priorität des Einspruchsverfahrens ist aufzuheben. Nicht valide Patente sind dann vernichtet, es kann keine falsche Drohkulisse aufgebaut werden. Damit wäre schon viel erreicht. Jetzt kommen wir zu den validen Patenten. Deren Durchsetzung kann im Einzelfall eine ungerechtfertigte Härte darstellen. Im Gespräch mit Richtern zur Unverhältnismäßigkeit hört man immer wieder: Dazu wurde nicht vorgetragen. Warum ist dem so? Viele Tatsachen zur Unverhältnismäßigkeit im Einzelfall sind wertvolle Geschäftsgeheimnisse. Eine Offenbarung im Gerichtsverfahren würde den Wert sicher vernichten und nur eventuell zur Gewährung einer Umstellungsfrist führen. Auch diese Schieflage wird im Regierungsentwurf beseitigt. Die besprochenen Maßnahmen stärken die Position des Verletzers enorm. Die Patentrechtssetzung wird wieder „flott gemacht“, schnell und funktionsfähig. Mehr ist aus unserer



Sicht nicht nötig, sonst schlägt das Pendel in die andere Richtung unverhältnismäßig aus. Wird „Wärmetauscher“ dennoch klarstellend in § 139 PatG-E kodifiziert, sollte man sich am Wortlaut orientieren. Die Berücksichtigung der Interessen Dritter wird von uns abgelehnt. Die Interessen Dritter sind nämlich schon vielfach im Patentgesetz geregelt, insbesondere werden durch die Benutzungserlaubnis in § 13 PatG die Patienteninteressen und die kritische Infrastruktur abgedeckt. Da der Streitstoff durch die Einführung der Interessen Dritter stark erweitert wird und Anwälte dazu fast immer plädieren werden, machen Dritte das Verfahren langsam. Und das ist gegen den Gesetzeszweck, die Verfahren wieder zu beschleunigen. Abschließend noch einmal in Kürze: Was kann aus unserer Sicht am Regierungsentwurf besser werden? Den Start der Nichtigkeitsklagen unmittelbar ermöglichen, dann sind invalide Patente kein größeres Problem mehr. Zusammen mit dem Geheimnisschutz vor Gericht ist die Patentedurchsetzung nun neu tarifiert und nimmt Härten vom Verletzer, ungerechtfertigte Drohkulissen verschwinden, aber ignorante Verletzer werden nicht gefördert. Kodifizierung der Rechtsprechung in § 139 PatG-E ist nicht nötig, falls doch gewünscht, nahe am „Wärmetauscher“, um das Pendel nicht überschwingen zu lassen. Dritte gehören in jedem Fall raus. Deren Interessen sind schon geregelt. Eine Verlangsamung und Aufblähung des Verletzungsverfahrens ist der falsche Weg. Fokussierung und Beschleunigung wären sonst weg. Die Patentverletzung wird nicht wieder flott gemacht, sondern es kommt zu einer neuen Schiefelage. Vielen Dank.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank nach München, Herr Popp. Als Nächster, hier im Saal, Herr Scheel.

**SV Dr. Kurt-Christian Scheel**: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke für die Einladung. Für die Automobilindustrie handelt es sich bei der Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs um eine notwendige Anpassung, und zwar mit dem Ziel, einer missbräuchlichen Ausnutzung bestimmter Besonderheiten des deutschen Patentsystems vorzubeugen. Dieses Vorhaben hat deswegen aus unserer Sicht auch

eine wirtschafts- und eine industriepolitische Komponente. Wir sind der Bundesregierung dankbar, dass sie diese schwierige Frage angegangen ist. Wir regen aber Verbesserungen an, damit die geplante Änderung auch ihre Wirkung entfalten kann. Ich möchte kurz dazu drei Thesen erläutern. Erste These: Die rechtliche Praxis, auch nach der Wärmetauscher-Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die sich vor allem im patentrechtlich sehr komplexen IKT-Bereich (Informations- und Kommunikationsbereich) auswirkt, sollte korrigiert werden. Zweitens: Alle Sektoren der deutschen Industrie können wegen der besonderen Bedeutung von Vernetzungstechnologien und Digitalisierungstechnologien von der Reform des Unterlassungsverfahrens profitieren. Drittens: Die Reform wird den Patentschutz der Industrie nicht gefährden. Zu Erstens: Seit Jahren führen Autohersteller und Zulieferer die Patentstatistik an, laut Deutschem Patentamt seit vielen Jahren und mit wachsender Tendenz. Von 2005 bis 2017 hat die Branche Kfz-Bau ihre Patentanmeldungen um 75 Prozent gesteigert. Der Anteil der Kfz-Industrie an den Patentanmeldungen aller juristischen Personen ist im gleichen Zeitraum von 30 Prozent auf 47 Prozent gestiegen. Bemerkenswert ist aber insbesondere, dass den Zulieferern eine überproportionale Rolle zukommt. 47,2 Prozent aller Patentanmeldungen kommen alleine von den zehn großen Zulieferern in unserer Mitgliedschaft. Wir als patentstärkste Branche der Industrie haben ein Interesse an einem starken Patentschutz. Uns geht es nicht um eine Abschwächung, uns geht es um eng begrenzte Missbrauchsfälle. Denn wenn eine Patentverletzung in der ersten Instanz festgestellt wird, kann die Produktion ganzer Fahrzeuge, ganzer Serien gestoppt werden, auch wenn es nur um die Verletzung einer ganz untergeordneten Komponente in einem sehr komplexen Produkt und einem sehr komplexen System geht. Wenn in der Presse von Vergleichssummen im hohen dreistelligen Millionenbereich zu lesen ist, und das bei einem signifikant geringeren wirtschaftlichen Wert des Patents, dann spricht alles dafür, dass die Vergleichssumme an der Höhe des angedrohten Schadens orientiert war und nicht an einem anderen Kriterium. Der Schaden, der durch mögliche Produktionsstopps in diesen Fällen entstehen kann, kann deswegen



im extremen Maße unverhältnismäßig sein gegenüber dem Wert, der durch das Klagepatent geschützten Erfindungen. Zurzeit sind zahlreiche Klagen von Unternehmen aus der IKT-Branche gegen Unternehmen unserer Branche anhängig, in der es um Forderungen teilweise in Milliardenhöhe geht. Um es klar zu sagen: Selbstverständlich sind unsere Mitgliedsunternehmen bereit, für rechtsbeständige Patente angemessene Lizenzgebühren zu bezahlen, aber dem Missbrauch muss ein Riegel vorgeschoben werden. Zweitens: Gerade im Bereich der IKT-Technologie passiert derzeit in unserer Branche sehr viel. Vernetzte Technologien sind die Basis für Differenzierungen, sind die Basis für Fortschritt und für Kundenakzeptanz, aber die vielen zehntausende Patente auf Chips, auf Software, auf Vernetzungstechnologien sorgen für eine übermäßige Komplexität. Und viele dieser Patente, in einigen Bereichen um die 20 Prozent, überleben ein Nichtigkeitsverfahren. Auch das ist eine Besonderheit, die berücksichtigt werden muss. Auch hier sage ich: Selbstverständlich sind wir bereit, angemessene Lizenzgebühren zu bezahlen, aber das Drohpotenzial möglicher Unterlassungsverfügungen darf nicht das entscheidende Kriterium sein. Deswegen sagen wir: Die Kriterien der Wärmetauscher-Entscheidung des BGH alleine reichen aus unserer Sicht nicht, wie die bisherige Erfahrung auch zeigt, um dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Praxis der Instanzgerichte wirklich zum Durchbruch zu verhelfen. Wir regen deswegen an, dass nachgebessert wird, dass insbesondere nicht auf eine „nicht gerechtfertigte Härte“, sondern eher objektiv formuliert auf „Nachteile“ abgestellt wird, die die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches für das betroffene Unternehmen haben kann. Auf diese Weise kann objektiver entschieden werden und die Gerichte haben die Möglichkeit, hier eine breitere Prüfung der Verhältnismäßigkeit zu unternehmen. Richtig ist auch: Die Entschädigung in Geld bleibt möglich. Das unterstützen wir auch. Die Durchsetzung bleibt möglich. Ein scharfer Patentschutz bleibt gewährleistet, nur dem Missbrauch muss ein Riegel vorgeschoben werden. Vielen Dank.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Scheel. Als Nächste, ebenfalls hier im Saal, Frau Weisse. Bitte schön.

SVe **Dr. Renate Weisse**: Guten Morgen. Ich vertrete seit über 20 Jahren KMUs, Start-ups, Einzelerfinder. Ich habe eine 70 Jahre alte Einzelkanzlei und ich habe mich sehr gefreut, dass das Patentrecht modernisiert werden sollte und hatte jede Menge Vorschläge zur Modernisierung des Patentrechts. Der § 139 PatG hat nicht dazugehört. Anders als viele hier im Raum Sorge ich dafür, dass diese Patente geschaffen und erteilt werden, und ich mache auch Freedom-to-Operate-Recherchen mit sehr viel Erfolg. Meine Vorschläge für die Praxis wurden allesamt ignoriert und stattdessen überschattet von der Änderung des § 139 PatG. Verzeihen Sie mir meine knackige Wortwahl: Ich weiß nicht, was der Automobilindustrie versprochen wurde. Es fällt allerdings auf: Der § 139 PatG soll primär mit Blick auf die Automobilindustrie geändert werden. Einige wenige Großunternehmen sollen jetzt hier ihre Interessen durchsetzen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben, warum das nicht in Ordnung ist. Einige wenige Fahrzeughersteller lehnen es kategorisch und aus Prinzip ab, 15 Dollar pro Fahrzeug, also der Preis einer Autowäsche, für die Avanci-Lizenzen zu bezahlen. Das sind 70 Prozent aller Mobilfunkpatente weltweit. Der Unterlassungsanspruch ist seit über 100 Jahren in allen Technologiebereichen erfolgreich: Maschinenbau, Pharma, Chemie, Elektronik – alle halten sich daran und wissen, wir brauchen einen guten Unterlassungsanspruch, ganz besonders hier in diesem Innovationsstandort Deutschland. Wir leben davon. Dieses funktionierende System ist jetzt in Gefahr. Ich erkläre Ihnen auch wieso: Egal, ob es kleine oder große Unternehmen sind, wir hören immer, was für Schäden entstehen, wenn ein Unterlassungsanspruch durchgesetzt wird – was im Ergebnis eigentlich praktisch nicht vorkommt. Aber die drohende Unterlassung ist unabdingbar, damit Patente wirklich beachtet werden. Natürlich weinen die Patentverletzer, wenn sie hinterher mit einem Unterlassungsanspruch konfrontiert werden. Das muss so sein! Der Unterlassungsanspruch kann gar nicht hart genug sein, damit die Patente der Kleinen beachtet werden. Wenn dieses Drohpotenzial auf irgendeine Weise aufgeweicht wird, dann wird der Patentschutz massiv ausgehöhlt. Und zwar nicht nur für die großen, sondern auch für die kleinen Unternehmen. Wenn Sie den § 139 PatG



ändern, und zwar egal mit welcher Formulierung, dann betrifft das auch die Verletzungsprozesse meiner kleinen Mandanten. Dann wird nämlich jeder Patentverletzer geltend machen, dass es sich um irgendeine unangemessene Härte handelt, dass da irgendwas unverhältnismäßig ist und wer da alles betroffen ist. Das ist immer so. Der Einwand wird nicht die Ausnahme sein, egal was Sie in die Gesetzesbegründung reinschreiben, und alle Verfahren belasten. Wir haben dann immer 100 Seiten mehr zu lesen und ein paar Monate extra auf dem Verfahren. Das Problem sind aber nicht die Verfahren, sondern das Problem ist das Risiko für die Patentinhaber bei der Rechtsdurchsetzung. Dieses zusätzliche Risiko verhindert, dass sie Prozessfinanzierer oder Investoren finden, die ihnen helfen, diese Prozesse durchzuführen. Es ist wichtig, dass der Unterlassungsanspruch abschreckt, weil die Schadensersatzansprüche das nicht tun. Hier kriegt man gerade eine popelige Lizenz. Das reicht nicht. Warum sollte denn ein Unternehmen ein Patent beachten, wenn das größte Risiko, das es eingeht, die Zahlung einer Lizenzgebühr ist? In jedem Verletzungsstreit gibt es vier bis sechs Gelegenheiten zur Einigung. Warum setzen Teile der Automobilindustrie das aufs Spiel? Lassen Sie sich nicht verführen durch Begriffe wie „Patenttrolle“ oder „Trivialpatente“ – das ist Quatsch, das gibt es nicht. Wie, wenn nicht mit einem Investor, sollen denn die kleinen Unternehmen ihre Ansprüche durchsetzen? Wenn Sie mich fragen: Finger weg vom § 139 PatG! Danke.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Frau Weisse. Als Letzte hat das Wort Frau Zeller, die uns zugeschaltet ist.

SVe **Dr. Alissa Zeller**: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank im Namen des VCI (Verband der Chemischen Industrie e. V.) für die Einladung zur Expertenanhörung. Der VCI wendet sich heute mit dem Appell an Sie, unser schönes deutsches Patentgesetz richtig weiterzuentwickeln. Und mit richtig meinen wir, für ein Land voller forschender Unternehmen und voller Erfinder. Für ein Land, welches sich im internationalen Wettbewerb nur über wissenschaftlichen Fortschritt behaupten wird. Wenn Sie Deutschlands Stärke als Industrie- und Forschungsstandort bewahren wollen, müssen Sie

sicherstellen, dass die Schutzinteressen der Patentinhaber gewahrt werden. Nur in Ländern mit weniger entwickelter Industrie stehen die Beklagteninteressen so im Vordergrund wie in der aktuellen Debatte. Laut Regierungsentwurf werden die Interessen der Patentinhaber gerade nicht in die Verhältnismäßigkeitsprüfung einbezogen. Der Passus wurde entfernt gegenüber dem Diskussionsentwurf. Um es klar zu machen: Der VCI begrüßt viele Modernisierungselemente des Regierungsentwurfs. Uns geht es jetzt darum, um Herrn Ohlys schöne Metapher aufzunehmen, das Dampfdruckventil bei einer Verhältnismäßigkeitsprüfung richtig einzustellen, nicht einfach zu öffnen. Patente und ihr Einsatz im Geschäftsalltag spielen in der Chemieindustrie schon lange eine große Rolle. Wir brauchen sie für die exklusive Vermarktung unserer kostspieligen Innovationen. Wir verwenden sie in Kreuzlizenzen als rechtliche Basis für einen Austausch von Technologien. Wir klagen aus Patenten und wir werden verklagt. Im Rahmen der Corporate Compliance recherchieren und analysieren wir begleitend zu jedem Forschungsprojekt Patente von Dritten, um sie nicht zu verletzen, und investieren regelmäßig Millionen in Umgehungs-lösungen. Wir kaufen Patente zu, auch von Einzelerfindern, um unser Portfolio zu komplettieren. Das alles ist geübte Praxis in der Chemie. Trotz allem: Es bleiben immer Risiken, auch durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien und komplexe Produkte. Eine Verhältnismäßigkeitsprüfung kann das adressieren, aber eine überschießende Regelung über alle Technologien hinweg schadet vielen Industrien. Die Wärmetauscher-Prinzipien wären eine gute Basis. Von den zahlreichen Patentklagen in Deutschland werden aktuell nur sehr wenige, sehr spezielle Einzelfälle aus Sicht der Beklagten als problematisch diskutiert. Meistens geht es dabei allerdings um standardessentielle Patente. Hierfür gibt es europarechtliche Lösungen und die Weiterentwicklung muss auf europarechtlicher Ebene stattfinden. Durch die geforderte überschießende Änderung des § 139 PatG wäre der Kollateralschaden für Patentinhaber, deren Geschäftsmodell auf dem exklusiven Verkauf patentgeschützter Produkte beruht, groß. Dazu gehört unter anderem die Chemieindustrie. Die Chemieindustrie ist auf einen starken Unterlassungsanspruch ange-



wiesen. Eine lange Verhältnismäßigkeitsprüfung unter Einschluss von Dritten in der Lieferkette schwächt ihn. Jeder Anwalt wird mangelnde Verhältnismäßigkeit für den Beklagten und in der Lieferkette vortragen. Unabhängig von einer späteren Entscheidung des Gerichts, richtet allein die Erhöhung der Verfahrensdauer und der Kosten unabsehbaren Schaden an. Patentverletzer – oftmals, aber nicht nur aus Fernost – können die patentverletzende Kopie mangels Forschungskosten deutlich günstiger im Markt anbieten. Wenn wir diese Produkte nicht vom Markt nehmen, ist der Marktpreis zerstört. Das untergräbt die Refinanzierung der immer teureren Forschung und gefährdet den Forschungsstandort Deutschland. Für KMUs ist das besonders fatal. Sie müssen ihr oft einziges Produkt exklusiv halten können, um im Markt zu überleben. Unsere KMUs im VCI sind dementsprechend besonders besorgt. Ich komme zurück zu meinem Eingangsappell. Bevorzugen Sie nicht einseitig die beklagten Interessen zum Nachteil des Forschungsstandortes Deutschland. Sie wägen die Interessen ab. Stellen Sie bitte sicher, dass die Patentinhaberinteressen, die Interessen aller forschenden Institute und Industrien in Deutschland angemessen gewahrt werden. Aus Sicht des VCI stellt der Diskussionsentwurf, ergänzt durch den Ausgleich in Geld, einen angemessenen Kompromiss für ein Überdruckventil im Patentrecht dar. Vielen Dank.

**Der stellvertretende Vorsitzende:** Vielen Dank, Frau Zeller. Damit sind wir am Ende der Einführungsstellungen. Ich schaue jetzt in die Runde, als Erster hat Herr Müller-Böhm schon signalisiert, dass er Fragen stellen möchte. Die anderen Fragen sammeln wir. Herr Müller-Böhm, bitte schön.

**Abg. Roman Müller-Böhm (FDP):** Herr Vorsitzender, herzlichen Dank für das Wort. Meine beiden Fragen würden an Frau Dr. Weisse gehen. Wir haben jetzt schon die Situation, dass eigentlich eine Recherche durchzuführen ist, ob eine mögliche Patentverletzung eventuell der Fall wäre. Darunter versteht man die allgemeine Suche in der Patentliteratur, aber auch durchaus eine amtliche Recherche auf speziell ein Patent hin. Nun wird ja der unbestimmte Rechtsbegriff der Unverhältnismäßigkeit in dem Gesetz erwähnt. Sie sagten ja vorhin: „Am besten gar

nichts ändern“. Aber gehen wir mal davon aus, es wird geändert. Was denken Sie, wird das für Auswirkungen darauf haben, was dann, ich sage mal, Akteure im Blick auf die Recherche betreiben? Wird denn aktuell überhaupt dort eine Recherche in ausreichendem Maße betrieben? Wird die dann eventuell komplett entfallen? Und welche Konsequenzen sind an der Stelle zu befürchten? Das wäre der erste Teil, der zweite Teil wäre: Sie sprachen ja auch schon die Auswirkungen auf KMUs an, die dadurch massiv geschwächt werden könnten. Ich würde es aber auch gerne noch einmal um eine Dimension erweitern wollen: Ist es nicht auch zu befürchten, dass, vielleicht nicht aktuell, aber in naher Zukunft vielleicht, ausländische Unternehmen, beispielsweise aus Fernost, genau eine ähnliche Problematik für die aktuell großen Produzenten hier in Deutschland erzeugen werden, dass dann große Unternehmen dadurch möglicherweise, die jetzt gar nichts zu befürchten haben, in eine ähnliche Situation kommen?

**Der stellvertretende Vorsitzende:** Vielen Dank, Herr Müller-Böhm. Frau Rottmann ist die Nächste.

**Abg. Dr. Manuela Rottmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):** Vielen Dank an alle Sachverständigen für Ihre Stellungnahmen. Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Dr. Popp und das geht noch einmal in die Richtung des Ausgleichs im Falle von Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs. Da würde mich noch einmal die Begründung interessieren und wie Sie diesen Ausgleichsanspruch ausgestalten würden. Und dann hätte ich noch eine zweite Frage an Frau Professorin McGuire. Ich habe hier gehört, wenn Drittinteressen nicht einbezogen werden, dann würden Menschen benötigte Beatmungsgeräte oder Medikamente vorenthalten, und außerdem sei das auch europarechtswidrig. Wie schätzen Sie das ein? Ist es erforderlich Drittinteressen in § 139 PatG aufzunehmen, um auf der einen Seite dem Europarecht zu genügen und auf der anderen Seite die Interessen zum Beispiel von Patientinnen und Patienten sicherzustellen?

**Der stellvertretende Vorsitzende:** Vielen Dank, Frau Rottmann. Herr Jung ist der Nächste.

**Abg. Ingmar Jung (CDU/CSU):** Vielen Dank für die Stellungnahmen. Ich würde gerne eine Frage



richten an Frau Dr. Zeller und an Herrn Dr. Scheel – auch zum § 139 PatG, auch wenn er jetzt schon einen sehr großen Part eingenommen hat. Wir haben zum Anfang des Verfahrens – auch das Ministerium hat immer von einer Klarstellung im Hinblick auf die Wärmetauscher-Entscheidung gesprochen. Jetzt würde mich in Ihrer beider Bewertung – weil Sie sind beide von uns benannt, wir wussten das auch vorher, der einen geht es zu weit und dem anderen nicht weit genug – noch einmal ganz konkret interessieren: Wie beurteilen Sie das in der Frage der Klarstellung der Wärmetauscher-Entscheidung und der Übertragung ins Gesetz? Sie haben beide im Kern eigentlich gesagt: Patentrecht muss stark bleiben, nur die Missbrauchsfälle müssen irgendwie noch in den Griff bekommen werden. Warum, Frau Dr. Zeller, geht es Ihnen dann zu weit, und Herr Dr. Scheel, warum geht es Ihnen nicht weit genug? Vielleicht können wir das noch einmal auf den Punkt bringen?

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Jung. Als Nächster ist Herr Straetmanns dran.

Abg. **Friedrich Straetmanns** (DIE LINKE.): Vielen Dank auch noch einmal an die Sachverständigen für die zur Verfügung gestellte Expertise. Ich habe eine Frage an Herrn Hoffmann. Und zwar ist jetzt eben viel von Missbrauchsfällen gesprochen worden. Können Sie das aus der gerichtlichen Praxis irgendwie zahlenmäßig evaluieren, in welchem Umfang missbräuchliche oder bewusste Verletzungen von Patenten erfolgen und wie weit die gerichtliche Verfahren auslösen? Gibt es da Erfahrungswerte? Eine Frage an Frau Dr. Zeller: Sie haben eben auf die negativen Folgen für den Wirtschaftsstandort bei der Rechtsänderung hingewiesen. Können Sie diese etwas konkretisieren? Das ist mir eben nicht so ganz deutlich geworden. Danke.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Straetmanns. Als Nächste Frau Scheer.

Abg. **Dr. Nina Scheer** (SPD): Meine Fragen richte ich sowohl an Herrn Hoffman als auch an Herrn Professor Ohly, und zwar auch zu § 139 PatG. Da würde mich noch einmal eine Stellungnahme und Bewertung hinsichtlich des Vorhaltes interessieren, dass der Gesetzentwurf über das hinausginge, was vom BGH jetzt schon praktiziert

wurde, über eine entsprechende gesetzliche Kodifizierung, was ich bisher eben nicht so sehe, aber vielleicht können Sie dazu noch einmal dezidiert Stellung nehmen? Und auch noch hinsichtlich des Vorhaltes, wie er etwa auch von Herrn Popp nun zu vernehmen war, dass Drittinteressen ja auch schon anderweitig enthalten seien und man dies insofern jetzt nicht noch einmal gesondert aufzugreifen hätte.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Frau Scheer. Herr Steier.

Abg. **Andreas Steier** (CDU/CSU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich vertrete hier einen Ausnahmereich. Ich bin ja selbst Ingenieur, habe 20 Jahre auch in der Automobilindustrie gearbeitet, bin auch Patentinhaber und von daher richte ich jetzt mal als Nichtjurist eine Frage an Frau Zeller und auch an Herrn Scheel. Herr Scheel, Sie geben mir ja Recht, dass in der Automobilindustrie die Entwicklungszeiten für ein neues Fahrzeug normalerweise vier Jahre plus dauern, und dass in der Automobilindustrie auch sehr detaillierte Stücklisten geführt werden in diesem Bereich. Das heißt, jeder Entwickler, der nachher ein Bauteil anwendet, hat sehr detailliert, bis ins kleinste Mikrobauteil, also bis in die Chipbauteile, entsprechende Kosten ermittelt. Und die werden auch den Zulieferern sehr wohl detailliert dargestellt. Das heißt: Nach vier Jahren, nachdem ein Auto schon in der Industrie produziert wird, glaube ich, ist es sehr unrealistisch im Detail für einen Entwickler, dass der auf einmal Bauteile sieht, die irgendwelche Patentverletzungen generieren, weil dann hat er seine Aufgabe vorher nicht gemacht. Und von daher frage ich mich schon, ob das Urteil hier nicht eine wirkliche Ausnahme darstellt und dass da im Vorfeld eben viele Dinge nicht so gelaufen sind, die zu dieser Patentverletzung geführt haben. Ich stelle mir auch die Frage, gerade wenn man kleine Unternehmen hat, dass die natürlich ein Handwerkszeug haben müssen, um diese Patentverletzung durchzusetzen vor Gericht, weil ansonsten sinkt natürlich auch der Wert dieser entsprechenden Erfindung. Und auch der Wert im Vergleich zu Konkurrenten eben dieses entsprechenden Bauteils. Weil letztendlich wird der Zulieferer ja schon in einer Vertragsverhandlung dann entsprechenden anderen Zulieferern und anderen Mitbewerbern gegenübergestellt und da



geht es ja sehr detailliert auch in die Kostenrechnung rein, und wenn da ein Gegenwert eben nicht gewährleistet ist, dann sinkt er entsprechend insgesamt auch im Wettbewerb gegenüber anderen Zulieferern. Normalerweise wird sowas ja über bilaterale Vertragsvereinbarungen geregelt. Das heißt, wir können entsprechend im Vorfeld zwischen Endnutzer und zwischen Zulieferer ja auch entsprechende Lastenhefte definieren, wo der Zulieferer sicherstellen muss, dass er entsprechende Rechte auf geistigem Eigentum auch besitzt. Von daher stellt sich mir die Frage, ob wir durch eine Ausweitung dieses Paragraphen nicht dazu kommen, dass wir die kleinen Erfinder hier zu stark in ihren Rechten einschränken. Daher meine Frage: Ist es nicht möglich, dass wir sowas auch vertraglich ohne eine Gesetzesänderung regeln können, dass wir im Vorfeld den entsprechenden OEMs (Original Equipment Manufacturer) die Möglichkeit geben, dass sie solche Verträge auch mit ihren Zulieferern aushandeln, dass das eben sichergestellt ist? Und an die Frau Zeller auch die entsprechende Frage: Wie schätzen Sie das ein, wenn man hier eine zu weite Ausweitung in diesem Unterlassungsanspruch macht, dass wir diese Einschränkung eben nicht nur auf die Ausnahmefälle konzentrieren, sondern hier große Ausweitungen machen? Sie haben ja gerade im Chemiebereich noch eigene Rechte, Sie entwickeln ja sehr viel selbst. Das ist ja bei unseren Automobilherstellern nicht so der Fall, weil die sehr stark auf Zulieferer angewiesen sind. Wie schätzen Sie da die Ausweitung der Ausnahmeregelung ein?

**Der stellvertretende Vorsitzende:** Vielen Dank, Herr Steier. Als Nächster Herr Luczak.

**Abg. Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU):** Herr Hoffmann, Sie haben ausgeführt, dass Sie den Gesetzentwurf in seiner bisherigen Fassung sehr begrüßen und hatten dann gesagt, mit Blick auf die Wärmetauscher-Entscheidung, dass in diesem konkreten Fall die Drittinteressen keine Rolle gespielt hätten, dass das aber nicht bedeuten würde, dass der BGH diese Frage nicht auch in seiner Rechtsprechung berücksichtigt. Wir haben jetzt von verschiedenen Sachverständigen unterschiedliche Ansätze gehört: Muss man Drittinteressen berücksichtigen – ja oder nein? Ich

würde Sie noch einmal um ihre Einschätzung bitten, dass noch einmal auszuführen und vielleicht auch mit Blick darauf, dass das Patentrecht ja durchaus bislang schon Mechanismen vorsieht, Drittinteressen tatsächlich zu berücksichtigen. Der § 13 PatG ist genannt worden. Und dass Sie dann vielleicht auch noch einmal den Fokus darauf setzen, was das für die Verfahren und die Verfahrensdauer bedeuten würde, wenn ein solcher Einwand der Unverhältnismäßigkeit und auch Drittinteressen berücksichtigungsnotwendig wären, ob es dort zu deutlich längeren Prozessen kommt, was dann ja auch eine wirtschaftliche Auswirkung hätte?

**Der stellvertretende Vorsitzende:** Herr Luczak, darf ich einen Moment unterbrechen? Hier besteht Unsicherheit über den Adressaten der Frage. War das an Herrn Hoffmann oder auch noch an jemand anderes gerichtet? Das war nicht eindeutig – jetzt ist er weg. Dann warten wir, bis er wieder da ist. Solange unterbreche ich die Sitzung.

*(Sitzungsunterbrechung von  
11.57 Uhr bis 12.01 Uhr)*

**Der stellvertretende Vorsitzende:** Die Frage an Herrn Luczak war eigentlich nur, an wen sich seine Frage gerichtet hat. Ich glaube, es war an Herrn Hoffmann, zumindest hat er es so verstanden. Dann darf Herr Luczak an dieser Stelle weiterfragen.

**Abg. Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU):** Die erste Frage ging in der Tat an Herrn Hoffmann. Die zweite Frage würde ich gerne an Herrn Scheel richten wollen. Sie hatten ausgeführt, dass die Automobilindustrie eine sehr patentstarke Branche ist. Sie sind ja insoweit in einer, wenn man so will, Zwitterstellung, dass Sie auf der einen Seite selber sehr viele Patente entwickeln, anmelden und natürlich auch auf ihre Durchsetzung großen Wert legen. Auf der anderen Seite sind Sie eben, wenn man so will, auch Angriffen von „Patenttrollen“ – ich verwende jetzt trotzdem mal das Wort, weil es so schön plastisch ist – ausgesetzt. Deswegen wäre meine Frage, Sie hatten es kurz angesprochen, aber vielleicht können Sie das noch einmal ausführen: Ihr eigenes Patentportfolio, wie weit sehen Sie das denn durch die Neuregelungen, die im Gesetzentwurf vorgesehen sind, gefährdet, oder





sagen Sie, das spielt für uns an der Stelle keine Rolle, da kommen wir gut mit klar? Und dann vielleicht, weil das daran anknüpft – Sie hatten gesagt: Lizenzgebühr selbstverständlich, aber dass sich das nicht an dem drohenden Schaden orientieren darf. Beides ist sicher richtig. Gibt es denn einen Mittelweg, den man da wählen kann? Weil das Argument, dass man im schlimmsten Falle nur eine Lizenzgebühr zahlen muss und dass dann kein Anreiz dafür da wäre, sich im Vorhinein um eine Lizenz zu bemühen, ist natürlich auch durchaus nachvollziehbar.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Luczak. Und als Letzter Herr Müller.

Abg. **Carsten Müller (Braunschweig)** (CDU/CSU): Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will daran praktisch anknüpfen. Zum einen eine Frage an Frau Dr. Weisse: Sie sprachen davon, dass der § 139 PatG im Wesentlichen auf Intervention der Automobilindustrie zur Änderung ansteht. Jetzt hat der Kollege Luczak gerade darauf hingewiesen und ich würde Sie gerne fragen, welchen Teil der Automobilindustrie Sie meinen? Meinen Sie die OEMs oder meinen Sie die Zulieferer, weil nach meinem Verständnis – und da will ich überleiten zu Herrn Dr. Scheel – integriert der Verband VDA (Verband der Automobilindustrie), also sozusagen die verfasste Automobilindustrie, einerseits die OEMs und andererseits auch Zulieferer. Welchen Teil der Automobilindustrie meinen Sie oder meinen Sie sie tatsächlich insgesamt? Dann würde ja nach dem bisherigen Verständnis ein Teil der Automobilindustrie gegen eigene Interessen vorgehen. Das würde mich interessieren. Eine Frage an Herrn Dr. Scheel: Mich interessiert eine Einordnung durch Sie, sozusagen rechtsvergleichend: Wie stellt sich die Situation aus Ihrer Sicht, aus der Sicht Ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland dar, und beispielsweise im europäischen Ausland? Auch wenn Frau Dr. Rottmann das Wort „Patenttrolle“ nicht schön findet, ich benutze es trotzdem: Gibt es ähnliche Ansinnen, ähnliche Versuche von sogenannten „Patentrollen“, eigene Positionen womöglich rechtsmissbräuchlich auch in anderen europäischen Ländern durchzusetzen oder ist das spezifisch für die Bundesrepublik Deutschland

und die hier geltende patentrechtliche Regulierung?

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Müller. Damit sind wir am Ende der ersten Fragerunde und gehen jetzt rückwärts bei der Beantwortung vor. Damit ist als Erste Frau Zeller mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Jung, Herrn Straetmanns und Herrn Steier dran.

Sve **Dr. Alissa Zeller**: Wenn das in Ordnung ist für die Beteiligten, würde ich gerne die Fragen von Herrn Jung und Herrn Steier kombinieren. Das war einmal die Frage von Herrn Jung: Geht die Klarstellung zu weit, um Missbrauchsfälle zu verhindern, und warum zu weit? Und von Herrn Steier: Welchen Impact hat die Ausnahmeregelung auf die Wirtschaft und die Vermarktung der Eigenentwicklung in der Chemie? Zunächst möchte ich aber im Interesse der Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur und öffentlicher Wohlfahrt an alle Hersteller appellieren, die eine Gefährdung sehen, weil ihnen eine Lizenz verweigert wurde. Besorgen Sie sich bitte eine rechtmäßige Lizenz über das Zwangslizenzverfahren nach § 24 PatG und wenn es eilig ist auch im Eilverfahren oder wenden Sie sich an die Regierung für eine Benutzungsanordnung nach § 13 PatG. Ein Verletzungsverfahren nach mangelnder Lizenzwilligkeit, das nach langer Dauer ausnahmsweise zu einer nicht rechtmäßigen Lizenz führt, ist dann wegen ihrer zeitlichen Beschränkung noch von einem Zwangslizenzverfahren verfolgt – das ist nicht im Interesse vom Patienten oder der Infrastruktur. Die im Regierungsentwurf vorgesehene Ausweitung der Verhältnismäßigkeitsprüfung auf Dritte, das heißt auf andere Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette, wird missbräuchlich genutzt werden. Da ist einer der überschießenden Punkte. Irgendein Unternehmen in der Kette ist immer von Härte betroffen durch eine Unterlassung. Das ist ein Verbotungsrecht, mit dem Patent inhärent. Das heißt: Den Einwand werden wir sehr oft im Verfahren haben und allein der Vortrag wird zu negativen und unerwünschten Nebenwirkungen führen. Und besonders irritiert hier wiederum, dass zwar der Beklagte seine Lieferkette in die Abwägung einbringen kann, aber der Patentinhaber nicht – zweiter Punkt, der hier falsch geregelt ist im



Regierungsentwurf. Zum Beispiel die exklusiven Lizenznehmer des Patentinhabers werden ihrer Exklusivlizenz beraubt oder die Zulieferer leiden unter reduzierten Mengen. Das ist hier nicht mit einberechnet worden. Das heißt, die Aufnahme von Dritten ist nicht sinnvoll, sondern unserer Meinung nach schädlich. Der Regierungsentwurf geht also über eine reine Missbrauchsregelung wie in der Wärmetauscher-Entscheidung in vier Punkten hinaus. Er knüpft nicht an die Durchsetzung an, sondern an die Inanspruchnahme. Das heißt, der lässt den Anspruch erst gar nicht entstehen, der ist von Anfang an ausgeschlossen. Die Interessen der Patentinhaber bleiben unberücksichtigt, dafür werden Drittinteressen berücksichtigt. Und die Grundsätze von Treu und Glauben fehlen, das heißt, Vorverhalten bleibt unberücksichtigt, wie zum Beispiel „Lizenzwilligkeit des Verletzers“ oder „Recherchepflichten wahrgenommen“ oder „Umgehungslösungen früh genug entwickelt“. Der Impact auf die Eigenentwicklung in der Chemie, das hat auch was mit den negativen Folgen auf den Wirtschaftsstandort zu tun. Es ist so, dass das Hauptinteresse in der Chemie nicht darin liegt, hohe Lizenzgebühren zu erpressen, so wie es hier fälschlich regelmäßig bemüht wird, sondern der liegt im Unterlassungsanspruch, weil wir unsere Produkte refinanzieren müssen, die teure Forschung dafür. Dafür brauchen wir die wirtschaftliche Exklusivität. Das ist besonders für die KMUs entscheidend, die oft nur ein exklusives Hauptprodukt haben. Dafür braucht man schnelle Verfahren, weil der Preisverfall durch einen Verletzer, der vielfach mit 50-Prozent-Dumpingpreisen in den Markt dringt, oftmals aus Fernost, nicht wieder zurückzuholen ist. Der Markt genehmigt das nicht, der Kunde macht keine Preiserhöhungen mit. Deutschland ist ein großer Markt, und wenn der gefährdet ist, gefährdet das direkt auch den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ich glaube, das ist an der Stelle erst einmal alles. Es geht über eine bloße Klarstellung hinaus, über eine bloße Missbrauchsregelung, und das hat Kollateralschäden für den Patentinhaber. Das ist die Meinung des VCI.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Als Nächste hat Frau Weisse das Wort mit den Antworten auf die beiden Fragen von Herrn Müller-Böhm und die eine Frage von Herrn Carsten Müller.

SVe **Dr. Renate Weisse**: Ja, Herr Müller-Böhm, ich hatte das in meinem Schriftsatz schon gesagt: Natürlich würde ich am liebsten den Einwand an den Nachweis einer durchgeführten FTO-Recherche knüpfen. Also ich finde, wer sich darauf beruft, dass die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist, der sollte zunächst mal nachweisen, dass er alles unternommen hat, um zu verhindern, dass dieser Unterlassungsanspruch entsteht. Und dieses Entstehen eines Unterlassungsanspruchs kann ja nur passieren, wenn man ein Patent übersehen hat. Auch wir Anwälte können natürlich nie garantieren, dass unsere Recherchen 100-prozentig sind. Das ist klar. Aber wir können natürlich darauf schreiben: Ich habe so und so viele Stunden recherchiert, ich habe in diesen und jenen Klassen recherchiert, ich habe diesen und jenen Hersteller recherchiert und diese und jene Stichwörter. Das mache ich nicht täglich, aber häufig für die Start-ups, die sehr viel Geld dafür bezahlen müssen, dass sie sozusagen „clean“ sind und von Investoren Geld kriegen. Und ich finde, wer sich in einem Verletzungsverfahren darauf beruft, dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unangemessen ist – auf irgendeine Weise, treuwidrig oder was auch immer –, der sollte dann auch in der Lage sein, nachzuweisen, dass er sich vorher rechtskonform verhalten hat und vorher eine Freedom-to-Operate-Recherche gemacht hat. Und ich halte es auch nicht für richtig, wenn es dann immer solche Sachen wie „Patentdickicht“ und „wir haben doch so viele Patente“ und sowas alles gibt. Die Prüfer im Patentamt recherchieren jeden Tag in einem erheblich größeren Datenbestand nach Neuheit und erfinderischer Tätigkeit von neuen Erfindungen. Der Datenbestand, der durchsucht werden muss, ob ein Patent verletzt wird, ist erheblich kleiner, denn nur gültige Patente und nur die in Deutschland gültigen Patente, und nur die – da ist auch nicht die gesamte Druckschrift relevant, sondern nur der Schutzzumfang. Das heißt, ich muss nur den Anspruch 1 der Druckschrift lesen. Das heißt also, eine FTO hat ein deutlich reduziertes Textvolumen, das man überhaupt lesen und prüfen muss. Und mir kann keiner erzählen, dass wer irgendwelche komplizierten Elektronik- und Mobilfunk-geschichten in seinem Auto verbaut, dass der nicht weiß, was er da tut. Sie bauen doch



nicht eine Black-Box ein. Sie haben doch Leute, die dann wissen, was da eingebaut wird und die davon was verstehen. Das kann man recherchieren. Ich mache das regelmäßig. Kommen Sie zu mir. Ich mache das! Da wird immer von „Patentdickicht“ gesprochen, aber das ist falsch. Also von daher finde ich, sollte man über so eine Recherechepflicht nachdenken, ob man sowas nicht ins Gesetz aufnimmt. Ich weiß, dann weinen alle, die artig recherchieren. Ich weiß, dass Siemens recherchiert, ich weiß, dass BASF recherchiert, ich weiß auch, dass Fraunhofer recherchiert. Ich weiß das von denen, weil ich die Recherchen auf dem Tisch habe, wenn ich eine neue Erfindung kriege. Ich weiß auch, dass einzelne Automobilkonzerne nicht recherchieren. Ich weiß nicht, ob es genau die sind, von denen ich das jetzt positiv weiß, aber es ist schon auffällig, dass der eine oder andere dann sagt: Wir verstehen davon nichts, das ist ja alles so kompliziert und deswegen müsst ihr uns jetzt von dem Unterlassungsanspruch ausnehmen. Ich finde, man muss sich ordentlich verhalten in diesem Land. Ich kenne auch nicht alle Gesetze auswendig, aber ich muss sie trotzdem beachten. Und das gilt im Patentrecht natürlich umso mehr. Also die Antwort lautet: Recherche ist sinnvoll – ja! So, die zweite Frage war: Fernost? Klar, wenn wir jetzt die Patentverletzer, ich sage mal ein bisschen begünstigen durch diese Ausnahme, dann gilt das natürlich auch für die ausländischen Unternehmen. Es haben ja auch ausländische Unternehmen durchaus schon Stellungnahmen abgegeben und gesagt: Ja geil, dann brauchen wir in Deutschland die Patente nicht mehr beachten. Ich drücke es ein bisschen knackig aus. Das ist nicht gut. Ich war schon Patentanwältin, als Frau Bulmahn hier das Produktpiraterie-Gesetz durchgebracht hat, wo wir verschärft haben, wo wir gesagt haben: Ja, Patentverletzung muss strafbar sein und Patentverletzung ist etwas Schlechtes und wir müssen zusehen, dass wir die an den Hacken kriegen. Und jetzt machen wir gerade das Gegenteil. Das ist nicht gut. Ich glaube, dass wir uns da eher etwas einfangen, gerade auch mit Produktpiraterie aus Fernost. Und Herr Müller, zu Ihrer Frage: Wer betreibt die Änderungen? Ich glaube, es sind die Großen. Ich bin in der Automobilindustrie selber nicht so sehr involviert, ich vertrete KMU. Der eine oder

andere liefert auch mal an einen Automobilhersteller, aber die meisten machen das nicht. Ich habe mich aber vorher natürlich schlau gemacht, weil es ist kein Zufall. Mein Bruder ist ein sehr erfolgreicher Rechtsanwalt in Düsseldorf. Der ist auch bekannt – also Weisse, der Name ist eher als Rechtsanwalt bekannt und nicht als Patentanwältin – und der ist in diese Prozesse involviert und hat mir gesagt, es gibt eben einige große, sehr große Unternehmen aus der Automobilindustrie, die nicht willig sind, irgendeine Lizenz zu nehmen. Das kann man auch nachlesen. Ich habe diese Seite von Avanci in meinem Schriftsatz aufgeführt, und da kann man genau sehen, wer nimmt eine Lizenz und wer nimmt keine, und dann können Sie daraus Ihre Schlüsse ziehen. Danke.

**Der stellvertretende Vorsitzende:** Gut, dann hätte als Nächster das Wort Herr Scheel mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Jung, Herrn Steier, Herrn Luczak und Herrn Müller.

**SV Dr. Kurt-Christian Scheel:** Vielleicht gehe ich mal systematisch vor, um es auch sachlich zu machen. Erstens: Wir vertreten natürlich große Unternehmen, wir vertreten aber vor allem auch kleine Unternehmen, kleine Zuliefererunternehmen, über 600. Selbstverständlich können bei solchen Streitigkeiten Große und Kleine immer auf beiden Seiten sein, sowohl als Kläger, als Patentinhaber, aber auch als Patentnutzer und potentieller Patentverletzer. Und wir haben auch in unseren internen Diskussionen eine ganze Reihe kleiner Unternehmen, Zuliefererunternehmen, die sagen: Wir wollen auch die entsprechenden Technologien nutzen aus dem IKT-Bereich, mit den vielen zehntausend Patenten auf den Chips, auf den Vernetzungstechnologien, auf der Software, mit den entsprechenden Komplexitäten bei der Recherche, bei der Lizenzierung, bei der Prüfung, und wollen uns nicht diesem Risiko ausgesetzt sehen. Das heißt, das Anliegen, was wir hier vortragen, ist ausdrücklich ein Anliegen nicht nur der Großen, auch nicht nur der Hersteller, auch der Zulieferer, auch der kleinen Hersteller, denn der Unterlassungsanspruch kann ja grundsätzlich im Prinzip auf jeden in der Lieferkette erstreckt werden. Er ist nur besonders schön und besonders lukrativ, wenn man beim Größten ansetzt, weil da gibt es am meisten zu holen,



wenn man einen Unterlassungsanspruch und damit einen Produktionsstopp versucht durchzusetzen. Aber das Interesse hier zu einer ausgewogenen Lösung zu kommen, das gilt für alle bei uns gleichermaßen. Und die Komplexität ist nun mal so, dass vor allem vor dem Hintergrund – Herr Steier, die Frage hatten Sie gestellt – der Verträge in den Lieferketten, die ja teilweise über viele Stufen erfolgen – Zulieferer Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier n – natürlich überall vertraglich dafür gesorgt wird, dass die entsprechenden Zusicherungen gemacht werden, dass die entsprechenden Recherchen gemacht werden, dass die entsprechende Klarheit hergestellt wird. Allein vor dem Hintergrund der außerordentlichen Komplexität gerade in dieser Branche, und das unterscheidet unsere Situation auch ein Stück weit von einer Situation in der Chemie, dass in dieser Branche das Risiko nie völlig ausgeschlossen werden kann, dass im Hinblick auf einzelne Patente, teilweise auf Patente im Hinblick auf ganz untergeordnete Komponenten Ansprüche geltend gemacht werden und diese Ansprüche so geltend gemacht werden, dass ein Unterlassungsanspruch im Hinblick auf eine Produktionsunterbrechung beim OEM oder auch bei einem großen Zulieferer – aber in den Fällen, um die es uns geht, im Hinblick auf die Unverhältnismäßigkeit, sind bisher jedenfalls die OEMs betroffen. Wie gesagt, die Vermutung ist natürlich, da ist am meisten zu holen, dass hier das Risiko einer solchen Ausurteilung entsteht, die dann zu extrem unverhältnismäßigen Schäden führt, die man sich dann natürlich versuchen kann wiederzuholen in den Wertschöpfungsketten, aber das ist dann auch wieder aufwendig, langwierig und hilft im Hinblick auf den konkreten Schaden bei einem Produktionsstopp nicht, weil die Produktion wird jetzt stillgelegt. Uns kommt es darauf an – die Frage hatten Sie, Herr Luczak, gestellt –, dass die Verhältnismäßigkeitsprüfung im Rahmen des Unterlassungsverfahrens tatsächlich durchgeführt wird in den Instanzgerichten. Unser Eindruck ist, dass auch nach der Wärmetauscher-Entscheidung sich hier in der Praxis der Instanzgerichte wenig geändert hat, das heißt, dass es in der Praxis der Instanzgerichte zu einer wirksamen Prüfung der Frage der Verhältnismäßigkeit eher nicht kommt. Das ist auch die konkrete Erfahrung betroffener Unternehmen und uns kommt es darauf an, durch

entsprechende Formulierungen – also aus unserer Sicht ist beispielsweise der Begriff der „Nachteile“ ein besserer Begriff als der Begriff der „nicht gerechtfertigten Härte“, weil man damit eher ein sehr starkes objektives Kriterium als ein sehr subjektives, nur auf die konkrete Situation des einzelnen Verletzers gerichtetes Kriterium hat. Selbiges gilt für den Begriff der „Erfüllung“ statt der „Inanspruchnahme“ – dass wir hier auch wirklich in der Begrifflichkeit der gesetzlichen Änderung klarmachen, dass die Instanzgerichte das Signal bekommen, hier tatsächlich der Verhältnismäßigkeitsprüfung den Raum zu geben, den sie verdient, den sie erfordert und von der bisherigen Praxis, auch nach der Wärmetauscher-Entscheidung, Abschied nehmen. Natürlich ist das eine Rechtsentwicklung, die sich dann auch potenziell auf das Patentportfolio unserer AG-Mitglieder bezieht – Herr Müller, das war Ihre Frage –, völlig klar. Da wir der Meinung sind, dass es sich auch mit den von uns vorgeschlagenen Verbesserungen um einen absoluten Ausnahmefall handeln sollte, glauben wir, dass das ein absolut gerechtfertigtes Risiko ist. Und die Frage war auch nach dem Druck: Es ist ja nicht so, dass durch die Möglichkeit der Drohung durch den Unterlassungsanspruch auch die Drohung mit Produktionsstopps völlig entfielen, nur weil man einen Verhältnismäßigkeitsanspruch hat. Das einzige ist, die Instanzgerichte müssen das prüfen. Zu welchem Ergebnis dann gekommen wird, ist eine ganz andere Frage. Wir sehen in der Begründung des Gesetzentwurfes eine Reihe von sehr richtigen und sehr wichtigen Erwägungen. Wir sind nicht mit jeder Erwägung in der Begründung völlig einverstanden, wenn es beispielsweise um die Frage von Komponenten geht, die möglicherweise verzichtbar sind oder nicht verzichtbar sind – gerade im IKT-Bereich ist es eben schwierig Workarounds schnell zu konstruieren. Auch die öffentlich-rechtliche Genehmigungslage ist dort teilweise schwierig. Aber die Verhältnismäßigkeitsprüfung findet ja statt, der Druck bleibt also da. Letzte Frage, Herr Müller, von Ihnen: Situation im Ausland. Ja, natürlich gibt es die Frage Unterlassung oder nicht Unterlassung, Produktionsstopp oder nicht Produktionsstopp auch im europäischen Ausland. Soweit wir das überblicken können, ist es in anderen Jurisdiktionen aber so, dass in extremen Fällen eine Unterlassung nicht ausgeurteilt



werden muss, sondern beispielsweise auf finanziellen Ausgleich entschieden werden kann. Aus unserer Sicht entspricht das ja auch dem Regelungsziel des Gesetzentwurfes, den wir unterstützen. Die Härte des Unterlassungsanspruchs in Deutschland macht natürlich den Rechtsstandort Deutschland für bestimmte Klägergruppen besonders attraktiv. Aus unserer Sicht ist das ein industrie- und wirtschaftspolitisch und auch rechtspolitisch nicht wünschenswerter Zustand, dass der Rechtsstandort Deutschland gerade für diese Klägergruppen so außerordentlich attraktiv geworden ist in den letzten Jahren. Das zeigen auch die Zahlen, dass wir immer mehr Klagen von solchen Akteuren, häufig auch finanzmarktgetrieben bei uns sehen. Vielen Dank.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Scheel. Als Nächster Herr Popp mit der Antwort auf die Frage von Frau Rottmann.

SV **Dr. Andreas Popp**: Vielen Dank. Es ging darum, ob der Ausgleich in Geld jetzt immer zwingend gegeben werden muss, wenn das Patentmodernisierungsgesetz (PatMoG) in Kraft tritt, oder ob er ggf. auch bedingt wie im Regierungsentwurf gegeben werden kann. Wenn wir uns jetzt überlegen, im PatMoG wird ja unter § 145a PatG-E der Geheimnisschutz eingeschlossen, das heißt im Gerichtsverfahren kann ich zur Verhältnismäßigkeit viel häufiger argumentieren und auch gut argumentieren. Das heißt, es wird immer häufiger zu einer Hemmung des Unterlassungsanspruchs durch die Verhältnismäßigkeit kommen. Und wenn ich solche Situationen habe, muss ich mir natürlich auch die Frage beantworten, was mache ich dann mit dem Ausgleich in Geld? Warum ist ein Ausgleich in Geld wichtig? Wenn ich mir die parallelen Verfahren anschau, zum Beispiel die Zwangslizenz oder die Benutzungsanordnung oder die FRAND-Lizenz (Fair, Reasonable and Non Discriminatory) unter standardessentiellen Patenten, dann habe ich da jeweils eine angemessene Vergütung. Das heißt, auch in der Situation, wo der Unterlassungsanspruch gehemmt wird, müsste ich einen Ausgleich in Geld bekommen. Und den muss ich unbedingt bekommen, das heißt, den sollte ich nicht nur bekommen, wenn er in irgendeiner Form verhältnismäßig ist. Die Verhältnismäßigkeits-

prüfung kann nur in der Höhe erfolgen, aber der Ausgleich in Geld müsste aus systematischen Gründen unbedingt erfolgen. Die Patentanwaltskammer hat in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf ja auch schon einen Vorschlag gemacht und sagt: Soweit der Unterlassungsanspruch im Einzelfall aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht zugesprochen werden kann, kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen. Der Schadensersatz nach § 139 Absatz 2 PatG bleibt hiervon unberührt. Aber der Schadensersatz allein hilft nicht, weil der Schadensersatz geht immer in die Vergangenheit. Der Ausgleich in Geld würde sozusagen zeitnah erfolgen und würde damit auch das Risiko des Patentinhabers reduzieren, dass der Verletzte, der ja von dem gehemmen Unterlassungsanspruch profitiert, zum Beispiel in Insolvenz geht und dann überhaupt keine Zahlung erfolgt. Also, wenn man den § 139 PatG ändern möchte, dann gehört ein Ausgleich in Geld aus systematischen Gründen dazu, so wie in anderen Regelungen, und er sollte auf alle Fälle gezahlt werden und nicht abhängig von einer Verhältnismäßigkeit. Danke.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Popp. Als Nächster Herr Ohly mit der Antwort auf die Frage von Frau Scheer.

SV **Prof. Dr. Ansgar Ohly**: Vielen Dank. Die Frage von Frau Scheer lautete, inwieweit eigentlich die jetzt vorgeschlagene Ergänzung des § 139 PatG über „Wärmetauscher“ hinausgeht. Da gibt es drei Punkte, über die man nachdenken kann. Das Erste ist, dass Treu und Glauben und die Interessen des Patentinhabers nicht ausdrücklich erwähnt sind. Ich denke, dass die Grundsätze von Treu und Glauben gelten, ist selbstverständlich. Das ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte. Es ergibt sich vor allen Dingen aus der Begründung, dass also das Vorverhalten des Verletzers zu berücksichtigen ist. Und dass zu berücksichtigen ist, ob er eine Freedom-to-Operate-Recherche durchgeführt hat, ergibt sich aus Seite 54 der Gesetzesbegründung. Wie legen Gerichte Gesetze aus? Sie legen Gesetze aus nach ihrer Entstehungsgeschichte. Wenn ein Gesetz eine Rechtsprechung kodifizieren soll, legen sie das Gesetz im Lichte der Rechtsprechung aus, die es vorher gegeben hat, und sie ziehen natürlich auch die Begründung heran. Und aus dem Grund erscheint



es mir vollkommen selbstverständlich, dass Treu und Glauben eine Rolle spielt. Soll man etwa böswillig das Gesetz auslegen? Also alleine der Gedanke liegt schon sehr fern. Also, Treu und Glauben – selbstverständlich. Man kann es von mir aus auch reinschreiben. Es würde an der Sache nichts ändern, denn jede Juristin und jeder Jurist weiß, es handelt sich um eine Generalklausel, deren Konkretisierungspotenzial doch sehr begrenzt ist. Wie ist das mit den Interessen des Patentinhabers bzw. auch mit den Interessen des Lizenznehmers? Auch hier sagt uns Seite 53 der Begründung, dass als erste Interessen die Interessen des Verletzten zu berücksichtigen sind. Hier ist ausdrücklich vom Verletzten die Rede. Das kann zum Beispiel auch der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz sein. Natürlich sind diese Interessen zu berücksichtigen. Bei jeder Interessenabwägung sind die Interessen aller Beteiligten in Rechnung zu stellen. Ich finde, das ist hinreichend deutlich aus dem systematischen Zusammenhang und der Begründung. Auch hier wieder: Man könnte es in den Text reinschreiben, ohne dass es irgendetwas ändern würde. Offener Punkt und umstrittener Punkt sind natürlich die Drittinteressen. Wie Herr Hoffmann zu Recht gesagt hat, war im Fall Wärmetauscher von Drittinteressen nicht die Rede, weil sich diese Frage im Fall Wärmetauscher schlicht und ergreifend nicht gestellt hat. Da gab es keine betroffenen Drittinteressen. Der Bundesgerichtshof hat deren Berücksichtigung also weder ausdrücklich anerkannt noch hat er sie ausgeschlossen. Und ich glaube, in extremen Fällen, in diesen Patientenfällen, über die wir gesprochen haben, würde es mir selbstverständlich erscheinen, dass Gerichte diese Interessen auch berücksichtigen. Sind diese Drittinteressen hinreichend abgesichert durch die staatliche Benutzungsanordnung bzw. durch die Möglichkeit der Zwangslizenz? Staatliche Benutzungsanordnungen hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben. Zwangslizenzen hat es nach meiner Information zwei gegeben, von denen eine nicht aufrechterhalten wurde. Es handelt sich hier also mehr um eine theoretische als um eine praktische Möglichkeit. Wir haben im anderen Zusammenhang dieses Gesetzes oft über Verfahrensspaltung gesprochen und über die Schwierigkeiten, dass man das Nichtigkeits- und

das Verletzungsverfahren hat. So ähnlich ist das hier natürlich auch. Das Zwangslizenzverfahren findet vor dem Bundespatentgericht statt. Das kann sinnvoll sein, wenn ich eine ganze Produktionsanlage auf diese Zwangslizenz stützen will. Es kann aber auch im Einzelfall um so einen geringen Aufschub der Unterlassung gehen, dass dieses Verfahren die Dinge sehr kompliziert machen und die Hürde für die Verhältnismäßigkeit zu hoch setzen würde. Herr Hoffmann hat auch zu Recht auf die Vertriebskette hingewiesen. Oft ist es ja so, dass die Unverhältnismäßigkeit im Verhältnis zum Hersteller vorliegen wird. Nehmen wir zum Beispiel das Handy, in dem eine Erfindung verbaut wurde, und ein Gericht erkennt Unverhältnismäßigkeit an. Dann muss der Hersteller dieses Handy natürlich auch weiterverkaufen können, sonst nutzt der Unverhältnismäßigkeitsvorbehalt gar nichts. Auf der Ebene des Media Markts oder von Amazon oder von Saturn liegt aber oft keine Unverhältnismäßigkeit vor. Das heißt, das Produkt ist unverkäuflich. Damit wird der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt teilweise untergraben. Das kann auch nicht richtig sein. Und insofern plädiere ich mit Nachdruck dafür, die Drittinteressen zu berücksichtigen, teilweise aus zwingenden grundrechtlichen Wertungen, die sich auch stützen lassen auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, teilweise einfach weil es in dieser Vertriebskette für sachgerechte Ergebnisse nötig ist. Schließlich dritter Punkt: Die Stelle, wo der Gesetzentwurf wirklich innovativ ist, ist beim Ausgleichsanspruch. Dieser Ausgleichsanspruch ist im Fall Wärmetauscher nicht angesprochen. Ob es ihn aufgrund des geltenden Rechts gibt, möglicherweise als Ausprägung des Bereicherungsrechts, das ist zumindest sehr offen und sehr umstritten. Ich halte diesen Ausgleichsanspruch für richtig und wiederhole noch einmal, dass es diesen Ausgleichsanspruch nur gibt, wenn auch § 139 PatG modifiziert wird. Ansonsten ist die Rechtslage: Es gilt Wärmetauscher, aber es gibt keinen Ausgleichsanspruch. Wie wird ein solcher Ausgleich berechnet? Das ist im Einzelfall sicherlich eine schwierige Frage. Genauso schwierig wie: Wie wird ein Schadensersatzanspruch berechnet? Ich glaube, die Fragen, die sich da stellen werden, die kann der Gesetzgeber jetzt nicht antizipieren. Diese Fragen sollte er der



Rechtsprechung überlassen, auch der Wissenschaft überlassen. Die jetzige Formulierung orientiert sich am § 11 des Geschäftsgeheimnisgesetzes, da steht das genau drin. Da steht eben auch drin, dass der Ausgleichsanspruch nicht in jedem Fall zu gewähren ist. Ich sehe den Ausgleichsanspruch als Teil der Verhältnismäßigkeitsprüfung an. Durch den Ausgleich wird die Verhältnismäßigkeit hergestellt. Deswegen würde ich mir denken, dass es auch Situationen gibt, in denen kein Ausgleichsanspruch zu gewähren ist, weil es die Verhältnismäßigkeit einfach nicht gebietet. Ich stimme allerdings zu, dass in aller Regel dieser Ausgleich zu gewähren sein wird und dass es deswegen sinnvoll ist, diesen Ausgleichsanspruch so vorzunehmen. Vielen Dank.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Ohly. Als Nächste hat Frau McGuire das Wort, bitte schön.

SVe **Prof. Dr. Mary-Rose McGuire**: Die Frage, die mir gestellt wurde, war die nach der Geltung der Grundrechte und die Frage, ob deswegen die Drittinteressen berücksichtigt werden müssen. Es steht ja außer Frage, dass sowohl die Grundrechte, die auf europäischer Ebene als auch in der deutschen Verfassung verankert sind, beachtet werden müssen. Allerdings ist die Frage, ob der Verletzungsprozess der richtige Ort dafür ist. Hier geht es nicht darum, dass Grundrechte des Verletzers und des Rechtsinhabers gegenüberstehen, sondern um die Möglichkeit des Verletzers, sich auf die Grundrechte Dritter zu berufen. Und das sehe ich als problematisch an. Das ist nicht geeignet, um diese Grundrechte abzusichern, denn der Verletzer kann das machen, wenn das für ihn opportun ist, insbesondere wenn er das Produkt aus wirtschaftlichen Gründen weiter verkaufen möchte. Er muss das aber nicht machen. Es wäre ja auch denkbar, dass der Generika-Hersteller ein Produkt auf den Markt bringt, das für Patienten erforderlich ist und er entschließt sich aber, die Klage einfach anzuerkennen, sich zu vergleichen, die Produktion zu stoppen. Und daran sieht man schon, dass der Verletzungsprozess nicht der geeignete Ort ist, um diese Interessen zu wahren. Natürlich muss das Patentrecht das berücksichtigen. Das macht es auch bei der Frage, was schutzfähig ist, bei den verschiedenen Schranken

und dann, auch schon häufig zitiert, bei der Benutzungsanordnung und bei der Zwangslizenz. Aber die Wahrung der Grundrechte Dritter in das Ermessen des Verletzers zu stellen, das passt nicht. Die Grundrechte müssen durch den Gesetzgeber gewahrt werden, durch die Gerichte, durch den Bundesminister bei der Benutzungsanordnung, aber nicht durch den individuellen Verletzer. Problematisch erscheint mir auch, dass man zwar bei der Frage „Muss man die Interessen Dritter berücksichtigen?“ immer Grundrechte benennt – also insbesondere eben diese Patientengruppen –, bei den Beispielen, wo es dann aber tatsächlich angewendet wird, das nicht eingrenzt, sondern es sollen ganz offen die Interessen Dritter berücksichtigt werden. Hier wird nicht klargemacht, welche Dritte und auch nicht welche Interessen. Es ist ja eben gerade nicht darauf beschränkt, dass Grundrechte Dritter verletzt werden, sondern irgendwelche Interessen Dritter. Das können auch wirtschaftliche Interessen sein. Problematisch erscheint mir auch, dass in der Begründung immer die Summe von Dritten, beispielsweise die Patientengruppe als Beispiel genannt wird. Es ist selbstverständlich, dass der Schutz einer Patientengruppe, auch wenn es eine kleine Gruppe ist, deren Versorgung gefährdet ist, zum öffentlichen Interesse zählt. So ist das ja auch im Zwangslizenzverfahren anerkannt. Und das wird schon bisher selbstverständlich in der Verhältnismäßigkeitsprüfung berücksichtigt. Das sieht man auch am Beispiel der Herzklappen-Entscheidung. Da war es beispielsweise so, dass die Einstellung oder die Vernichtung der bereits produzierten Produkte dazu geführt hätte, dass die Krankenhäuser nicht versorgt gewesen wären und man hat deswegen den Vernichtungsanspruch als unverhältnismäßig abgelehnt, so auch den Rückrufanspruch, um sicherzustellen, dass die Krankenhäuser im Interesse der Patienten eine Umstellungsfrist haben, die sie benötigen haben. Aber es gibt keinen Grund, dass deswegen der Verletzer weiter produzieren darf. Unabhängig davon sozusagen, welche Dritte berücksichtigt werden können, ist eben auch das Problem, welche Interessen? Wenn wir ganz grob diese Öffnung haben – die Interessen Dritter können berücksichtigt werden –, dann sind das beispielsweise auch die wirtschaftlichen Interessen, das sind ja auch die Interessen, die in der Lieferkette eine ganz große Rolle spielen. Und



das ist eine unverhältnismäßige Beschränkung der Rechte des Patentinhabers. Der macht den Patentverletzungsprozess anhängig, weil er ein verletzendes Produkt im Markt sieht, der weiß möglicherweise gar nicht, an wen das ausgeliefert wird, wie lang die Lieferkette ist, wer die Dritten sind. Das Prozessrisiko wird auf ihn verschoben. Und wir dürfen nicht vergessen: Dieses Produkt, das jetzt angeblich unentbehrlich ist, das hätte es bei rechtskonformem Verhalten gar nicht geben dürfen. Also: Der Begriff der „Dritten“ ist zu offen. Natürlich, es wird immer argumentiert mit den Grundrechten Dritter, aber im Text steht, es können die Interessen Dritter berücksichtigt werden, und die sind gar nicht qualifiziert – nicht auf Grundrechte und nicht auf konkrete Dritte. Das letzte Argument bei den Dritten ist immer, es würde ja nicht geholfen, wenn beispielsweise der Hersteller sich auf die Unverhältnismäßigkeit berufen darf, aber dann die Abnehmer nicht. Das ist letztlich eine Frage der Erschöpfungsproblematik. Und das ist ganz unabhängig. Die muss nachgelagert nach der Interessenabwägung gelöst werden, wenn es ausnahmsweise so ist wie bei Wärmetauscher, dass tatsächlich der Unterlassungsanspruch unverhältnismäßig ist. Der Verletzer darf weiter herstellen, zahlt dafür eine Entschädigung, dann muss er das natürlich im Markt auch absetzen oder verkaufen können. Das ist aber eine Frage der Erschöpfung und die darf auf keinen Fall schon in die Verhältnismäßigkeit einfließen, weil das einfach zu offen ist. Und das würde letztlich das Grundrecht des Rechteinhabers beeinträchtigen, nämlich sein geistiges Eigentum. Vielen Dank.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Frau McGuire. Jetzt Herr Hoffmann mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Straetmanns, Frau Scheer und Herrn Luczak.

SV **Fabian Hoffmann**: Da meine Fragen sich auf das Drittinteresse bezogen haben, fange ich jetzt einfach mit dem letzten an. Um es klar zu sagen: Wenn eine Unverhältnismäßigkeit bejaht und deswegen der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen wird nach § 139 PatG-E oder nach der Wärmetauscher-Entscheidung, führt das nicht zu einer Lizenz. Es entsteht keine Lizenz dabei. Vielmehr verletzt der Verletzer weiterhin das Patent und deswegen gibt es auch keine Erschöpfung. Es gibt keine Erschöpfung. Das

heißt, wie Herr Ohly es sagte: Die Abnehmer begehen weiterhin ebenso wie der OEM-Hersteller eine Patentverletzung, für die Schadensersatz zu zahlen ist, für die, wenn die Strafnorm nicht geändert würde, auch weiterhin eine Straftat vorliegt. Schon deswegen brauchen wir diese Drittinteressen bei den Abnehmern, in der Lieferkette. Es ist völlig klar, dass es keine Lizenz gibt und deswegen keine Erschöpfung gibt. Es sei denn, Sie regeln das anders. Dann haben wir aber sozusagen eine vierte Zwangslizenz in dieser Kategorie. Das sehe ich in diesem Gesetzentwurf nicht. Aber zunächst zu den Fragen im Übrigen. Herr Straetmanns hat gefragt: Wie viele Fälle gibt es denn? Also beim Bundesgerichtshof gab es einen, das ist die Wärmetauscher-Entscheidung. Man hört, dass seit der Wärmetauscher-Entscheidung – deswegen würde ich da jetzt mit der Änderung des Gesetzentwurfs auch nicht groß etwas anderes erwarten – vermehrt in den Rechtsstreitigkeiten dieser Einwand erhoben wird, es ist unverhältnismäßig. Ich glaube, eine der Stellungnahmen, Herr Popp oder Frau McGuire, hat das auch zahlenmäßig versucht, darzustellen. Das halte ich für plausibel und ich halte das ebenso für plausibel, was da gesagt wurde, dass das meistens als unsubstantiiert abgetan wird. Das heißt, es hält eigentlich wohl nicht auf. Ich kenne sogar eine Entscheidung, die ich gelesen habe, von einer ersten Instanz, die hat sich mit dem Einwand der Unverhältnismäßigkeit von Amts wegen beschäftigt. Sie hat ausdrücklich gesagt, hat keiner geltend gemacht, aber wir berücksichtigen das von Amts wegen und hat dann gesagt, ja o.k., liegt hier nicht vor. Ich weiß, dass das lästig sein kann, aber ich komme dann mal auf das zurück, was davon abhängt. Also, man tut hier so, als sei es ein Einfaches für einen Richter, ein Urteil zu unterschreiben, wo es vielleicht nur um eine Aufbrauchfrist oder eine Umstellungsfrist von drei Monaten geht, für die Frage, ob hier in Berlin drei Monate lang das Mobilfunknetz ausgeschaltet wird. Als sei das irgendwie so einfach. Oder wenn ich jetzt eine Parallele zu der Raltegravir-Zwangslizenzentscheidung nehme, da ging es um ein Medikament, das vertrieben werden können sollte, um massive Nebenwirkungen bei Patienten zu verhindern. Wenn jetzt, wie bei der anderen Zwangslizenzentscheidung „Alirocumab“, der





Verletzer sich nicht richtig bemüht hat um die Lizenz oder nicht richtig recherchiert hat oder was auch immer, und nur deswegen die Zwangslizenz nicht zu gewähren ist, obwohl die Drittinteressen vorliegen – weil man klar sehen kann, hier leiden Patienten, wenn das Medikament nicht vertrieben wird –, dann heißt das, wenn wir die Drittinteressen nicht berücksichtigen sollen, wir unterschreiben ein Urteil, wo wir wissen, dass Leute darunter leiden. Und das würden wir nur gerne tun, wenn wir sicher sind, dass das auch von dem Gesetzgeber so gewollt ist. Vielleicht ist es auch nur eine rhetorische Frage, weil ich mir nicht so ganz vorstellen kann, dass es gewollt ist. Aber darüber sollte man sich im Klaren sein. Und wenn es um lebenswichtige Medikamente geht, ist die Sache noch einmal härter. Es ist auch keine Gefahr, diese Drittinteressen mit einzubeziehen. Das führt nicht zu einer Aushöhlung des Patentschutzes. Natürlich wissen wir, dass das Patentrecht davor schützen soll, dass der Markt nicht mit billigen Preisen überschwemmt wird. Und das wird auch nicht mit der Gesetzesänderung eintreten können. Vielmehr geht es um eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, die wir schon kennen bei der Prüfung einer Zwangslizenz. Und jetzt noch einmal zum Überlegen: Eine Zwangslizenz ist dazu da, eine rechtmäßige Patentnutzung herbeizuführen, durch eine Lizenz. Die Unverhältnismäßigkeitsprüfung nach § 139 PatG-E soll dazu führen, eine Patentnutzung als rechtswidrigen Akt zu dulden. Das heißt, wenn wir diese Verhältnismäßigkeitsprüfung dort vornehmen, wissen wir, das muss enger sein. Wir können nicht leichter eine rechtswidrige Nutzung ermöglichen, als eine rechtmäßige Nutzung. Deswegen wird es eher zu einer Zwangslizenz kommen können, als zu einer Gestattung wegen Unverhältnismäßigkeit. Aber wie gesagt, vielleicht ist es doch unverhältnismäßig, hier das Mobilfunknetz für ein paar Monate auszuschalten. Und vielleicht gibt es dafür auch eine Zwangslizenz. Und dann komme ich noch einmal zu § 13 des PatG, weil der immer wieder erwähnt wird. Herr Ohly sagte es zu Recht, das hat es noch nie gegeben, weil es ist eine komplette Enteignung oder bezogen auf eine bestimmte Nutzung eine komplette Enteignung, für die auch nicht der Verletzer oder der Nutzer dann zahlt, sondern dafür zahlt der Bund. Der Bundeshaushalt muss die Entschädigung zahlen.

Das ist eine völlig andere Marktbeeinflussung. Da geht es nicht darum, dass jemand eine Möglichkeit hat, seine Produkte zu vertreiben, obwohl er nicht richtig recherchiert hat, sondern es geht darum, zu sagen, hier wollen wir gar kein Patent haben. Das ist eine staatliche Entscheidung aus öffentlichen Interessen heraus und deswegen zahlt auch der Staat dafür. Es wundert einen jetzt auch nicht, dass es solche Verfahren noch nicht gegeben hat. Und mit der Recherche ist es auch nicht getan. Also zu sagen, Recherche ist alles – ich habe in meinem persönlichen Umfeld jemand, der professioneller Patentrechercheur ist. Ich kann das sehr gut sehen, was das heißt. Das heißt, jeden Tag mehrere hundert Patentfamilien sich durchzulesen, zu scannen, um nach drei, vier Tagen zu wissen, wenn man sich dann tausend Patentfamilien angeschaut hat, ob hier eine Freedom-to-Operate vorliegt. Dass da einem mal was durchgehen kann, halte ich für absolut normal. Das ist eben das „Patentdickicht“. Das kommt daher, dass es so viele Patente gibt. Was irgendwie alle auch so gut finden, und dann ist es auch leicht, dass einem mal etwas durchgeht. Und natürlich versuchen die alle zu recherchieren, aber ehrlich gesagt: Warum sollen die Drittinteressen, also ob ich jetzt sterbe oder leide oder mein Mobilfunk nicht funktioniert, davon abhängen, ob jemand recherchiert hat? Natürlich ist es blöd, wenn jemand nicht recherchiert hat, das darf auch nicht sein, da gebe ich Frau Weisse völlig Recht, aber das kann man sehr gut kompensieren mit dem Ausgleichsanspruch – finde ich jedenfalls. Also da kann man das einbringen. Zu den Fragen, ob jetzt das Gesetz über die bisherige Rechtsprechung hinausgeht: Nein. Und zwar eigentlich egal, wie es formuliert wird, weil das Gesetz sehr deutlich sagt, dass wir die bisherige Rechtsprechung kodifizieren wollen. Das heißt, es ist der Wille des Gesetzgebers – wenn Sie es so entscheiden –, dass das, was vorher angelegt war, fortgeführt wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es dafür eine große Rolle spielt, ob da jetzt das Wort „Nachteil“ oder „Härte“ im Gesetzeswortlaut ist, weil es um eine Verhältnismäßigkeitsprüfung geht. Eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, bei der natürlich auch die Interessen des Patentinhabers einfließen. Das müsste gar nicht drin stehen, aber das steht drin mit dem Ausschließlichkeitsrecht – das ist die Beziehung auf den Inhaber des



Ausschließlichkeitsrechts, dessen Interessen sind natürlich zu berücksichtigen. Deswegen braucht man da auch gar keine Angst haben, dass sich da in den Grundsätzen etwas ändert. Aber natürlich werden sich die Konturen schärfen. So, wie das schon immer gewesen ist, wenn Rechtsprechung kodifiziert worden ist.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Hoffmann. Damit sind wir am Ende der ersten Antwortrunde. Für die zweite Fragerunde habe ich jetzt schon drei Wortmeldungen notiert. Zuerst Frau Rottmann, die eine Nachfrage hat. Bitte schön.

Abg. **Dr. Manuela Rottmann** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ich hätte sogar zwei Nachfragen. Eine Frage richte ich noch einmal an Herrn Dr. Popp, weil ich das Thema „Injunction Gap“ schon nochmal kurz aufrufen möchte. Darum geht es ja, das Patentverfahren bzw. Entscheidungen darüber zu beschleunigen. Und da würde mich noch einmal interessieren: Sie schlagen ja die Streichung von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG vor. Warum halten Sie die Streichung für besser als die vom Justizministerium in Betracht gezogene Modifikation? Und dann, ich kann es mir nicht verkneifen, weil mir wirklich die Ohren klingeln bei allem, was ich jetzt hier höre. Ich höre, es sei zu komplex, es ist IKT was uns interessiert, und Herr Müller sagt: Ja, aber die Zulieferer haben doch auch Patente, deswegen kann man doch da dem Verband der Automobilindustrie sozusagen Neutralität unterstellen. Könnte es sein, Herr Dr. Scheel, dass es gar nicht so ist, dass das deutsche Patentrecht bisher Menschenleben gefährdet hat oder das Mobilfunknetz gefährdet hat – mir ist nämlich noch nicht aufgefallen, dass sowas passiert ist in den letzten Jahrzehnten –, sondern dass die Automobilindustrie neue Zulieferer hat, nämlich solche Zulieferer, die nicht mehr aus ihrer Branche kommen und deswegen auf Patentrechtsverletzungen verzichten, sondern Zulieferer aus der IT-Branche, die ganz andere Märkte bedienen und sich das deswegen leisten können, auf ihren Patenten zu bestehen? Könnte das nicht das Neue sein, über das wir hier heute überhaupt reden?

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Frau Rottmann. Herr Straetmanns.

Abg. **Friedrich Straetmanns** (DIE LINKE.): Ich habe zwei Fragen, eine an Frau Dr. Weisse: Sie hatten eben bei den Ausführungen von Herrn Hoffmann den Kopf geschüttelt. Vielleicht sind Sie so nett und legen uns noch einmal dar, warum Sie eben Widerspruch ausgedrückt haben? Und eine Frage hätte ich an Herrn Dr. Scheel: Sind Sie so nett und legen uns noch mal Ihre Kontakte im Vorfeld des Gesetzentwurfes zum Ministerium dar, und insbesondere, ob die oberhalb der Abteilungsleiterebene vielleicht auch waren, insbesondere in Bezug auf die Gesetzesbegründung und Ähnliches? Danke.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Herzlichen Dank, Herr Straetmanns. Herr Steier hat als Nächster das Wort.

Abg. **Andreas Steier** (CDU/CSU): Ich hätte eine Frage an die Frau Dr. Weisse. Sie haben ja eben schön dargelegt, wie eine Patentrecherche aussieht. Aus meiner Vergangenheit bin ich da auf zwei Bereiche immer draufgestoßen. Das eine ist, wenn man etwas Neues entwickeln will. Dass man eben schaut, welche Patente gibt es in dem Bereich und wie kann ich eventuell existierende Patente umgehen. Umgehen, dass man eben kreativ wird und versucht, den Patentanspruch zu umgehen. Der zweite Bereich ist, wenn mein alter Chef zu mir kam und dann etwas vorgehalten hat, was wir schon längst machen und wo ein Patent angemeldet wird in dem Bereich und man dann die Neuigkeit im Grunde widerlegen muss, wenn man etwas schon in der Präsentation hat oder verkauft in der Sache. Von daher stelle ich mir jetzt die Frage, wenn man diesen Ausgleichsanspruch beziffern soll, dann kann der ja immer nur an der Vergangenheit ausgerichtet sein. Der kann aber nicht das beinhalten, was man in Zukunft vielleicht als Wissen auch gegenüber dem Mitwettbewerber auf die Zukunft ausrichten kann. Diese Ausrichtung auf die Zukunft müsste dann immer wieder neu eingeklagt werden. Das heißt, da müsste auch dieser Unterlassungsanspruch neu eingeklagt werden. Wie sehen Sie da die Problematik, die durch diese Änderung aufgetan wird? Eine andere Frage habe ich an Frau Dr. Zeller: Sie haben das Thema internationale Patentanmeldungen, wie Herr Carsten Müller auch eben gefragt hatte, ja schon mal ein bisschen begutachtet, gerade in Ihrem Chemieverband. Ich kann mir schon vorstellen, dass



gewisse Firmen da bestimmt auch in Richtung anderer Standorte hingehen. Wenn ich meine Patente in den USA sehe, dann freut man sich und findet es sehr schön, wenn man bei jedem Patent unterschreiben muss, was ja in Deutschland so nicht der Fall ist. Das heißt, der Erfinder wird da auch als Eigentümer wesentlich mehr wertgeschätzt. In meinen Augen freut das einen kleinen Erfinder ganz gut. Haben Sie Befürchtungen, dass der Patentstandort als solches durch eine zu lasche Formulierung in diesem Paragraphen geschwächt wird und dass es zu Verlagerungen kommt?

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Steier. Herr Müller-Böhm.

Abg. **Roman Müller-Böhm** (FDP): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Nach den ganzen Ausführungen bisher finde ich, ist eine Sache doch besonders schwierig: Wir haben die Idee von den Patenten eigentlich als ein, wenn man es so will, befristetes Monopol, damit derjenige, der eine Erfindung tätigt, erst einmal agieren kann, es auch nur bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit geben kann, ohne dabei befürchten zu müssen, dass es irgendwie von Dritten korrumpiert wird. Dieser Eigentumsgedanke daran kann aus meiner Sicht nicht alleine aus einer wirtschaftlichen Überlegung überwunden werden. Sondern wenn überhaupt, könnte man vielleicht aus übergeordneten staatlichen, gesellschaftlichen Interessen darüber sprechen, dass hier wirklich eine Unverhältnismäßigkeit vorliegt. Nun wäre meine Frage, am liebsten würde ich sie an alle stellen, aber das geht so leider nicht: Wenn man sich eine Unverhältnismäßigkeit anschaut, wie könnten wir die so ausgestalten, dass sie wirklich nur einen solchen übergeordneten, wirklich von staatlicher oder höchst gesellschaftlicher Relevanz ausgestalteten Charakter hat? Da wäre meine Frage jetzt auch wieder an Frau Weisse, weil sie ja sehr kritisch demgegenüber war. Ich will es jetzt einfach mal in die Richtung nach vorne entwickeln. Und es würde mich interessieren, wie das Ganze da vielleicht aussehen könnte, dass man das doch noch überein bekäme.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Müller-Böhm. Und als Letzte Frau Scheer.

Abg. **Dr. Nina Scheer** (SPD): Ich hätte zwei Fragen, und zwar einmal an Herrn Hoffmann: Das wäre die Frage nach seiner Einschätzung, wie es sich verhält hinsichtlich einer möglichen Benachteiligung von kleineren und mittleren Unternehmen gegenüber Großunternehmen, wie das hier teilweise angeklungen ist von den anderen Sachverständigen. Und an Professor Ohly die Frage, ob es Ihrer Einschätzung nach tatsächlich Anhalts-/Anknüpfungspunkte für die Behauptung gibt, dass ein Entschädigungsanspruch nur so ausfallen könne, wie die Lizenzgebühr sei? Da war ja auch das Beispiel mit dem fehlenden Ticket gefallen. Also, wie schätzen Sie das ein, ob dieser Vorhalt gerechtfertigt ist?

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Frau Scheer. Und jetzt schaue ich ein bisschen auf die Uhr. Auch wenn wir hier durch technische Problem etwas hinter der Zeit liegen, irgendwann müssen wir auch zum Ende kommen. Deshalb bitte ich die Sachverständigen jetzt gleich die Antworten relativ knackig zu geben. Das haben wir ja zum Teil auch schon in den Zusammenfassungen gesehen. Als Erster hat das Wort jetzt in der alphabetischen Reihenfolge nochmal Herr Hoffmann, mit der Antwort auf die Frage von Frau Scheer.

SV **Fabian Hoffmann**: Zunächst die Frage nach den KMUs: Also zunächst einmal muss man sagen, dass die KMUs angesehen werden als Unternehmen, die ihr Patent selbst nutzen, um Produkte herzustellen und die das Patent brauchen, um das Monopol zu sichern. Das ist selbstverständlich ein Punkt, der in der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen ist. Das heißt, das sieht man auch, wenn man so über den Ozean mal schaut, in gewisser Weise spielt es natürlich schon eine Rolle: Braucht der Patentinhaber das Patent, um sein Monopol zu schützen oder hat er gar kein Produkt, mit dem er im Wettbewerb auf dem Markt ist und braucht er das Patent nur, um eine Lizenz zu generieren? Das ist ein Interesse, was in die Abwägung mit reinkommt. Und deswegen sehe ich nicht, dass KMUs da schlechter gestellt sind als andere. Außerdem, und das halte ich für ganz wesentlich, bekommen die KMUs – genau wie jeder andere Patentinhaber – im Falle einer Unverhältnismäßigkeit, sollte sie



denn wirklich mal auftreten, einen Ausgleichsanspruch. Und der Ausgleichsanspruch soll eben genau das kompensieren, was vielleicht durch den Wegfall des Unterlassungsanspruches wegfällt. Und das kennen wir auch jetzt schon von der Rechtsprechung zur Zwangslizenz, dass die Zwangslizenzgebühr dann höher ist als eine einfache Lizenzgebühr, eben weil sie das Monopol des Patentinhabers beeinträchtigt. Und dann wäre es für den Ausgleichsanspruch nach § 139 PatG-E erst Recht notwendig zu sehen, dass die Beeinträchtigung des Monopols für ein KMU eben auch kompensiert wird. Insofern sehe ich da eigentlich nicht die große Gefahr. Das Einzige, was für die KMUs genauso gilt wie für einen Universitätsprofessor oder eben eine normale Non-Practising-Entity (NPE) ist, dass sie nicht sagen können: Oh, wenn wir jetzt den Unterlassungsanspruch durchsetzen, dann hast du einen Schaden von 500 Milliarden und davon hätten wir gerne 200 Milliarden\* als Lizenzgebühr. Das würde auch einer KMU nicht gelingen. In der Wärmetauscher-Entscheidung, wo ja gesagt wurde, dass es keine Unverhältnismäßigkeit ist, hat dann die beklagte Partei nachher in ihre Bilanz geschrieben, dass für diese sieben Monate, die dann nur noch Restdauer an Unterlassung zu befürchten waren, dass dafür 60 Millionen Euro gezahlt worden sind. Und ob jetzt ein KMU immer sein Patent braucht, um damit 60 Millionen Euro zu generieren oder vielleicht ein angemessener Anspruch ausreicht, der durchaus das Vielfache einer normalen Lizenzgebühr sein kann, aber eben nicht das Tausendfache einer Lizenzgebühr, da finde ich, werden auch den KMUs, wie jedem anderen Patentinhaber, die Interessen genügend gewahrt.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Hoffmann. Als Nächster Herr Ohly mit der Antwort auf die Frage von Frau Scheer.

SV **Prof. Dr. Ansgar Ohly**: Vielen Dank. Zunächst mal ist es ein Grundprinzip des deutschen Rechts, dass wir keine „Punitive damages“ haben. Patentinhaber würden sich sowas häufiger mal wünschen, dass man nach amerikanischem

Vorbild zum Beispiel einen dreifachen Schadensersatzanspruch bekommt. Das ist im deutschen Recht so nicht vorgesehen. Und insofern ist der Entschädigungsanspruch auch kein Anspruch, der in irgendeiner Weise den Verletzer bestrafen soll oder der mehr ausgleichen soll als den Schaden, den der Patentinhaber hat. Ich würde in der Tat sagen, dass der Entschädigungsanspruch zu berechnen ist auf der Basis dessen, was redliche Parteien vereinbart hätten. Und das ist dann in der Tat das, was man im Schadensersatz als die Lizenzanalogie bezeichnet. Ich würde immer sagen, der Schadensersatzanspruch, der ja unberührt bleibt nach dem Entwurf, kann weiter gehen als die bloße Entschädigung. Über den Schadensersatzanspruch kann man mehr bekommen. Der Entschädigungsanspruch bezieht sich meiner Meinung nach mehr auf die Nutzung. Nun ist es allerdings so, dass bei diesem Entschädigungsanspruch durchaus einige Punkte in der Praxis in Zukunft geklärt werden müssen. Zum Beispiel die Frage, die gerade aufgeworfen wurde: Kann die Entschädigung nur für die Vergangenheit gewährt werden oder kann sie möglicherweise auch für die Zukunft für diese Zeit zugesprochen werden, in der der Verletzer jetzt ja weiter benutzen darf? Ich denke, da spricht einiges dafür, dass dieser Anspruch auch für die Zukunft zugesprochen werden kann. Aber das ist zum Beispiel eine Frage, die etliche juristische, zivilprozessuale Teilprobleme aufwirft. Darüber muss man sprechen. Allerdings: Diejenigen, die am besten dazu in der Lage sind, einen solchen Anspruch auszugestalten, das sind die Gerichte. Ich glaube, da sollte jetzt nicht unbedingt der Gesetzgeber versuchen, sämtliche möglichen Probleme dieses Entschädigungsanspruches zu antizipieren und die im Gesetz zu regeln.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Ohly. Herr Popp ist der Nächste mit der Antwort auf die Frage von Frau Rottmann.

SV **Dr. Andreas Popp**: Vielen Dank für die Frage bezüglich des „Injunction Gaps“, weil die noch einmal betont, dass wir unstreitig mit einem Patentmodernisierungsgesetz viel erreichen

\* Der SV Fabian Hoffmann teilte nachträglich mit, dass er an dieser Stelle die Zahlen „500 Millionen“ und „200 Millionen“ hätte sagen wollen.



können. Wir werden das Nichtigkeitsverfahren beschleunigen, was die Position des Verletzers noch einmal stärkt, weil nur noch rechtsbeständige Patente im Verletzungsverfahren sind. Es ist auch zu begrüßen, dass die Bundesregierung sich überlegt, ob neben der reinen Beschleunigung des Verfahrens durch den Fragebogen auch das Verfahren zeitnah gestartet werden kann. Im Moment kann das Verfahren nicht zeitnah gestartet werden, weil ein möglicher Einspruch oder ein tatsächlich anhängiger Einspruch, der über mehrere Jahre dauern kann und von anderen Parteien wie den Parteien im Verletzungsverfahren geführt wird, vorrangig ist und dann erst der potenzielle Verletzer die Möglichkeit hat, seine Argumente in einem Nichtigkeitsverfahren einzubringen. Insofern ist eine Modifikation von § 81 Absatz 2 PatG zu begrüßen. In dem Fragebogen von der Bundesregierung wird eine Formulierung angeregt und die behält den Vorrang des Einspruchsverfahrens bei und tut nur in gewissen, ganz engen Ausnahmefällen ein paralleles Nichtigkeitsverfahren zulassen. Diese Ausnahmen sind: Wenn die Partei wegen der Verletzung eines Patents in Anspruch genommen wird, also wenn ein Verletzungsverfahren vorliegt. Es gibt aber viele Situationen, wo ein Nichtigkeitsverfahren auch angemessen sein könnte: Das ist ein Verwarnungsbrief oder eine Berechtigungsanfrage oder andere Kontakte zwischen den Parteien, die ja üblicherweise vorliegen, und man sieht, das Ganze würde jetzt ungut enden. Wir in der Kammer sprechen uns für eine vollständige Streichung von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG aus, weil wir die Probleme, die zum Teil diskutiert werden, nicht sehen. Das eine Problem, was diskutiert wird: Gibt es einen Missbrauch? Werden dann ganz viele Nichtigkeitsverfahren angestrengt? Das sehen wir nicht, weil die Nichtigkeitsverfahren doch erhebliche Kosten haben. Das heißt, eine Welle von Nichtigkeitsverfahren ist nicht zu erwarten. Was passiert mit widersprechenden Entscheidungen, wenn die Nichtigkeit zu einem anderen Ergebnis kommt als das Einspruchsverfahren? Das ist ein Problem, das wir jetzt schon haben, mit dem wir jetzt schon umgehen können. Jetzt sind die Verfahren nur nicht parallel, sondern nacheinander geschaltet, aber gerade bei europäischen Patenten gibt es ja oft den Fall, dass der Nichtigkeitsssenat des Bundespatentgerichts anders

entscheidet als die Einspruchskammer. Und das Dritte ist: Was ist, wenn zwei Anspruchssätze nebeneinander parallel vorliegen? Da gibt es ja schon BGH-Rechtsprechung dazu, die Trigonellin-Entscheidung, die im Wesentlichen aussagt: Es ist dann nur der Anspruchsumfang gültig und durchzusetzen, der die Schnittmenge ist, also der sozusagen in beiden Anspruchssätzen da ist. Von daher wäre die einfachste Lösung eine Streichung zu machen und eben nicht wie angedacht im Fragebogen eine Ausnahme, weil dann spart man sich die Abgrenzungsschwierigkeiten.

**Der stellvertretende Vorsitzende:** Vielen Dank, Herr Popp. Als Nächster Herr Scheel mit den Antworten auf die Fragen von Frau Rottmann und Herrn Straetmanns.

**SV Dr. Kurt-Christian Scheel:** Vielen Dank, Frau Dr. Rottmann. Sie hatten gefragt nach der Situation im Zuliefererbereich. Die Zulieferer in der Automobilindustrie waren und sind schon immer sehr patentstark und haben schon immer viele Patente angemeldet und setzen diese Patente auch durch. Und das tun sie, weil Patente und die Patentierung ein ganz wichtiger Teil ihrer Innovationspolitik sind, gerade auch im Zuliefererbereich. Neu ist, hier gibt es neue Akteure, die sich aus der Technologie ergeben. Durch die neue Technologie kommt die überbordende Komplexität, die sowohl eine quantitative als auch qualitative Dimension hat. Die Frage der Rechtsbeständigkeit der Patente und auch der andere Umgang mit Patenten insgesamt, und die führt dazu, dass die Lage in Bezug auf diese Patente, hier ist das Wort „Patentdickichte“ gefallen, eine andere ist, als das vielleicht in klassischen Patentfällen der Fall gewesen ist. Wobei man sagen muss, die Technologie, um die es bei der Wärmetauscher-Entscheidung ging, war eine sehr klassische Technologie. Die war im Sitz verbaut und hatte etwas mit Warmluft für den Nacken im Cabrio zu tun. Aber das nur am Rande. Das heißt, hier haben wir eine Situation, die sich aus der Komplexität der Technologie ergibt und deswegen betrifft sie nicht nur die Automobilindustrie und auch nicht nur die OEMs, sondern in den Klageverfahren, in den Verletzungsverfahren sind natürlich die OEMs gern gesehene Gegner, weil sich da durch die Bedrohung mit Produktionsstopp besonders hohe Vergleichs-



summen erzielen lassen. Und das ist ja einer der Punkte, weswegen wir sagen, hier liegt für diesen eng begrenzten Fall ein Missbrauchspotenzial vor und dem müssen wir vorbeugen. Das ist der entscheidende Punkt. Alle diese Punkte, Herr Straetmanns, haben wir transparent in unsere Stellungnahme geschrieben. Das ist auf unserer Website nachlesbar, erläutern wir in den entsprechenden Fachgesprächen allen Akteuren sowohl hier im Deutschen Bundestag als auch in der Bundesregierung. Danke schön.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Scheel. Als Nächste Frau Weisse mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Straetmanns, Herrn Steier und Herrn Müller-Böhm.

SVe **Dr. Renate Weisse**: Die haben alle etwas miteinander zu tun. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal bei einem BGH-Richter geneigt bin zu sagen, dass er Quatsch erzählt. Ich versuche das ein bisschen abzumildern, aber ich habe natürlich den Kopf geschüttelt, weil Sie ja nur einen Bruchteil der Fälle zu sehen kriegen. Wenn sich jemand bis zum BGH durchklagt von KMU, dann geht es um alles! Die Fälle, wo man sagt, da ist ein wichtiges Geschäftsfeld, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, die werden vorher verglichen, bevor Sie die zu sehen kriegen. Und deswegen führen Sie teilweise auch so ein bisschen eine theoretische Diskussion. Und da geht es auch um die Frage, hier Ausgleichsanspruch. Wenn ein Unternehmen, weil jemand Billigprodukte herstellt und abkuppert oder bei einem Wettbewerb – also ich vertrete zum Beispiel einen Leuchtenhersteller, da gab es eine Ausschreibung und meine Patentinhaber haben sich beteiligt und wurden ganz stark unterboten, von jemandem, der keine Entwicklungsabteilung hat. Die klagen dann nicht bis zum BGH, sondern die haben da einen üblen Wettbewerb verloren und haben eine Million weniger Umsatz gemacht. Das tut denen sehr weh, aber die kommen gar nicht bis zu Ihnen. Was aber sicher ist, und deswegen hatte ich mit dem Kopf geschüttelt, in jedem Fall wird natürlich gesagt: Aber wir können doch hier am Gendarmenmarkt jetzt nicht mehr die tollen Leuchten abbauen, das ist doch unverhältnismäßig. Also das wird in jedem Prozess, nicht nur oben in der Revision, sondern das wird in jedem popeligen – hier, Berlin, vier Fälle im Jahr – Landgerichtsprozess angeführt,

dass es unverhältnismäßig ist, wenn es im Gesetz steht. Kein Mensch liest auf Landgerichtsebene oder auf meiner Ebene eine Gesetzesbegründung – kein Mensch! Wir gucken ins Gesetz und wenn dann da ein neues Einfallstor steht – wir können jetzt Unverhältnismäßigkeit geltend machen – dann werden die das tun – und zwar in jedem einzelnen Prozess. Und das Problem daran sind eben nicht so sehr diese Prozesse, ich führe gar nicht so viele Prozesse. Sondern das Problem ist, dass die Start-ups, die ein Investment haben wollen, jetzt ein zusätzliches Risiko haben, und die kriegen dann keine Investorengelder mehr. Und das ist schlimm! Das ist das eine, warum ich den Kopf geschüttelt habe. Ich hatte auch den Kopf geschüttelt, gleich zwei Mal, weil bei dem Mobilfunk die standardessenziellen Patente – jetzt mal wirklich, da kann man doch eine FRAND-Lizenz nehmen und dann ist das Thema erledigt. Da wird nicht das Mobilfunknetz abgeschaltet, das ist auch nicht in Ordnung. So, das war jetzt zu Herrn Hoffmann – sorry, für meine deutlichen Worte, aber ich kriege das eben unten an der Basis mit. Wie gesagt, ich glaube, ich habe überhaupt erst einen Fall in meinen 20 Jahren vor dem BGH geführt. Das ist die absolute Ausnahme. Meine Mandanten, die sitzen in der Güteverhandlung vorm Landgericht und dann guckt die Richterin oder Richter und sagt: Hör mal, dein Patent läuft sowieso nur noch fünf Jahre. Bis du den Unterlassungsanspruch durch hast, ist das Patent abgelaufen. Und dann guckt sie den anderen an und sagt: Pass mal auf, die haben Recht. Wollt ihr euch nicht einigen? So läuft das und dann wird irgendein ganz mieser Vergleich gemacht. Dann gibt es aber Leute, und auch solche Leute habe ich schon vertreten, die sind sehr hartleibig. Die sagen: Nein, ich habe sehr viel Geld bezahlt für ein Patent, ich habe Haus und Hof verkauft – ich habe jetzt gerade wieder einen, der hat für die Patente seine Wohnung verkauft. Die haben Haus und Hof verkauft, weil sie möglicherweise keinen Investor gefunden haben, und dann wird das Patent verletzt. Der bietet die überall an, kommt auch zu den großen Unternehmen, die winken alle ab, und zwei Jahre später sieht man das Produkt auf dem Markt. Und dann sind die richtig sauer. Also nichts macht den Erfinder so sauer, wie eine Patentverletzung. Und die klagen sich dann durch. Es gibt so einen schönen Film – ich habe



den Namen vergessen, da ging es um die Patentverletzung bei Ford –, da kann man sich die Leidensgeschichte, die dahinter steckt, mal genau angucken. Und wenn man dann nach zehn oder zwölf Jahren irgendwann mal Recht kriegt, ist das Patent möglicherweise abgelaufen. Da gibt es Fälle, da spielt der Schadensersatz gar nicht so eine große Rolle. Das geht auch um Erfinderehre, und – ich sage mal hier bei diesem Wärmetauscher-Ding, der hatte doch Daimler eine Lizenz angeboten und hinterher, nach zehn Jahren übelstem Leid – glauben Sie mir, diese Verletzungsprozesse nehmen die Erfinder und die KMUs echt mit, das bindet gute, positive Energien. Das ist ganz schlimm. Also, wenn ein Unternehmen nicht pleitegeht, dann muss sich einer aber Vollzeit dransetzen: Schriftsätze lesen, überlegen, ob man weitermacht, Patentanwält/-innen und Rechtsanwält/-innen müssen sich schlau machen. Da steckt wahnsinnig viel Energie und nicht nur das Geld dahinter. Und das ist schlecht, wenn es da noch ein zusätzliches Risiko der Härte oder Unverhältnismäßigkeit oder was auch immer gibt. Und bei dem Ausgleichsanspruch, da frage ich mich doch jetzt mal ernsthaft: Wenn ein Unternehmen auf dem Weg pleitegeht, was wollen Sie denn dann noch ausgleichen? Diese Prozessiererei – wir haben einen Fall gehabt, wo wir den Verletzungsprozess gewonnen haben, wir haben den OLG-Prozess gewonnen, wir sind zum BGH und kurz vor der Schlussverhandlung kommt die Gegenseite und sagt: Hör mal, dein Patent ist nichtig. Wir haben hier was gefunden in japanischer Sprache, in dem Abstract, da stand was drin und das kann man da drauf lesen. Dann waren also sieben Prozesse für nichts. 2 Millionen Euro Prozesskosten und dann ist das Unternehmen hinüber gewesen. Warum kauft denn nicht ein Unternehmen beim Patentinhaber? Dann ist das Patentrecht erschöpft. Wir haben noch nie hier über Erschöpfung geredet. Allen meinen Unternehmen, die sagen, ich kann doch nicht immer recherchieren, sage ich: Kaufen Sie doch einfach beim Patentinhaber und dann ist das Thema erledigt. Dann wird das Patent erschöpft und dann kannst du guten Gewissens immer weiter – das ist doch das, wofür die Patente da sind. Also das ist irgendwie teilweise ernsthaft eine theoretische Diskussion. Da muss man auch mal wieder hin. Wenn ein Unternehmen pleitegeht,

nützt der Ausgleichsanspruch nicht. Herr Müller-Böhm hat gefragt, wie kann man das machen? Ich muss verhindern, dass diese Karte gezogen wird – es ist unverhältnismäßig, es ist eine Härte, ist irgendwie sowas. Und diese Karte kann ich nur verhindern, wenn ich sage: Gut, dann weise nach, dass du recherchiert hast. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Frau Zeller hat als Letzte das Wort mit den Antworten auf die Frage von Herrn Steier.

SVe **Dr. Alissa Zeller**: Vielen Dank. Die Frage war: Drohen Standortverlagerung durch diese Änderungen im Patentgesetz, vielleicht auch weil Erfinder verschupft sind? Da möchte ich erst einmal anknüpfen an das, was Frau Weisse gerade gesagt hat. Start-ups, besonders Einzelerfinder, kleine Unternehmen, die sich gerade gründen, brauchen sehr starke Patente. Jeder Investor hat drei Punkte. Wenn Sie mit einem Venture Capitalist sprechen, was der von einem Start-up braucht: Erstens ein gutes Management, zweitens Patentportfolio und drittens: Kennt er den Markt? Das heißt, eine Start-up Basis wird gegründet durch einen starken Patentschutz. Den haben wir in Deutschland zurzeit. Das ist sehr attraktiv. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nichts zerstören und da halte ich den Diskussionsentwurf für eine deutlich bessere Basis, wenn wir schon eine Abwägung reinbringen wollten. Der Wert von Patenten ist einmal Basis für die Start-ups zum eigenen Verkauf, aber ein starkes Patent ist auch die Währung in einem Technologietransfer, in einem Kooperationsvertrag, in exklusiven Lizenzverträgen. Und da muss schon auch klar sein, und auch in die Zukunft, dass da nicht aus dem Nichts unbekannte Dritte aus Lieferketten auftauchen, die dann Probleme erzeugen. Und da noch ein Punkt: KMUs sind mit den Neuerungen in der Tat schlechter gestellt als Großunternehmen, einfach deswegen, weil die Verfahren teurer werden. Wenn da mehr Elemente im materiellen Recht stehen, dann werden die Anwälte die ziehen. Da bin ich ganz bei Frau Weisse. Werden große Unternehmen Deutschland verlassen? Das glaube ich nicht – um fair zu bleiben –, aber vielleicht die deutschen Gerichte. Und das wäre schade, weil die deutschen Gerichte sind zu Recht gut ausgelastet



und genießen hohe Wertschätzung und Popularität. Und das ist auch gut im gesamteuropäischen Kontext – die deutschen Entscheidungen haben Strahlkraft. Das Einheitspatentgericht kennt keine Dritten in der Abwägung im materiellen Recht. Das möchte ich an der Stelle nur noch einmal in den Raum stellen. Das könnte für viele Großunternehmen der Plan B sein. Patente sind stark aus

der Summe aus Unterlassungsanspruch und Schadensersatz. Das wurde hier ja auch schon ein paar Mal gesagt. In Deutschland ist der Schadensersatz halt eine Lizenzanalogie. Das ist die schwächst-mögliche Ausformulierung. Deswegen brauchen wir in der Summe, um nicht hinter andere Länder zurückzufallen, einen wirklich starken Unterlassungsanspruch. Und da wird auch drauf geschaut. Der Ausnahmecharakter von der Verhältnismäßigkeitsabwägung im Gesetz ist nicht klar genug. Man kann ihn rein nehmen, aber der muss klarer werden. Ich habe volles Vertrauen, dass Herr Hoffmann total vernünftige Entscheidungen fällen wird, wenn der Fall bei ihm ankommt. Aber ich bin auch ganz sicher, dass auf dem Weg dahin in den Verfahren ganz viel argumentiert wird, was Kosten, Länge und auch Belastung der Gerichte erzeugen wird. Deswegen denken wir, dass der Diskussions-

entwurf des BMJV (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) und zusätzlich dazu der Ausgleich in Geld eine gute Kompromisslösung darstellt. Danke.

Der **stellvertretende Vorsitzende**: Vielen Dank, Frau Zeller. Weitere Fragen sehe ich hier nicht. Weitere Zeit ist auch nicht, insofern war das ein gutes Schlusswort. Wir sind damit am Ende der Anhörung. Ich danke den Sachverständigen hier im Raum und denen, die uns zugeschaltet waren, herzlich für die Expertise, den Kolleginnen und Kollegen für die vielen klugen Fragen. Hier vorne hatte ich gelegentlich den Eindruck, es sei eine kontroverse mündliche Verhandlung, wie der BGH das möglicherweise irgendwann auch haben würde, die sozusagen die Interessenlagen deutlich zum Ausdruck gebracht hat. Wir und die Bundesregierung als unser „Hilfsorgan“ bei Formulierungshilfen werden uns über die ganzen Fragen Gedanken zu machen haben. Ob das Ergebnis gut ist, das können Sie als Sachverständige im dritten Akt dann auch wieder beurteilen, insofern nochmals herzlichen Dank. Ich schließe die Anhörung. Bleiben Sie gesund und einen schönen Rest der Sitzungswoche.

Schluss der Sitzung: 13:18 Uhr

Dr. Heribert Hirte, MdB  
**Stellvertretender Vorsitzender**





**Anlagen:**

**Stellungnahmen der Sachverständigen**

<b>Fabian Hoffmann</b>	<b>Seite 34</b>
<b>Prof. Dr. Mary-Rose McGuire</b>	<b>Seite 44</b>
<b>Prof. Dr. Ansgar Ohly</b>	<b>Seite 60</b>
<b>Dr. Andreas Popp</b>	<b>Seite 71</b>
<b>Dr. Kurt-Christian Scheel</b>	<b>Seite 99</b>
<b>Dr. Renate Weisse</b>	<b>Seite 104</b>
<b>Dr. Alissa Zeller</b>	<b>Seite 119</b>

## Stellungnahme zum Gesetzentwurf eines zweiten Patentrechtsmodernisierungsgesetzes

### 1. Wird § 139 I 3 PatG-E etwas an der Rechtsprechung ändern?

Es ist nicht zu erwarten, dass die in § 139 I 3 PatG-E für den Unterlassungsanspruch vorgesehene Verhältnismäßigkeitsprüfung an den Grundzügen der mit der Wärmetauscher-Entscheidung beschrittenen Rechtsprechung etwas grundsätzlich ändern wird. Die Wahrscheinlichkeit für eine Bejahung beziehungsweise eine Verneinung der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall wird sich deshalb hinsichtlich der zugrunde liegenden Grundsätze nicht verändern.

Der Gesetzesentwurf greift die Leitsätze der Wärmetauscher-Entscheidung für eine Kodifizierung auf und begründet sie mit dem Bedürfnis nach einer Klarstellung. Rechtsmethodisch ist daraus nach den Grundsätzen einer historischen Gesetzesauslegung der gesetzgeberische Wille abzuleiten, nach Erlass des Gesetzes die Grundsätze der bisherigen Rechtsprechung so fortzuführen, wie sie schon vorher angelegt waren. Dies entspricht auch den Erfahrungen mit ähnlichen Gesetzesvorhaben.<sup>1</sup>

Gleichwohl ist eine solche Kodifizierung von erheblicher Bedeutung. Es entspricht der Tradition und allgemeinen Methodik deutscher Rechtsprechung - im Gegensatz zum angelsächsischen "case-law" - die Konturen einer Rechtsprechung anhand von kodifizierten Normen auszubilden. Nach einer Kodifizierung der Verhältnismäßigkeitsprüfung gemäß § 139 I 3 PatG-E ist deshalb zu erwarten, dass die Konturen der Rechtsprechung hierzu klarer hervortreten werden und dass dies dogmatisch schärfer gelingen kann als ohne eine Kodifizierung. Da es bisher im Wesentlichen nur eine höchstrichterliche Entscheidung hierzu gibt, ist eine solche Feinjustierung äußerst wünschenswert. Solche schärferen Konturen der höchstrichterlichen Rechtsprechung nutzen insbesondere der Instanzenrechtsprechung, die damit eine Prüfung des Einzelfalls leichter und besser vornehmen kann. Auch vorgerichtliche Einigungsversuche werden davon in gleicher Weise profitieren.

---

<sup>1</sup> Zum Beispiel hat die Rechtsprechung, nachdem die aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) entwickelten Leitsätze zum Wegfall der Geschäftsgrundlage mit der Schuldrechtsreform in § 313 BGB kodifiziert wurden, diese Leitsätze identisch fortgeführt und keinen Unterschied zwischen der Rechtslage vor und nach der Kodifizierung erkennen lassen (vgl. statt vieler: BGH, Urteile vom 22.12.2004 - VIII ZR 41/04, in juris Rn. 15; vom 31. Mai 2006 - VIII ZR 159/05, in juris Rn. 19). Gleiches gilt für die Rechtsprechung nach der Kodifizierung des Arzthaftungsrechts, welche nahtlos die vorangegangene Rechtsprechung fortführt (vgl. dazu BGH, Urteil vom 28.01.2020 - VI ZR 92/19, juris, Rn. 31). Ebenso besteht z.B. für den kürzlich eingereichten Gesetzentwurf zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (Bundesrats-Drucks. 59/21) die einzige und berechtigte Erwartung, dass die zahlreichen darin kodifizierten Rechtsprechungsgrundsätze von der Rechtsprechung im Wesentlichen unverändert fortgeführt werden.

Darüber hinaus ist eine Kodifizierung der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch aus Gründen der Gesetzgebungstechnik veranlasst, denn an den Ausschluss des Unterlassungsanspruchs sollen - zu Recht - ein Ausschluss der Strafbarkeit gemäß § 142 PatG sowie Ausgleichsansprüche gemäß § 139 I 4 PatG-E geknüpft werden.

## 2. Welche Interessen gehören zu einer Verhältnismäßigkeitsprüfung?

Das Verhältnismäßigkeitsprinzip basiert auf dem Grundrechtsschutz und dem Rechtsstaatsprinzip.<sup>2</sup> Insbesondere der Grundrechtsschutz<sup>3</sup> erfasst dabei auch eine mittelbar-faktische Wirkung gegenüber Dritten.<sup>4</sup> Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist deshalb dem Wesen nach auf eine Abwägung sämtlicher in Frage kommender Interessen, mithin auch Drittinteressen bezogen. Mit ihr sollen unter anderem Maßnahmen verhindert werden, die die Interessen anderer so gravierend beeinträchtigen, dass sie nicht mehr hingenommen werden können (Übermaßverbot). Ein Ausschluss einzelner Interessen aus dieser Abwägung würde negieren, dass solche Interessen relevant sein können oder sein dürfen. Das eine wäre eine Ausblendung möglicher Realitäten und das andere wäre eine rechtliche Abwertung von Interessen, die damit einer Rechtfertigung bedürfte.

Aus diesen Gründen sind auch nach dem Recht der Europäischen Union für einen urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch und die hierfür veranlasste Verhältnismäßigkeitsprüfung die Interessen Dritter zu berücksichtigen.<sup>5</sup> Die Jurisprudenz bezieht deshalb ganz allgemein die Interessen Dritter in die Abwägung von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB mit ein.<sup>6</sup> Bezogen auf den Unterlassungsanspruch gemäß § 139 I PatG vertritt auch die patentrechtliche Literatur überwiegend, Drittinteressen für die Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen.<sup>7</sup>

In dem der Bundesgerichtshof die gegenüber einem Unterlassungsanspruch veranlasste Verhältnismäßigkeitsprüfung auf § 242 BGB stützt,<sup>8</sup> wird grundsätzlich auch eine Berücksichtigung der Interessen Dritter in der Prüfung angelegt. Die "Wärmetauscher"-Entscheidung spricht solche Interessen zwar nicht ausdrücklich an, dies ist jedoch darauf

---

<sup>2</sup> vgl. Maunz/Dürig/Grzeszick, GG, Bearb. August 2020, Art. 20 Rn. 108

<sup>3</sup> Im Zusammenhang mit patentrechtlichen Unterlassungsansprüchen kommen dabei vornehmlich Beeinträchtigungen gemäß Art. 2 Abs. 1 und 2 GG sowie Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG in Betracht.

<sup>4</sup> vgl. BVerfGE 105, 279, 303; 110, 177, 191; 148, 40 Rn. 28

<sup>5</sup> vgl. EuGH, Urteil vom 27.03.2014 - C-314/12, Rn. 47, 55 bis 63 - Telekabel Wien

<sup>6</sup> vgl. MüKo-BGB/Schubert, 8. Aufl., § 242 Rn. 52; Staudinger/Looschelders/Olzen, Bearb. 2019, § 242 Rn. 151; BeckOK/Sutchet, BGB, 56. Edition, § 242 Rn. 21

<sup>7</sup> Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 139 Rn. 92; Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 13. Aufl., Abschnitt D IV 1 f cc und ee Rn. 530, 543; Ohly, GRUR 2021, 304, 307; Stierle, GRUR 2019, 873, 878 ff.; zurückhaltend: Grabinski, GRUR 2021, 200, 202 zu IV 3 a

<sup>8</sup> BGH, Urteil vom 10.05.2016 - X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 - Wärmetauscher

zurückzuführen, dass solche Interessen für die darin zu treffende Abwägung nicht relevant waren. Mit der Stützung dieser Prüfung auf § 242 BGB und insbesondere der dazu zitierten weiteren Entscheidung des Bundesgerichtshofs, in der eine Aufbrauchfrist mit Rücksicht auf Interessen Dritter (Arbeitnehmer des dortigen Beklagten) gewährt wurde,<sup>9</sup> kam indessen ein Rechtsgrundsatz zur Anwendung, der auch die Berücksichtigung von Drittinteressen umfasst. Die Berücksichtigung von Drittinteressen gemäß 139 I 3 PatG-E ist folglich ebenfalls nur eine Klarstellung der sich aus dieser Rechtsprechung ergebenden Grundsätze.

### **3. Werden Drittinteressen durch Zwangslizenzen hinreichend abgedeckt?**

Gemäß § 24 I PatG sind Zwangslizenzen zu gewähren, wenn der Lizenzsucher sich um eine Lizenz beim Patentinhaber angemessen bemüht hat und ein öffentliches Interesse hierfür besteht.<sup>10</sup> Mit den öffentlichen Interessen werden auch die Interessen Dritter berücksichtigt, soweit sich darin Belange der Allgemeinheit widerspiegeln.<sup>11</sup>

Gleichwohl ist unabhängig vom Bestehen eines öffentlichen Interesses eine Zwangslizenz abzulehnen, wenn der Lizenzsucher nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg versucht hat, sich mit dem Patentinhaber über eine Lizenz zu einigen.<sup>12</sup> Für eine Zwangslizenz, die es dem Lizenzsucher erlaubt, das Patent rechtmäßig gegen Zahlung einer einfachen Lizenzgebühr zu nutzen, ist dies eine sachgerechte Voraussetzung. Hinsichtlich eines Unterlassungsanspruchs stellt sich jedoch die Frage, ob die Interessen Dritter davon abhängen sollen, ob der Lizenzsucher zuvor hinreichend lang in angemessener Weise um eine Lizenz nachgesucht hat. Ein fehlendes angemessenes Bemühen um eine Lizenz kann auf einer falschen Taktik des Lizenzsuchers oder seiner fehlerhaften Einschätzung beruhen, er benutze das Patent nicht oder das Patent sei eigentlich für nichtig zu erklären. In diesen Fällen mag er sich nicht um eine Lizenz bemühen und eine Zwangslizenz gar nicht erst beantragen, weil er sonst eine Lizenzgebühr bezahlen müsste, die nach seiner - fehlerhaften - Einschätzung nicht gerechtfertigt wäre. Aufgrund des Trennungsprinzips werden die Fragen einer Zwangslizenz und die einer Verurteilung zu einer Unterlassung nicht im selben Verfahren behandelt.

---

<sup>9</sup> BGH, Urteil vom 18.12.1981 - I ZR 34/80, GRUR 1982, 425 unter VII - Brillen-Selbstabgabestellen

<sup>10</sup> vgl. dazu BGH, Urteile vom 11.07.2017 - X ZB 2/17, BGHZ 215, 214 - Raltegravir; vom 04.06.2019 - X ZB 2/19, GRUR 2019, 539 - Alirocumab

<sup>11</sup> vgl. BGH, Urteil vom 11.07.2017 - X ZB 2/17, aaO Rn. 38, 48 f. - Raltegravir

<sup>12</sup> BGH, Urteil vom 04.06.2019 - X ZB 2/19, aaO Rn. 20 - Alirocumab

Wenn nun eine Zwangslizenz nicht beantragt oder wegen mangelhaften Bemühens um eine konsensuale Lizenz abgelehnt wurde, aber gleichwohl ein öffentliches Interesse wegen der Interessen Dritter besteht, etwa weil von der Patentnutzung

- eine Behandlung mit lebensrettender oder weniger risikobehafteten Medikamenten,
- der Transport eines Impfstoffs mit einer minus-70°-Kühlbox oder
- der Betrieb eines Mobilfunknetzes,

mithin lebenswichtige oder systemrelevante Techniken abhängen, wird man den Drittinteressen mit dem Verweis auf eine Zwangslizenz nicht wirklich gerecht werden können. Auch wenn die Ablehnung einer Zwangslizenz in diesen Fällen gegenüber dem Patentverletzer wegen dessen mangelhafter Bemühungen eine angemessene und richtige Entscheidung ist, dürfte die Verurteilung zur Unterlassung hinsichtlich der Interessen der Dritten kaum den allgemeinen Anforderungen an eine funktionierende und interessengerechte Rechts- und Wirtschaftsordnung entsprechen. Da der in der Regel zeitlich begrenzte Ausschluss des Unterlassungsanspruchs gemäß § 139 I 3 und 4 PatG-E mit einer angemessenen Ausgleichszahlung zu verknüpfen ist, besteht auch keine Gefahr, damit eine weitere Kategorie für eine Zwangslizenz durch die Hintertür zu schaffen.

Darüber hinaus kann der Patentinhaber in einer Lieferkette wählen, wen er wegen Patentverletzung verklagt (Zulieferer, Endprodukthersteller oder Abnehmer). Der Unterlassungsanspruch gegenüber einer Ebene der Lieferkette soll diese als Ganze zusammenbrechen lassen. Der Zulieferer zum Beispiel mag für sich indessen häufig keine besondere Härte vorbringen können, um den Unterlassungsanspruch abzuwehren; diese Härte kann sich jedoch beim Endprodukthersteller (z.B. Automobilwerk) realisieren, weil dieser umfangreiche Investitionen für ein komplexes Produkt getätigt hat, die beim Zusammenbrechen der Lieferkette wegen Nutzlosigkeit drohen verloren zu gehen. Der Ausgang einer Verhältnismäßigkeitsprüfung sollte aber nicht der Auswahl des Patentinhabers überlassen bleiben, wen er verklagt. Ob ein monatelanger Produktionsstillstand als Härte geprüft werden kann, sollte nicht davon abhängen, ob das Automobilwerk selbst verklagt oder es nur ein Dritter in einem Prozess gegen einen seiner Zulieferer ist. Andernfalls würde man dem Zweck der Verhältnismäßigkeitsprüfung, gerade solche Härten zu vermeiden, nicht gerecht werden. Eine Zwangslizenz wird an dieser Situation nichts ändern können, denn die Härte für einen einzelnen Hersteller vermag als das Interesse eines einzelnen Patentverletzers kaum ein öffentliches Interesse zu begründen.

#### **4. Welche Folgen hätte eine Streichung von "oder Dritte" in § 139 I 3 PatG-E?**

Nachdem der Gesetzentwurf mit einer Berücksichtigung von Drittinteressen in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht wurde, müsste eine Streichung dieser Interessen im Gesetz nach der Methodik einer am historisch dokumentierten Willen des Gesetzgebers orien-

tierten Auslegung dazu führen, dass Drittinteressen bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung kategorisch nicht berücksichtigt werden dürfen. In den vorgenannten Beispielfällen für lebenswichtige und systemrelevante Techniken würde dies die Gerichte in ein Dilemma stürzen. Denn der Zweck einer gemäß § 139 I 3 PatG-E gewollten Verhältnismäßigkeitsprüfung, eine außerordentliche Härte bei einem anderen Verletzer derselben Lieferkette zu prüfen, wenn dieser verklagt würde, lässt sich nicht vernünftig mit einer Verurteilung zur Unterlassung und einem Zusammenbrechen der Lieferkette vereinbaren, nur weil tatsächlich jemand anderes in der Lieferkette verklagt wurde. Ebenso würden Gerichte in Fällen, in denen die Unterlassung einer lebensrettenden oder systemrelevanten Technik in Frage steht, nur schwer annehmen können, dass solche Härten vom Gesetzgeber gewollt sein könnten, nur weil es sich um Drittinteressen handelt und der Beklagte ein Zwangslizenzverfahren nicht angemessen betrieben hat.

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung bezweckt, alle im Vorherein nicht vorhersehbaren Konstellationen für eine Entscheidung angemessen würdigen zu können. Deshalb sollten Drittinteressen aus dieser Prüfung nicht kategorisch ausgeschlossen werden oder von besonderen Voraussetzungen abhängen. Wenn beispielsweise Drittinteressen nur berücksichtigt werden dürften, wenn der Verletzer vor der Verletzung recherchiert hat, dann hinge die Einbuße beim Dritten von einem Verhalten des Verletzers ab. Angesichts der besonderen Härten, die für Dritte entstehen können, wäre dies keine angemessene Regelung.

## **5. Wie wären die Interessen Dritter nach § 139 I 3 PatG-E zu gewichten?**

Befürchtungen einzelner Branchen der Industrie zufolge könnten Drittinteressen über § 139 I 3 PatG-E leichter zu einem Ausschluss des Unterlassungsanspruchs führen als dies im Ergebnis über eine Zwangslizenz erreicht werden könnte. Konkret befürchten Medikamentenhersteller, ein Patentverletzer könnte seine niedrigeren Preise am Markt für eine Unverhältnismäßigkeitseinrede instrumentalisieren.

Zunächst ist zu betonen, dass das Patentrecht gerade bezweckt, dem Patentinhaber über ein Monopol die Generierung erhöhte Preise zu ermöglichen, mit denen er seine Entwicklungskosten amortisieren kann. Der Vortrag, der Allgemeinheit geringere Preise anbieten zu können, kann deshalb weder eine Zwangslizenz noch einen Ausschluss wegen Unverhältnismäßigkeit rechtfertigen.

Vor allem aber ist auch für eine Zwangslizenz eine Interessenabwägung mithin eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit vorzunehmen.<sup>13</sup> Diese soll mit dem Gewähren einer Zwangslizenz zu einer rechtmäßigen Nutzung des Patents führen. Aus rechtssystematischen Gründen kann diese Prüfung nicht strenger sein als die Verhältnismäßigkeitsprüfung für einen Unter-

---

<sup>13</sup> vgl. BGH, Urteil vom 11.07.2017 - X ZB 2/17, aaO Rn. 38 - Raltegravir

lassungsanspruch, denn letztere würde im Falle eines Ausschlusses oder einer Begrenzung des Unterlassungsanspruchs nur zur Gestattung einer rechtswidrigen Nutzung führen. Die Rechtsordnung darf für einen rechtswidrigen Zustand keine geringeren Hürden setzen als für einen rechtmäßigen Zustand. Deshalb werden Drittinteressen, deren Gewicht für eine Zwangslizenz nicht ausreichen würde, auch nicht die Beschränkung eines Unterlassungsanspruchs rechtfertigen können, soweit diese Drittinteressen für die Prüfung eines öffentlichen Interesses überhaupt in Frage kommen, mithin nicht das besondere Interesse eines Einzelnen in der Lieferkette betreffen.

## **6. Welche Zwecke sind mit dem Unterlassungsanspruch verbunden?**

Der Unterlassungsanspruch bezweckt zunächst für den Patentinhaber, der die patentierte Technik selbst nutzen will, ein Monopol zu sichern. Er bezweckt aber darüber hinaus auch für andere Patentinhaber (z.B. Universitätsprofessoren, auf technische Entwicklung spezialisierte Unternehmen) eine präventive Drohwirkung gegenüber Patentverletzern zu entfalten.<sup>14</sup> Mit dem Unterlassungsanspruch droht einem Patentverletzer zum Beispiel nach mangelhafter Recherche den Wert von Investitionen, die er für die patentverletzende Produktion investiert hat, wegen deren Nutzlosigkeit zu verlieren. Der Unterlassungsanspruch soll den potenziellen Patentverletzer auch dazu anhalten, von Anfang an nach Patenten zu recherchieren, die einer Produktion im Wege stehen könnten, und gegebenenfalls bei einem Patentinhaber nach einer Lizenz nachzufragen. Für den Fall, dass er dieser Anforderung nicht gerecht wurde, soll ihm vom Grundsatz her drohen, dass er angesichts der ihm drohenden Investitionsverluste einem erhöhten Druck für die Nachfrage nach einer Lizenz ausgesetzt ist und demgemäß eine höhere Lizenzgebühr dafür akzeptieren wird.

Wäre dies nicht der Fall, hätte der potenzielle Patentnutzer nur die Zahlung eines einfachen Schadensersatzes zu befürchten, welcher nicht erheblich über dem Preis einer einfachen Lizenzgebühr liegen würde. Im ökonomischen Vergleich käme ein solches Patentrecht einer Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln nahe, bei der Fahrgäste ohne Fahrschein im Falle einer Kontrolle nur einen solchen zum (annähernd) gleichen Preis zu kaufen hätten. Die Bereitschaft, eine Lizenz beim Patentinhaber nachzufragen, wäre ebenso gemindert, wie die Bereitschaft im Vorherein eine Fahrkarte zu ziehen, wenn gegenüber dem Kontrolleur nur der einfache oder ein nicht empfindlich erhöhter Preis einer Fahrkarte zu entrichten wäre. Ohne die Drohwirkung durch den Unterlassungsanspruch im Patentrecht oder das erhöhte Beförderungsentgelt beim Fahren ohne Fahrschein wäre wohl die Amortisation der Kosten, insbesondere der Entwicklungskosten in einem volkswirtschaftlich nicht mehr zu vertretendem Maße unzureichend.

---

<sup>14</sup> vgl. Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 13. Aufl., D IV 1 f dd, Rn. 532

Dabei ist nicht zu verkennen, dass das Recherchieren nach für ein Produkt einschlägigen Patenten - ganz im Gegensatz zu dem Lösen eines Fahrscheins - wegen der sehr großen Vielzahl an Patenten sehr aufwändig ist. Insbesondere im Falle von komplexen Produkten (z.B. Automobile, Mobiltelefone) mag ein zuverlässiges Rechercheergebnis kaum wirklich zu erzielen sein.<sup>15</sup> Der Rechercheaufwand für einen Patentinhaber, nach patentverletzenden Produkten fortwährend zu recherchieren, ist indessen schon deshalb ungleich höher, weil es für technische Produkte in der Regel keine Datenbank gibt, in der Patentverletzungen recherchiert werden könnten. Deshalb liegt jedenfalls für den Bereich der nicht standard-essentiellen Patente die Recherchelast beim Patentnutzer.<sup>16</sup>

Im deutschen Patentrecht ergibt sich die Sanktion für eine ungenügende Recherche und das Ausbleiben von Lizenzanfragen nicht wie z.B. in den USA und Polen aus einem erhöhten Schadenersatz.<sup>17</sup> Vielmehr folgt nach dem deutschen Patentrecht diese Sanktion in der Form eines Unterlassungsanspruchs aus der Drohung, den Wert der bereits getätigten Investitionen wegen Nutzlosigkeit zu verlieren. In der deutschen Patentpraxis wird dieses Drohpotenzial genutzt, um beim Patentverletzer einen nach Ausspruch des Unterlassungsanspruchs erhöhten Nachfragedruck zu erzeugen. Dieser wird, sofern der Patentinhaber grundsätzlich zu einer Lizenzvergabe bereit ist, nach der ökonomischen Lehre der Spieltheorie zur Vermeidung eines Verlustes seiner Investitionen bereit sein, eine höhere Lizenz zu vereinbaren. Diese dann erhöhte Lizenzgebühr kompensiert nicht nur eine angemessene Lizenz für die Nutzung der patentierten Technologie. Sie gleicht potenziell auch den Ausfall für die ausbleibenden Lizezeinnahmen aus, die dem Patentinhaber aus weiteren Patentverletzungen seitens anderer Patentnutzer zustehen, soweit diese unentdeckt bleiben.

In diesem, jedoch nur in diesem Umfang ist das Drohpotenzial eines Unterlassungsanspruchs zur Erzielung erhöhter Lizezeinnahmen ein ökonomisch sinnvoller und durchaus leistungsgerechter Effekt. Dieser Weg ist praktikabler als eine pauschale Erhöhung des Schadenersatzes, weil die Drohung zugleich einen hohen Einigungsdruck erzeugt und damit aufwändige Ermittlungen einer genauen Schadenshöhe im Wege einer Gesamteinigung vermieden werden. Aus diesen Gründen gibt es nur sehr selten Rechtstreitigkeiten, die auch die Höhe des Schadenersatzes betreffen.

---

<sup>15</sup> vgl. Landau, Freedom To Operate' Isn't Even Close To Free, <https://www.patentprogress.org/2018/07/31/freedom-to-operate-isnt-even-close-to-free/>

<sup>16</sup> Hinsichtlich der für einen Standard essentiellen Patente geht die Rechtsprechung dahin, dass wegen der Komplexität der einschlägigen Patente, die für die Nutzung eines technischen Standards relevant sind, grundsätzlich der Patentinhaber den ersten Schritt vorzunehmen und dem Patentnutzer eine Verletzungsanzeige zu übermitteln hat (vgl. dazu EuGH, Urteil vom 16.07.2015 - C-170/13, Rn. 61 f. - Huawei ./I. ZTE).

<sup>17</sup> vgl. zu den USA: Dreifacher Schadenersatz gemäß 35 U.S. Code § 284 - Damages; zu Polen: Doppelte Lizenzgebühr gemäß Art. 79 Abs. 1 Nr. 3 b des polnischen Gesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte - siehe dazu auch: EuGH, Urteil vom 25.01.2017 - C-367/15, Rn. 18 ff. - OTK



## **7. Wie kann es zu einem unverhältnismäßig hohen Druck kommen?**

Da das Maß, um das sich die Lizenzgebühr aufgrund des Drucks durch einen Unterlassungsanspruch erhöht, einzig von den getätigten Investitionen seitens des Patentverletzers abhängt, ergibt sich dieser Vorteil für den Patentinhaber aus Leistungen des Patentverletzers. Aufgrund dessen ist dieser nicht mehr leistungsgerecht, sobald der Erhöhungsfaktor eine nach den vorgenannten Ausführungen angemessene Kompensation für ein Gesamtverletzungspotenzial überschreitet. Der Höhe nach kann deshalb je nach der Höhe der getätigten Investitionen ein Drohpotenzial entstehen, das zu missbräuchlich hohen Lizenzgebühren und damit zu Leistungen führt, die in einem unzumutbaren Ausmaß nicht mehr leistungsgerecht sind. Zur Vermeidung der damit einhergehenden volkswirtschaftlichen Schäden oder der Schäden für die Allgemeinheit bedarf es des Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs wegen Unverhältnismäßigkeit entsprechend § 139 I 3 PatG-E.

## **8. Bedarf es eines Ausgleichsanspruchs im Falle der Unverhältnismäßigkeit?**

Ohne einen Ausgleichsanspruch würde der Patentinhaber bei einer zeitlichen Beschränkung oder einem Ausschluss des Unterlassungsanspruchs im Falle einer Unverhältnismäßigkeit nur den einfachen Schadensersatz erhalten. Dieser wird entweder anhand einer Lizenzanalogie (einfache Lizenzgebühr) oder dem Verletzergewinn berechnet. Letzteres wird schätzungsweise etwas über einer einfachen Lizenzgebühr liegen. Bis zum Erreichen der Schwelle einer Unverhältnismäßigkeit wird der Patentinhaber indessen aufgrund des Drohpotenzials des Unterlassungsanspruchs eine mehrfach höhere Lizenzgebühr erzielen können. Wenn er bei Überschreiten dieser Schwelle nur einfachen Schadensersatz geltend machen kann, erhält er weniger als vor Erreichen dieser Schwelle bei geringerem Drohpotenzial. Insbesondere bleibt dann eine Kompensation dafür aus, dass es die Aufgabe der Patentnutzer ist, nach dem Patent zu recherchieren und um eine Lizenz nachzufragen.

Der Sinn und Zweck eines Unterlassungsanspruchs, damit auch eine Sanktion für mangelhafte Recherchen oder für das bewusste Ausbleiben einer Lizenzanfrage zu erzielen, würde ohne einen Ausgleichsanspruch verfehlt. Es könnte obendrein der - sicherlich falsche - Eindruck entstehen, systemrelevante Patentnutzer müssten nicht recherchieren und bräuchten eine Inanspruchnahme durch den Patentinhaber nicht zu fürchten. Eine Kompensation nur in Höhe eines einfachen Schadensersatzes wäre hinsichtlich einer Gesamtbeurteilung des Patents und sämtlicher in Bezug darauf möglicher Verletzungen nicht leistungsgerecht, weil der Patentinhaber wegen der möglichen Vielzahl von unaufklärbaren Patentnutzungen darauf angewiesen ist, über die aufgedeckten Patentverletzungen eine im angemessenen Maße höhere Lizenzgebühr zu erzielen. Aus diesem Grunde folgt daraus in seiner Wirkung auch kein unangemessener Strafschadensersatz. Diese Form einer erhöhten und damit erst leistungsgerechten Kompensation ist vielmehr nicht nur von den erhöhten

Beförderungsentgelten im öffentlichen Nahverkehr, sondern auch aus dem Urheberrecht gemäß der Rechtsprechung zu einer doppelten GEMA-Gebühr bekannt.<sup>18</sup>

Wenn der Ausgleichsanspruch nicht nur die Nutzung des Patents, sondern vor allem auch den Wegfall oder die zeitliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs kompensieren soll, und auf letzteres deutet der Satzanfang in § 139 I 4 PatG-E "In diesem Fall ..." hin, dann dürfte eine einfache Lizenzgebühr dafür regelmäßig nicht ausreichen, selbst wenn diese unter den besonderen Maßgaben für einer Zwangslizenz bemessen würde.<sup>19</sup> Eine solche Gebühr würde nicht die Funktion des Unterlassungsanspruchs kompensieren, damit auch einer mangelhaften Recherche oder einem bewussten Ausbleiben von Lizenzanfragen entgegen zu wirken. § 139 I 4 PatG-E sollte deshalb, entsprechend seiner systematischen Stellung direkt hinter dem Ausschluss des Unterlassungsanspruchs wegen Unverhältnismäßigkeit, dahin verstanden werden, dass der Ausgleichsanspruch den Ausschluss des Unterlassungsanspruchs hinsichtlich sämtlicher Zwecke und Funktionen eines solchen Anspruchs zu kompensieren hat. In der Gesetzesbegründung könnte dies noch einmal verdeutlicht werden.

Freilich darf der Ausgleichsanspruch den Wert eines Unterlassungsanspruchs nicht in voller Höhe kompensieren, soweit dieser Wert sich aus dem unverhältnismäßig hohen Druckpotenzial ergibt, wegen dem der Unterlassungsanspruch auszuschließen oder zeitlich zu begrenzen ist. Dem beugt indessen der zweite Halbsatz in § 139 I 4 PatG-E vor, mit dem der Ausgleichsanspruch auf ein angemessenes Maß begrenzt wird. Die Angemessenheitsgrenze ermöglicht damit einen insgesamt leistungsgerechten Ausgleich unter Berücksichtigung aller hierfür in Frage kommenden Aspekte.

## **9. Wie ist der Ausgleichsanspruch der Höhe nach zu bestimmen?**

Die Bestimmung einer angemessenen Höhe für den Ausgleichsanspruch dürfte sich ebenso wie schon die Bemessung einer Lizenzgebühr für eine Zwangslizenz im Einzelfall als komplex und aufwändig erweisen. Angesichts der Seltenheit solcher Fälle dürfte dies indessen hinzunehmen sein, die Justiz insgesamt nur geringfügig belasten und bezogen auf den Einzelfall gleichwohl angemessen sein. Für das Gericht kommt auch in Frage, über den Ausgleichsanspruch zunächst dem Grunde nach zu entscheiden, so dass die Parteien die Möglichkeit haben, sich über dessen Höhe zu vergleichen.

In rechtsvergleichender Hinsicht mag die US-amerikanische Gesetzgebung, die einen Schadensersatz in dreifacher Höhe insbesondere bei bewussten Patentverletzungen ohne Lizenzanfrage seitens des Verletzers vorsieht, einen Anhaltspunkt bieten, der mit einem Ausgleichsanspruch angestrebt werden könnte. Äußerungen von Patentanwälten ist zu ent-

---

<sup>18</sup> vgl. statt vieler: BGH, Urteil vom 10.03.1972 - I ZR 160/70, BGHZ 59, 286 - Doppelte Tarifgebühr

<sup>19</sup> vgl. dazu: BPatGE 56, 70 unter I 2 - Isentress II

nehmen, dass diese Verdreifachung insbesondere angesichts der in den USA im Vergleich zu Deutschland geringeren Hürden, einen Unterlassungsanspruch abwehren zu können, hierfür als eine angemessene Kompensation angesehen wird. Gleichwohl sollte der Gesetzesentwurf zumindest im Gesetzestext hierzu keine konkreten Vorgaben enthalten, um der Rechtsprechung die Möglichkeit zu belassen, anhand des Einzelfalls die nötigen Konturen zu bestimmen. Zu diesen Maßgaben für den Einzelfall könnte nicht zuletzt auch gehören, in welchem Ausmaß einerseits seitens des Patentverletzers zuvor nach für sein Produkt einschlägigen Patenten recherchiert wurde und wie leicht andererseits ein solches Patent angesichts der Komplexität des Falls oder der Formulierung des Patents zu erkennen war.

#### **10. Wie wirkt sich die Unverhältnismäßigkeit auf den Unterlassungsanspruch aus?**

§ 139 I 3 PatG-E bringt deutlich zum Ausdruck, den Unterlassungsanspruch nur insoweit, mithin nur solange auszuschließen, wie dies aufgrund einer unverhältnismäßigen Härte erforderlich ist. In der Regel wird die Unverhältnismäßigkeit deshalb nur zu einer Aufbrauch- oder Umstellungsfrist oder zu einer Frist zur Durchführung eines Zwangslizenzverfahrens führen. Ein dauerhafter Ausschluss dürfte nur äußerst selten erforderlich sein.

Bereits bei einer verbleibenden Restdauer des Patents von fünf Jahren sind kaum Sachverhalte denkbar, bei denen ein Verletzer diese gesamte Restzeit bräuchte, um die bereits hergestellten Produkte aufzubreuchen oder um seine Produktion umzustellen. Lediglich wenn die Umstellungskosten selbst so hoch sind, dass sie insbesondere im Verhältnis zu einer nur kurzen Restlaufzeit des Patents eine unangemessen hohe Härte darstellen würden, käme ein zeitlich unbegrenzter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs in Betracht.<sup>20</sup>

Wenn der Unterlassungsanspruch wegen Drittinteressen zu beschränken ist, die nicht einen Beteiligten in der Lieferkette betreffen, ist vom Patentinhaber zu erwarten, nach einem entsprechenden Urteil im Verletzungsstreit ein ggf. erneutes Zwangslizenzverfahren anzustrengen und damit die rechtswidrige Patentnutzung durch eine rechtmäßige zu ersetzen.<sup>21</sup> Handelt es sich bei dem Dritten um das Einzelinteresse eines Unternehmens in der Lieferkette, dann ist auf die Aufbrauch- oder Umstellungsfristen abzustellen, die sich für dieses Unternehmen eröffnen.

---

<sup>20</sup> Dies könnte z.B. für eine Konstellation wie im Wärmetauscher-Fall gelten. Wenn die Restlaufzeit nur noch sieben Monate andauert und für die Umstellung der Produktion vielleicht sechs Monate anzusetzen wären, könnte es eine unverhältnismäßige Härte darstellen, nur wegen des einen verbleibenden Monats erhebliche Umrüstungen vornehmen zu müssen.

<sup>21</sup> Wie bereits oben ausgeführt, vermögen solche Drittinteressen nur dann eine Unverhältnismäßigkeit zu begründen, wenn sie so schwerwiegend sind, dass sie auch eine Zwangslizenz rechtfertigen würden.

**Stellungnahme zum zweiten PatModG:  
Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG durch einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt?**

**Zusammenfassung**

*Der vorliegende Regierungsentwurf zur Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG bedient ein Narrativ des Patentrells, der seine formale Rechtsstellung treuwidrig ausnutzt und dem redlichen Verletzer ohne Not wirtschaftlichen Schaden zufügt. Damit entfernt sich der Entwurf von dem selbst gesetzten Ziel, die Rechtslage durch die Kodifikation der Rechtsprechung des BGH in der Rechtssache Wärmetauscher klarzustellen. Während der Diskussionsentwurf diese wortgetreu übernommen hatte, nennt der aktuelle Vorschlag die Interessen des Berechtigten nicht mehr explizit und verzichtet auf das Korrektiv von Treu und Glauben, eröffnet dem Verletzten aber umgekehrt die Berufung auf Interessen nicht näher bestimmter Dritter. Insbesondere Letzteres öffnet den potentiellen Anwendungsbereich erheblich und beeinträchtigt damit die Rechts- und Planungssicherheit für innovative Unternehmen. Zugleich wird die zügige Rechtsdurchsetzung – ein Markenzeichen der deutschen Patentgerichtsbarkeit – in einem Ausmaß beeinträchtigt, das von der Begründung des Entwurfs nicht getragen wird. Der vom BGH vorgezeichnete und mühsam erzielte Konsens kann nur durch Rückkehr zum Diskussionsentwurf erzielt werden.*

**Inhaltsverzeichnis**

<b>1. Einleitung: Die Funktion des Patents als Anreiz und Belohnung .....</b>	<b>2</b>
a) Anlass der Diskussion .....	2
b) Das Ausschließlichkeitsrecht als Kern des Patents .....	2
c) Das Recht zur eigenen Nutzung und Lizenzierung .....	2
d) Die Amortisierung der Forschungskosten durch den Markterfolg .....	3
e) Die Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit .....	3
f) Schlussfolgerung für das Rechtsfolgensystem .....	3
<b>II. Das Narrativ vom Patentrell .....</b>	<b>4</b>
a) Gesamtabwägung nach Equity Grundsätzen .....	4
b) Non Practicing Entity .....	4
c) Patenthinterhalt .....	5
d) Komplexe Bauteile .....	5
e) Abhilfemöglichkeiten .....	5
<b>III. Die Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit durch die aktuelle Rechtsprechung .....</b>	<b>6</b>
a) Die Wärmetauscher-Entscheidung des BGH .....	6
b) Die FRAND-Rechtsprechung der Instanzgerichte .....	7
c) Schlussfolgerung für das Rechtsfolgensystem .....	9
<b>IV. Die geplante Ergänzung des § 139 Abs. 1 durch das 2. PatModG .....</b>	<b>9</b>
a) Der rechtsprechungs-basierte Diskussionsentwurf .....	9
b) Die Änderung durch den Regierungsentwurf .....	10
c) Die nach dem RegE relevanten Kriterien .....	10
(i) Interessen des Verletzten .....	10
(ii) Treu und Glauben .....	11
(iii) Die Berücksichtigung Dritter .....	12
aa) Der offene Begriff des „Dritten“ .....	12
bb) Die Einbeziehung der Lieferkette .....	13
cc) Das Interesse Dritter an der Verfügbarkeit von Produkten .....	14
d) Auswirkungen auf eV-Verfahren und Verletzungsprozess .....	14
<b>VI. Schlussfolgerung .....</b>	<b>16</b>

## I. Einleitung: Die Funktion des Patents als Anreiz und Belohnung

### a) Anlass der Diskussion

Seit Erlass der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums<sup>1</sup> im Jahr 2004, die zu einer Harmonisierung des Rechtsfolgensystems auf europäischer Ebene und in diesem Zuge zu einer Neuformulierung der §§ 139 ff. PatG geführt hat,<sup>2</sup> ist eine Diskussion entbrannt, ob auch das Rechtsfolgensystem einer Einschränkung bedarf, die verstärkt den Interessen der Allgemeinheit und des Wettbewerbs Rechnung trägt.<sup>3</sup> Anhaltspunkt hierfür war dabei die Vorgabe in Art. 3 der *Enforcement-RL*, dass die Rechtsfolgen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssten. Zugleich hat die Umsetzung der *Enforcement-RL* den Blick auf andere europäische Rechtsordnungen gelenkt, die – wie bspw. in Großbritannien<sup>4</sup> – den Unterlassungsanspruch unter einen Ermessensvorbehalt stellen. Natürlich hat auch die Notwendigkeit, im Rahmen des Einheitspatents einen Kompromiss zu finden,<sup>5</sup> die Unterschiede im Rechtsfolgensystem in den Fokus gerückt.<sup>6</sup>

### b) Das Ausschließlichkeitsrecht als Kern des Patents

Ausgangspunkt für die Diskussion um die adäquate Ausgestaltung des Rechtsfolgensystems ist das Konzept des Patents als absolutes Recht, das dem Rechtsinhaber – wie das Sacheigentum – im Kern ein Ausschließlichkeitsrecht an dem betreffenden Schutzgegenstand vermittelt. Nach § 9 S. 1 PatG hat das Patent die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es nach S. 2 verboten, die Erfindung ohne seine Zustimmung herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Wer entgegen dieser Regelung die patentierte Erfindung benutzt, kann vom Inhaber nach § 139 Abs. 1 PatG auf Unterlassung und – Verschulden vorausgesetzt – nach § 139 Abs. 2 PatG auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden.

### c) Das Recht zur eigenen Nutzung und Lizenzierung

Das Patent gewährt damit dem Rechtsinhaber das alleinige Recht, die geschützte Erfindung zu verwenden und darauf aufbauend Dritten die Nutzung entweder zu erlauben (Lizenz) oder zu verbieten (Anspruch auf Unterlassung weiterer Patentverletzung). Die Ausschließlichkeit des Schutzes hat damit einerseits eine Zuweisungsfunktion, da das Recht dem Inhaber als Belohnung für die Offenbarung seiner Erfindung gewährt wird, andererseits ist diese exklusive Stellung Voraussetzung für die rechtsgeschäftliche Verwertung. Denn kein Unternehmen wäre bereit eine Lizenz zu nehmen, d.h. für die Nutzung entweder Lizenzgebühren zu zahlen oder eigene Technik zur Verfügung zu stellen (Kreuzlizenz), wenn es die Erfindung ‚ungestraft‘ auch kostenfrei nutzen könnte. Die Ausschließlichkeit sichert damit nicht nur das Recht des Rechtsinhabers zur exklusiven eigenen Nutzung, sondern stellt auch die ökonomische Basis für den Verwertung von Schutzrechten dar.

---

<sup>1</sup> Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 29.4.2004.

<sup>2</sup> Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des Geistigen Eigentums vom 7.7.2008, BGBl I 2008, 1191.

<sup>3</sup> Vgl. exemplarisch *Obly*, GRUR Int 2008, 787; *Osterrith*, GRUR 2009, 540; *Ubrich*, ZGE 2009, 59; *Schückedanz*, GRUR Int 2009, 901; *Hofmann*, NJW 2018, 1290; *ders.*, GRUR 2020, 915; *Schönbohm/Ackermann*, GRUR Int 2020, 578; *Busche*, GRUR 2021, 157. Ausführlich *Schellhorn*, Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (2020).

<sup>4</sup> Vgl. dazu aber den Hinweis bei *Grabinski*, GRUR 2021, 200 ff., wonach trotz abweichender Rechtslage im Kern gleiche Ergebnisse wie unter Geltung des deutschen Rechts erzielt werden.

<sup>5</sup> *Tilman*, GRUR 2021, 373, 376.

<sup>6</sup> Vgl. *L. Tochtermann*, ZGE 2019, 257 ff.

#### d) Die Amortisierung der Forschungskosten durch den Markterfolg

Beides – die eigene Nutzung und die rechtsgeschäftliche Verwertung – ist Voraussetzung dafür, dass der Rechtsinhaber durch das Patent seine Investitionen in Forschung und Entwicklung amortisieren kann und für die Offenbarung der Erfindung belohnt wird. Denn die vom Gesetzgeber intendierte Belohnung des Erfinders erfolgt nicht bereits durch die formale Erteilung eines Patents durch das DPMA oder EPA, sondern gerade in der Zuweisung des Potentials für seine exklusive Verwertung. Denn eine patentgeschützte Leistung, die keine Nachfrage erfährt, bringt ihm weder einen Wettbewerbsvorteil noch Lizenzgebühren ein. Die Belohnung erlangt er nur, wenn es gelingt, ein innovatives Produkt auf den Markt zu bringen und/oder die Werthaftigkeit der Erfindung in Vertragsverhandlungen unter Beweis zu stellen. Der Erfinder wird also nicht vom Staat, sondern vom Markt für seine Leistung belohnt. Umgekehrt trägt der Rechtsinhaber aber auch das unternehmerische Risiko für die erfolgreiche Verwertung. Als Basis für dieses wirtschaftliche Potential genießt das Ausschließlichkeitsrecht – sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene – den verfassungsrechtlichen Schutz als Eigentum. Ein wichtiger Baustein hierfür ist der Unterlassungsanspruch,<sup>7</sup> der letztlich die Selbstverständlich zum Ausdruck bringt, dass – so wie der Eigentümer einen Eindringling von seinem Grundstück verweisen kann – der Patentverletzer sein rechtswidriges Verhalten abzustellen hat.<sup>8</sup>

#### e) Die Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit

Wie das Sacheigentum ist aber auch das Geistige Eigentum einer Sozialbindung unterworfen, die gerade im Patentrecht besonders ausgeprägt ist, um dem legitimen Interesse der Allgemeinheit an Zugang zu Wissen und Innovation Rechnung zu tragen. Die Interessen der Allgemeinheit werden daher bereits im Erteilungsverfahren durch die Festlegung des möglichen Schutzgegenstandes,<sup>9</sup> durch besondere Ausschlussgründe im öffentlichen Interesse<sup>10</sup> und bei der Ausgestaltung der Schranken, die Dritten eine Nutzung erlauben (bspw. auf Basis des Forschungsprivilegs<sup>11</sup> oder eines Vorbenutzungsrechts<sup>12</sup>), gewährt.<sup>13</sup> Hinzu tritt die Besonderheit, dass die Patenterteilung zu keinem Zeitpunkt ‚rechtskräftig‘ wird, sondern Schutzhindernisse und Nichtigkeitsgründe während der gesamten Schutzdauer geltend gemacht werden können.<sup>14</sup> Dadurch wird sichergestellt, dass ein Fehler im Erteilungsverfahren nicht zu Lasten der Allgemeinheit und des Wettbewerbs eine nicht schutzfähige Leistung monopolisiert.<sup>15</sup>

#### f) Schlussfolgerung für das Rechtsfolgensystem

Das Patentrecht kann nur dann einen Innovationsanreiz setzen, wenn der Erfinder für den Fall seines Markterfolgs darauf zählen kann, dass die Erfindung gegen rechtswidrige Nutzung Dritter geschützt wird. Diesen Anforderungen wird das Patentrecht durch eine Entschädigung für bereits aufgetretene schuldhaftige Verletzungen und den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch gerecht. Kontrovers diskutiert wird nun aber, ob dieser Unterlassungsanspruch – ausnahmsweise – beschränkt und durch einen Entschädigungsanspruch ersetzt werden kann, ohne die anerkannte Funktion des Patentschutzes zu untergraben.

<sup>7</sup> Ähnlich *Kühnen*, Hdb. der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Rn. 517, wonach der Unterlassungsanspruch sinnfälliger Ausdruck des vom Gesetzgeber verliehenen Monopols ist.

<sup>8</sup> Ausf. hierzu *Fitzner/Munsch*, MitttdtPatAnw 2020, 250 ff., die zu Recht darauf hinweisen, dass der Unterlassungsanspruch ein zentraler und unverzichtbarer Baustein des (zivilrechtlichen) Rechtsfolgensystems ist.

<sup>9</sup> Vgl. § 1 PatG.

<sup>10</sup> Vgl. §§ 1a, 2, 2a PatG.

<sup>11</sup> Vgl. § 11 Nr. 1 PatG.

<sup>12</sup> Vgl. § 12 PatG.

<sup>13</sup> Vgl. dazu mit Blick auf den vorliegenden Kontext *Busche*, GRUR 2021, 157, 161 f.

<sup>14</sup> § 81 PatG. Vgl. zu Häufigkeit und Erfolg von Nichtigkeitsverfahren die Studie von *Hess/Müller-Stoy/Wintermeier*, MitttdtPatAnw 2014, 439 ff.

<sup>15</sup> Vgl. *Haedicke/Timmann/Landry*, Hdb. des Patentrechts, 2 Aufl. (2020), § 8 Rn. 1; *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 9. Aufl. 2020, § 81 PatG Rn. 17.

## II. Das Narrativ vom Patenttroll

### a) Gesamtabwägung nach Equity Grundsätzen

Nachhaltig befeuert wurde diese Diskussion durch eine Entscheidung des *U.S. Supreme Court* in der Rechtssache *Ebay v. MercExchange*<sup>16</sup>, in der dem Rechtsinhaber trotz Verletzung seines Schutzrechts ein Unterlassungsanspruch versagt wurde.<sup>17</sup> Naturgemäß ist diese Entscheidung unter Geltung des U.S. Rechts ergangen, das vom deutschen Patentrecht insoweit abweicht, als der Unterlassungsanspruch dort grundsätzlich im Ermessen des Gerichts steht. Trotzdem hat diese Entscheidung die Aufmerksamkeit auf das Phänomen gelenkt, dass eine Gesamtabwägung der Interessen des Rechtsinhabers an der unbedingten Durchsetzung seines Patents und der Interessen des Verletzers an der weiteren Nutzung es ausnahmsweise rechtfertigen können, den Unterlassungsanspruch zu versagen, wenn und weil den legitimen Interessen des Patentinhabers durch – einen entsprechend hohen<sup>18</sup> – Schadensersatzanspruch Rechnung getragen wird.

### b) Non Practicing Entity

Dass der Kläger in *Ebay v. MercExchange* die Erfindung selbst nicht genutzt hatte, war nur einer von vielen Gründen, die der *U.S. Supreme Court* bei der Entscheidung berücksichtigt hat.<sup>19</sup> Dennoch war dieser Aspekt in der öffentlichen Debatte dominant und hat die Diskussion um das Phänomen der sogenannten ‚Patenttrolle‘ wiederbelebt. Angesprochen ist damit ein Rechtsinhaber, der die Erfindung selbst nicht nutzt, also nicht produzierend am Markt tätig ist, sodass er auch auf Schutzrechte anderer Mitbewerber (Lizenzen und Kreuzlizenzen) nicht angewiesen ist. In den Händen eines Trolls sei – so der griffige Vergleich von *Osterrieth* – ein Patent schlicht eine neue Form eines Wertpapiers.<sup>20</sup> Diese Position soll ihm ermöglichen, sich in Lizenzverhandlungen unkooperativ zu verhalten und durch die drohende Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs Lizenzgebühren in einer Höhe durchzusetzen, die wirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist.<sup>21</sup> Ein Patenttroll würde – so das Argument – nicht nur keine eigene Innovationsleistung erbringen, sondern sogar Innovation Dritter behindern.<sup>22</sup>

Zwar haben Rechtsprechung und Lehre zu Recht wiederholt darauf hingewiesen, dass die Nichtausübung einer Erfindung keinerlei Indiz für eine missbräuchliche Verhaltensweise darstellt<sup>23</sup> und entsprechend den neutralen Begriff *Non Practicing Entity* (NPE) etabliert.<sup>24</sup> Trotzdem wird auch in aktuellen Beiträgen die Nichtausübung weiterhin als Argument für die geringere Schutzbedürftigkeit oder sogar als Indiz für eine missbräuchliche Verhaltensweise herangezogen.<sup>25</sup> Das Bild des Trolls ist hier ersichtlich wirkmächtiger als das Sachargument.<sup>26</sup>

<sup>16</sup> *eBay Inc. v. MercExchange*, L. L. C., 547 U. S. 388 (2006), GRUR Int 2006, 782.

<sup>17</sup> Vgl. die ausführliche Analyse der Entscheidung bei *Schellhorn* (oben Fn. 3), S. 110 ff.; außerdem schon *Obly*, GRUR Int 2008, 787, 798.

<sup>18</sup> So wird nach US-Recht die Motivation, ein verletzendes Verhalten abzustellen, nicht primär durch eine Unterlassungsanordnung, sondern durch den (pönalen) Schadensersatz sichergestellt.

<sup>19</sup> Ausführlich *Schellhorn* (oben Fn. 3), S. 112 ff.

<sup>20</sup> *Osterrieth*, GRUR 2009, 540.

<sup>21</sup> *Osterrieth*, GRUR 2009, 540, 542.

<sup>22</sup> *Obly*, GRUR Int 2008, 787.

<sup>23</sup> Vgl. schon den Hinweis bei *Obly*, GRUR Int 2008, 787, 790 auf Universitäten und Forschungseinrichtungen, die selbst nicht produzieren, aber durch den Technologietransfer zur Innovation beitragen.

<sup>24</sup> Vgl. Haedicke/Timmann/*Schnekenbühl*, Hdb. des Patentrechts, 2 Aufl. (2020), § 20 Rn. 144.

<sup>25</sup> *Obly*, GRUR Int 2008, 787, 795; *Hauck*, Patent Privateering, WRP 2013, 1446, 1447 ff.; *Stierle*, GRUR 2019, 873; VDA, Positionspapier Ein Zeitgemäßes Patentrecht zur Sicherstellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, Februar 2019, S. 5-8.

<sup>26</sup> Vgl. exemplarisch den Beitrag von *Anger*, DAX-Konzerne fordern harte Maßnahmen gegen Patentaufkäufer, Handelsblatt vom 5.12.2018 (zuletzt abgerufen am 18.2.2021), in dem das Argument der Komplexität mit dem Vorwurf, es würden „zusammengekaufte Patente“ geltend gemacht, vermengt wird.

### c) Patenthinterhalt

Als weitere Spielart einer potentiell missbräuchlichen Ausübung des Patentrechts wurde außerdem der Fall beschrieben, dass der Rechtsinhaber die Patentverletzung seitens eines Mitbewerbers erkennt, diesen aber nicht sofort darauf hinweist, sondern zunächst abwartet, bis dieser – bspw. durch in die Produktentwicklung oder Markteinführung getätigte Investitionen – an den eingeschlagenen Weg faktisch gebunden und deswegen bereit ist, überhöhte Lizenzgebühren zu akzeptieren.<sup>27</sup> Als missbräuchliche Strategie wird auch beschrieben, nicht den Hersteller, sondern den Importeur auf eine mögliche Verletzung hinzuweisen und ihm eine Lizenz anzubieten, weil der Importeur bei der Vielzahl vertriebener Produkte die Schutzrechtslage nicht nachprüfen, aber auch nicht alle Produkte aus dem Sortiment nehmen könne.<sup>28</sup>

### d) Komplexe Bauteile

Mit dem Aufkommen von komplexen Produkten, insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie der Industrie 4.0. wurde dann auch die Konstellation als problematisch angesehen, dass in einem einzelnen Produkt eine Fülle von Erfindungen implementiert ist und das Unternehmen für die rechtmäßige Herstellung eines Produkts folglich eine Fülle von Patentlizenzen benötigt.<sup>29</sup> Hier trete das Problem auf, dass der Hersteller die Bauteile nach ihrer technischen Leistungsfähigkeit auswähle, mit der darin implementierten Technik aber nicht im Detail vertraut sei, sodass er die Schutzrechtslage nicht überblicken könne.<sup>30</sup> Verschärft werde das Problem dadurch, dass hier die „smarten“ IKT auf tradierte „old economy“-Sektoren träfen,<sup>31</sup> die häufig auf komplexen Lieferketten aufbauen.

Werde nun aber ein Schutzrecht übersehen, so könne der Rechtsinhaber auf Basis dieses einen Schutzrechts Herstellung und Vertrieb des gesamten Produkts untersagen. Für den Fall, dass ein Austausch der betreffenden Komponente technisch oder wirtschaftlich nicht möglich sei, umfasse der Unterlassungsanspruch rechtlich nur die Unterlassung der Erfindungsbenutzung, faktisch aber die Unterlassung der Herstellung bzw. des Vertriebs des Liefergegenstands. Insoweit könne der ökonomische Wert des Unterlassungsanspruchs den Wert der Erfindung übersteigen und den Verletzer dadurch bei nachfolgenden Lizenzverhandlungen unter Druck setzen.

### e) Abhilfemöglichkeiten

Obwohl sich diese vier Konstellationen – überwiegende Verletzerinteressen, *Non Practicing Entity*, Patenthinterhalt, komplexe Bauteile – nicht nur in ihrer Häufigkeit, sondern auch hinsichtlich der Frage unterscheiden, ob der Patentinhaber durch sein Verhalten zur Situation beigetragen hat, wurde als ‚Gegengift‘ für alle Fallgruppen vorgeschlagen, den Unterlassungsanspruch ausnahmsweise entweder als rechtsmissbräuchlich oder als unverhältnismäßig zu versagen. Während ein Verstoß gegen Treu und Glauben nicht nur bei einem Patenthinterhalt, sondern insbesondere auch in Betracht kommen sollte, wenn ein nur sehr geringes Interesse des Rechtsinhabers an der Durchsetzung besteht, wurde die Einrede der Unverhältnismäßigkeit insbesondere für den Fall vorgeschlagen, dass der Verletzungsgegenstand nur einen kleinen, aber funktionswesentlichen Bestandteil eines technisch komplexen Geräts betrifft und nicht in zumutbarer Zeit durch ein patentfreies oder lizenzierbares Produkt ersetzt werden kann.<sup>32</sup>

<sup>27</sup> Vgl. *Heyers*, WRP 2014, 1253, 1257.

<sup>28</sup> Ausf. *Schickedanz*, GRUR Int 2009, 901, 902 ff.

<sup>29</sup> Ausf. hierzu *Osterrieth*, GRUR 2018, 985 ff.

<sup>30</sup> *Osterrieth*, GRUR 2018, 985 m.w. Beispielen. Zu Recht kritisch *Kessler*, MitttdtPatAnw 2020, 108 ff. mit dem Hinweis, dass unabhängig von der Erkennbarkeit (Verschulden) ein Eingriff in ein fremdes Recht vorliege, der abzustellen sei.

<sup>31</sup> So pointiert *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 223.

<sup>32</sup> Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG, 11. Aufl. (2015), § 139 Rn. 136a m.w.Nw.



Hervorzuheben ist allerdings, dass die Autoren, die für eine solche Beschränkung plädiert haben, im Kern stets drei Kriterien formuliert haben:<sup>33</sup>

1. Art und Umfang des Verschuldens des Verletzers, einschließlich der Frage, ob er sich um eine Lizenz bemüht hat;
2. das Verhalten des Berechtigten, insbesondere ob er eine Lizenz verweigert und/oder mit der Rechtsverfolgung lange zugewartet hat und
3. die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Unterlassungsanordnung.

Gemeinsam ist den Stellungnahmen aber auch, dass sie nicht für einen endgültigen Ausschluss, sondern „nur“ für eine Hemmung der Durchsetzung, d.h. die Gewährung einer Umstellungs- bzw. Aufbrauchfrist, plädiert haben.<sup>34</sup>

### III. Die Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit durch die aktuelle Rechtsprechung

#### a) Die Wärmetauscher-Entscheidung des BGH

Genau diesen Ansatz hat der BGH in seiner *Wärmetauscher*-Entscheidung<sup>35</sup> aufgegriffen. Allerdings liegt dieser Entscheidung kein Sachverhalt zu Grunde, der einer der oben genannten Konstellationen zuzuordnen wäre, sondern tatsächlich ein langwieriger Streit zwischen einem Einzelerfinder, der seine Erfindung einem Automobilhersteller vergeblich angeboten hatte. Das Unternehmen hat das Patent weder erworben noch lizenziert, die geschützte Erfindung aber später verwendet.<sup>36</sup> Ob es sich um einen *efficient breach* handelt oder lediglich der Schutzbereich falsch eingeschätzt wurde, kann dahinstehen. Für den vorliegenden Kontext ist allein relevant, dass das Unternehmen nicht deswegen in einen Verletzungsstreit verwickelt wurde, weil es eines von einer unübersehbaren Fülle von relevanten Schutzrechten übersehen hatte. Trotzdem hat der BGH den Fall genutzt, um sich mit der anhaltenden Diskussion auseinanderzusetzen und zu prüfen, ob es einer Ausnahme vom Unterlassungsanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG bedarf.

Streitgegenständlich waren in Cabriolets verbaute sog. *Airscarfs* die den Nackenbereich der Insassen wärmen. Das vom Rechtsinhaber geforderte Verbot, den *Airscarf* in Verkehr zu bringen, traf damit mittelbar auch das Cabriolet. Der Hersteller machte geltend, die Rechtsfolge sei unverhältnismäßig, nicht zuletzt, weil der Wert der Erfindung (der Wärmetauscher für den *Airscarf*) außer Verhältnis zum Gesamtprodukt (Cabriolet) stehe.

Der BGH stellte zunächst – in Abgrenzung zum UWG und Markenrecht – heraus, dass das Patentrecht nicht die Aufmachung, Werbung etc., sondern unmittelbar die Erfindung schützt. Daher sei es notwendige Folge des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs, dass der Verletzer die patentverletzende Produktion oder den patentverletzenden Vertrieb einstellen müsse und das betroffene Produkt erst dann wieder auf den Markt bringen könne, wenn er sich entweder die dafür benötigten Rechte vom Patentinhaber verschafft oder das Produkt so abgewandelt habe, dass es das Schutzrecht nicht mehr verletze. Die mit dem gegebenenfalls erheblichen Zeit- und Kostenaufwand zwangsläufig verbundenen Härten seien grundsätzlich hinzunehmen. Eine Einschränkung der Wirkung des Patents durch Gewährung einer Aufbrauchfrist sei deshalb nur dann zu rechtfertigen, wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände über die mit seinem

<sup>33</sup> Vgl. etwa *Osterrieth*, GRUR 2009, 540, 544; Busse/*Keukenschrijver*, PatG, 7. Aufl. (2016), § 139 Rn. 82 sowie Busse/*Keukenschrijver/Werner*, 8. Aufl. (2020), § 139 Rn. 91; ebenso *Osterrieth*, GRUR 2018, 985, 991 ff. jeweils m.w.Nw.

<sup>34</sup> Vgl. Busse/*Keukenschrijver/Werner*, PatG, 8. Aufl. (2020), § 139 Rn. 91 m.w.Nw., wonach ein Ausschluss auf das Schikaneverbot beschränkt bleiben sollte. Ähnlich *Osterrieth*, GRUR 2009, 540, 544 f.

<sup>35</sup> BGH 10.5.2016, X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031.

<sup>36</sup> Vgl. die ausführliche Schilderung bei *Kessler*, MitttdtPatAnw 2020, 108, 110.

Ausspruch bestimmungsgemäß einhergehenden Beeinträchtigungen hinaus in einem Maße trafen und benachteiligten, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lasse.

Diese Überlegungen wurden dann in dem 2. Leitsatz zusammengefasst, in dem der BGH festgelegt hat, dass eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs schon nach geltendem Recht in Betracht kommt, wenn die sofortige Durchsetzung unter (1) Berücksichtigung der Interessen des Patentinhabers (2) aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls (3) eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher (4) treuwidrig wäre.

Sowohl die sorgfältige Formulierung einschließlich der Verwendung des Begriffs ‚treuwidrig‘ als auch die explizite Nennung des § 242 BGB in der Entscheidung weisen zugleich darauf hin, dass der BGH hier keine neue Regelung erfinden, sondern klarstellen wollte, wie sich der allgemeine Grundsatz von Treu und Glauben für das Patentrecht konkretisieren lässt. Denn auch für § 242 BGB gilt, dass die Regelung an eine Gesamtabwägung anknüpft, die kein schuldhaftes Verhalten voraussetzt, bei der aber die Interessen und Beweggründe sowie verschiedene subjektive Merkmale beider Beteiligten ins Gewicht fallen können.<sup>37</sup> So kann eine Rechtsausübung einerseits unzulässig sein, wenn sie der Gegenseite unverhältnismäßige Nachteile zufügt, obwohl weniger schwerwiegende Maßnahmen dem Interesse des Berechtigten ausreichend Rechnung tragen würden oder jedenfalls zumutbar wären.<sup>38</sup> Andererseits wird ein Handeln bspw. als treuwidrig angesehen, wenn an einen vergleichsweise geringfügigen Fehler oder Verstoß weitreichende Rechtsfolgen geknüpft würden.<sup>39</sup> Maßgeblich sind daher die Interessen der Beteiligten, ihr Verhalten sowie die (wirtschaftlichen) Folgen der Anspruchsdurchsetzung. Die Entscheidung ist ganz überwiegend auf positive Resonanz gestoßen.<sup>40</sup>

Soweit vereinzelt kritisiert wurde, die Anforderungen seien zu hoch,<sup>41</sup> gilt es in Erinnerung zu rufen, dass der Anlassfall gerade nicht in eine der diskutierten Fallgruppen zählt. Die Gemeinsamkeit mit der hier diskutierten Problematik beschränkt sich folglich darauf, dass der Beklagte wegen gravierender wirtschaftlicher Folgen die Einrede der Unverhältnismäßigkeit erhob. Vorschnell wäre aber der Schluss, der BGH würde solche gravierenden wirtschaftlichen Folgen unberücksichtigt lassen. Im konkreten Fall sprachen jedoch zwei Aspekte gegen die Gewährung einer Aufbrauchfrist: Erstens hatte der Beklagte sich nicht um ein rechtskonformes Verhalten bemüht, sich also weder lizenzwillig gezeigt noch eine alternative Produktgestaltung entwickelt; man mag hinzufügen, obwohl zwischen der Klageerhebung vor dem LG Mannheim<sup>42</sup> und der Revisionsentscheidung des BGH fünf Jahre lagen. Zweitens handelte es sich hier gerade nicht um ein funktionswesentliches Element eines komplexen Liefergegenstands, sodass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs das Verbot des gesamten Produktvertriebs zur Folge gehabt hätte. Denn die Beklagte konnte durch vorübergehenden Verzicht auf die Sonderausstattung – eben den *Airscarf* – ihre Fahrzeuge in den Verkehr bringen.

## b) Die FRAND-Rechtsprechung der Instanzgerichte

Auch ein weiterer Fall, der aktuell in den Medien prominent diskutiert<sup>43</sup> und als Beleg für eine zu große Zurückhaltung der Rechtsprechung angeführt wird, kann bei näherer Betrachtung des Sachverhalts die Forderung nach einer Einschränkung des § 139 Abs. 1 PatG nicht stützen.

<sup>37</sup> Schubert, in MünchKomm BGB, 8. Aufl. (2019), § 242 BGB Rn. 461.

<sup>38</sup> Schubert, in MünchKomm BGB, 8. Aufl. (2019), § 242 BGB Rn. 473.

<sup>39</sup> Schubert, in MünchKomm BGB, 8. Aufl. (2019), § 242 BGB Rn. 469.

<sup>40</sup> Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG, 11. Aufl. (2015), § 139 Rn. 136a; *Hoppe*, GRUR Prax 2016, 447; *Kreye/Grunwald*, MittdtPatAnw 2016, 446, 452 f.; *Harmsen*, GRUR 2021, 222.

<sup>41</sup> *Gärtner*, GRUR 2016, 1031; *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D Rn. 532.

<sup>42</sup> Die Klageerhebung erfolgte am 15.8.2011, vgl. LG Mannheim, 17.1.2012 – 2 O 112/07.

<sup>43</sup> Vgl. exemplarisch LTO 26.11.2020, Patentstreit zwischen Nokia und Daimler geht zum EuGH; Redaktionsnetzwerk Deutschland, Zoff zwischen Daimler und Nokia: EuGH soll über Patentverletzungen entscheiden;

In dem vor mehreren Gerichten<sup>44</sup> ausgetragenen Streit zwischen *Nokia* und *Daimler* steht die Verletzung von IKT-Patenten im Raum. Ihre tatsächliche Grundlage findet die Auseinandersetzung zunächst darin, dass Automobilhersteller aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtet sind, ein Notrufsystem in ihren Fahrzeugen zu installieren, dieses aber patentgeschützte Komponenten enthält. Ein solches Notrufsystem sei zwar für ein Auto nicht funktionswesentlich, aber aufgrund der regulatorischen Vorgabe gleichzuhalten, sodass sich die Hersteller in derselben Situation befänden.<sup>45</sup> Hinzu trete, dass die aktuellen Modelle sogenannter *Connected Cars* diverse weitere ‚*Smart Services*‘ bereithalten, die nicht verpflichtend sind, mit Blick auf die Kunden aber einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellen. Auch für die Implementierung dieser Ausstattung ist die Nutzung von IKT-Patenten unverzichtbar. Aus beiden Gründen sehen sich die Automobilhersteller daher den Inhabern dieser Patente – und deren Vorstellungen von fairen Lizenzbedingungen – ausgeliefert. Auch hier müsste daher durch die Berücksichtigung der Unverhältnismäßigkeit ein Ausgleich geschaffen werden.

Während die Frage, ob die Klage der Patentinhaber oder die Einwände der Automobilindustrie überwiegen, umstritten ist, besteht doch Einigkeit, dass es sich bei den in Streit stehenden technischen Merkmalen um die Implementierung eines Standards handelt, sodass solche und ähnliche Fälle gerade nicht von einer Auslegung des – ggf. reformierten – § 139 Abs. 1 PatG abhängen. Denn sowohl die Frage, ob sich die Parteien redlich verhalten, als auch die angemessene Höhe einer Lizenzgebühr unterliegen vorrangig den kartellrechtlichen Regeln für standardessentielle Patente.<sup>46</sup> Da hierfür verbindliche Vorgaben des Unionsrechts sowie die Rechtsprechung des EuGH zu beachten sind, bleibt für einen patentrechtlichen Einwand der Unverhältnismäßigkeit ohnedies kein Raum.<sup>47</sup>

Tatsächlich betraf aber das Gros der von deutschen Gerichten entschiedenen Fälle, in denen eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs zur Diskussion stand – nach aktuellen Schätzungen sind es mehr als 100 –, sogenannte standardessentielle Patente. Sie unterscheiden sich von dem in diesem Gesetzgebungsverfahren diskutierten Fall der Unverhältnismäßigkeit in zweifacher Hinsicht: Erstens darin, dass Grundlage für den Vorwurf eines Missbrauchs nicht die Ausübung des Patentrechts an sich, sondern der Verstoß gegen eine Verpflichtung aus dem Standardisierungsprozess ist. Zweitens insoweit, als der Verletzer, der ein standardkonformes Produkt produziert, in der Regel weiß, dass sein Produkt standardkonform ist und folglich auch, dass er hierfür Lizenzen an den als standardrelevant gemeldeten Patenten benötigt. Die hohe Komplexität, die sich aus der Vielzahl von Patenten insbesondere im IKT-Bereich ergibt, ist daher allenfalls für den Hersteller des Endprodukts – bspw. den Hersteller eines Automobils –, der sich auf die Zulieferer der Komponenten verlässt, eine Herausforderung, nicht aber für denjenigen, der eben diese Komponente herstellt – bspw. den Hersteller des Telematik-Steuergeräts. Er muss – wie jeder, der ein Produkt in den Verkehr bringt, – die Rechtmäßigkeit prüfen, d.h. sich im Fall der Nutzung eines Standards die entsprechenden Nutzungsrechte sichern.

Allerdings muss das Kartellrecht hier nicht nur dem Verhalten der Beteiligten, sondern auch dem Interesse der Allgemeinheit Rechnung tragen. Denn auch wenn das Verbot gegen den konkreten Verletzer patentrechtlich gerechtfertigt ist, kann es doch erhebliche Auswirkungen auf den Markt entfalten, also zu einer Beschränkung der Produktvielfalt und/oder Erhöhung der Preise führen.

---

JUVE Eintrag vom 19.8.2020 [www.juve.de/nachrichten/verfahren/2020/08/connected-cars-nokia-setzt-sich-im-patentstreit-mit-arnold-ruess-gegen-daimler-durch](http://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2020/08/connected-cars-nokia-setzt-sich-im-patentstreit-mit-arnold-ruess-gegen-daimler-durch) (zuletzt abgerufen am 18.2.2020); vgl. auch den Beitrag von *Ahler* im Handelsblatt (oben Fn. 26).

<sup>44</sup> Von den vier beim LG Mannheim anhängigen Patentverletzungsklagen wurden zwei bis zur Entscheidung des BPatG ausgesetzt und eine am 18. August 2020 (nicht rechtskräftig) zugunsten von Nokia entschieden, aber – soweit ersichtlich – nicht vollstreckt. Vgl. LG Mannheim 18.8.2020 2 O 34/19, NZKart 2020, 622 – *Nokia SEP*; außerdem LG München 10.9.2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 – *LTE-Standard*.

<sup>45</sup> *Körber*, NZKart 2020, 493 f.; ähnlich *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 224.

<sup>46</sup> *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D Rn. 532.

<sup>47</sup> *Ausf. Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D Rn. 529.

Der Zugang zu den standardessentiellen Patenten ist aber auch deswegen im öffentlichen Interesse, weil die Einhaltung des Standards zugleich Voraussetzung für die – wünschenswerte – Kompatibilität von Produkten unterschiedlicher Hersteller ist.

Wie schon der BGH in der Entscheidung *Orange Book*<sup>48</sup> hat auch der EuGH<sup>49</sup> angenommen, dass die Abwägung der Interessen der beiden Parteien sowie insbesondere auch der Öffentlichkeit zur Folge hat, dass der Unterlassungsanspruch nicht gegen einen lizenzwilligen Nutzer geltend gemacht werden kann, wenn und weil dieser bereit ist, für die Nutzung eine angemessene Lizenz zu entrichten. Dass der Rechtsinhaber aber sein Recht zur exklusiven Nutzung aufgibt und daher die Zustimmung zu einer Lizenz nicht verweigern kann, ist der Einbringung in den Standardisierungsprozess und namentlich der FRAND-Erklärung immanent. Der EuGH hat hier durch die Entscheidung *Huawei/ZTE* eine Roadmap aufgezeigt, die von der Rechtsprechung befolgt<sup>50</sup> und in der Wissenschaft<sup>51</sup> ganz überwiegend als sachgemäß angesehen wird. Auch wenn Details sich noch in Diskussion befinden,<sup>52</sup> ist für diese Konstellation ein Einschreiten des deutschen Gesetzgebers weder geboten noch möglich, weil die Lösung auf einer Auslegung des europäischen Kartellrechts beruht.<sup>53</sup>

### c) Schlussfolgerung für das Rechtsfolgensystem

Sieht man von dieser in der Praxis dominanten kartellrechtlichen Konstellation ab, ist seit Aufkommen der Diskussion vor mehr als 15 Jahren kaum eine Handvoll Patentverletzungsprozesse in Deutschland bekannt geworden, in denen der Vorwurf eines Rechtsmissbrauchs im Raum stand. Dass es sich dabei aber sprichwörtlich um Einzelfälle handelt, wird deutlich, wenn man ihnen die Statistik der Justiz gegenüberstellt, wonach vor den deutschen Gerichten pro Jahr etwa 800 Patentverletzungsprozesse verhandelt und entschieden werden.<sup>54</sup> Vor diesem Hintergrund mag eine Klarstellung zweckmäßig sein, ein dringender Reformbedarf ist indes nicht ersichtlich.

## IV. Die geplante Ergänzung des § 139 Abs. 1 durch das 2. PatModG

### a) Der rechtsprechungs-basierte Diskussionsentwurf

Im Zuge der anstehenden Patentrechtsmodernisierung hat sich das BMJV entschlossen, die vom BGH auf Basis des § 242 BGB entwickelte *Wärmetauscher*-Doktrin gesetzlich festzuschreiben.<sup>55</sup> Das Vorhaben soll der Rechtsklarheit dienen, nämlich außer Streit zu stellen, dass diese vom BGH mit Augenmaß vorgenommene Beschränkung des Unterlassungsanspruchs dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Sie kann zugleich für sich in Anspruch nehmen, dass sie insbesondere für ausländische Nutzer des deutschen Patentsystems, die mit der Rechtsprechung zu § 242 BGB nicht vertraut sein mögen, mehr Transparenz mit sich bringt.

---

<sup>48</sup> BGH 6.5.2009 – KZR 39/06, GRUR Int 2009, 747 – *Orange Book Standard*.

<sup>49</sup> EuGH 16.7.2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 – *Huawei/ZTE*.

<sup>50</sup> Eine aktuelle Recherche in der Datenbank BeckOnline zeigt mehr als 100 Entscheidungen an, in denen deutsche Gerichte (insb. LG Mannheim, LG Düsseldorf und LG München) auf die Entscheidung *Huawei/ZTE* verweisen.

<sup>51</sup> Vgl. exemplarisch *Fuchs*, NZKart 2015, 429, 431; *Hauck/Kamlab*, GRUR Int. 2016, 420; *McGuire*, MittPatAnw 2018, 297 m.w.Nw.

<sup>52</sup> Vgl. Vorlage des LG Düsseldorf 26.11.2020 – 4 c O 17/19, NZKart 2021, 61 – *Nokia SEP*.

<sup>53</sup> *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D Rn. 529.

<sup>54</sup> Vgl. Bericht des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 10, Rechtspflege/Zivilgerichte 2019 (2020), S. 48.

<sup>55</sup> Kritisch *Harmsen*, GRUR 2021, 222, der eine solche Gesetzesänderung angesichts der klaren Ausführungen des BGH in der Entscheidung *Wärmetauscher* für höchst fraglich hält. Kritisch auch *Tilmann*, MittPatAnw 2020, 245, der die Regelung für nicht TRIPS-konform hält, sowie *Haedicke/Timmann/Schneckenbühl*, Hdb. des Patentrechts, 2. Aufl. (2020), § 20 Rn. 144, der die Stigmatisierung von NPEs kritisiert.

Der Gesetzgeber hat damit das Ziel der Reform klar benannt und im Diskussionsentwurf die Rechtsprechung des BGH in der Entscheidung *Wärmetauscher* fast 1:1 in einen Gesetzestext gegossen.<sup>56</sup> Vorgesehen war die Ergänzung des § 139 Abs. 1 um folgenden Satz 2:

*„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstände unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt.“*

Danach sollte der Anspruch im Einklang mit der BGH-Rspr. eingeschränkt werden können, wenn die Gesamtabwägung nach Berücksichtigung von vier Kriterien dafür spricht, dass ein Unterlassungsgebot unverhältnismäßig ist: (1) Es liegen besondere Umstände des Einzelfalls vor, (2) nach dem Gebot von Treu und Glauben (3) müssen die Interessen des Patentinhabers hinter denen des Verletzers zurückstehen und (4) die Durchsetzung würde für Letzteren eine Härte darstellen, die durch den Zuweisungsgehalt des Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigt ist.

### **b) Die Änderung durch den Regierungsentwurf**

Diese konsequente Umsetzung wurde nun durch den Regierungsentwurf in mehrfacher Hinsicht verändert. In der nun vorliegenden Fassung ist vorgesehen, § 139 Abs. 1 um folgende Regelung zu ergänzen:<sup>57</sup>

*„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“*

Neben vielen redaktionellen Änderungen fallen insbesondere drei Abweichungen ins Gewicht: Erstens werden die Interessen des Patentinhabers als Kriterium für die Abwägung nicht mehr explizit benannt. Damit in engem Zusammenhang steht zweitens, dass die Bezugnahme auf Treu und Glauben entfallen ist. Drittens wurde die Wortfolge ‚gegenüber dem Verletzer‘ getilgt und durch ‚für den Verletzer oder Dritte‘ ersetzt, sodass auch die Auswirkungen auf Dritte dem Anspruch gegen den Verletzer entgegenstehen können. Neu hinzugekommen ist schließlich ein Entschädigungsanspruch, der allerdings nicht stets bei Versagung der ‚Inanspruchnahme‘, sondern nur dann verlangt werden kann, wenn dies angemessen erscheint.

### **c) Die nach dem RegE relevanten Kriterien**

#### **(i) Interessen des Verletzten**

Kritikwürdig erscheint zunächst, dass die Interessen des Verletzten nach dem Wortlaut in die Abwägung nicht einbezogen werden, obwohl diese nicht nur vom BGH in der Entscheidung *Wärmetauscher* zu Recht berücksichtigt wurden, sondern auch im Rahmen des § 242 BGB ein anerkanntes Kriterium darstellen. Besonders problematisch ist in diesem Kontext zudem die in der Begründung zum Ausdruck kommende Bewertung, wonach ein Patent bei Nichtausübung in der Regel allein monetären Interessen dient, sodass das Patent hier nicht dem Innovationsanreiz dient.<sup>58</sup> Auch der Vorbehalt zu Gunsten von Universitäten, Start-Ups und KMU<sup>59</sup> ändert nichts daran, dass hier die ökonomische Funktion von nicht praktizierenden Patentinhabern<sup>60</sup> missver-

---

<sup>56</sup> Vgl. DiskE S. 9.

<sup>57</sup> Vgl. RegE S. 58.

<sup>58</sup> RegE S. 60.

<sup>59</sup> RegE S. 60.

<sup>60</sup> Ausführlich hierzu Haedicke/Timmann/*Schnekenbühl*, Hdb. des Patentrechts, 2 Aufl. (2020), § 20 Rn. 137 ff., die zu Recht darauf hinweisen, dass ein Einzelerfinder schlicht nicht über die Ressourcen verfüge, um ein Schutzrecht gegen (s)ein Unternehmen durchzusetzen.

standen wird. Beruht aber die Anreizfunktion des Patentwesens darauf, dem Erfinder einen Lohn für die Erfindung zu gewähren, wird diese auch dann erfüllt, wenn der Erfinder diese Belohnung nicht durch Lizenzgebühren, sondern aus dem Verkaufserlös an einen Patentverwerter erhält. Dass dieser – einem Makler oder Vermittler gleich – das Patent selbst nicht praktiziert, sondern ‚nur‘ rechtsgeschäftlich verwertet, macht ihn nicht zu einem Patentinhaber zweiter Klasse.<sup>61</sup> Tatsächlich trifft eine geduldete Verletzung den nicht praktizierenden Patentinhaber besonders hart, weil er bestehende ausschließliche Lizenzverträge nicht erfüllen kann und kaum neue Lizenznehmer gewinnen wird, wenn das Patent im Markt nicht respektiert wird. Es droht ein Preisverfall sowohl auf dem Lizenz- als auch auf dem Produktmarkt.<sup>62</sup> Dass der Patentinhaber seine Position treuwidrig ausnutzt, um überhöhte Gebühren zu fordern, mag bei nicht praktizierenden Patentinhabern statistisch häufiger vorkommen. Zwischen diesen beiden Kriterien gibt es aber keinen zwingenden logischen Zusammenhang.

Die Problematik ist daher – wie im Diskussionsentwurf vorgesehen – besser über das Kriterium der Treuwidrigkeit der Geltendmachung zu lösen. Gegen den Verzicht auf das Kriterium Treu und Glauben spricht zudem, dass andernfalls auch das redliche Verhalten des Rechtsinhabers, bspw. dass er ein vernünftiges Lizenzangebot gemacht hat und die Rechtsverfolgung deswegen nicht treuwidrig erscheint, keine Berücksichtigung mehr finden würde.

## (ii) Treu und Glauben

Die Bezugnahme auf Treu und Glauben ist aber auch deswegen als Korrektiv erforderlich, weil sich auf Treu und Glauben nur berufen kann, wer sich selbst entsprechend verhält. Zu Recht weist der BGH in der Entscheidung *Wärmetauscher* darauf hin, dass eine Ausnahme nur in Betracht komme, wenn sich der Beklagte um ein rechtskonformes Verhalten bemühe, sich insbesondere also lizenzwillig gezeigt habe.<sup>63</sup> Demgegenüber nennt die Begründung des Regierungsentwurfs die Bemühung um eine Lizenz nicht als Voraussetzung, sondern bloß als zu berücksichtigenden Grund.<sup>64</sup> Damit weicht der Regelungsvorschlag aber ohne Not von dem Grundkonsens ab, dass eine (gerichtliche) Bewilligung der Nutzung eines fremden Patents nur dann in Betracht kommt, wenn der Verletzer sich lizenzwillig zeigt. Sowohl die patentrechtliche Zwangslizenz als auch die Leitentscheidungen in *Orange Book*, *Huawei/ZTE* und *Wärmetauscher* greifen uniform die Verpflichtung beider Seiten auf, einen Ausgleich im Wege von Verhandlungen zu finden.<sup>65</sup> Würde der Einwand der Unverhältnismäßigkeit hiervon eine Ausnahme machen, drohte nicht nur ein Wertungswiderspruch, sondern auch eine bewusste Umgehung der dann insoweit strengeren Regelungen.

Auch die vom BGH in der *Wärmetauscher*-Entscheidung angesprochene Alternative, auf eine nicht verletzende Produktform umzustellen, darf nicht *per se* unberücksichtigt bleiben. Zwar mag sich eine zeitweise Aussetzung des Unterlassungsanspruchs daraus rechtfertigen, dass eine rechtzeitige Umstellung aus technischen oder regulatorischen Gründen nicht möglich war. Umgekehrt kann eine Beschränkung zu Lasten des Patentinhabers aber jedenfalls dann nicht in Betracht kommen, wenn die Möglichkeit bestand, aber nicht genutzt wurde.<sup>66</sup> Hier ist daran zu erinnern, dass ein Unterlassungsgebot den Verletzer – anders als in den Medien gelegentlich dargestellt – in der Regel nicht aus heiterem Himmel trifft. Zwischen der Verletzungsanzeige bzw. Klageerhebung und dem gerichtlichen Ausspruch eines Unterlassungsgebots erster Instanz liegt ein Verfahren erster Instanz, das in der Regel ein Jahr, in komplexen Fällen häufig auch länger in

<sup>61</sup> So auch *Kühnen*, Hdb. der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Rn. 533 „vollwertige Schutzrechtsinhaber“.

<sup>62</sup> *Schellborn* (oben Fn. 3), S. 42 f.

<sup>63</sup> *Kühnen*, Hdb. der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Rn. 522, 540.

<sup>64</sup> RegE S. 61.

<sup>65</sup> *P. Tochtermann*, GRUR 2021, 377, 379.

<sup>66</sup> Vgl. den Hinweis bei *Busse/Keukenschrijver/Werner*, PatG. 8. Aufl. (2020), § 139 Rn. 92, dass der Verletzer ab dem Verletzerhinweis beginnen müsse, für den Fall der Verurteilung eine Umstellung vorzubereiten, und er sich so früh wie möglich um eine Lizenz bemühen müsse; außerdem: *Schellborn* (oben Fn. 3), S. 230 ff.

Anspruch nimmt.<sup>67</sup> Dieser Zeitraum steht damit dem Beklagten zur Verfügung, um sich auf die Folgen einer möglichen Verurteilung einzustellen und die Produktion entweder umzustellen oder durch die Erlangung eines Nutzungsrechts den Vorwurf der Rechtswidrigkeit zu beseitigen.

Folglich kann der bloße Hinweis, dass eine Umstellung einer gewissen Zeit bedarf, für sich genommen noch keine Ausnahme vom Unterlassungsanspruch rechtfertigen. Ergeht der Unterlassungsanspruch – ausnahmsweise – im einstweiligen Verfügungsverfahren, so sieht das Prozessrecht durch die Forderung einer Sicherheitsleistung seitens des Antragsstellers, die Widerspruchsmöglichkeit des Verletzers sowie die Möglichkeit eines Antrags auf Vollstreckungsschutz ausreichende Tools vor, um eine unverhältnismäßige Durchsetzung des noch vorläufigen Unterlassungsgebots zu verhindern.<sup>68</sup>

### (iii) Die Berücksichtigung Dritter

Noch gravierender ist die vorgesehene Einfügung, wonach auch eine Härte für Dritte einen Abschluss zu rechtfertigen vermag.<sup>69</sup> Die Änderung ist einerseits problematisch, weil der Begriff „Dritter“ unscharf ist und den potentiellen Anwendungsbereich der Norm damit erheblich erweitert. Andererseits kann die Ausdehnung auf Dritte in der Lieferkette zu unbilligen Ergebnissen führen, die das Recht des Patentinhabers in einem Maß einschränken, das vom Regelungsziel der ‚Verhältnismäßigkeit‘ nicht mehr umfasst wäre.

#### aa) Der offene Begriff des „Dritten“

Unklar ist schon der Begriff des ‚Dritten‘. So weisen sowohl die Verwendung in der bisherigen Diskussion<sup>70</sup> als auch die Beispiele in der Gesetzesbegründung darauf hin, dass mit ‚Dritten‘ nicht individuelle Personen, sondern die Summe der Dritten, letztlich also Interessen der Allgemeinheit angesprochen sind.<sup>71</sup> So wird etwa der Fall beschrieben, dass die Versorgung von Patienten mit einem Medikament durch das Herstellungs- oder Vertriebsverbot gefährdet werden könnte.<sup>72</sup> Dieses Interesse an der Versorgung mit Medikamenten einer – auch kleinen – Patientengruppe zählt jedoch ebenso zum öffentlichen Interesse wie das generelle Interesse an Wettbewerb und Produktvielfalt und sollte dann auch so benannt werden. Ihm wird zudem bereits durch die Benutzungsanordnung<sup>73</sup> und die Zwangslizenz<sup>74</sup> Rechnung getragen.<sup>75</sup>

Demgegenüber deutet der in der Regierungsbegründung neu ergänzte Hinweis, dass auch Lieferanten und Abnehmer des beklagten Verletzers sich auf die Unverhältnismäßigkeit berufen könnten,<sup>76</sup> darauf hin, dass hier konkrete Dritte gemeint sind; konkret insoweit, als die Interessen der Dritten ‚im Lager‘ des Verletzten berücksichtigt werden. Das wirft zunächst die Frage auf, warum nicht auch die Auswirkungen auf Dritte, die – wie der Rechtsinhaber – ein Interesse am Unterlassungsanspruch haben, zu berücksichtigen sind. Dazu zählen bspw. Lizenznehmer aber auch Mitbewerber, die aufgrund des streitgegenständlichen Patents in *Workarounds* investiert oder ihr Produkt abgewandelt haben, um sich rechtskonform zu verhalten.

---

<sup>67</sup> Vgl. den oben genannten Fall *Wärmetauscher*, in dem die Klage beim LG Mannheim bereits 2010 anhängig gemacht wurde, die Entscheidung des BGH aber erst 2016 erging.

<sup>68</sup> Dazu unten d).

<sup>69</sup> Ablehnend auch *Harmsen*, GRUR 2021, 222, 226 sowie *Busche*, GRUR 2021, 157, 160 mit dem Hinweis, dass die Rechtsfolgebestimmungen allein darauf abzielten, das Verhältnis zwischen Rechtsinhaber und Verletzer zu ordnen.

<sup>70</sup> *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Rn. 543; *Schönbohm/Ackermann*, GRUR Int 2020, 578, 579; *Obly*, GRUR 2021, 304, 306.

<sup>71</sup> So auch die Lesart von *Stierle*, GRUR 2020, 262, 266 und *Harmsen*, GRUR 2021, 222 f.

<sup>72</sup> Vgl. *Stierle*, MitttdtPatAnw 2020, 486, 489.

<sup>73</sup> § 13 PatG.

<sup>74</sup> § 24 PatG, Art. 102 AEUV.

<sup>75</sup> *Busse/Keukenschrijver/Werner*, PatG. 8. Aufl. (2020), § 139 Rn. 92; *Schellhorn* (oben Fn. 3), S. 377.

<sup>76</sup> RegE S. 63.

Denn die Lizenznehmer des Patentinhabers haben – im Gegensatz zum Verletzer – Investitionen getätigt, um durch die Nutzung der patentierten Lehre eine Vorzugsstellung am Markt zu erhalten. Um diese wirtschaftlich werthaltige Position für die Dauer der Nutzungsbefugnis halten und ihre Investitionen amortisieren zu können, sind sie auf die Respektierung des Patents durch die übrigen Marktteilnehmer, also die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs, angewiesen. Umgekehrt kann die Beeinträchtigung der Position der Lizenznehmer durch die Blockade des Unterlassungsanspruchs das Vertragsverhältnis zwischen dem Patentinhaber als Lizenzgeber und dem Lizenznehmer beeinträchtigen. Der Lizenzgeber kann dem Lizenznehmer die geschuldete Vorzugsstellung nicht mehr vollumfänglich gewähren und kommt damit seinen Hauptleistungspflichten nicht ausreichend nach.<sup>77</sup> Bei einem dauerhaften Ausschluss des Unterlassungsanspruchs liegt es nahe, dass der (ausschließliche) Lizenznehmer versuchen wird zu mindern oder gar den Lizenzvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen.<sup>78</sup> Dadurch sind zugleich die Interessen des Rechtsinhabers unmittelbar betroffen.

### **bb) Die Einbeziehung der Lieferkette**

Besonders problematisch ist aber, dass der Begriff des Dritten – bei einem Verständnis als konkretem Dritten – auch solche umfasst, die selbst durch die Herstellung oder Abnahme der patentverletzenden Produkte dem Vorwurf der Patentverletzung ausgesetzt sind. Diese Einbeziehung hätte zur Folge, dass die Unverhältnismäßigkeit gegenüber einem Glied der Kette den Unterlassungsanspruch gegenüber allen Gliedern der Lieferkette sperren könnte, auch wenn im jeweils bilateralen Verhältnis eine solche Beschränkung nicht gerechtfertigt wäre. Hier ist etwa an das Beispiel des funktionswesentlichen Elements eines komplexen Produkts zu denken. Denn die Tatsache, dass ein Produkt aus einer Vielzahl von Bauteilen zusammengesetzt ist und eine Vielzahl von Patenten implementiert, kann – im Einzelfall – zu einer unübersichtlichen Lage führen, sodass bei Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ein kleiner Fehler<sup>79</sup> gravierende Folgen hätte. Unklar ist aber, warum sich in diesem Fall auch derjenige, der das konkret verletzende Bauteil geliefert hat, auf Unverhältnismäßigkeit berufen können soll, obwohl hier nicht bloß ein Element, sondern das vom Zulieferer vertriebene Produkt patentverletzend ist.<sup>80</sup> Soweit in der Begründung vorgeschlagen wird, auch den Abnehmern eine Berufung auf die in der Person des Beklagten vorliegende Unverhältnismäßigkeit zuzubilligen, ist dies also überschießend.<sup>81</sup>

Hier würde sich der geplante Ausschluss des Unterlassungsanspruchs in Widerspruch zu der bewährten Systematik des deutschen Zivilrechts setzen, weil er ein rechtswidriges Handeln für die Zukunft billigt. Im Ergebnis würde eine „kleine Zwangslizenz“ eingeführt, die die reguläre Zwangslizenz<sup>82</sup> sowie den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand<sup>83</sup> zu unterlaufen droht. Dass es sich im Ergebnis um ein richterlich gewährtes Zwangsnutzungsrecht handelt,<sup>84</sup> wird dadurch bestätigt, dass der vorgesehene Entschädigungsanspruch in Form eines vorweggenommenen Schadensersatzanspruchs nach der dreifachen Schadensberechnung berechnet werden und damit

<sup>77</sup> Vgl. dazu Busse/Keukenschrijver/McGuire, PatG. 8. Aufl. (2020), § 15 Rn. 219 f. sowie Rn. 246.

<sup>78</sup> Zu Hauptleistungspflichten und Minderung bei Patentlizenzverträgen Busse/Keukenschrijver/McGuire, PatG. 8. Aufl. (2020), § 15 Rn. 215, 235, 246.

<sup>79</sup> Mit Kessler, MitttdtPatAnw 2020, 108, 112 ist allerdings darauf hinzuweisen, dass hier das Verschulden gering sein mag, aber deswegen der Fehler nicht entschuldigt ist. Würde man sogar den hier beteiligten großen Unternehmen, die i.d.R. selbst das Patentsystem nutzen, zubilligen, dass die Patentverletzung nicht erkennbar war, müsste dasselbe umso mehr für KMU gelten. Das hätte weitreichende Folgen für das gesamte Patentsystem und würde dessen Geltungsanspruch untergraben.

<sup>80</sup> Vgl. zu dieser Differenzierung Harmsen, GRUR 2021, 222, 223. Im Ergebnis ähnlich nimmt auch Stierle, MitttdtPatAnw 2020, 486, 490 an, dass die Frage der Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs auf den unterschiedlichen Fertigungsstufen auch unterschiedlich beantwortet werden muss.

<sup>81</sup> RegE S. 62.

<sup>82</sup> § 24 PatG.

<sup>83</sup> Art. 102 AEUV.

<sup>84</sup> So auch Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Rn. 530.



i.d.R. die Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr haben soll.<sup>85</sup> Der dem Rechtsinhaber aus dem Entzug der Dispositionsbefugnis über sein Geistiges Eigentum drohende Nachteil – bspw. die Unmöglichkeit der Vertragserfüllung, der Verlust der Marktposition<sup>86</sup> oder Einbußen im Lizenzmarkt – wird damit allerdings nur unzureichend kompensiert.

Die unspezifische Nennung des Dritten ist schließlich problematisch, wenn ein Hersteller viele Dritte beliefert. Die Möglichkeit, deren Belange geltend zu machen, führt nicht nur zu einer größeren Komplexität des Rechtsstreits, sondern auch zu einer Verlängerung des Prozesses, die wiederum zu Lasten des Rechtsinhabers ausschlägt, der – selbst wenn der Verletzer mit seiner Einrede nicht durchdringt – auf den Unterlassungsanspruch warten muss. Die Interessen Dritter sind damit kein geeignetes Kriterium für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit.

### **cc) Das Interesse Dritter an der Verfügbarkeit von Produkten**

Aber auch die pauschale Berücksichtigung der Interessen der ‚Summe der Dritten‘, die bspw. einen Nachteil aus einem Produktionsstopp erleiden, geht fehl. Denn eine solche Ausnahme hätte immer dann einen besonders breiten potentiellen Anwendungsbereich, wenn die Erfindung eine besonders gefragte Innovation enthält und auf breites Nachfrageinteresse stößt. Dies ist insbesondere im Bereich IKT und Pharma und damit in zwei Sektoren zu erwarten, in denen die Allgemeinheit und der wirtschaftliche Fortschritt besonders auf Innovationen angewiesen sind. Die mit § 139 Abs. 1 i.d.F. des RegE verbundene Unsicherheit würde damit den Innovationsanreiz gerade in diesen Kernbereichen gefährden.

### **d) Auswirkungen auf eV-Verfahren und Verletzungsprozess**

Ein prominenter Kritikpunkt an § 139 Abs. 1 PatG in der geltenden Fassung ist, dass er einen ‚quasi-automatischen‘ Unterlassungsanspruch gewähre.<sup>87</sup> Diese griffige Formulierung ist zwar formal zutreffend, weil der Unterlassungsanspruch mit der Verletzung automatisch entsteht. Sie ist aber zugleich irreführend, weil der Unterlassungsanspruch nur automatisch gewährt, nicht auch automatisch durchgesetzt wird. Das Gegenteil ist der Fall.

Verurteilt das Gericht den Verletzer zur Unterlassung hat der Patentinhaber zunächst nur den Prozess gewonnen. Will er sich nun nicht auf die freiwillige Befolgung durch den unterlegenen Verletzer verlassen, sondern die Einhaltung sicherstellen, bedarf es der Vollstreckung. Sofern die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist, setzt diese Vollstreckung neben dem zwingenden Antrag regelmäßig eine entsprechende Sicherheitsleistung voraus.<sup>88</sup> Zudem muss der Rechtsinhaber das Risiko auf sich nehmen, dass er im Fall der späteren Aufhebung des Vollstreckungstitels dem – wie sich nun herausstellt – zu Unrecht zur Unterlassung gezwungenen Gegner seine Schäden ersetzen muss.<sup>89</sup>

Würde die Unterlassung also zu einem Produktionsstopp oder ähnlich gravierenden Nachteilen führen, ist auch das Haftungsrisiko entsprechend hoch. Das gilt umso mehr, als die Haftung verschuldensunabhängig ist. Der Rechtsinhaber trägt also das Risiko der fehlerhaften Beurteilung durch das Erstgericht.<sup>90</sup> Wird der Unterlassungstitel von einem Berufungsgericht ausgeurteilt,

<sup>85</sup> Dazu *Stierle*, MitttdtPatAnw 2020, 486, 490.

<sup>86</sup> Vgl. OLG Düsseldorf 16.11.1978, GRUR 19789, 188 – *Flachdachabläufe*.

<sup>87</sup> So der Titel des Beitrags von *Stierle*, GRUR 2019, 873; vgl. auch *Schönbohm/Ackermann*, GRUR Int 2020, 578, 579.

<sup>88</sup> § 709 S. 1 ZPO, wobei sich die Höhe am Vollstreckungsschaden orientiert, vgl. *Cepl/Voß*, § 2. Aufl. 2018, § 709 Rn. 6.

<sup>89</sup> Vgl. § 717 Abs. 2 S. 1 ZPO: Wird ein für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil aufgehoben oder abgeändert, so ist der Kläger zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dem Beklagten durch die Vollstreckung des Urteils oder durch eine zur Abwendung der Vollstreckung gemachte Leistung entstanden ist.

<sup>90</sup> Vgl. hierzu auch *Schellborn* (oben Fn. 3), S. 335 ff.

dann aber vom BGH in der Revisionsinstanz abgewiesen, trifft ihn immerhin noch eine Bereicherungshaftung.<sup>91</sup> Selbst wenn der Rechtsinhaber in der Lage ist, die Sicherheitsleistung zu erbringen und sich trotz der Risiken für die Vollstreckung entscheidet, kann der Verletzer zudem Vollstreckungsschutz beantragen,<sup>92</sup> wenn ihm durch die vorläufige Vollstreckung nicht zu ersetzende Nachteile drohen.<sup>93</sup> Das Prozessrecht enthält also eine Reihe von Vorkehrungen, die die auf den ersten Blick scharfe Klinge des § 139 Abs. 1 PatG abschleifen.

Auch im eV-Verfahren finden sich entsprechende Vorkehrungen. Denn ein erfolgreicher Antrag auf eine eV setzt voraus, dass der Patentinhaber Verfügungsanspruch und Verfügungsgrund glaubhaft machen kann.<sup>94</sup> Das Gericht prüft also vor Erlass einer Unterlassungsverfügung neben der Dringlichkeit,<sup>95</sup> ob mit überwiegender Wahrscheinlichkeit<sup>96</sup> eine Patentverletzung und zugleich eine positive Bestandsprognose vorliegen.<sup>97</sup> Da eine Unterlassungsverfügung aber streng genommen nicht nur sichernden Charakter hat, sondern für den betreffenden Zeitraum bereits zu einer Befriedigung des Anspruchs aus § 139 Abs. 1 PatG für den Schutzrechtsinhaber führt, wird zusätzlich eine Interessenabwägung vorgenommen.<sup>98</sup> Diese berücksichtigt schon bisher neben dem Interesse des Rechtsinhabers an der Durchsetzung auch die drohenden Nachteile für den angeblichen Verletzer, u.a. auch die wirtschaftliche Härte.<sup>99</sup> Kommt das Verfügungsgericht folglich zur Überzeugung, dass die Geltendmachung im Einzelfall unverhältnismäßig sei, wird der Unterlassungsanspruch bereits nach geltendem Recht nicht gewährt.

Das wirft nicht nur die Frage auf, ob die dem Verletzer drohenden Nachteile nun doppelt geprüft werden sollen, sondern zeigt auch, dass der RegE nicht auf das Prozessrecht abgestimmt ist. Würde die vom Verfügungsgericht im Rahmen des § 940 ZPO zu prüfende Verhältnismäßigkeit nun nämlich zusätzlich als Tatbestandsmerkmal in § 139 Abs. 1 PatG verankert, müsste bereits die Glaubhaftmachung,<sup>100</sup> dass – bspw. aufgrund von Interessen Dritter – ein Ausnahmefall vorliegt, ausreichen, um den Erlass einer Verfügung zu verhindern. Dies gilt umso mehr, als die im RegE vorgesehene Ausnahme nicht als Einrede, die entsprechend vom Antragsgegner darzulegen und glaubhaft zu machen wäre,<sup>101</sup> sondern als von Amts wegen wahrzunehmender Ausschlussgrund formuliert ist. Die geplante Neuregelung kann sich damit insbesondere im einstweiligen Verfügungsverfahren als weitere Hürde und damit als Störfaktor erweisen.

Schließlich werden auch die Auswirkungen auf den regulären Verletzungsprozess von der Regierungsbegründung nicht adressiert. Die stete Betonung, dass es sich um ‚extrem seltene‘ Ausnahmefälle<sup>102</sup> handeln würde,<sup>103</sup> ändert nichts daran, dass Beklagte diese neue Einrede der Verhältnismäßigkeit nutzen können, um einen Unterlassungsanspruch zu verhindern oder zu verzögern. Gerade die Öffnung, sich auch auf Interessen Dritter zu berufen, dehnt den potentiellen Streit-

<sup>91</sup> § 717 Abs. 3 ZPO, vgl. hierzu auch *Schellhorn* (oben Fn. 3), S. 339.

<sup>92</sup> § 712 ZPO; vgl. dazu den Vorschlag von *Zhu/Koukoutis*, GRUR 2019, 886 ff., diesen für das Patentrecht zu konkretisieren und die Anforderung auf einen „erheblichen Nachteil“ abzusenken.

<sup>93</sup> Richtig ist, dass die Rechtsprechung an diese Voraussetzung traditionell (zu) hohe Anforderungen stellt. Hier wäre aber eine systemkonforme Lösung sowohl im Rahmen der ZPO als auch durch eine Sonderregelung für Patentstreitsachen möglich, dazu *Zhu/Koukoutis*, GRUR 2019, 886 ff.

<sup>94</sup> *Mes*, PatG, § 139, 5. Aufl. (2020), Rn. 549.

<sup>95</sup> Vgl. dazu die ablehnende Entscheidung LG Düsseldorf 8.7.1999, GRUR 2000, 692 – *NMR Kontrastmittel*, in der die Dringlichkeit verneint wurde, weil der Antragsteller das Patent nur durch Lizenzvergabe verwertet habe, sodass ihm das Abwarten des Hauptsacheprozesses zugemutet werden könne.

<sup>96</sup> *Vofß*, BeckOK PatentR, vor § 139 Rn. 314.

<sup>97</sup> *Cepl/Vofß*, § 940 ZPO, Rn. 116.

<sup>98</sup> *Grabinski/Zühlch*, in: Benkard, PatG, § 139, Rn. 153a.

<sup>99</sup> LG Düsseldorf 8.7.1999, GRUR 2000, 692 – *NMR-Kontrastmittel*; *Pitz*, in BeckOK PatR, § 139 Rn. 76.

<sup>100</sup> Vgl. §§ 935, 936, 920 Abs. 2 ZPO.

<sup>101</sup> *Drescher*, in MünchKomm ZPO, 6. Aufl. (2020), § 920 Rn. 21; *Vofß*, in BeckOK PatentR, vor § 139 Rn. 312.

<sup>102</sup> Vgl. RegE, S. 60/63.

<sup>103</sup> Vgl. RegE S. 63.

stoff erheblich aus. Die geplante Regelung provoziert damit geradezu, dass sie routinemäßig geltend gemacht wird. Daraus resultiert eine Kostenbelastung für die Parteien und eine Arbeitsbelastung für die Gerichte. Zugleich würde einer der zentralen, international anerkannten Vorteile der deutschen Patentgerichtsbarkeit, nämlich die kurze Prozessdauer, aufs Spiel gesetzt.

## VI. Schlussfolgerung

Das 2. PatModG hat sich zum Ziel gesetzt, die geltende, durch die Entscheidung *Wärmetauscher* konkretisierte Rechtslage durch Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG zu kodifizieren. Der vorliegende RegE geht allerdings weit über diese klar kommunizierte Intention hinaus:

1. Das Patent ist als verfassungsrechtliches Eigentum geschützt. Solange sich der Inhaber nicht treuwidrig verhält, ist es für die Legitimität der Durchsetzung daher ohne Belang, ob er das Patent selbst nutzt oder nur verwertet. Die unterschiedliche Behandlung verschiedener Inhaber ist in der *Wärmetauscher*-Entscheidung nicht angelegt, im Schrifttum nicht konsentiert. Sie sollte entgegen der Begründung des RegE kein relevantes Kriterium sein.
2. Eine Versagung des Unterlassungsanspruchs kann ihrerseits nur verhältnismäßig sein, wenn sie erforderlich ist. Sie darf folglich nur in Betracht kommen, wenn der Verletzer alle zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um eine Verletzung zu vermeiden. Dazu zählt die angemessene Reaktion auf den Verletzungshinweis des Rechtsinhabers, die sich in einer Umstellung der Produktion oder einer Lizenzierungsbitte äußern kann.
3. Die Berücksichtigung der Interessen ‚Dritter‘ ist einseitig, weil sie auch Interessen von Dritten einschließt, die ‚im Lager‘ des Verletzers stehen. Die Ausdehnung des Ausschlusses auch auf die Lieferkette verkennt, dass die zu Gunsten des Beklagten zu berücksichtigenden Faktoren (bspw. Komplexität) hier nicht notwendig vorliegen.
4. Eine breite Berücksichtigung des Interesses Dritter an der Verfügbarkeit der vom Verletzer hergestellten Produkte würde gerade bei solchen Erfindungen häufig zur Anwendung kommen, bei denen – wie im Bereich Telekommunikation oder Pharma – ein breites Nachfrageinteresse besteht. Gerade hier ist der Schutz aber als Innovationsanreiz unverzichtbar.
5. Der geplante Ausschluss des Unterlassungsanspruchs setzt sich in Widerspruch zur bewährten Systematik des deutschen Zivilrechts, weil sie ein rechtswidriges Handeln – über den anerkannten Tatbestand der rechtsmissbräuchlichen Durchsetzung – für die Zukunft billigt. Es würde eine ‚kleine Zwangslizenz‘ eingeführt, die die reguläre patentrechtliche Zwangslizenz sowie den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zu unterlaufen droht.
6. Der vorliegende Entwurf ist nicht mit dem geltenden Prozessrecht abgestimmt. Das bewährte eV-Verfahren würde beeinträchtigt, die Prozessdauer im Hauptsacheverfahren potentiell verlängert und dadurch ein anerkannter Standortfaktor aufs Spiel gesetzt.

Trotz des auf den ersten Blick ähnlichen Wortlauts von § 139 Abs. 1 i.d.F. des Diskussionsentwurfs hätte der aktuelle Vorschlag eine gravierende Verschiebung zu Lasten des Rechtsinhabers zur Folge, die durch die – nahezu unveränderte – Begründung nicht näher erläutert wird. Die Beispiele und die exemplarische Bewertung der einzelnen Faktoren nähren zudem den Verdacht, dass die Regelung – dem Narrativ des Patenttrolls folgend – auf einen konkreten Fall zugeschnitten wurde, obwohl die geplante Regelung auf diesen gar nicht zur Anwendung kommen würde, weil das (europäische) Kartellrecht insoweit Vorrang beansprucht.

Das Ziel, die ausgewogene Lösung des BGH gutzuheißen und im Patentgesetz zu verankern, spricht dafür, zu der systematisch und wertungsmäßig vorzugswürdigen Fassung des Diskussionsentwurfs zurückzukehren.

## Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Anhörung am 24.2.2021 zu der im Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vorgeschlagenen Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG\*

### I. Ein Verhältnismäßigkeitsvorbehalt im Patentrecht ist als „Sicherheitsventil“ sinnvoll.

- 1 Es ist juristisch, ökonomisch und rechtspolitisch nicht zu bestreiten, dass das Patentrecht der effektiven Durchsetzung bedarf. Aber in einer veränderten technologischen und ökonomischen Landschaft mehren sich die Fälle, in denen eine solche Durchsetzung nicht kompromisslos geschehen darf, sondern mit Augenmaß und Flexibilität erfolgen muss. Das Patentrecht schützt die Interessen der Erfinderinnen und Erfinder und, als wichtiger Teil des Innovations-Ökosystems, auch dem Allgemeininteresse an technologischer Entwicklung. Aber das Patentrecht ist nicht abwägungsresistent. Es kann erforderlich sein, praktische Konkordanz mit anderen grundrechtlich geschützten Interessen herzustellen.
- 2 Nach der geplanten Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG kommt ein Ausschluss des Unterlassungsanspruchs nur in Betracht, *soweit* die Inanspruchnahme zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. Die Unverhältnismäßigkeit ist also ein seltener Ausnahmefall. Regelmäßige Folge ist dabei nicht ein dauerhafter, sondern ein befristeter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs, mit anderen Worten: die Gewährung einer Aufbrauch- oder Umstellungsfrist. Nur ausnahmsweise kann der Unterlassungsanspruch vollständig ausgeschlossen werden.
- 3 Dieser geplante Vorbehalt verhält sich zum Patentsystem wie ein Sicherheitsventil zum Dampfkessel. Der Druck mit dem Unterlassungsanspruch ist Voraussetzung dafür, dass sich Nutzungswillige auf Lizenzverhandlungen einlassen. Insofern ist er zum Funktionieren des Systems ebenso nötig wie der Druck im Dampfkessel. Der Vorbehalt dient keineswegs dazu, diesen Druck zu beseitigen, sondern dazu, in extremen Ausnahmefällen eine allgemein interessengerechte Lösung zu ermöglichen.
- 4 Das Patentrecht schützt große Unternehmen und KMU gleichermaßen. Dementsprechend können sich auch Unternehmen jeder Größe sowohl auf der Kläger- als auch auf der Beklagenseite wiederfinden. Der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt ist insofern neutral: Er begünstigt weder Große noch Kleine einseitig.

---

\* Ergänzend reiche ich, mit freundlicher Genehmigung des Beck-Verlags, meinen soeben in GRUR 2021, 304 ff. erschienenen Aufsatz „Acht Thesen zur Verhältnismäßigkeit im Patentrecht“ ein. Dort finden sich Nachweise aus Rechtsprechung und Literatur, auf die ich in der vorliegenden Stellungnahme weitgehend verzichte.

## II. Die geplante Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG durch S. 3 ändert die Rechtslage nicht, sondern macht sie nur transparent.

- 5 Die Ansprüche bei Verletzung eines Patents fallen in den Anwendungsbereich der EU-Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums. Nach deren Art. 3 Abs. 2 müssen alle Rechtsbehelfe „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ sein. Das gilt nicht nur für das System insgesamt, sondern gem. Erwägungsgrund 17 „in jedem Einzelfall“. Der EuGH versteht das Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht nur als einen Mindeststandard, sondern auch als eine Obergrenze des Schutzes (Rs. C-324/09, *L'Oréal/eBay*, Rn. 139 f.). Daher verlangt das Unionsrecht, dass Unterlassungsansprüche unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit stehen.
- 6 Auch für den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch gilt der Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB), zu dessen Ausprägungen das Verhältnismäßigkeitsprinzip gehört. Zudem gilt nach verbreiteter und richtiger Ansicht auch für das Patentrecht § 275 Abs. 2 BGB, dem zufolge der Schuldner verweigern kann, wenn der Aufwand in einem groben Missverhältnis zum Leistungsinteresse des Gläubigers steht.
- 7 Der BGH hat in seinem Urteil *Wärmetauscher* (X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031) anerkannt, dass auch im Patentrecht, ebenso wie im Marken- und Lauterkeitsrecht, auf der Grundlage von Treu und Glauben eine Aufbrauchfrist gewährt werden kann, „wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.“ Nichts anderes sieht die geplante Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG durch einen Satz 3 vor.

## III. Dennoch ist eine gesetzliche Klarstellung sinnvoll.

- 8 Obwohl das Urteil im Fall *Wärmetauscher* (X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031) im Jahr 2016 gefällt wurde, spielen Verhältnismäßigkeitsüberlegungen in der gerichtlichen Praxis bisher kaum eine Rolle.
- 9 Grund dafür dürfte erstens sein, dass in Rechtsprechung und Literatur die Ansicht verbreitet ist, ein Verhältnismäßigkeitsvorbehalt widerspreche dem Willen des Gesetzgebers. Weil in einigen anderen patentrechtlichen Ansprüchen, z.B. beim Anspruch auf Vernichtung, die Verhältnismäßigkeit ausdrücklich geregelt ist (§ 140a Abs. 4 PatG), scheint sie im Gegenschluss unter § 139 Abs. 1 PatG keine Rolle zu spielen. Durch die geplante Änderung des § 139 PatG würde der Gesetzgeber seinen Willen in dieser Hinsicht unzweideutig erklären. Zweitens tragen bisher die Parteien selten zur Unverhältnismäßigkeit vor, was sich nach einer gesetzlichen Klarstellung ändern dürfte.
- 10 Als Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben ist § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zu Recht offen formuliert. Angesichts der Vielzahl denkbarer Fälle erscheint ein Kriterienkatalog nicht sinnvoll, zumal die Begründung Abwägungskriterien nennt. Auch eine nähere Anlehnung an das Urteil *Wärmetauscher* ist nicht veranlasst, weil zum einen die Anlehnung an das Urteil schon jetzt aus dem vorgeschlagenen Wortlaut des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG deutlich wird, zum anderen das Urteil einen konkreten Einzelfall entschieden hat, während eine Gesetzesnorm abstrakt-generell formuliert werden muss.

#### IV. Auch die Verletzung von Interessen Dritter kann im Einzelfall die Unverhältnismäßigkeit begründen.

- 11 Ein Unterlassungsgebot wirkt sich nicht nur auf die Interessen des Verletzers aus. Es kann in Einzelfällen auch Interessen Dritter betreffen, die ihrerseits grundrechtlich geschützt sein können. Muss ein Medikament oder Medizinprodukt vom Markt genommen werden, steht es Patienten nicht mehr zur Verfügung, die möglicherweise darauf angewiesen sind. Im Telekommunikationsbereich kann in Extremfällen bei Patentverletzung ein Unterlassungsanspruch dazu führen, dass Kommunikationsnetzwerke stillgelegt werden müssen. In Lieferketten kann der Patentinhaber nicht nur gegen den Hersteller, sondern auch gegen den Händler vorgehen, der verletzende Produkte vertreibt. Während für den Hersteller ein Vertriebsverbot unverhältnismäßige Folgen haben kann, mag es dem Händler kaum Kosten verursachen, das beanstandete Produkt aus dem Sortiment zu nehmen. Dürfen in diesem Fall die Interessen des Herstellers bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht berücksichtigt werden, droht das Verhältnismäßigkeitsprinzip teilweise leerzulaufen. Natürlich gilt auch für Drittinteressen, dass die regelmäßigen Auswirkungen von Patenten hinzunehmen sind. Daher kann die Unverhältnismäßigkeit beispielsweise nicht schon damit begründet werden, dass die hohen Kosten patentgeschützter Medikamente das Gesundheitssystem belasten.
- 12 Die Berücksichtigung von Drittinteressen steht nicht im Widerspruch zu § 24 PatG, auf dessen Grundlage das BPatG Zwangslizenzen erteilen kann, oder zu den kartellrechtlichen Grundsätzen über den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Lizenzverweigerung. Eine Zwangslizenz hat eine weitergehende Wirkung als ein (vor allem vorübergehender) Ausschluss des Unterlassungsanspruchs, weil sie zu einem vollständigen Benutzungsrecht führt, während im Fall des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG die Verletzung rechtswidrig bleibt und vor allem Schadensersatzansprüche bestehen bleiben. Sie stellt einen erheblichen Eingriff in das Patentrecht dar, daher wurde seit 1945 bisher nur eine Zwangslizenz erteilt, die höchstgerichtlich aufrechterhalten wurde. Zudem werden Zwangslizenzen in einem eigenen Verfahren vor einem eigenen Gericht (dem BPatG) erteilt. Gerade kurzzeitige Umstellungsfristen sollte dagegen das Verletzungsgeschicht gewähren können, ohne den Benutzer zu einem Verfahren vor einem anderen Gericht (dem BPatG) zu zwingen. Auch sind Fälle denkbar, in denen der Verletzer aus nachvollziehbaren Gründen nicht mit einer Verurteilung rechnet und daher das aufwändige Zwangslizenzverfahren nicht anstrengt.
- 13 Dass der BGH in seinem Urteil *Wärmetauscher* auf Drittinteressen nicht eingegangen ist, spricht nicht gegen deren Berücksichtigung, denn im dort zu entscheidenden Fall waren Drittinteressen nicht betroffen. Es bestand daher für das Gericht kein Anlass, die Frage nach ihrer Berücksichtigung aufzuwerfen.
- 14 Die geplante Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG stellt eine Ausprägung der Generalklausel von Treu und Glauben (§ 242 BGB) dar. Generalklauseln sind Einfallstore der Grundrechte. Es ist unter § 242 BGB anerkannt, dass dabei sämtliche betroffenen Grundrechte zu berücksichtigen sind. Beispielsweise kann das Eigentumsrecht des Patentinhabers mit dem Recht der Patienten auf körperliche Unversehrtheit kollidieren. Auch wichtige Allgemeininteressen (Gesundheitsversorgung, Sicherheitsinteressen, Aufrechterhaltung des Kommunikationsnetzes) können auf dem Spiel stehen. Das

Patentrecht muss, wie alle anderen Gebiete der Rechtsordnung auch, anstreben, Grundrechtskonflikte im Sinne der praktischen Konkordanz zu lösen.

- 15 Auch der EuGH berücksichtigt bei der Auslegung der Richtlinie zur Durchsetzung des geistigen Eigentums die Rechte aller Betroffener, einschließlich der Nutzer. Das hat der EuGH bisher im Wesentlichen zum weitergehend in der EU harmonisierten Urheberrecht entschieden (Beispiel: Rs. C-314/12, *UPC Telekabel/Constantin Film*), aber die Grundsätze zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums gelten in gleichem Maße für Patente. Daher ist die Berücksichtigung der Interessen Dritter auch unionsrechtlich geboten.
- 16 Ein Beispiel bietet der Fall patentverletzender künstlicher Herzklappen, über den parallel sowohl der englische High Court als auch das LG Düsseldorf zu entscheiden hatten (LG Düsseldorf, 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662; High Court, *Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors* [2018] EWHC 1256 (Pat)). Das LG Düsseldorf verurteilte zur Unterlassung, weil es sich nicht in der Lage sah, Patienteninteressen zu berücksichtigen. Der High Court verurteilte ebenfalls, obwohl auch das britische Recht Zwangslizenzen kennt, setzte die Unterlassungspflicht aber für den Zeitraum aus, den Kliniken, Ärzte und Pflegepersonal zur Umstellung auf die nicht patentverletzenden Produkte benötigten. Eine solche Flexibilität muss auch den deutschen Verletzungsgerichten zur Verfügung stehen.
- 17 Keine gangbare Kompromisslösung würde es darstellen, die Worte „oder Dritte“ aus dem Entwurf des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zu streichen, und die Frage der Rechtsprechung zu überlassen. Denn da der Regierungsentwurf die Berücksichtigung von Drittinteressen vorsieht, folgt aus der Streichung nach den juristischen Auslegungsgrundsätzen, dass Drittinteressen gar nicht berücksichtigt werden dürfen. Das Ergebnis einer Streichung wäre also ein radikaler und unionsrechtlich problematischer Ausschluss verfassungsrechtlich geschützter Interessen von der Berücksichtigung.

## **V. Ein verschuldensunabhängiger Anspruch auf Entschädigung für die Nutzung der Erfindung erscheint geboten.**

- 18 Wenn der Verletzer die Erfindung aus Verhältnismäßigkeitsgründen (vorläufig) weiterbenutzen darf, folgt daraus nicht, dass er dafür nicht zu bezahlen braucht. Im Gegenteil verlangt das Verhältnismäßigkeitsprinzip regelmäßig, dass der Patentinhaber für die Benutzung entschädigt wird. Das kann durch einen Schadensersatzanspruch geschehen, der allerdings Verschulden voraussetzt. Es ist richtig, dass der Gesetzesentwurf im vorgeschlagenen § 139 Abs. 1 S. 4 PatG einen verschuldensunabhängigen Entschädigungsanspruch vorsieht. Insofern stellt der Regierungsentwurf Patentinhaber besser als das bisherige Recht.
- 19 Entschädigung und Schadensersatz können nicht kumuliert werden können. Die Entschädigung darf nicht dazu dienen, einen Strafschadensersatz nach US-Vorbild durch die Hintertür einzuführen. Es gilt das Bereicherungsverbot. Nach der im Schadensrecht anerkannten Differenzhypothese mindert eine Entschädigung den Schaden und ist daher bei der Berechnung des Schadensersatzanspruchs mindernd zu berücksichtigen. Insofern gilt nichts anderes als im Verhältnis zwischen Schadensersatz und Ansprüchen wegen ungerechtfertigter Bereicherung.

- 20 Der Gesetzeswortlaut lässt nicht erkennen, ob die Entschädigung als Ausgleich für den Wegfall des Unterlassungsanspruchs oder für die Nutzung gewährt wird. In ersterem Fall wäre sie im Einzelfall deutlich höher, eben weil der Unterlassungsanspruch in den Fällen der Unverhältnismäßigkeit ein überproportionales Drohpotential hat. Aus zwei Gründen sollte sich die Entschädigung an der Nutzung orientieren. Erstens zeigt die Erfahrung aus den USA, dass es nahezu unmöglich ist, das Potential des Unterlassungsanspruchs in einer bestimmten Summe zu erfassen. Der Wert der Nutzung wird von den Gerichten hingegen regelmäßig berechnet, wenn der Verletzte seinen Schadensersatz nach der Lizenzanalogie berechnet. Zweitens sind die finanziellen Folgen des Unterlassungsanspruchs in den Fällen des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ja gerade unverhältnismäßig hoch. Würden sie vollständig kompensiert, so wäre das Ergebnis wieder unverhältnismäßig. Aber die Berechnung einer Summe, die nicht mehr unverhältnismäßig hoch, aber dennoch höher als ein einfaches Nutzungsentgelt ist, ist nahezu unmöglich. Drittens drohte ein Aufschlag auf eine angemessene Lizenzgebühr, in einen Strafschadensersatz auszuarten, der im deutschen Recht schon aus verfassungsrechtlichen Gründen ausscheidet.



ANSGAR OHLY\*

## Acht Thesen zur Verhältnismäßigkeit im Patentrecht

Der BGH hat im Urteil „Wärmetauscher“ (GRUR 2016, 1031) zwar die Bedeutung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs betont, aber für Ausnahmefälle die Gewährung einer Aufbrauchfrist zugelassen. Der Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts sieht vor, § 139 I PatG um einen Unverhältnismäßigkeitsvorbehalt zu ergänzen. Der folgende Beitrag stimmt diesem Vorschlag zu und geht auf bisher ungeklärte Aspekte wie das Verhältnis zur FRAND-Rechtsprechung, den Entschädigungsanspruch und die Erschöpfung ein.

### I. Einführung

Wird ein Patent verletzt, so steht dem Inhaber gegen den Verletzer bei Vorliegen von Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr grundsätzlich ein Unterlassungsanspruch zu (§ 139 I PatG). Systematisch erweist sich das Patent so als typisches Recht des geistigen Eigentums. Teleologisch ist der Unterlassungsanspruch Voraussetzung dafür, dass das Patent seine Anreizfunktion erfüllen kann. Während im US-Recht seit dem Urteil des *Supreme Courts* im Fall *eBay v. Merc Exchange*<sup>1</sup> das Regel-Ausnahme-Verhältnis zumindest dogmatisch umgekehrt wurde, ist es im deutschen Recht wohl unbestritten, dass dem Patentinhaber im Regelfall ein Unterlassungsanspruch zusteht und zustehen sollte.

Allerdings sind Ausnahmefälle denkbar, in denen die Wirkungen der Unterlassungspflicht außer Verhältnis zum Wert des Patents stehen.<sup>2</sup> Auch wenn es diese Fälle möglicherweise schon immer gegeben hat, sind sie doch durch die Digitalisierung und Vernetzung ebenso wie durch geänderte Patentverwertungsstrategien mittlerweile so deutlich zutage getreten, dass sie nicht mehr ignoriert werden können.<sup>3</sup> Daher wird im Schrifttum seit einiger Zeit kontrovers darüber diskutiert, ob der patentrechtliche Unterlassungsanspruch schon de lege lata bei Unverhältnismäßigkeit eingeschränkt werden kann oder ob de lege ferenda ein Unverhältnismäßigkeitsvorbehalt in § 139 I PatG aufgenommen werden sollte. Der Regierungsentwurf (RegE) sieht nunmehr eine Ergänzung des § 139 I PatG um die folgenden Sätze 3 bis 5 vor:

Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.<sup>4</sup>

In einem kurzen Festbeitrag ist es nicht möglich, dieses komplexe Thema, zu dem mittlerweile nicht nur zahlreiche Aufsätze und Kommentierungen,<sup>5</sup> sondern auch mehrere Monografien<sup>6</sup> erschienen sind, auch nur annähernd erschöpfend abzuhandeln und zu allen Argumenten detailliert den Meinungsstand nachzuweisen. Hier sollen lediglich acht Thesen zur Diskussion gestellt werden, deren Begründung notwendigerweise knapp und gelegentlich vergrößernd ausfällt. Die folgenden Überlegungen sind *Peter Meier-Beck* in Hochachtung und mit

den besten Wünschen gewidmet. Die Thesen können nicht durchweg auf die Zustimmung, wohl aber auf das Interesse des Jubilars hoffen, in dessen Amtszeit als Vorsitzender des X. *Zivilsenats* das Urteil „Wärmetauscher“<sup>7</sup> fiel.

### II. Der Grundsatz: Verhältnismäßigkeit und Unterlassungsanspruch

#### 1. Die Verhältnismäßigkeit de lege lata

*These 1: Eine Einschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten ist völker- und unionsrechtskonform. Darüber hinaus ist der Durchsetzungsrichtlinie insoweit ein Übermaßverbot zu entnehmen.*

Art. 44 TRIPS verlangt, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten die Befugnis dazu haben („shall have the authority“), Verletzer zur Unterlassung zu verurteilen. In der Rechtsprechung der WTO ist geklärt, dass die Mitgliedstaaten dadurch nicht verpflichtet sind, in jedem Fall der Patentverletzung einen Unterlassungsanspruch vorzuschreiben.<sup>8</sup> Vor allem ist die Praxis des englischen<sup>9</sup> und amerikanischen Rechts völkerrechtskonform, die Unterlassung als Rechtsbehelf der Equity einem richterlichen Ermessen zu unterstellen. Weil es sich lediglich um eine Einschränkung der Rechtsfolgen handelt, die die Rechtswidrigkeit der Handlung und damit auch den Schadensersatzanspruch unberührt lässt,<sup>10</sup> sind die TRIPS-Vorschriften über Schranken

\* Prof. Dr. jur., LL. M. (Cambridge), Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München, ständiger Gastprofessor an der University of Oxford. – Der Verfasser dankt Dr. Martin Stierle, LL. M., für seine Kommentare zu einem Entwurf dieses Beitrags.

<sup>1</sup> 547 U. S. 388 (2006).

<sup>2</sup> Hierzu aus ökonomischer Perspektive *Cotter* ZGE 2019, 293.

<sup>3</sup> In der Diskussion haben sich vier Fallgruppen herauskristallisiert: (1) komplexe Produkte, in denen eine Vielzahl von Erfindungen realisiert wird, (2) nicht-praktizierte Patente, (3) standardessenzielle Patente, (4) Drittinteressen, insb. im Gesundheitsbereich; s. *Stierle* GRUR 2019, 873 (875 ff.) mwN.

<sup>4</sup> Der RegE und die vorangegangenen Entwürfe – Referentenentwurf (RefE) und Diskussionsentwurf (DiskE) – sind im Internet abrufbar unter [www.bmjv.de](http://www.bmjv.de).

<sup>5</sup> Die Möglichkeit einer Einschränkung bei Unverhältnismäßigkeit im Grundsatz befürwortend *BeckOK PatentR/Pitz*, 17. Ed. (2020), § 139 Rn. 78 ff.; *Werner* in *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 9. Aufl. (2020), § 139 Rn. 91 f.; *Hofmann* GRUR 2020, 915; *Ohly* GRUR Int 2008, 787; *Osterrieth* GRUR 2018, 985; *Schönbohm/Ackermann-Blome* Mitt 2020, 101; *Stierle* GRUR 2019, 873; *ders.* GRUR 2020, 262; *ders.* Mitt 2020, 486; *Ubrich* ZGE 2009, 39; abl. die Stellungnahmen der GRUR zum DiskE (16.3.2020) und zum RefE (29.9.2020), abrufbar unter [www.grur.de](http://www.grur.de) = GRUR 2020, 1278 (RefE); *Fitzner/Munsch* Mitt 2020, 250 (255); *Haedicke* in *Haedicke/Timmann*, HdB des Patentrechts, 2. Aufl. (2020), § 14 Rn. 41; *Tilmann* Mitt 2020, 245; *Tochtermann* ZGE 2019, 257.

<sup>6</sup> Die Möglichkeit einer Einschränkung bei Unverhältnismäßigkeit befürwortend *Sonnenberg*, Die Einschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall, 2014; *Stierle*, Das nicht-praktizierte Patent, 2018, 302 ff., 365 ff.; krit. *Schellhorn*, Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, 2020; zur Dogmatik des Unterlassungsanspruchs im System der Rechtsdurchsetzung *Hofmann*, Der Unterlassungsanspruch als Rechtsbehelf, 2017.

<sup>7</sup> BGH GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher, mit Anm. *Gärtner*; dazu *Meier-Beck* GRUR 2017, 1065 (1071).

<sup>8</sup> WTO Panel Report WT/DS 79/R v. 24.8.1998 – EG/Indien, Rn. 7.66.

<sup>9</sup> Hierzu *D. Alexander* ZGE 2019, 279.

<sup>10</sup> Hierzu vertiefend *Hofmann* (o. Fn. 6), 462 ff.

des Patentrechts (Art. 30 TRIPS) und Zwangslizenzen (Art. 31 TRIPS) nicht einschlägig.<sup>11</sup>

Für die unionsrechtliche Umsetzung des TRIPS-Übereinkommens in der Durchsetzungsrichtlinie gilt nichts anderes.<sup>12</sup> Gem. Art. 3 II Durchsetzungs-RL müssen die dort geregelten Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein, und zwar, wie ErwG 17 konkretisiert, in jedem Einzelfall. Art. 11 Durchsetzungs-RL besagt nur, ebenso wie Art. 44 TRIPS, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten Unterlassungsanordnungen erlassen können, und zwar „je nach Sachlage und sofern es die Umstände rechtfertigen“ (ErwG 24), nicht aber in jedem Verletzungsfall erlassen müssen. Daher lässt sich auf die Bestimmungen der Richtlinie, die ausdrückliche Verhältnismäßigkeitsvorbehalte vorsehen, kein *argumentum e contrario* stützen. Damit steht es im Einklang, dass die unionsrechtlichen Regelungen des Unterlassungsanspruchs im Unionsmarken- und -designrecht ausdrückliche „Sicherheitsventile“ vorsehen.<sup>13</sup>

Weniger klar ist, ob das Unionsrecht für die Durchsetzung des geistigen Eigentums nicht nur ein Untermaß-, sondern auch ein Übermaßverbot statuiert. Im Grundsatz setzt die Durchsetzungs-RL nach ihrem Art. 2 I nur einen Mindeststandard. Aber abgesehen davon, dass das seinem Wesen nach zugunsten des Verletzers wirkende Verhältnismäßigkeitsprinzip damit weitgehend seines Sinns beraubt würde, legt der *EuGH* das Recht des geistigen Eigentums im Allgemeinen und die Durchsetzungs-RL im Besonderen im Lichte der Grundrechte und Grundfreiheiten aus und fordert einen Ausgleich zwischen kollidierenden Grundrechtspositionen.<sup>14</sup> Auch wenn die Rechtsprechung bisher weitgehend das in großen Teilen harmonisierte Urheber- und Markenrecht, nicht das kaum harmonisierte Patentrecht betraf,<sup>15</sup> gelten die Grundsätze des *EuGH* doch für sämtliche von Art. 17 II EU-GRCh umfassten Rechte des geistigen Eigentums, auch wenn im Einzelfall das Urheberrecht leichter Beschränkungen zugänglich sein mag als das Patentrecht. Dieser verfassungsrechtliche Einfluss und die ErwG 17, 24 Durchsetzungs-RL legen es nahe, das Verhältnismäßigkeitsgebot in Art. 3 II Durchsetzungs-RL mit dem *EuGH* nicht nur als Unter- sondern auch als Übermaßverbot zu verstehen, das nicht nur bei der gesetzgeberischen Ausgestaltung des gesamten Rechtsgebiets, sondern auch bei der Auslegung einzelner Vorschriften durch die Gerichte zu berücksichtigen ist.<sup>16</sup>

*These 2: Schon de lege lata ist der patentrechtliche Unterlassungsanspruch materiell-rechtlich ausgeschlossen, soweit seine Erfüllung unverhältnismäßig wäre.*

Im deutschen Recht enthält zwar § 139 I PatG bisher, anders als §§ 140a IV, 140b IV, 140c II, 140d II PatG, keinen ausdrücklichen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt. Das ändert aber weder etwas an der Notwendigkeit der unionsrechtskonformen Auslegung noch an der Geltung der allgemeinen privatrechtlichen Grundsätze. Gem. § 275 II BGB kann der Schuldner die Leistung verweigern, soweit diese „einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht“. Diese Vorschrift verdeutlicht durch die Voraussetzung des „groben Missverhältnisses“, dass der Schuldner die Leistung nur im Ausnahmefall verweigern kann. Zudem erlaubt sie eine in sachlicher und zeitlicher Hinsicht<sup>17</sup> flexible Einschränkung

des Unterlassungsanspruchs, weil das Leistungshindernis nur geltend gemacht werden kann, „soweit“ die Unverhältnismäßigkeit besteht. Als allgemeiner Grundsatz ist § 275 II BGB nicht nur, wie seine Regelung im Zweiten Buch des BGB nahelegen könnte, im Schuldrecht, sondern auch im Sachenrecht anwendbar,<sup>18</sup> so dass sich ihre Anwendung auch im Patentrecht anbieten würde.<sup>19</sup>

Jedenfalls aber unterliegt auch das Patentrecht der Maßgabe von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Auf dieser Grundlage können die Gerichte im Lauterkeits- und Markenrecht eine Aufbrauchfrist gewähren,<sup>20</sup> die dogmatisch nichts anderes ist als ein befristeter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs. Weitergehend stellt § 242 BGB ein Instrument dar, um den funktionswidrigen Einsatz von Rechten zu beschränken.<sup>21</sup> Dabei entspricht es der ganz herrschenden Meinung, dass es sich bei der Aufbrauchfrist um eine materiell-rechtliche Beschränkung, nicht lediglich um ein prozessuales Durchsetzungshindernis handelt.<sup>22</sup> Maßgeblich ist also, anders als gem. § 8 IV UWG, nicht, ob die Durchsetzung des Anspruchs missbräuchlich ist, sondern ob seine Erfüllung unverhältnismäßig wäre. Auch kann Unverhältnismäßigkeit bereits vor der prozessualen Geltendmachung bestehen.

Der *X. Zivilsenat* hat mittlerweile im Urteil „Wärmetauscher“ entschieden, dass auch im Patentrecht grundsätzlich eine Aufbrauchfrist gewährt werden kann, „wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.“<sup>23</sup> Auch wenn das Urteil zur Rechtsnatur der Aufbrauchfrist nicht eindeutig Stellung bezieht, spricht der Umstand, dass § 242 BGB als Rechtsgrundlage herangezogen wird, für ein materiell-rechtliches Verständnis. Unabhängig von der dogmatischen Einordnung und der Ausgestaltung im Einzelfall scheint

<sup>11</sup> Hierzu ausf. *Stierle* (o. Fn. 6), 399 ff.

<sup>12</sup> *High Court* (Arnold J.), *HTC Corp. v. Nokia Corp.* [2013] EWHC 3778 Rn. 20–32; ebenso, wenn auch zurückhaltend *BGH GRUR* 2016, 1031 Rn. 50 – Wärmetauscher („mag ... grundsätzlich in Betracht kommen“); aA *Tilmann Mitt* 2020, 245.

<sup>13</sup> Art. 130 I UMGV, Art. 89 I GGV, noch deutlicher Art. 13 Geschäftsgeheimnis-RL.

<sup>14</sup> *EuGH GRUR* 2014, 468 Rn. 46 – UPC Telekabel Wien; *GRUR* 2019, 944 Rn. 56 – Reformistischer Aufbruch.

<sup>15</sup> Vgl. aber *EuGH GRUR* 2015, 764 Rn. 59 – Huawei Technologies/ZTE.

<sup>16</sup> In diesem Sinne *EuGH GRUR* 2011, 1025 Rn. 139 – L'Oréal/eBay; *High Court* (Arnold J.), *HTC Corp. v. Nokia Corp.* [2013] EWHC 3778 Rn. 32; Kommission, COM(2017) 712 final, 12 f.; *Ubrich ZGE* 2009, 59 (88 f.); abl. zu Art. 3 II Durchsetzungs-RL, aber i. Erg. ebenso aufgrund des Primärrechts *Stierle GRUR* 2019, 873 (877); krit. *Schellhorn* (o. Fn. 6), Rn. 570 ff.

<sup>17</sup> BeckOGK BGB/Riehm, Std. 1.2.2020, § 275 Rn. 284 f.

<sup>18</sup> *BGH NJW* 2008, 3122; *NJW* 2010, 2341; BeckOGK BGB/Riehm (o. Fn. 17), § 275 Rn. 48 mwN.

<sup>19</sup> AA *Schellhorn* (o. Fn. 6), Rn. 481; *Stierle* (o. Fn. 6), 359 ff.; *ders. GRUR* 2019, 873 (882).

<sup>20</sup> *BGH GRUR* 1982, 425 (431) – Brillen-Selbstabgabestellen; *GRUR* 1990, 522 (528) – HBV-Familien- und Wohnungrechtsschutz; *GRUR* 2007, 1079 (1082 f.) – Bundesdruckerei; *J. B. Nordemann ZGE* 2019, 309.

<sup>21</sup> *Stierle* (o. Fn. 6), 365 ff., und *ders. GRUR* 2019, 873 (881 f.); *Hofmann GRUR* 2020, 915 (919 ff.).

<sup>22</sup> *Büscher* in *Fezer/Büscher/Obergfell*, UWG, 3. Aufl. 2016, § 8 Rn. 165; *Köhler* in *Köhler/Bornkamm/Fedderson*, UWG, 38. Aufl. 2020, § 8 Rn. 1.89; *J. B. Nordemann ZGE* 2019, 309 (313), alle mwN; aA *Brüning* in *Harte/Henning*, UWG, 4. Aufl. 2016, Vorb. § 12 Rn. 236.

<sup>23</sup> *BGH GRUR* 2016, 1031 Rn. 45 u. 2. Ls.

sich ein Grundkonsens darüber herausbilden, dass der Unterlassungsanspruch auch im Patentrecht bei Unverhältnismäßigkeit zumindest zeitweise ausgeschlossen sein kann.<sup>24</sup>

## 2. Die geplante Ergänzung des § 139 I PatG

*These 3: Gleichwohl erscheint eine gesetzliche Klarstellung in § 139 I PatG sinnvoll.*

Wenn eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs auf der Grundlage allgemeiner Vorschriften ohnehin möglich ist und sie zugleich eine seltene Ausnahme darstellt, so scheint sich auf den ersten Blick eine gesetzliche Regelung zu erübrigen. Sie mag überflüssig und sogar gefährlich erscheinen, weil sie die Ausnahme zur Regel machen, Verfahren verlängern und verkomplizieren, die Effektivität der Rechtsdurchsetzung untergraben und letztlich auch die Stellung des Gerichtsstandorts Deutschland schädigen könnte.<sup>25</sup>

Allerdings hat es den Anschein, als würde derzeit der Einwand der Unverhältnismäßigkeit praktisch kaum erhoben und von den Gerichten kaum berücksichtigt.<sup>26</sup> Im Urteil „Wärmetauscher“ wird die Möglichkeit einer Aufbrauchfrist zwar anerkannt, aber schon die negative Formulierung des zweiten Leitsatzes mahnt zur Zurückhaltung. Zudem betraf das Klagepatent einen funktional untergeordneten Bestandteil eines komplexen Erzeugnisses, die betreffenden Fahrzeuge waren bestellt und auslieferungsreif und die beiden Vorinstanzen hatten die Klage abgewiesen. Wenn selbst in diesem Fall eine Aufbrauchfrist nicht gewährt werden kann, scheint es sich um eine eher theoretische als praktische Möglichkeit zu handeln.<sup>27</sup> Wenn die nunmehr im RegE geplante Ergänzung des § 139 I PatG die Zustimmung des Parlaments findet, so ist damit gesetzlich geklärt, dass eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs der Logik des Patentrechts, dem Wortlaut des § 139 I PatG und damit dem Willen des Gesetzgebers nicht widerspricht und im Einzelfall legitim sein kann. Das wurde vor „Wärmetauscher“ vielfach bezweifelt<sup>28</sup> und bedarf daher der gesetzlichen Bekräftigung.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass eine derartige Änderung die Prozessvertreter mancher Beklagter auch dann dazu ermutigen wird, die Unverhältnismäßigkeit auch dann geltend zu machen und dazu vorzutragen, wenn dafür keine belastbaren Anhaltspunkte bestehen. Das damit verbundene Risiko erscheint aber beherrschbar. Erstens hat es den Anschein, als seien die Patentgerichte bei Anwendung der patentrechtlichen Vorschriften, die schon jetzt unter dem Vorbehalt der Unverhältnismäßigkeit stehen, durchaus in der Lage, die Spreu vom Weizen zu trennen und unsubstanzierte Verhältnismäßigkeitsüberlegungen als solche zu erkennen. Zweitens zeigt die Erfahrung mit allgemeinen Verhältnismäßigkeitsvorbehalten in anderen Vorschriften wie Art. 130 UMV oder, im allgemeinen Zivilrecht, § 275 II BGB, dass es weder zu einer Überlastung der Gerichte noch zu Einbußen bei der Effektivität der Rechtsdurchsetzung gekommen ist.

## III. Kriterien und zu berücksichtigende Interessen

*These 4: In die Verhältnismäßigkeitsprüfung sollten neben den Interessen des Anspruchstellers und des Verletzers sowie ihres Vorverhaltens auch Dritt- und Allgemeininteressen einfließen.*

Ausgangspunkt der Verhältnismäßigkeitsprüfung sind die Interessen des Anspruchstellers, bei dem es sich neben dem Patentinhaber auch um den Nehmer einer ausschließlichen Lizenz handeln kann, und des Verletzers. Ebenso wie § 275 II BGB auf das Leistungsinteresse des Gläubigers und den Aufwand des Schuldners unter Berücksichtigung der Natur des Schuldverhältnisses und der Grundsätze von Treu und Glauben abstellt, stehen sich das Interesse des Rechtsinhabers an der Absicherung seiner Marktposition und am Einsatz des Unterlassungsanspruchs als Voraussetzung für Lizenzverhandlungen einerseits und die Einbußen und Kosten, die der Verletzer bei Unterlassung erleidet, gegenüber.

Aus der Natur des Patentrechts als Ausschließlichkeitsrecht und aus seiner Funktion ergibt sich, dass der Verletzer die Härten hinnehmen muss, die regelmäßige Folgen einer Patentverletzung sind.<sup>29</sup> Dass eine Unterlassung zur Stilllegung einer Produktion, möglicherweise eines ganzen Betriebs führen kann, dass das Unternehmen des Verletzers dadurch erhebliche Einbußen erleidet und in der Konsequenz vielleicht sogar Standorte und Arbeitsplätze gefährdet sein können, ist für sich genommen systemkonform und begründet noch nicht die Unverhältnismäßigkeit.

Erst wenn aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls die Unterlassung Wirkungen hätte, die sich mit der Funktion des Patents nicht mehr rechtfertigen lassen, kommt eine Beschränkung des Anspruchs in Betracht. Anerkannt, wenn auch auf anderer dogmatischer Grundlage, ist das für den Fall standardessenzieller Patente.<sup>30</sup> Hier fehlt dem Verletzer, vereinfacht gesagt, die Möglichkeit, auf andere technische Lösungen auszuweichen, so dass der Rechtsinhaber mit dem Unterlassungsanspruch die Konkurrenz auf einem bestimmten Produktmarkt ausschalten kann. Auch bei komplexen Produkten, in denen eine Vielzahl von Erfindungen realisiert sind – Paradebeispiele sind Smartphones, in Zeiten zunehmender Digitalisierung und Vernetzung aber auch Kraftfahrzeuge und Maschinen – kann der Unterlassungsanspruch aus einem von vielen Patenten, der den Vertrieb des Gesamtprodukts blockiert, zu wirtschaftlichen Einbußen führen, die weit über den Betrag hinausgehen, den redliche und vernünftige Parteien als Lizenzentgelt vereinbart hätten,<sup>31</sup> insbesondere wenn der Verletzer bereits umfangreiche Investitionen in die Herstellung und den Vertrieb des Produkts getätigt hat.<sup>32</sup> Dabei kommt im Übrigen der Frage, ob die patentgeschützte Komponente für das Gesamtprodukt funktionswesentlich ist,<sup>33</sup> nur geringe Bedeutung zu. Zwar mag es für den Verletzer bei nicht funktionswesentlichen Bestandteilen einfacher gewesen sein, der patentgeschützten Lehre auszuweichen, aber

<sup>24</sup> Begr. RegE (o. Fn. 4), 59.

<sup>25</sup> In diesem Sinne die GRUR-Stellungnahmen (o. Fn. 5), zum DiskE (S. 5 ff.) und zum RefE GRUR 2020, 1278 (1279 f., 1282).

<sup>26</sup> Begr. RegE (o. Fn. 4), 60, und die Rechtsprechungsanalyse von Schellhorn (o. Fn. 6), Rn. 462 ff.

<sup>27</sup> Gärtner GRUR 2016, 1037 (1038); Stierle GRUR 2019, 873 (877 f.).

<sup>28</sup> Vgl. Kühnen, HdB d. Patentverletzung, 12. Aufl. 2020, Kap. D Rn. 385; Schellhorn (o. Fn. 6), Rn. 468, 472 ff.

<sup>29</sup> BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 45 – Wärmetauscher.

<sup>30</sup> Näher hierzu u., These 5.

<sup>31</sup> Begr. RefE (o. Fn. 4), 62 f.; Osterrieth GRUR 2018, 985; Schickedanz GRUR Int 2009, 901.

<sup>32</sup> Begr. RegE (o. Fn. 4), 61.

<sup>33</sup> Hierauf maßgeblich abstellend BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 52 – Wärmetauscher; krit. ebenfalls Stierle GRUR 2019, 873 (877); Schellhorn (o. Fn. 6), Rn. 533.

andererseits fällt die Erfindung im Vergleich zum Wert des Gesamtprodukts weniger ins Gewicht. Auch wenn schließlich keineswegs jedem nicht-praktizierten Patent die Durchsetzung versagt bleiben kann, kann doch das Interesse des Patentinhabers an der Unterlassung vermindert sein, wenn er nicht einen Produktmarkt absichern, sondern lediglich das Patent durch Lizenzeinnahmen optimal verwerten möchte.<sup>34</sup>

Ebenso wie unter § 275 II BGB muss auch bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Patentrecht das Vorverhalten der Parteien berücksichtigt werden.<sup>35</sup> Wartet der Patentinhaber unredlich lange mit der Durchsetzung seines Rechts, um zu erreichen, dass der Verletzer bereits unumkehrbare Vorbereitungen für die Vermarktung eines Produkts getroffen hat, so kann das für einen Ausschluss des Unterlassungsanspruchs sprechen. Auf Verletzerseite wirkt sich aus, ob er eine „freedom to operate“-Analyse durchgeführt hat, ob eine solche Recherche wegen der unübersichtlichen Patentlage kaum zuverlässig möglich war,<sup>36</sup> oder ob er umgekehrt sehenden Auges die Verletzung in Kauf genommen hat.

Während unumstritten ist, dass die Interessen der Parteien Ausgangspunkt der Verhältnismäßigkeitsprüfung sind, herrscht Streit darüber, ob auch Dritt- und Allgemeininteressen<sup>37</sup> berücksichtigt werden sollten und dürfen.<sup>38</sup> Gegen die Berücksichtigung derartiger Interessen spricht hier auf den ersten Blick, dass § 24 PatG die Erteilung von Zwangslizenzen vorsieht und damit gleichermaßen die Durchbrechung des Patentrechts im öffentlichen Interesse materiell und verfahrensrechtlich abschließend regelt.<sup>39</sup> Allerdings geht die Zwangslizenz in ihren Wirkungen über den Ausschluss des Unterlassungsanspruchs hinaus. Sie verschafft dem Lizenznehmer ein Recht zur Benutzung der Erfindung. Dementsprechend streng sind die Voraussetzungen. Auch wenn kürzlich in einem Fall eine Zwangslizenz erteilt und vom BGH aufrechterhalten wurde,<sup>40</sup> handelt es sich doch eher um eine theoretische als eine praktische Möglichkeit. Die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs greift niederschwelliger ein, zumal gerade die Berücksichtigung des Patientenwohls regelmäßig nur die Gewährung einer Umstellungsfrist, nicht den völligen Ausschluss des Anspruchs rechtfertigen wird. Das Verletzungsgericht sollte diese Möglichkeit ohne Verfahrensspaltung haben. Dogmatisch folgt dieses Ergebnis daraus, dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip generalklauselartigen Charakter hat und damit Einfallstor für die Wertungen der Grundrechte ist. Damit sind auch die Grundrechte Dritter zu berücksichtigen, in die durch ein Unterlassungsgebot ebenfalls eingegriffen wird.<sup>41</sup> Art. 17 II EU-GRCh, Art. 14 I 1 GG streiten für einen starken, nicht aber für einen abwägungsresistenten Patentschutz.<sup>42</sup>

*These 5: Bei der Durchsetzung standardessenzieller Patente sollte sich die Verhältnismäßigkeitsprüfung an den Kartellrecht anerkannten Grundsätzen orientieren. Allerdings kann Unverhältnismäßigkeit bei Fehlen einer marktbeherrschenden Stellung oder bei der Geltendmachung von Patenten, zu denen eine FRAND-Erklärung abgegeben wurde, durch Rechtsnachfolger des Erklärenden in Betracht kommen.*

Gäbe es die Rechtsprechung des *EuGH*, des *BGH* und der Instanzgerichte zur Durchsetzung standardessenzieller Patente nicht, so läge hier ein typischer Anwendungsfall für einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt. Das Druckpotenzial des Patentinhabers ist überproportional, wenn der Benutzer nicht ausweichen kann,<sup>43</sup> und wenn der

Patentinhaber sogar eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, so ist dieses Vorverhalten völlig unabhängig von seiner rechtsgeschäftlichen Beurteilung<sup>44</sup> bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen. Damit stellt sich in aller Deutlichkeit die Frage, ob § 139 I 3 PatG idF des RegE, sollte er Gesetz werden, dem Nutzer standardessenzieller Patente Verteidigungsmöglichkeiten bietet, die über den kartellrechtlichen Zwangslizenzvorbehalt in seiner durch die Rechtsprechung anerkannten Form hinausgehen.

Ausgangspunkt für die Antwort ist, dass sowohl der kartellrechtliche Missbrauchstatbestand als auch der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt Generalklauseln darstellen. Außerdem beruht auch die kartellrechtliche Beurteilung auf einer Abwägung zwischen dem angemessenen Patentschutz, den Interessen des Nutzers und dem Allgemeininteresse an der innovationsfördernden Wirkung einerseits des Patentrechts, andererseits der Standardisierung. Das spricht dafür, unter beiden Vorschriften grundsätzlich gleich zu werten. Sowohl das Modell redlicher Verhandlungen, das der *EuGH* in „Huawei/ZTE“<sup>45</sup> vorgegeben hat, als auch die strengeren Voraussetzungen der „Orange Book“-Rechtsprechung<sup>46</sup> für den Fall, dass keine FRAND-Erklärung abgegeben wurde, lassen sich zwanglos auf § 139 I 3 PatG idF des RegE übertragen. Das entspricht der Tendenz des *EuGH*, seine Rechtsprechung zu Teilbereichen des Wirtschaftsrechts bei vergleichbarer Interessenlage zu generalisieren. Die Drohung mit einem Unterlassungsanspruch ist selbst nach Abgabe einer FRAND-Erklärung nicht per se unverhältnismäßig. Im Gegenteil überzeugt es, dass der *UK Supreme Court* im seinem jüngst ergangenen Urteil im Fall *Unwired Planet v. Huawei* den wenig substantiierten Unverhältnismäßigkeitseinwand der Beklagten mit der Begründung zurückgewiesen hat, der Unterlassungsanspruch sei geradezu zwingende Voraussetzung dafür, dass der vom *EuGH* skizzierte Verhandlungsmechanismus funktioniert.<sup>47</sup>

Allerdings unterläge ein Verhältnismäßigkeitsvorbehalt in § 139 I PatG weder den spezifischen Voraussetzungen

<sup>34</sup> Begr. RegE (o. Fn. 4), 60; krit. Kühnen (o. Fn. 28), Kap. D Rn. 384; ein Dreistufenmodell zur Modifikation der Ansprüche bei nicht praktizierten Patenten entwickelt Stierle (o. Fn. 6), 271 ff.

<sup>35</sup> Begr. RegE (o. Fn. 4), 61.

<sup>36</sup> Hierzu Osterrieth GRUR 2018, 985.

<sup>37</sup> Beides lässt sich nicht eindeutig trennen. Sind beispielsweise einzelne Patienten betroffen, handelt es sich eher um Drittinteressen, geht es um den Impfschutz der Bevölkerung vor dem Corona-Virus Allgemeininteressen.

<sup>38</sup> Pro: Begr. RegE (o. Fn. 4), 62 unter Hinw. auf die Mitteilung der Kommission, COM(2017) 708 final, 23; Stierle GRUR 2020, 262 (268); Osterrieth GRUR 2018, 985 (988); Schönbohm/Ackermann-Blome Mitt 2020, 101 (107); contra: GRUR-Stellungnahme RefE GRUR 2020, 1278 (1280 f.); Schellhorn (o. Fn. 6), Rn. 535.

<sup>39</sup> So im „Herzklappen“-Fall: *LG Düsseldorf* Urt. v. 9.3.2017 – 4 a O 137/15, GRUR-RS 2017, 104657; dagegen im englischen Parallelverfahren *High Court, Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors* [2018] EWHC 1256 (Pat).

<sup>40</sup> *BGH* GRUR 2017, 1017 – Raltegravir; öffentliches Interesse aber verneint in *BGH* GRUR 2019, 1038 – Alirocumab.

<sup>41</sup> Stierle GRUR 2020, 262 (266).

<sup>42</sup> So für Art. 14 GG *Papier* ZGE 2017, 431.

<sup>43</sup> Vgl. aus der umfangreichen Lit. nur *Dornis* GRUR 2020, 690; *Haedicke* GRUR Int 2017, 661; *Hilty/Slowinski* GRUR Int 2015, 781, alle mwN.

<sup>44</sup> Hierzu *McGuire* GRUR 2018, 128 (11 ff.); *Dornis* GRUR 2020, 690 (493 f.); *Tochtermann* GRUR 2020, 905 (907 f.), alle mwN.

<sup>45</sup> *EuGH* GRUR 2015, 764 – Huawei/ZTE.

<sup>46</sup> *BGH* GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard; vgl. auch *BGH* GRUR 2020, 961 – FRAND-Einwand, mit Anm. *Picht*.

<sup>47</sup> *UK Supreme Court, Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies (UK) Co. Ltd.* [2020] UKSC 37 Rn. 164 ff.

des Kartellrechts noch denen des Vertragsrechts. Auch wenn im Großen die Abwägung zwischen Patentschutz und Zugänglichkeit nach gleichen Kriterien stattfinden muss, ist doch in dreifacher Hinsicht denkbar, dass § 139 I 3 PatG idF des RegE in FRAND-Fällen über das Kartellrecht hinausgeht. Erstens erscheint die Voraussetzung einer marktbeherrschenden Stellung nicht zwingend. Jedenfalls wenn der Patentinhaber eine Erfindung als standardessenziell angemeldet hat, spricht für die Verhältnismäßigkeitsprüfung Einiges dafür, ihn auch dann an dieser Anmeldung festzuhalten, wenn sich das Patent als nicht essenziell erweist oder für das betreffende Produkt keine wesentliche Bedeutung hat. Damit könnte in Standardisierungsverhandlungen ein sinnvoller Anreiz gegen Über-Deklarationen geboten werden.<sup>48</sup> Zweitens hat das OLG Düsseldorf<sup>49</sup> im Ergebnis überzeugend, aber mit dogmatisch anfichtbarer Begründung<sup>50</sup> entschieden, dass auch der Rechtsnachfolger des Patentinhabers, der eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, an dieser wegen ihrer gleichsam dinglichen Wirkung gebunden sei. Dieses Ergebnis ließe sich über § 139 I 3 PatG erreichen, ohne eine quasi-dingliche Wirkung zu postulieren. Drittens ist möglicherweise die Schwelle der Unverhältnismäßigkeit dann niedriger, wenn der Verletzer nur eine kurze Aufbrauch- oder Umstellungsfrist beantragt, während die Rechtsfolge des kartellrechtlichen Einwands derjenigen einer Zwangslizenz entspricht. Diese Punkte bedürfen sicherlich noch der weiteren Diskussion, zeigen aber das Potenzial des Verhältnismäßigkeitsvorbehalts, ebenso wie die allgemeinen Überlegungen zu standardessenziellen Patenten seine Grenzen aufgezeigt haben.

#### IV. Auswirkungen der Unverhältnismäßigkeit

*These 6: Der Unterlassungsanspruch ist ausgeschlossen, soweit seine Erfüllung unverhältnismäßig wäre. In aller Regel ist nur die Gewährung einer Aufbrauch- oder Umstellungsfrist, nicht aber ein dauerhafter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs veranlasst.*

Das Verhältnismäßigkeitsprinzip erlaubt es, Alles-oder-nichts-Lösungen zu vermeiden. Es ermöglicht eine flexible Reaktion auf Verletzungen. In aller Regel ist den Interessen des Verletzers hinreichend Rechnung getragen, wenn ihm eine Frist gewährt wird, innerhalb derer er verletzende Produkte abverkaufen kann, oder die er benötigt, um eine technische Lösung zu finden, die das Patent nicht verletzt. Das gilt auch für Drittinteressen. Wenn beispielsweise der Rechtsinhaber und der Verletzer konkurrierende Medizinprodukte herstellen und Kliniken ein halbes Jahr dafür benötigen, auf das Produkt des Patentinhabers umzustellen, so ist dem Verhältnismäßigkeitsprinzip mit einer entsprechenden Umstellungsfrist genügt.<sup>51</sup> Dass dem Verletzer möglicherweise diese Frist nicht ausreicht, um ein nicht verletzendes Produkt zu entwickeln, fällt nicht ins Gewicht, wenn die Unverhältnismäßigkeit nur mit dem Interesse der betroffenen Patienten begründet werden kann. Ein dauerhafter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs wird eine seltene Ausnahme sein, die vor allem in Fällen vorliegen kann, in denen das Patent kurz vor dem Ablauf steht.

*These 7: Bei Ausschluss des Unterlassungsanspruchs sollte dem Patentinhaber ein verschuldensunabhängiger Entschädigungsanspruch zustehen, sofern der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dem nicht ausnahmsweise entgegensteht. Schadensersatzansprüche bleiben hierdurch dem Grunde*

*nach unberührt. Aber eine doppelte Kompensation kommt nicht in Betracht.*

Der Ausschluss des Unterlassungsanspruchs ändert nichts an der Rechtswidrigkeit der Verletzungshandlung. Deshalb bleibt auch der Schadensersatzanspruch unberührt, wie erneut der Vergleich mit § 275 II, IV BGB zeigt. Der Rechtsinhaber muss also hinnehmen, dass die Erfindung benutzt wird, er kann für die Benutzung aber eine Kompensation in Form von Schadensersatz verlangen.

Allerdings gewähren die meisten Vorschriften des BGB, die einen Ausschluss des Unterlassungsanspruchs aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten vorsehen, einen verschuldensunabhängigen Entschädigungsanspruch,<sup>52</sup> ebenso § 100 UrhG und § 11 GeschGehG. Dem entspricht im common law der Gedanke der „compensation in lieu of an injunction“.<sup>53</sup> Tatsächlich lässt sich in der Regel nur mithilfe eines solchen Entschädigungsanspruchs ein verhältnismäßiges Ergebnis erzielen. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip beschränkt die übermäßige Wirkung der Unterlassung, rechtfertigt aber nicht, dass der Verletzer die Erfindung kostenfrei nutzen darf.

Schon de lege lata dürfte sich dieses Ergebnis mit der Eingriffskondition (§ 812 I 1 Alt. 2 BGB) erreichen lassen,<sup>54</sup> die dem Rechtsinhaber bei einem rechtswidrigen Eingriff in das Schutzrecht zur Verfügung steht.<sup>55</sup> Allerdings besteht die Besonderheit, dass der Unterlassungsanspruch für die Zukunft ausgeschlossen wird und daher schon ex ante der Eingriff zu erwarten ist. Schon deshalb bietet sich eine gesetzliche Klarstellung an, wie sie in der Tat in § 139 I 4 PatG idF des RegE beabsichtigt ist. Außerdem ist die Entschädigung Teil der flexiblen Verhältnismäßigkeitsprüfung, so dass er zwar in der Regel,<sup>56</sup> nicht aber in jedem Fall zuzusprechen ist.<sup>57</sup> Dogmatisch handelt es sich dabei um einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung, der auf den objektiven Wert der Bereicherung geht.<sup>58</sup> Die Höhe des Anspruchs ist also auf der Grundlage der Lizenzanalogie zu bestimmen, nicht etwa aufgrund des Werts, den der Unterlassungsanspruch im konkreten Fall für den Patentinhaber hat – denn dieser Wert ist ja gerade unverhältnismäßig hoch.<sup>59</sup> Daraus folgt auch zwanglos, dass der Entschädigungsanspruch und der Schadensersatzanspruch ebenso wenig kumuliert werden können, wie schon derzeit der Schadensersatz- und der Bereicherungsanspruch. Lediglich ein weitergehender Schaden kann geltend gemacht werden.<sup>60</sup> Es herrscht Anspruchskonkurrenz, und es besteht das

<sup>48</sup> So, allerdings zum Vertragsrecht, *Leistner/Kleeberger* GRUR 2020, 1241 (1245).

<sup>49</sup> OLG Düsseldorf GRUR 2019, 6087 – Improving Handovers.

<sup>50</sup> Vgl. die Kritik von *Tochtermann* GRUR 2020, 905 (910); *Dornis* GRUR 2020, 690 (692 f.).

<sup>51</sup> So die englische Entscheidung im „Herzklappenfall“: *High Court, Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors* [2018] EWHC 1256 (Pat).

<sup>52</sup> Vgl. §§ 251 II, 906 II, 912 II BGB.

<sup>53</sup> Hierzu *D. Alexander* ZGE 2019, 279.

<sup>54</sup> *Schellhorn* (o. Fn. 6), Rn. 611.

<sup>55</sup> Hierzu im Einzelnen *Zurth* GRUR 2019, 143.

<sup>56</sup> *Stierle* Mitt 2020, 486 (490).

<sup>57</sup> Sachgerecht daher die im RegE im Anschluss an § 11 GeschGehG gewählte Formulierung, aA *GRUR-Stellungnahme RefE* GRUR 2020, 1278 (1281). Allenfalls ließe sich das Regel-Ausnahme-Verhältnis umkehren, hierfür *Stierle* Mitt 2020, 486 (490).

<sup>58</sup> So hinsichtlich des Anspruchsumfanges die allg. Ansicht zu § 11 GeschGehG: *C. Alexander* in *Köhler/Bornkamm/Feddersen* (o. Fn. 22), § 11 GeschGehG Rn. 20; *Ohly* in *Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus*, GeschGehG, 2020, § 11 Rn. 19.

<sup>59</sup> *Stierle* GRUR 2019, 873 (881).

<sup>60</sup> *Stierle* GRUR 2019, 873 (881); *ders.* Mitt 2020, 486 (490).

schadensrechtliche Bereicherungsverbot. Prozessual kann der Entschädigungsanspruch hilfsweise zum Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden.<sup>61</sup> Wird eine Entschädigung ausgeurteilt, dann ist sie nach der Differenzhypothese auf einen Schadensersatzanspruch, über den möglicherweise erst später summenmäßig entschieden wird, anzurechnen.

*These 8: Wird der Anspruch auf Unterlassung hinsichtlich der Herstellung und des Vertriebs bestimmter Produkte ausgeschlossen und wird der Patentinhaber hierfür durch Entschädigung oder Schadensersatz kompensiert, so sollte auch der Weitervertrieb der Produkte grundsätzlich zulässig sein.*

Weil trotz Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs die Rechtswidrigkeit der Verletzung unberührt bleibt und der Rechtsinhaber der Nutzung nicht zugestimmt hat, greift auch der Erschöpfungsgrundsatz nicht ein. Der Weitervertrieb von Produkten, deren Herstellung und Erstverkauf durch den Rechtsinhaber nicht verhindert werden kann, bleibt also rechtswidrig. Wenn nunmehr der Rechtsinhaber den Weitervertrieb untersagen könnte, würde das den Verhältnismäßigkeitsvorbehalt weitgehend entwerten. Wäre etwa, in Abweichung vom Urteil des BGH, im Fall „Wärmetauscher“ der Unterlassungsanspruch hinsichtlich der auslieferungsfertigen Cabrios ausgeschlossen gewesen, so wäre für den Hersteller wenig gewonnen, wenn der Patentinhaber anschließend den Händlern den Weiterverkauf hätte untersagen können. Für dieses Problem gibt es zwei denkbare Lösungen. Erstens könnte de lege ferenda über eine Regelung nachgedacht werden, wie sie § 100 S. 3 UrhG vorsieht: Mit der Zahlung der Entschädigung gilt die Einwilligung des Verletzten zur Verwertung im üblichen Umfang als erteilt. Eine derartige spezielle Erschöpfungsregelung<sup>62</sup> würde Rechtssicherheit schaffen und dafür sorgen, dass Unverhältnismäßigkeit im Verhältnis zwischen Patentinhaber und Hersteller nicht durch Unterlassungsansprüche auf weiteren Vertriebsstufen unterlaufen werden. Der RegE sieht eine derartige Regelung allerdings nicht vor. In der Tat kann man gegen sie einwenden, dass die Unverhältnismäßigkeit nicht zur Rechtfertigung der Verletzungshandlung führt, so dass eine Rechtfertigung des Weitervertriebs systemwidrig wäre und in die Nähe zur Zwangslizenz geriete.<sup>63</sup> Eine analoge Anwendung des § 100 S. 3 UrhG käme hingegen, wenn § 139 I PatG idF

des RegE Gesetz würde, nicht in Betracht. Zum einen fehlt es an einer planwidrigen Regelungslücke, weil davon ausgegangen werden kann, dass dem Gesetzgeber die Möglichkeit einer dem § 100 S. 3 UrhG vergleichbaren Normierung vor Augen stand. Zum anderen unterscheidet sich die Interessenlage, weil § 100 UrhG schon tatbestandlich nur schuldlose Verletzungen erfasst.

Damit bleibt die zweite Lösung, nach der auch auf allen weiteren Stufen die Unverhältnismäßigkeit zu prüfen ist. Dabei werden häufig die Gründe, die im Verhältnis zwischen Patentinhaber und Hersteller die Unverhältnismäßigkeit begründet haben, auch im Verhältnis zum Händler vorliegen. Zwingend ist dies jedoch nicht. Gerade marktmächtige Händler könnten sich schlicht entscheiden, das verletzende Produkt aus dem Sortiment zu nehmen, und könnten den Verlust dabei weitgehend auf den Hersteller abwälzen. Jedenfalls ist im Verhältnis zum Händler auch das Interesse des Herstellers ein beachtliches Drittinteresse, das in aller Regel den Ausschlag dafür geben wird, dass Ansprüche gegen Unternehmen entlang der Vertriebskette ebenso beschränkt oder ausgeschlossen sind wie Ansprüche gegen Händler.

## V. Fazit

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unterliegt dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Das gilt bereits de lege lata, wie der X. Zivilsenat, wenn auch sehr vorsichtig, im Urteil „Wärmetauscher“ anerkannt hat. Eine gesetzliche Klarstellung erscheint gleichwohl veranlasst. Es ist dogmatisch, ökonomisch und rechtspolitisch nicht zu bestreiten, dass das Patentrecht der effektiven Durchsetzung bedarf. Aber in einer veränderten technologischen und ökonomischen Landschaft mehren sich die Fälle, in denen eine solche Durchsetzung nicht kompromisslos geschehen darf, sondern mit Augenmaß und Flexibilität erfolgen muss. Nicht mehr und nicht weniger ermöglicht ein Unverhältnismäßigkeitsvorbehalt als „Sicherheitsventil“.

<sup>61</sup> So zu § 11 Ohly in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus (o.Fn. 58), § 11 Rn. 18; aA Hofmann WRP 2018, 1 (6 f.): Gericht kann anstelle des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs Abfindung zusprechen.

<sup>62</sup> Zur Erschöpfung bei kartellrechtlichen Zwangslizenzen Bodewig GRUR Int 2015, 626.

<sup>63</sup> Stierle Mitt 2020, 486 (491).

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 Schiefelage 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 einräumt, 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 Nichtigkeitsklärung des Patenten hat und daher die Nichtigkeitsklage erheben möchte.

Auch die Beschränkung darauf, dass eine Partei wegen Verletzung eines Patenten 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 Patenten den Grund für den Rechtsstreit darstellt, sondern die Benutzung eines Patenten 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 Patenten.

Die vorgeschlagene Formulierung enthält weitere Ungenauigkeiten. So könnte der unbestimmte Artikel „eines“ Patenten 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 Patenten, 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 berechtigte 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 berechtigte 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 Patentbes. 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 Patentes 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 Interesses 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

# 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





Patentanwältin Weisse • Bleibtreustraße 38 • 10623 Berlin

Bundesministerium der Justiz und  
Verbraucherschutz

11015 Berlin

Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Renate Weisse, LL.M.  
Patentanwältin / European Patent Attorney

Bleibtreustraße 38  
D-10623 Berlin

Tel. +49 (0) 30 21 47 84 89  
Fax +49 (0) 30 21 47 84 93

e-mail: berlin@weisse-patent.de  
Internet: www.weisse-patent.de

nur per Email [rechtsausschuss@bundestag.de](mailto:rechtsausschuss@bundestag.de)

cc: vorzimmer.pa6@bundestag.de

roman.mueller-boehm@bundestag.de

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Durchwahl, Name  
-8489/RWE

Datum  
Berlin, 16. Februar 2021

## **Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich bin seit über 20 Jahren in 3.Generation als Patentanwältin zugelassen und Inhaberin einer 70 Jahre alten Einzelkanzlei. Anders als Industrievertreter\*innen und Professor\*innen vertrete ich KMU und Einzelerfinder\*innen vor Patentämtern und in Verletzungsprozessen. Mit meiner umfassenden praktischen Erfahrung nehme ich zum Gesetzentwurf Stellung und mache weitere Vorschläge für eine echte Modernisierung des Patentgesetzes.

### **Keine Änderung des §139**

weil:

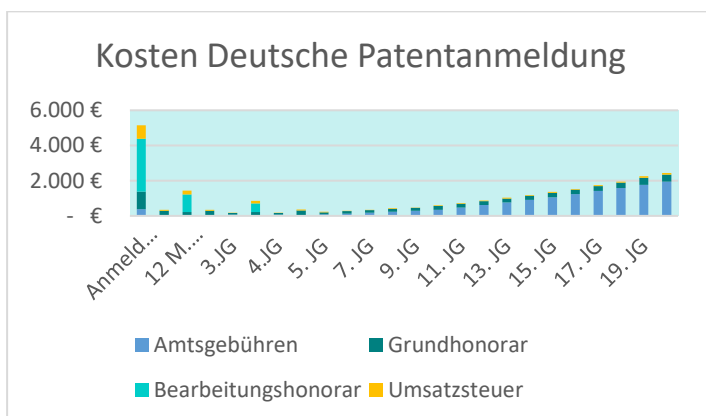
1. „Troll“ ist eine Verunglimpfung: Patente fallen nicht vom Himmel, sondern erfordern ein hohes Investment.
2. Ohne Prozessfinanzierer bleibt Start-Ups der Unterlassungsanspruch verwehrt
3. Unverhältnismäßigkeit wird in jedem Verletzungsverfahren geltend gemacht werden und die Verfahren belasten - auch wenn es jetzt als Ausnahmetatbestand gedacht ist.
4. FTO-Recherchen sind für jedes Unternehmen möglich und zumutbar
5. Abschreckungswirkung muss weiterhin bestehen
6. Kodifizierung ist nicht erforderlich



Mit der Änderung des §139 soll der geltende Unterlassungsanspruch aufgeweicht werden. Der Anspruch soll dann ausgeschlossen wenn, wenn er zu einer „Härte“ führt. Das ist schlecht für den Innovationsstandort Deutschland. „Patentiert“ ist im normalen Sprachgebrauch der Laien gleichbedeutend mit „geschützt“. Jede\*r versteht unter „patentiert“, dass keiner benutzen darf, was im Patent geschützt ist. Dieses Verständnis ist richtig, denn das Recht ist in §9 Patentgesetz verbrieft. Ein Patent ist das einzige Mittel, mit dem kleine und mittlere Unternehmen sich auf dem Markt gegen Konzerne wehren und ggf. Lizenzen erwirtschaften können. Um diese Monopolstellung zu erhalten, investieren die Unternehmen viel:

Die Kreise, die sich für eine Änderung des §139 einsetzen, verunglimpfen Patentinhaber gerne als „Patent troll“. **Aber Patente fallen nicht einfach vom Himmel.** Für guten Schutz muss Geld in Entwicklung investiert, die Patentanmeldung professionell ausgearbeitet und vor jeder Verwertung eingereicht werden. Patente werden nur für echte Erfindungen erteilt - dafür sorgen die Patentprüfer\*innen im Prüfungsverfahren. Sogenannte „Trivialpatente“ werden weder vom Deutschen, noch vom Europäischen Patentamt erteilt. Die Patentanmelder\*innen tragen neben den Investitionen in die Entwicklung der Erfindung ein hohes Risiko, denn es ist zum Anmeldezeitpunkt keineswegs klar, ob die Erfindung schutzfähig und mit der Erfindung Geld zu verdienen ist. Viele Anmeldungen werden für viel Geld eingereicht, aber nicht alle Erfindungen verdienen ihr Geld. Die (wenigen) Patente, die wirtschaftlich erfolgreich sind, sind daher um so wertvoller.

Bei Start-Ups ist diese Situation noch ausgeprägter, denn Start-Ups sind in der Regel auf Investoren angewiesen. Die Kosten für Patentanmeldung und Prüfungsverfahren tragen die meist jungen Gründer\*innen in der Regel noch selber. Die Erfindung sollte möglichst vor der Investor\*innensuche angemeldet werden. Hierzu werden Kredite aufgenommen und gelegentlich suchen meine Mandant\*innen um Zahlungsaufschub und Ratenzahlung bei mir nach.

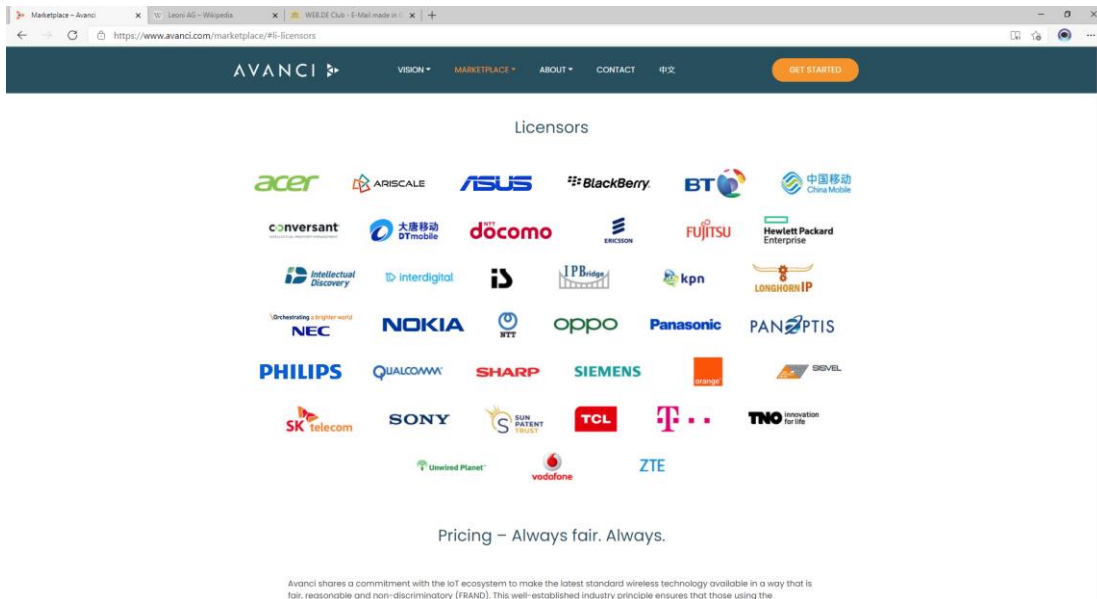


Die Investor\*innen drängen die Start-Ups regelmäßig, eine sogenannte „Freedom-to-operate“ Recherche durchzuführen. Bei einer solchen Recherche wird geprüft, ob mit dem neuen Produkt ein Patent verletzt wird. Solche „FTO“-Recherchen kosten bei einfachen Produkten im Bereich 10.000 bis 15.000 €. Es ist leicht einsehbar, dass dies für ein Start-Up ein ganz erhebliches Investment darstellt. Zum Vergleich: ein Exist-Gründerstipendium liegt im Bereich 30 000 € für ein Jahr.

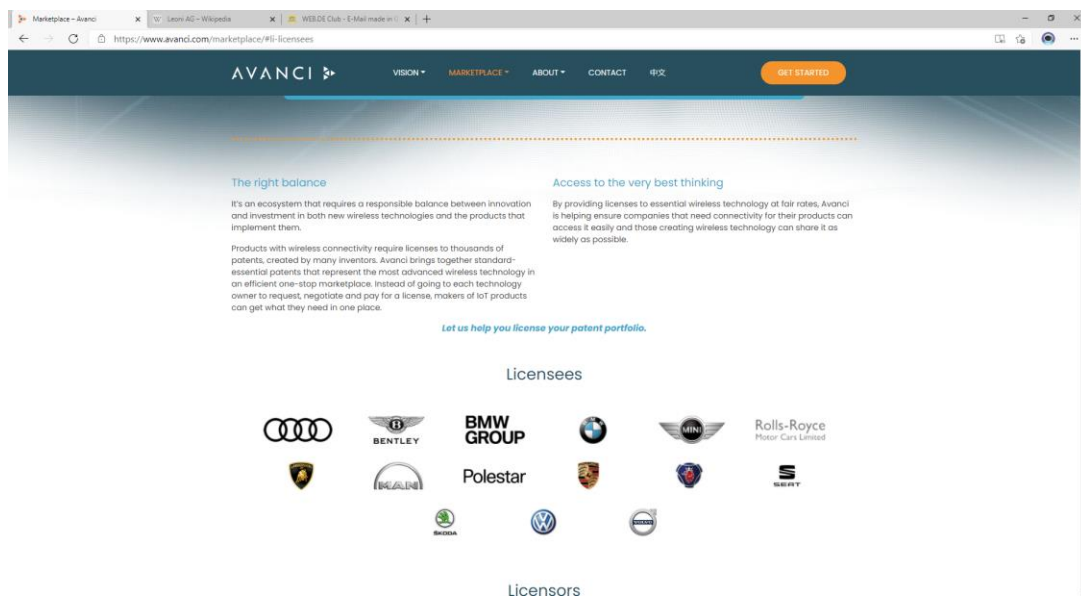
Patentinhaber\*innen und Investor\*innen müssen darauf vertrauen können, dass der Unterlassungsanspruch immer gilt. Mit einer Änderung des §139 ist das nicht mehr der Fall. Es gibt keine Formulierung, welche den Interessen von KMU gerecht wird, denn genau diese Unternehmen sind auf die **Abschreckung** eines Patents angewiesen, die bewirkt dass alle Marktteilnehmer große Angst davor haben, ein Patent zu verletzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Abschreckung zu verwirklichen. In den USA kennt man „punitive damages“ - extrem hoher Schadensersatz. Hier in Deutschland erfolgt diese Abschreckung über den Unterlassungsanspruch, denn Schadensersatzansprüche werden häufig nur in Höhe einer Lizenz zugesprochen und die Strafbarkeit von Patentverletzung in der Praxis gar nicht durchgesetzt (nicht einmal, wenn der Verletzer im Zivilprozess verurteilt ist).

Es ist natürliche Folge dieser Abschreckung, dass Unternehmen Angst vor Patentverletzung haben. Das ist so gewollt. Es zwingt Unternehmen dazu, vor der Produktentwicklung eine FTO-Recherche zu machen und zu prüfen, ob und ggf. welche Patente der Entwicklung entgegenstehen. Dann kann das Patent entweder umgangen werden oder das Unternehmen kann eine Lizenz erwerben.

Die Automobilindustrie kann beispielsweise über die Plattform „avanci.com“ kostengünstig (3 bis 15\$ pro Fahrzeug) aus einer Hand für ca. 70.000 Patente entsprechend ca. 75% aller weltweiten Patente, die für Mobilfunkstandards (2G bis 4G) benutzt werden müssen, Lizenzen erwerben. Die Abbildung zeigt die Lizenzgeber, zu denen auch namhafte deutsche Unternehmen gehören:



Einige - auch deutsche - Unternehmen nehmen bereits Lizenzen:



Unabhängig von der Frage, ob lizenziert wird oder nicht: Jedes Unternehmen hat kostenlosen (!) Zugang zu den Datenbanken DEPATISNET des Deutschen Patent- und Markenamts, in denen alle in Deutschland angemeldeten und erteilten Patente vollständig veröffentlicht sind. Die Nutzung dieser Datenbanken ist einfach und eine FTO-Recherche für jedes Unternehmen möglich. Die Patentveröffentlichungen sind klassifiziert und eine Stichwortsuche ermöglicht das Auffinden aller relevanten Patente. Im ebenfalls kostenlos online zugänglichen Register des DPMA kann geschaut werden, ob die Patente noch gültig sind. Durch Klassifizierung und sehr gute Suchmöglichkeiten lässt sich die hohe Zahl der Patente schnell relativieren.

Als Beispiel zeige ich die Oberflächen der Suchmaschinen (Einsteiger), eine Trefferliste und die erste Seite einer Patentschrift, wie sie kostenlos vom DPMA zur Verfügung gestellt wird:

The screenshot shows the DEPATISnet search interface for 'Einsteiger'. The page title is 'Einsteigerrecherche'. Below the title, there is a note: 'Die folgenden Felder sind alle mit UND verknüpft. Sie müssen mindestens ein Feld ausfüllen.' The search form contains several input fields: 'Veröffentlichungsnummer' (with example DE4446998C2), 'Titel' (with example Mikrosensor), 'Anmelder/Inhaber/Erfinder' (with example Heinrich Schmidt), 'Veröffentlichungsdatum' (with example 12.10.1999), 'Alle Klassifikationsfelder' (with example F1704.00), and 'Suche im Volltext' (with example Fahrrad). Below the search form is a 'Trefferlistenkonfiguration' section with various checkboxes for search criteria: 'Veröffentlichungsnummer', 'Reklassifizierte IPC (MCD)', 'Sequenzprotokolle', 'Anmeldedatum', 'Prüfstoff-IPC', 'Erfinder', 'IPC-Hauptklasse', 'Anmelder/Inhaber', 'IPC-Neben-/Indexklassen', 'Titel', 'CPC', and 'Zusammenfassung'. At the bottom of this section, there are dropdown menus for 'Trefferlistenortierung nach' (set to 'Anmeldedatum'), 'aufsteigend', 'Treffer/Seite' (set to '250'), and 'Maximale Trefferzahl' (set to '10000').

The screenshot shows the DEPATISnet search results page for 'Einsteiger'. The page title is 'Trefferliste Einsteigerrecherche'. Below the title, there is a search query: 'Suchanfrage: PC-DE AND ((PA-Biotech) OR (IN-Biotech))'. Below the query, there is a note: 'Trefferliste: 2 Treffer'. The search results are displayed in a table with the following columns: 'No.', 'Auswahl', 'Veröffentlichungsnummer', 'Anmelde-datum', 'IPC-Hauptklasse', 'Erfinder', 'Anmelder/Inhaber', 'Titel', '1. Seite', 'Gesamt-dokument', 'Recherchier-barer Text', and 'Patentfamili-enrecherche'. The table contains two rows of results. The first row has 'No.' 1, 'Auswahl' checkbox, 'Veröffentlichungsnummer' DE102008061922A1, 'Anmelde-datum' 10.12.2008, 'IPC-Hauptklasse' C12N 31/12, 'Erfinder' Kreiter, Sebastian, Dr., 55131 Mainz, DE; Sahin, Ugur, Prof. Dr., 55116 Mainz, DE; Selmi, Aldemoud, Dr., 55118 Mainz, DE; Türke, Özlem, Priv.-Doz. Dr., 55116 Mainz, DE, 'Anmelder/Inhaber' BioNTech AG, 55116 Mainz, DE; Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 55122 Mainz, DE, 'Titel' [DE] Verwendung von FHS-Ligand zur Verstärkung von Immunreaktionen bei RNA-Immunisierung, '1. Seite' [PDF], 'Gesamt-dokument' [PDF], 'Recherchier-barer Text' [PDF], and 'Patentfamili-enrecherche' [Suchen]. The second row has 'No.' 2, 'Auswahl' checkbox, 'Veröffentlichungsnummer' DE102004063265B4, 'Anmelde-datum' 29.12.2004, 'IPC-Hauptklasse' C12Q 1/02, 'Erfinder' Grunwald, Carolin, 55444, Schönberg, DE; Sahin, Ugur, Dr., 55116 Mainz, DE; Türke, Özlem, Dr., 55116 Mainz, DE, 'Anmelder/Inhaber' BioNTech AG, 55131, Mainz, DE, 'Titel' [DE] Verfahren zur Bestimmung der Funktion von Nucleinabsorptionsen und den dadurch kodierten Expressionsprodukten, '1. Seite' [PDF], 'Gesamt-dokument' [PDF], 'Recherchier-barer Text' [PDF], and 'Patentfamili-enrecherche' [Suchen].





(10) DE 10 2004 063 265 B4 2012.02.02

(12) **Patentschrift**

(21) Aktenzeichen: **10 2004 063 265.0**  
 (22) Anmeldetag: **29.12.2004**  
 (43) Offenlegungstag: **13.07.2006**  
 (45) Veröffentlichungstag  
 der Patenterteilung: **02.02.2012**

(51) Int Cl.: **C12Q 1/02 (2006.01)**  
**C12Q 1/68 (2006.01)**

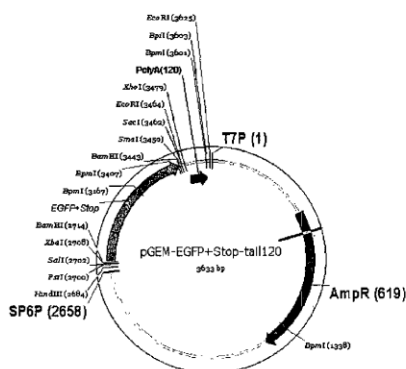
Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

<p>(73) Patentinhaber: <b>BioNTech AG, 55131, Mainz, DE</b></p> <p>(74) Vertreter: <b>Dr. Volker Vossius, Corinna Vossius, Tilman Vossius, Dr. Georg Schnappauf, 81679, München, DE</b></p> <p>(72) Erfinder: <b>Sahin, Ugur, Dr., 55116, Mainz, DE; Türeci, Özlem, Dr., 55116, Mainz, DE; Grunwald, Carolin, 55444, Schöneberg, DE</b></p> <p>(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:   <b>CHUNG, H.A. u.a.: Screening of FGF target genes in Xenopus by microarray: temporal dissection of the signalling pathway using a</b></p>	<p><b>chemical inhibitor. Genes Cells (August 2004) 9 (8) 749-61</b></p> <p><b>KIM, S.H. u.a.: The protocadherin P APC establishes segmental boundaries during somitogenesis in Xenopus embryos. Curr. Biol. (2000) 10 (14) 821-830</b></p> <p><b>LI, L. &amp; Wang, C.C.: Capped mRNA with a single nucleotide leader is optimally translated in a primitive eukaryote, Giardia lamblia J. Biol. Chem. (09.04.2004) 279 (15) 14656-64</b></p> <p><b>SAKAGUCHI, T. u.a.: A novel sox gene, 226D7, acts downstream of Nodal signaling to specify endoderm precursors in zebrafish. Mech Dev. (2001) 107 (1-2) 25-38</b></p> <p><b>VAN MEIRVENNE, S. u.a.: Efficient genetic modification of murine dendritic cells by electroporation with mRNA. Cancer Gene Ther. (2002) 9, 787-797</b></p>
---	---

(54) Bezeichnung: **Verfahren zur Bestimmung der Funktion von Nukleinsäuresequenzen und den dadurch kodierten Expressionsprodukten**

(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Untersuchung der Funktion einer Nukleinsäure und/oder eines Nukleinsäureexpressionsprodukts in einem Organismus, umfassend die Schritte:

- (a) Einbringen von RNA, die von der Nukleinsäure abgeleitet ist und/oder für einen Teil oder die gesamte Sequenz des Expressionsprodukts kodiert, in eine Wirtszelle mit Hilfe von Elektroporation;
- (b) Untersuchung von Wirkungen auf die Wirtszelle, die sich aufgrund des Einbringens der RNA in die Wirtszelle ergeben; und
- (c) Identifizierung einer oder mehrerer Funktionen der Nukleinsäure und/oder des Expressionsprodukts basierend auf den in Schritt (b) festgestellten Wirkungen auf die Wirtszelle.

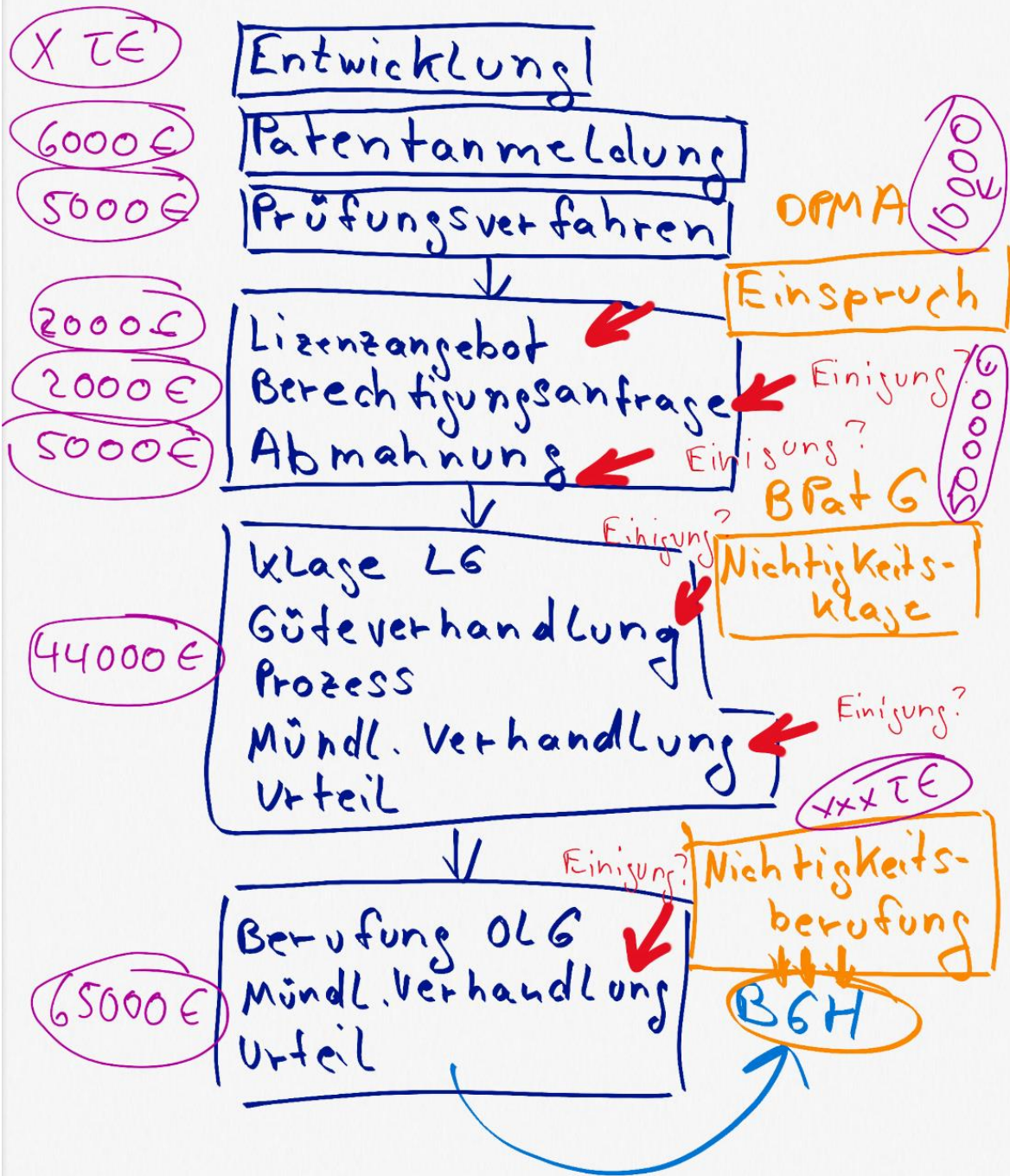


Jede (!) Patentschrift kann vollständig geladen werden.

Wenn eine Freedom-to-Operate Recherche von Start-Ups und allen anderen Marktteilnehmern gefordert wird, so erfordert es die Waffengleichheit, dass auch große Konzerne und ihre Zulieferer vor und während der Entwicklung prüfen, ob sie Patente verletzen.

In der Gesetzesbegründung wird „Klarstellungsbedarf“ angegeben. Es wird behauptet, es handle sich lediglich um die Kodifizierung der BGH-Rechtsprechung. Das ist nicht richtig. Es handelt es sich bei der vorgeschlagenen Änderung nicht um eine Kodifizierung, denn in der zugrundeliegenden BGH-Entscheidung „Wärmetauscher“ geht es lediglich um die Einräumung einer Aufbrauchfrist. Es ist verwunderlich, dass ausgerechnet an dieser Stelle eine Kodifizierung erfolgen soll, während beispielsweise die BGH-Entscheidung X ZB 27/05 „Demonstrationsschrank“ zum erfinderischen Schritt im Gebrauchsmuster nicht kodifiziert werden soll (s.u.). Das Zustandekommen der Entscheidung selber zeigt ja, dass eine Kodifizierung überhaupt nicht erforderlich ist. Der BGH kann auch ohne die Gesetzesänderung entscheiden. Die Änderung des §139 wird hingegen zu einer weiteren Belastung aller Verfahren führen und damit Aufwand und Risiko für KMU deutlich erhöhen. Jeder Rechtsanwalt und jede Rechtsanwältin wird - schon aus Haftungsgründen - das Argument der „Unverhältnismäßigkeit“ oder „Härte“ in jedem Verletzungsverfahren vortragen und die Patentinhaber müssen sich mit viel Aufwand dagegen wehren. Dies kostet Zeit und Geld, sowohl auf der Kläger\*innenseite, als auch beim Gericht.

Es gibt seit Jahren Diskussionen um sogenannte „Patenttrolle“, einem Begriff, mit dem Patentinhaber\*innen verunglimpft werden sollen, die versuchen ihre Rechte wahrzunehmen. Richtig ist, dass es für Unternehmen ausgesprochen unangenehm werden kann, wenn ein Patentinhaber oder eine Patentinhaberin sich nach abgeschlossener Produktentwicklung meldet und seine Rechte geltend macht. Typischerweise wehren sich die (vermeintlichen) Verletzer mit einem Einspruch oder einer (teuren) Nichtigkeitsklage. Einem vermeintlichen „Trivialpatent“ oder einem zu großer Schutzzumfang lässt sich auf diese Weise begegnen. Bevor es zur Vollstreckung eines Unterlassungsanspruchs kommt, hat der (vermeintliche) Verletzer, der trotz FTO ein Patent „übersieht“, eine Vielzahl von Gelegenheiten zur Einigung, die nachstehend als rote Pfeile gekennzeichnet sind. Außerdem hat der Verletzer die Möglichkeit das Patent im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren anzugreifen. Dem Patentinhaber oder der Patentinhaberin entstehen dabei jetzt schon hohe Kosten, die in der Darstellung für einen sehr niedrigen Streitwert von beispielsweise 1 Mio. Euro illustriert sind.



# Vollstreckung

Schadensersatz = Lizenz

1 Mio. Streitwert



Man erkennt: Der Patentinhaber oder die Patentinhaberin trägt das Risiko der Rechtsbeständigkeit und der (potentielle) Verletzer/die Verletzerin trägt das Risiko bei der Durchsetzung. In der Regel haben große Unternehmen einen erheblichen Vorteil, weil sie wirtschaftlich besser dastehen und einen Verletzungsprozess finanziell eher aushalten können, als ein kleines oder mittelständisches Unternehmen. Dieser Nachteil führt dazu, dass große Unternehmen nur ein geringes Risiko eingehen, wenn sie nicht recherchieren, bevor sie ein Produkt in Benutzung nehmen.

Wenn große Unternehmen eine mögliche Patentverletzung aussitzen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Patentinhaber oder die Patentinhaberin ihr Recht nicht durchsetzen kann. Nur ausnahmsweise und nur, wenn es sich um einen „sicheren“ Fall handelt, finden sie gelegentlich eine Prozessfinanzierung für den Verletzungsprozess. Wenn mit der vorgesehenen Änderung des §139 eine zusätzliche Rechtsunsicherheit gesetzlich festgelegt wird, wird es für große Konzerne noch weniger Grund geben, Patente von „kleinen“ PatentinhaberInnen zu beachten. **Wie, wenn nicht mit einem Investor, soll ein Start-Up seine Rechte durchsetzen?**

Der Unterlassungsanspruch ist das schärfste Schwert des Patentinhabers und der Patentinhaberin. Man muss sich also fragen, wieso ein Unternehmen bei der vorgesehenen Änderung des §139 Patente überhaupt noch beachten soll. Sowohl die Prozessdauern, als auch die Folgen des Unterliegens begünstigen PatentverletzerInnen ohnehin. Unterlassungsansprüche aus Gebrauchsmustern sind in der Praxis fast gar nicht mehr durchsetzbar. Das LG Düsseldorf erlässt keine einstweiligen Verfügungen aus Gebrauchsmustern und Verfahrensdauern von mehr als 10 Jahren (maximale Laufdauer der Gebrauchsmuster) sind nicht unüblich. Auch Unterlassungsansprüche aus Patenten sind nur bei ausreichender Restlaufzeit durchsetzbar. Ein zusätzliches Risiko der „Unverhältnismäßigkeit“ oder „Härte“ benachteiligt kleine PatentinhaberInnen in unangemessener Weise zusätzlich.

Statt also das für das Innovationsland Deutschland wichtige Patentrecht aufzuweichen, halte ich es für sinnvoller, das Patentrecht zu modernisieren und den Unterlassungsanspruch zu belassen wie er ist.



## Vorschläge zur Modernisierung des Patentgesetzes

### 1. Nachveröffentlichte Gebrauchsmuster

Derzeit bilden Gebrauchsmusteranmeldungen, die vor einer Patentanmeldung eingereicht, aber erst nach der Patentanmeldung veröffentlicht wird, keinen neuheitsschädlichen Stand der Technik gegenüber der Patentanmeldung. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum Erfindungen, die als Gebrauchsmuster angemeldet werden, gegenüber Erfindungen, die als Patent angemeldet werden, hier benachteiligt werden. Eine Angleichung wäre sinnvoll. Ich möchte daher eine Änderung des §3 PatG vorschlagen:

*§3 Abs.2: Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt folgender Patent-Schutzrechtsanmeldungen mit älterem Zeitrang ...*

*1. der nationalen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen...*

Mit dieser Änderung würden Gebrauchsmusteranmeldungen auch dann als Stand der Technik zu werten sein, wenn sie nachveröffentlicht sind.

### 2. Miterfinder

Es gibt derzeit zwar mit §6 PatG eine gesetzliche Regelung, wem das Recht auf das Patent bei mehreren ErfinderInnen zusteht, nicht aber, wer die Kosten zu tragen hat und wem die Verwertungserlöse zustehen. Hier wäre eine Kodifizierung der Rechtsprechung erforderlich. Mein Vorschlag:

*§6 Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder die Erfinderin oder sein Rechtsnachfolger oder seine Rechtsnachfolgerin. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Verwertungserfolge aus dem Patent oder der Patentanmeldung stehen den zu, wem die Verwertungsbemühungen zuzurechnen sind. Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem oder der zu, der oder die die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat.*

### 3. Vertretung von Mandanten im Ausland

§25 Abs.3 Die rechtsgeschäftliche Beendigung der Bestellung eines Vertreters *oder einer Vertreterin* nach Absatz 1 wird erst wirksam, wenn sowohl diese Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Vertreters gegenüber dem Patentamt oder dem Patentgericht angezeigt wird. *Dies gilt nicht, wenn die Vertretungsübernahme erfolgt ist, bevor der Sitz oder Wohnsitz oder die Niederlassung ins Ausland verlegt wurde.*

Derzeit hat ein Vertreter oder eine Vertreterin keine Möglichkeit, ein Mandat niederzulegen, wenn der Sitz oder Wohnsitz während der laufenden Vertretung ins Ausland verlegt wurde. Die Vollstreckung von Honorarforderungen im Ausland ist mit hohem Aufwand verbunden. Es ist der inländischen Patentanwaltschaft nicht zuzumuten, unfreiwillig Mandate weiterzuführen, die sich ins Ausland begeben. Etwas anderes gilt natürlich für Mandate, die von Anfang aus dem Ausland angenommen wurden.

### 4. Technische Mitglieder im Patentamt

In Zeiten des Fachkräftemangels ist nicht nachzuvollziehen, wieso die technische Befähigung nicht im außereuropäischen Ausland, etwa in den USA oder asiatischen Staaten, erworben werden kann. Polemisch ausgedrückt: ein\*e Havard-Absolvent\*in kann kein Patentprüfer\*in werden. In §26 Abs.3 PatG sollte daher „im Inland“ gestrichen werden und ggf. durch eine Formulierung ergänzt werden, welche solche Abschlüsse gleichstellt.

### 5. Rechtsfolge des §35a Abs.1 PatG und §4b GebrMG

Wird die deutsche Übersetzung *ganz oder teilweise* nicht innerhalb der der Frist eingereicht, so ~~gilt~~ *gelten die nicht übersetzten Teile der ~~die~~Anmeldung als zurückgenommen.*

Die Rechtsfolge, dass eine Anmeldung als Ganzes zurückgenommen gilt, ist nach Ablauf der Prioritätsfrist unangemessen, wenn beispielsweise nur ein Satz oder Abschnitt oder gar Worte in den Zeichnungen nicht übersetzt wurde. Die Rücknahmefiktion kann nicht mit einer Beschwerde angefochten werden. Es ist also auch zu überlegen, ob nicht eine Zurückweisungsentscheidung ergehen sollte, statt eine Rücknahmefiktion.

## 6. Rücknahmefiktion bei innerer Priorität

Gemäß §40 Abs.5 PatG gilt eine frühere Patentanmeldung als zurückgenommen, wenn eine innere Priorität Inanspruch genommen wird. Die Formulierung sollte an die praktische Handhabung bezüglich PCT-Anmeldungen und Europäischen Anmeldungen angepasst werden und nur für frühere nationale Anmeldungen gelten:

*§40 Abs. 5 Ist die frühere Anmeldung noch beim Patentamt anhängig, so gilt sie mit der Abgabe der Prioritätserklärung nach Absatz 4 **in einer nationalen Patentanmeldung** als zurückgenommen. Dies gilt nicht, wenn die frühere Anmeldung ein Gebrauchsmuster betrifft.*

Es ist ein großes Ärgernis, dass bei Inanspruchnahme der inneren Priorität ein für die Erstanmeldung eingereicherter Recherchantrag einschließlich der gezahlten Recherchegebühren und amtsinternen Recherche/Prüfungsfristen verfällt. Beispiel: Wurde eine innere Priorität nach einem halben Jahr beansprucht, so ist der Gegenstand der Erstanmeldung in der Regel nicht geprüft und nicht recherchiert. Die Anmeldung gilt als zurückgenommen. Bei der Nachanmeldung müssen die Gebühren erneut bezahlt und die Anträge erneut gestellt werden. Es ist praktisch nicht möglich, dann eine Recherche innerhalb der Prioritätsfrist zu erhalten. Die Informationen über mögliche Treffer einer Recherche sind aber bei der Entscheidung, ob teure Auslandsanmeldungen eingereicht werden, wesentlich. Sinnvollerweise wird daher hier und in §6 GebrMG ein weiterer Satz eingefügt:

*Anträge im Verfahren der früheren Anmeldung gelten als Anträge im Verfahren der späteren Anmeldung.*

## 7. Vereinheitlichung der Fristen in §§ 36, 37 und 41 PatG

Die Frist zur Einreichung von Zusammenfassung und Erfindernennung beträgt 15 Monate, die Frist zur Einreichung des Prioritätsbelegs beträgt 16 Monate. Es wäre sinnvoll, alle Fristen auf 16 Monate ab Prioritätstag zu setzen, so dass nur ein Datum für die drei Fristen notiert werden muss.

## 8. Vollständige Prüfung der Ansprüche

Bisher wird beim DPMA immer nur Anspruch 1 geprüft. Es wäre wünschenswert, wenn die Prüfung im deutschen Verfahren analog zum europäischen Verfahren auch für alle Unteransprüche durchgeführt würde, weil die Anmelderin/der Anmelder dann frühzeitig weiß, welcher Gegenstand als schutzfähig erachtet wird. "Early Certainty" ist auch beim DPMA wünschenswert. Eine Anpassung des §44 PatG könnte dem abhelfen:

§ 44 Abs.1 Das Patentamt prüft auf Antrag, ob die Anmeldung den Erfordernissen der §§34, 37 und 38 genügt und ob der Gegenstand der Anmeldung nach den §§ 1 bis 5 patentfähig ist. *Bei der Prüfung ist auch der Gegenstand der Unteransprüche zu berücksichtigen.*

## **9. Verfahrenskostenhilfe**

Das System der Verfahrenskostenhilfe funktioniert nicht. Die Vergütungssätze sind so niedrig, dass es für PatentanwältInnen aufgrund des Verwaltungsaufwands wirtschaftlicher ist, ihre Tätigkeit ohne Vergütung anzubieten. Dem steht bei Verfahrenskostenhilfe ein erheblicher Verwaltungsaufwand auf Seiten des Patentamts und Patentgerichts gegenüber. So wird beispielsweise für jede Jahresgebühr und jede Verfahrenshandlung geprüft, ob die Voraussetzungen für Verfahrenskostenhilfe noch bestehen. Dabei muss der Antragssteller eine große Vielzahl an Unterlagen einreichen, welche die wirtschaftlichen Verhältnisse offenlegen.

Umgekehrt sind gerade Verfahrenskostenhilfeempfänger häufig sehr umtriebig und nutzen alle ihnen zustehenden Rechte einschließlich der Beschwerde für eine große Vielzahl von Anmeldungen, von denen keine Erteilung erwartet werden darf. Wer wirklich eine gute Erfindung anmelden möchte, fällt bei diesem System ggf. durchs Raster. Ich denke, dass eine erhebliche Erhöhung der Vergütungen bei starker Begrenzung der geförderten Anmeldungen hier Abhilfe schaffen könnte. WIPANO ist nämlich eine Förderung, die nicht für Privatpersonen - etwa Studierende in der Vor-Start-Up-Phase - vorgesehen ist und somit nicht alle erreicht, die sinnvollerweise erreicht werden sollten.

§130 PatG sollte also ergänzt werden um einen Passus:

*Einem Antrag auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe soll nur stattgegeben werden, wenn in anderen Verfahren des gleichen Anmelders oder der gleichen Anmelderin entweder ein Patent erteilt wurde oder wenigstens 5 Jahre seit der vorhergehenden Antragsstellung vergangen sind.*

## **10. Gebrauchsmustergesetz: erfinderischer Schritt**

Im Gebrauchsmuster wird ein "erfinderischer Schritt" gefordert, während im Patent eine "erfinderische Tätigkeit" erforderlich ist. Der BGH hat in seiner Entscheidung „Demonstrationsschrank“ entschieden, dass die Anforderungen bei beiden Schutzrechten die Gleichen sind. Es wäre nur konsequent, dies im Gesetz auch so zu formulieren. Hintergrund ist es, dass in der Öffentlichkeit und im Netz eine Vielzahl von Fehlinformationen zu finden sind, die man

grob zusammenfassen kann als "wenn Du nichts erfunden hast, dann kannst Du ja ein Gebrauchsmuster anmelden". Das ist aber natürlich Quatsch. Nur weil Gebrauchsmuster nicht geprüft werden, heißt das nicht, dass etwas schutzfähig ist, was nicht auf einem erfinderischen Schritt/erfinderischen Tätigkeit beruht. Ich schlage daher vor, §1 Abs.1 GebrMG wie folgt zu ändern:  
*§1 Abs.1 Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen geschützt, die neu sind auf **einem erfinderischen Schritt einer erfinderischen Tätigkeit** beruhen und gewerblich anwendbar sind.*

## 11. Rechtsfolge des §4b GebrMG

Hier gilt das für Patente bereits oben ausgeführt. Außerdem entsprechen die Fristen für die englische und französische Sprache nicht den Fristen im Patentgesetz. Ich schlage daher folgende Änderung vor:

*§4b Ist die Anmeldung nicht oder teilweise nicht in deutscher Sprache abgefasst, so hat der Anmelder eine deutsche Übersetzung innerhalb einer Frist von drei Monaten, **innerhalb von 12 Monaten bei englischer oder französischer Sprache**, nach Einreichung der Anmeldung einzureichen. Wird die deutsche Übersetzung nicht innerhalb der Frist eingereicht, so gilt die Anmeldung **für nicht übersetzte Teile** als zurückgenommen.*

## 12. Gendern der Gesetze (auch Arbeitnehmererfinderrecht)

Das Gesetz sollte unbedingt in genderteter Form verabschiedet werden. Die "Mitgemeint-Sparkassen-Entscheidung" des BGH bezieht sich explizit auch auf die ungenderten Gesetze. Darüber hinaus ist die Ansprache auch von Frauen im Patentgesetz besonders wichtig, **denn nur 6% aller in deutschen Patentanmeldungen genannten Erfinder\*innen sind Frauen.**

<https://www.dpma.de/service/presse/pressemitteilungen/20181221.html> .

## Überblick Jahr 2017 - Erfindersitz in Deutschland<sup>[1]</sup>

Anzahl	Anmeldungen (national + PCT nationale Phase)	veröffentlichte Erstanmeldungen in Deutschland (DPMA + EPA)
Erfinderbenennungen	104.172	95.714
- mit weiblichem Vornamen	5.978	5.888
- mit männlichem Vornamen	96.738	88.305
- nicht zuordenbar	1.456	1.521
Zuordnungsrate	98,6%	98,4%
<b>Anteil von Erfinderinnen an den zuordenbaren Erfinderbenennungen</b>	5,8%	6,3%

Geht man davon aus, dass die technische Kreativität gleichverteilt ist, dann bedeutet dies, dass wichtige Innovationen der deutschen Wirtschaft und Forschungslandschaft nicht geschützt sind. Es ist wichtig, dass **alle** Maßnahmen ergriffen werden, die geeignet sind, Frauen anzusprechen und als Teil des Patentwesens einzuschließen. Eine dieser Maßnahmen ist eine inklusive Sprache, beispielsweise statt „Fachmann“ die deutsche Version der englischen „person skilled in the art“: die **fachkundige Person**.

Ich weiß, dass ein gegendertes Patentgesetz derzeit kein Gegenstand der Diskussion ist. Das allein zeigt aber, wie wichtig der Handlungsbedarf ist und ich glaube, es schadet niemandem, wenn man hier die eine oder andere Formulierung anpasst. Das Patentgesetz bleibt bei Verwendung des Begriffs „fachkundige Person“ genauso lesbar wie mit dem Begriff „Fachmann“.

Mit freundlichen Empfehlungen

Dr. Renate Weisse, LL.M.

Patentanwältin



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

## Öffentliche Anhörung des Deutschen Bundestags, Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, am Mittwoch, den 24. Februar 2021

Sachverständige:

Dr. Alissa Zeller

BASF SE

Senior Vice President, Global Service Cluster Intellectual Property

Vorsitzende des Fachausschusses Gewerbliche Schutzrechte beim Verband der  
Chemischen Industrie e. V.

### Einführung

Der Schutz geistigen Eigentums durch Patente sowie die Möglichkeit diese effektiv durchsetzen zu können, sind eine unabdingbare Voraussetzung für erfolgreiche Forschung und Innovation in der deutschen chemisch-pharmazeutischen Industrie.

Deutschland hat eines der höchst entwickelten Systeme des gerichtlichen Schutzes gegen Patentverletzungen. Insbesondere die Möglichkeit, den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch wirksam und zügig durchsetzen zu können, zeichnet dieses System aus. Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) soll unter anderem eine Verhältnismäßigkeitsprüfung in den Tatbestand des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs (§ 139 PatG) eingeführt werden.

Diese Änderung halten wir für äußerst kritisch und innovationsfeindlich. Insbesondere folgende Punkte sprechen aus unserer Sicht gegen die geplante Änderung:

- Die Minderung des Wertes der Patentportfolien unserer Mitgliedsunternehmen durch Aushöhlen des Unterlassungsanspruchs und Gefährdung von bestehenden und zukünftigen Lizenzverträgen;
- Erhebliche Erschwerung der Durchsetzbarkeit von Patenten, insbesondere durch KMU;
- Unabsehbare Auswirkungen auf die Rechtssicherheit, den vorläufigen Rechtsschutz, die Verfahrensdauer und die Kosten in Patentverletzungsverfahren;
- Deutliche Schwächung des Gerichtsstandorts Deutschland.

Insgesamt wäre der Schutz von Innovationen in Deutschland damit stark gefährdet.

Wir sind insbesondere der Auffassung, dass die von der Bundesregierung mit dem Gesetzentwurf beabsichtigte bloße Umsetzung der Rechtsprechung des BGH (BGH-Urteil vom 10.05.2016, Az. X ZR 114/13 - „Wärmetauscher“) nicht erreicht wird. Der Gesetzentwurf geht weit über dieses Ziel hinaus.

Für besonders problematisch erachten wir dabei, dass die im Regierungsentwurf vorgesehenen Verhältnismäßigkeitskriterien nicht den vom BGH skizzierten Kriterien entsprechen. Außerdem sollen die Interessen Dritter bei der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs berücksichtigt werden, obwohl deren Interessen ausreichend über die geltenden Regeln zur patentrechtlichen Benutzungsanordnung und Zwangslizenz (§§ 13, 24 PatG) berücksichtigt sind und die Neuregelung die Voraussetzungen dieser Instrumente unterläuft. Schließlich ist nicht sichergestellt, dass der Patentinhaber, der die Patentverletzung aus Verhältnismäßigkeitsgründen dulden muss, von dem Patentverletzer einen angemessenen Ausgleich in Geld erhält.

Wir sind der Auffassung, dass der in dem vorangegangenen Diskussionsentwurf des BMJV vom Januar 2020 enthaltenen Formulierungsvorschlag für eine Änderung des § 139 PatG besser geeignet ist, die mit einer Änderung des § 139 PatG verbundenen Gefahren deutlich zu reduzieren.

Daher sprechen wir uns im Falle einer Änderung des § 139 PatG für eine Rückkehr zum Wortlaut des Diskussionsentwurfs des BMJV, ergänzt um eine Regelung zum Ausgleichsanspruch des Patentinhabers aus.

Konkret muss

1. die Verhältnismäßigkeitsprüfung durch Aufnahme der Kriterien der „Beachtung der Interessen des Patentinhabers und der Grundsätze von Treu und Glauben“ und der Beibehaltung des Merkmals der „nicht gerechtfertigten Härte“ auf enge Ausnahmefälle begrenzt werden;
2. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung an der Durchsetzung anknüpfen;
3. Drittinteressen in der Verhältnismäßigkeitsprüfung unberücksichtigt bleiben;
4. Patentinhabern ein dem Grunde nach unbeschränkter Ausgleichsanspruch zustehen.

Zu den Punkten 1. bis 3. im Einzelnen:

### **Beschränkung der Verhältnismäßigkeitsprüfung auf enge Ausnahmefälle**

Gegenüber dem vorangegangenen Diskussionsentwurf des BMJV sind die Verhältnismäßigkeitskriterien im Regierungsentwurf zum Teil verwässert worden. Diese Änderungen gehen einseitig zu Lasten des Patentinhabers und widersprechen dem postulierten Ausnahmecharakter der Norm.

Anders als im Diskussionsentwurf wird im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung an die „Inanspruchnahme“ und nicht an die „Durchsetzung“ des Unterlassungsanspruchs angeknüpft. Hinzu kommt, dass die Ergänzung von § 139 Abs. 1 als rechtsvernichtende Einwendung konzipiert ist, die - anders als die höchstrichterliche Rechtsprechung - die Möglichkeit eines dauerhaften Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs ermöglicht. Der Deutsche Bundesrat hat zurecht darauf hingewiesen, dass „die Gefahr besteht, dass - über die aktuelle Gesetzeslage und



höchstrichterliche Rechtsprechung hinaus - eine eingehendere Prüfung des Unverhältnismäßigkeitseinwandes durch die Verletzungsgerichte erzwungen wird.“<sup>1</sup>

Der Maßstab der Verhältnismäßigkeitsprüfung wird insbesondere durch den Verzicht auf die Verhältnismäßigkeitskriterien der „Beachtung der Interessen des Patentinhabers und der Grundsätze von Treu und Glauben“ einseitig zugunsten des Patentverletzers erweitert. Damit ist nicht sichergestellt, dass sich die Verhältnismäßigkeitsprüfung (weiterhin) nur auf enge Ausnahmefälle beschränkt.

Leitbild für eine Änderung des § 139 PatG muss daher der Diskussionsentwurf des BMJV sein, Dies allein würde mit dem gesetzgeberischen Ziel im Einklang stehen, eine „Klarstellung“ der geltenden Rechtslage zu bewirken.

Wenn es bei der angestrebten Änderung des § 139 PatG bleiben soll, ist es daher mindestens erforderlich, dass auch im Rahmen des Tatbestandes des § 139 PatG auf Treu und Glauben abgestellt wird. Auch eine Einbeziehung der Interessen des Patentinhabers in die Abwägung ist analog zum Diskussionsentwurf ebenfalls zwingen erforderlich.

### **Keine Berücksichtigung von Drittinteressen in der Verhältnismäßigkeitsprüfung**

Die geltende Rechtsordnung stellt mit der Zwangslizenz gemäß § 24 PatG, der Benutzungsanordnung durch die Bundesregierung gemäß § 13 PatG und dem kartellrechtlichen FRAND-Lizenzierungsverfahren bei standardessenziellen Patenten bereits ein ausdifferenziertes und an besondere materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche Anforderungen gebundenes System zur Berücksichtigung von Drittinteressen bei der Einschränkung von Rechten des Patentinhabers vorsieht.

Mit der Möglichkeit der Einschränkung des Unterlassungsanspruchs aufgrund von Drittinteressen durch das Verletzungsgericht werden zudem die Voraussetzungen der Zwangslizenz § 24 PatG unterlaufen. Diese sieht neben strengen Anforderungen an das zu beachtende öffentliche Interesse und das Verhalten des Lizenzsuchers (insbesondere: vorprozessuales erfolgloses Bemühen um eine Lizenz) auch ein Verfahren vor dem Bundespatentgericht vor. Diese Voraussetzungen werden durch eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs durch das Verletzungsgericht umgangen. Außerdem trägt im Falle der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs der Patentinhaber als Kläger das Prozessrisiko und muss Prozesskosten und eventuelle Sicherheiten vorleisten. Dieses Risiko trifft bei der Klage auf Einräumung einer Zwangslizenz den (potenziellen) Verletzer.

Hinzu kommt, dass aus dem Gesetzentwurf in keiner Weise ersichtlich ist, welche Drittinteressen im Rahmen einer Einschränkung des Unterlassungsanspruchs Berücksichtigung finden sollen bzw. können. Es ist mithin kaum eine Fallgestaltung denkbar, in welcher nicht irgendwelche Drittinteressen angeführt werden könnten. Diese können gesundheitsrelevante, sozialpolitische, ökonomische oder

---

<sup>1</sup> Bundesrats-Drucksache 683/20 (Beschluss), Seite 4

allgemeinwohlbezogene Aspekte betreffen. Außerdem kommen als Interessenträger jegliche Dritte, insbesondere Unternehmen entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette in Betracht. Dies birgt die erhebliche Gefahr der Verwässerung des Unterlassungsanspruchs durch die Öffnung der Verhältnismäßigkeitsprüfung für entfernte Interessen in irgendeiner Form mittelbar Betroffener.

In der chemischen Industrie liefern Klägerin und Beklagte beispielsweise regelmäßig an denselben Kunden, wobei die Beklagte dank patentverletzender Kopie der forschungsintensiven Innovation mit niedrigeren Preisen an den Markt herantreten kann und die Klägerin darüber im Verfahren für eine Unverhältnismäßigkeitseinrede instrumentalisieren kann. In der Praxis könnte dies seitens der beklagten Partei durch die Geltendmachung unverhältnismäßiger Folgen der Unterlassungsandrohung bei dem gemeinsamen Kunden von Klägerin und Beklagter erfolgen. Die Klägerin würde hierdurch in eine Situation kommen, in der der gemeinsame Kunde Druck auf die Klägerin ausüben könnte, mit dem Ziel, einerseits günstigere Lieferpreise von der Klägerin zu erwirken und andererseits die Klägerin zu bewegen, sich mit der Beklagten auf eine Lizenz zu einigen. Im Effekt wird damit die Stellung der Klägerin geschwächt, und für Verletzer wird der Anreiz geschaffen, über Klageverfahren Lizenzverhältnis zu günstigen Konditionen zu erlangen.

Fehlt es dagegen an einer gemeinsamen Kundenbeziehung von klagender und beklagter Partei, besteht also zwischen Klägerin und Drittem keinerlei Beziehung, führt die Berücksichtigung der Drittinteressen zu einer anderen Problematik: Außerhalb von gemeinsamen Kundenbeziehungen, fehlt der klagenden Partei in aller Regel die Kenntnis von den genauen Beteiligten an der Wertschöpfungskette der beklagten Partei. Für die klagende Partei ist bei Erhebung der Unterlassungsklage daher nicht abzusehen, wessen Drittinteressen die beklagte Partei geltend machen könnte. Ohne diese Kenntnis, ist es der klagenden Partei jedoch nicht möglich, die Erfolgsaussichten ihrer Unterlassungsklage mit ausreichender Sicherheit zu prognostizieren. Ihr Prozess- und damit ihr Kostenrisiko erhöht sich hierdurch erheblich. Die erhöhte Intransparenz verbunden mit den unkalkulierbaren Erfolgsaussichten von Unterlassungsklagen können mittelfristig dazu führen, dass Unternehmen weniger Patente anmelden und alternative Schutzmechanismen, wie den Geschäftsgeheimnisschutz nutzen.

Mit den geringeren Durchsetzungschancen von Patenten sinkt gleichzeitig auch deren Wert und der Wert ganzer Patentportfolien der Unternehmen, da der Unterlassungsanspruch den größten Wertbeitrag bei einem Verbotungsrecht liefert. (vgl. ISO-Norm Patentbewertung). Zudem werden bestehende und zukünftige Lizenzverträge entwertet. Gerade Start-ups und anderen kleinen Unternehmen wird hierdurch die Refinanzierung erheblich erschwert. Patente stellen nämlich in der Regel den einzigen Vermögensgegenstand dieser Unternehmen dar, der als Sicherheit dienen kann. Die Erschwerung der Durchsetzbarkeit von Patenten hat damit direkte Folgen für den Innovationsstandort Deutschland.

## **Vorbehaltloser Anspruch des Patentinhabers auf angemessenen finanziellen Ausgleich**

Der Gesetzentwurf stellt den Ausgleichsanspruch des Patentinhabers im Fall der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs dem Grunde nach unter einen Angemessenheitsvorbehalt.

Damit wäre nicht sichergestellt, dass Patentverletzer in jedem Fall für die Nutzung der patentgeschützten Erfindung während der Dauer der Unverhältnismäßigkeit einen Ausgleich in Geld an den Patentinhaber zahlen müssen. Im Ergebnis treten Konstellationen ein, in denen die rechtswidrige Patentbenutzung bessergestellt wird als die Patentbenutzung im Wege einer ordentlichen Lizenzierung.

Der Ausgleichsanspruch darf daher nicht dem Grunde nach, sondern nur der Höhe nach unter einen Angemessenheitsvorbehalt gestellt werden. Dies ist aus den folgenden Gründen zwingend geboten:

Erstens ist in den meisten vergleichbaren Konstellationen – beispielsweise bei der kartellrechtlichen FRAND-Lizenz, der patentrechtlichen Zwangslizenz gemäß § 24 PatG und der patentrechtlichen Benutzungsanordnung gemäß § 13 PatG –, in denen der Patentinhaber auf die Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs verzichten muss, vertraglich oder gesetzlich verpflichtend vorgesehen, dass der Patentinhaber im Gegenzug eine angemessene Vergütung erhält.

Zweitens wäre es nicht mit den grundrechtlichen Prinzipien des Eigentumsschutzes (Art. 14 GG) vereinbar, wenn der Patentinhaber auf wesentliche Rechte aus seinem geistigen Eigentum verzichten müsste, ohne dafür einen Gegenleistungsanspruch zu erhalten. Es gibt, wie die vorstehenden Fälle der kartellrechtlichen FRAND-Lizenz, der patentrechtlichen Zwangslizenz gemäß § 24 PatG, der patentrechtlichen Benutzungsanordnung gemäß § 13 PatG und die Fälle des § 33 PatG zeigen, keinen Fall der rechtmäßigen Patentbenutzung ohne Ausgleichsanspruch. Daher darf es erst recht keine ausgleichslose rechtswidrige Patentbenutzung geben, was jedoch der Fall wäre, wenn dem Patentinhaber während der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs kein Ausgleichsanspruch gewährt wird.

Drittens ist auch aus arbeitnehmererfinderrechtlichen Wertungsgesichtspunkten ein Gegenleistungsanspruch zugunsten des Patentinhabers unumgänglich, da ansonsten im Falle der Unverhältnismäßigkeit unberechtigterweise die Erfindervergütung wegfallen würde, obwohl eine vergütungsrelevante Patentbenutzung durch den Patentverletzer eindeutig vorliegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die ausführliche gemeinsame Stellungnahme von VCI und vfa zum Regierungsentwurf eines 2. PatMoG verwiesen, die hier angefügt ist.

## Gemeinsame Stellungnahme von VCI und vfa zum Regierungsentwurf für ein Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG)

Am 28. Oktober 2020 hat die Bundesregierung den Entwurf für ein Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) vorgelegt.

VCI und vfa nehmen hierzu im Folgenden Stellung.

### A. Zusammenfassung

VCI und vfa begrüßen die grundsätzliche Zielsetzung des Gesetzentwurfs, Deutschlands herausragende Stellung als Standort für den Schutz geistigen Eigentums im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes im europäischen und internationalen Vergleich auch zukünftig zu gewährleisten.

Kernelemente des Entwurfs sind aus unserer Sicht die Regelungen zur besseren Synchronisierung der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht, die Änderung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs sowie die Regelung zur entsprechenden Anwendung des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

Die Änderung des § 139 PatG durch Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung lehnen wir ab. VCI und vfa favorisieren nach wie vor eine patentrechtsspezifische Weiterentwicklung des Vollstreckungsrechts („vollstreckungsrechtliche Lösung“). Die mit dem Entwurf vorgeschlagenen Regelungen schießen hingegen weit über das avisierte Ziel hinaus. Sollte es dennoch bei einer Änderung des § 139 PatG bleiben, schlagen wir eine rechtsdogmatisch schlüssigere Lösung über eine „Duldungsvariante“ vor. Wir haben diesen Vorschlag in einem separaten Papier bereits konkretisiert.

Die Regelungen zum Geheimnisschutz werden von uns begrüßt. Dies gilt auch für die Vorschläge zur besseren Synchronisation von Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsverfahren.

Außerdem schlagen wir weitergehende Anpassungen des Nebenstrafrechts in § 142 PatG vor.

### B. Im Einzelnen

#### ■ Zu § 139 PatG

VCI und vfa haben in ihrer gemeinsamen Stellungnahme zum vorangegangenen Diskussions- und Referentenentwurf des BMJV bereits ausführlich ihre grundsätzlichen Vorbehalte gegen eine Änderung des § 139 PatG deutlich gemacht und mit der vollstreckungsrechtlichen Lösung einen alternativen Weg aufgezeigt. Mit der vorgeschlagenen, patentrechtsspezifischen Weiterentwicklung des

Vollstreckungsrechts könnte die mit dem Gesetzentwurf angestrebte Vermeidung unverhältnismäßiger Folgen des Unterlassungsanspruchs in bestimmten Einzelfallkonstellationen vermieden werden, ohne die mit einer Änderung des § 139 PatG verbundenen Nachteile in Kauf zu nehmen.

Wir sehen uns in unserem Vorschlag durch die aktuelle Rechtsprechung bestätigt. Das Urteil des LG Mannheim vom 18.08.2020 in dem Rechtsstreit Nokia vs. Daimler (Aktenzeichen 2 O 34/19) zeigt, dass prozessual-rechtliche Instrumente grundsätzlich geeignet sind, zu verhindern, dass im Zuge der Feststellung der Verletzung eines Patents in einem komplexen Produkt unmittelbar ein Produktionsstopp droht. Das LG Mannheim hat die vorläufige Vollstreckbarkeit des von Nokia gegenüber Daimler erwirkten Unterlassungstitels von der Zahlung einer Sicherheitsleistung in Milliardenhöhe abhängig gemacht. In der Konsequenz erwarten Prozessbeobachter, dass das Urteil nicht vorläufig vollstreckt werden wird. In der Folge wird es auch zu keinem Produktionsstopp bei Daimler kommen.

Der Vorschlag von VCI/vfa für eine Weiterentwicklung des Vollstreckungsschutzes würde ein weiteres Sicherheitsnetz für die Fälle einziehen, bei denen eine Sicherheitsleistung tatsächlich hinterlegt wird.

Ergänzend zu unseren Ausführungen in unseren Stellungnahmen zum Diskussions- und Referentenentwurf des BMJV, nehmen wir im Folgenden zu den mit dem Regierungsentwurf vorgeschlagenen Änderung des §139 PatG Stellung:

## 1. Zur konkreten Ausgestaltung des Gesetzesvorschlags

### ■ Ausgestaltung des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E als rechtsvernichtende Einwendung

Auch nach dem Regierungsentwurf bleibt es bei der Ausgestaltung des § 139 Abs. 1 Satz 3 als rechtsvernichtende Einwendung. Unsere grundsätzlichen Vorbehalte gegen dieses Konzept haben wir bereits in unseren vorgenannten Stellungnahmen formuliert.

Sofern es bei der angestrebten Änderung des § 139 PatG bleiben sollte, sprechen wir uns dafür aus, anstelle einer rechtsvernichteten Einwendung, die Verhältnismäßigkeitskriterien im Wege einer rechtshemmenden Einwendung als „Duldungspflicht“ zu formulieren.

Die Vorteile der Formulierung als Duldungspflicht gegenüber dem Ausschluss sind die Folgenden:

- Erstens bleibt der Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 PatG materiell-rechtlich unangetastet. Dies ist von Vorteil, da die Duldungspflicht z. B. nach Ablauf der Umstellungsfrist oder wegen sonstiger Umstände später wegfallen kann und somit ein ständiges „Sterben und Wiederaufleben“ des Unterlassungsanspruchs vermieden wird. Auch wird dadurch eine Abwertung des Patents vermieden. Von der rechtsdogmatischen Konzeption soll der Unterlassungsanspruch durch den Duldungsanspruch des Verletzers soweit und

solange nicht durchsetzbar sein, wie die Tatbestandsvoraussetzungen der Unverhältnismäßigkeit vorliegen.

- Zweitens schafft eine Duldungsvariante Klarheit über die Frage der Legalisierung der Patentbenutzung während einer Umstellungsfrist bei Unverhältnismäßigkeit: Diese ist weder vollumfänglich legalisiert noch gänzlich nicht legalisiert (wie nach der Konzeption des BMJV-RefE, S. 64), sondern geduldet, d. h. eingeschränkt legalisiert, da der Patentbenutzung während der Umstellungsfrist weiterhin ein gewisser „Unrechtscharakter“ anhaftet.
- Drittens ist diese „Duldung“ strafrechtlich als Rechtfertigungsgrund zu werten, sodass in diesem Punkt eine Anpassung des § 142 PatG nicht unbedingt erforderlich erscheint (anders bei der Konzeption des BMJV-RefE, der keine Legalisierung der Patentbenutzung vorsieht).
- Viertens sind Duldungstatbestände in vielen Bereichen des materiellen Zivilrechts normiert, die als Anknüpfungspunkt dienen können.
- Fünftens können mit der Duldungsvariante Folgeprobleme, die sich beim Regierungsentwurf, insbesondere im Zusammenhang mit dem Schadenersatzanspruch ergeben, vermieden werden.

#### ■ **Tatbestandsmerkmale der Verhältnismäßigkeitsprüfung (§ 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E)**

Gegenüber dem vorangegangenen Diskussionsentwurf des BMJV sind die Verhältnismäßigkeitskriterien im Regierungsentwurf zum Teil verwässert worden.

Weggefallen ist das Erfordernis der Beachtung der Interessen des Patentinhabers sowie die Beachtung der Gebote von Treu und Glauben.

Diese Änderungen gehen einseitig zu Lasten des Patentinhabers und widersprechen unserer Ansicht nach dem postulierten Ausnahmecharakter der Norm. Außerdem decken sie sich nicht mit den Erwägungen des BGH in der Entscheidung „Wärmetauscher“ (X ZR 114/13). In dieser Entscheidung führt der BGH wörtlich wie folgt aus (Randziffer 41):

*„Die Einräumung einer Aufbrauchfrist, die üblicherweise der Überbrückung des für Umstellungs- und Beseitigungsmaßnahmen benötigten Zeitraums dienen soll (Teplitzky/Feddersen, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 11. Auflage, 57. Kap., Rn. 17 mwN), kann im Einzelfall geboten sein, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers **auch unter Berücksichtigung seiner Interessen gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.**“ (Hervorhebung durch die Verfasser)*

Mit dem Wegfall der Kriterien der Beachtung von Treu und Glauben sowie der Berücksichtigung der Interessen des Patentinhabers entfernt sich der Gesetzentwurf von einer bloß klarstellenden Kodifikation der Rechtsprechung, wie es die Gesetzesbegründung vorsieht und erweitert den Maßstab der Verhältnismäßigkeitsprüfung einseitig zugunsten des Patentverletzers.

Wenn es bei der angestrebten Änderung des § 139 PatG bleiben soll, sehen wir es als zwingend erforderlich an, dass auch im Rahmen des Tatbestandes des § 139 PatG auf Treu und Glauben abgestellt wird. Auch eine Einbeziehung der Interessen des Patentinhabers in die Abwägung ist unserer Ansicht nach ebenfalls zwingen erforderlich.

Darüber hinaus sollte ein weiteres Verhältnismäßigkeitskriterium eingeführt werden, nämlich die Berücksichtigung des vorprozessualen Verhaltens des Verletzers. Die Erwähnung des vorprozessualen Verhaltens des Verletzers im Rahmen der Verhältnismäßigkeitskriterien soll sicherstellen, dass Verschuldensgesichtspunkte, insbesondere die Frage, ob der Verletzer von dem vorprozessualen Angebot einer angemessenen Lizenzierungsmöglichkeit Gebrauch gemacht hat oder nicht, bei der Abwägung berücksichtigt werden. Der Patentverletzer darf nämlich nicht bessergestellt werden als im Falle einer FRAND- oder einer Zwangslizenz nach § 24 PatG.

#### ► **Ausgleichsanspruch des Patentinhabers (§ 139 Abs. 1 Satz 4 PatG-E)**

In § 139 Abs. 1 Satz 4 PatG-E ist nun vorgesehen, dass der Verletzer einen Ausgleich in Geld verlangen kann, wenn die Erfüllung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist.

Dies ist zunächst interessengerecht, da der Verletzer in den Fällen, in denen der Unterlassungsanspruch besteht und nur deshalb nicht durchgesetzt werden kann, weil dies unverhältnismäßige Folgen hätte, nicht bessergestellt werden darf, als er gestanden hätte, wenn er das Patent ordentlich lizenziert hätte. In diesem Fall hätte er für die Benutzung eine Lizenzgebühr zahlen müssen. Auch bei der (Weiter)benutzung im Fall eines unverhältnismäßigen Unterlassungsanspruchs muss es daher einen Ausgleich in Geld geben.

Das Gesetz muss in diesem Fall jedoch eine echte Anspruchsgrundlage des Patentinhabers schaffen und nicht nur eine bloße "kann"-Vorschrift, wie sie der Regierungsentwurf vorsieht. Dies ist aus den folgenden Gründen zwingend geboten:

- Erstens ist in den meisten vergleichbaren Konstellationen – beispielsweise bei der kartellrechtlichen FRAND-Lizenz oder der patentrechtlichen Zwangslizenz gemäß § 24 PatG –, in denen der Patentinhaber auf die Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs verzichten muss, vertraglich oder gesetzlich verpflichtend vorgesehen, dass der Patentinhaber im Gegenzug eine angemessene Vergütung erhält.

- Zweitens wäre es nicht mit den grundrechtlichen Prinzipien des Eigentumsschutzes (Art. 14 GG) vereinbar, wenn der Patentinhaber auf wesentliche Rechte aus seinem geistigen Eigentum verzichten müsste, ohne dafür eine Gegenleistungsanspruch zu erhalten.
- Drittens ist auch aus arbeitnehmererfinderrechtlichen Wertungsgesichtspunkten eine Gegenleistungsanspruch zugunsten des Patentinhabers unumgänglich, da ansonsten im Falle der Unverhältnismäßigkeit unberechtigterweise die Erfindervergütung wegfallen würde, obwohl eine vergütungsrelevante Patentbenutzung durch den Patentverletzer eindeutig vorliegt.

Aufgrund der herausragenden Bedeutung der Gegenleistung, ist diese im Patentgesetz systematisch und umfassend zu regeln. Es reicht nicht, diese nur ansatzweise, unklar und widersprüchlich, insbesondere hinsichtlich des unverständlichen Nebeneinanders von Ausgleichs- und Schadenersatzanspruch zu regeln (hierzu nachstehend).

An dieser Stelle sei außerdem noch angemerkt, dass auch die materiell-rechtlichen Voraussetzungen des Entschädigungsanspruches unklar sind. Tritt dieser vollkommen an die Stelle des Unterlassungsanspruches? Auf welchen Zeitraum erstreckt er sich – wie der Unterlassungsanspruch nur auf die Zukunft oder auf den gesamten Zeitraum der Patentverletzung und damit auch auf die Vergangenheit? Diese Fragen haben auch Auswirkungen auf das Verhältnis des Ausgleichs- zum Schadenersatzanspruch (siehe nachstehende Ausführungen zu § 139 Abs. 1 Satz 5 PatG-E).

Schließlich müsste ergänzend zum Ausgleichsanspruch eine Regelung eingeführt werden, wonach der Ausgleich für einen angemessenen Zeitraum im Voraus zu entrichten ist, sofern hierfür keine ausreichende Sicherheitsleistung erbracht wird. Dies dient zur Vermeidung, dass der Patentinhaber das Insolvenzrisiko und das Risiko eines weiteren Zivilprozesses tragen muss, in dem er die Ausgleichszahlung beziffert geltend machen muss (siehe hierzu ebenfalls nachstehende Ausführungen zu § 139 Abs. 1 Satz 5 PatG-E).

#### ■ **Verhältnis zwischen Ausgleichs- und Schadenersatzanspruch (§ 139 Abs. 1 Satz 5 PatG-E)**

§ 139 Abs. 1 Satz 5 PatG-E sieht im Falle der Unverhältnismäßigkeit als Gegenleistung zugunsten des Patentinhabers neben dem verschuldensunabhängigen Ausgleichs- auch einen Schadenersatzanspruch gemäß § 139 Abs. 2 PatG vor.

Völlig unklar ist jedoch das Verhältnis zwischen Ausgleich und Schadenersatz, was auch auf die widersprüchliche Konzeption der „Nicht-Legalisierung“ der Patentbenutzung im Falle der Unverhältnismäßigkeit zurückzuführen ist.

Unklar ist dabei insbesondere, auf welche Zeiträume bei der Abgrenzung abzustellen ist. Denkbar wäre, dass sich der Schadenersatzanspruch (auch) auf den Zeitraum nach Feststellung der Unverhältnismäßigkeit der Patentdurchsetzung bezieht. Dies wäre zunächst denkbar, weil die Patentverletzung in diesem Zeitraum nicht legalisiert



sein soll (S. 63 der Gesetzesbegründung). Allerdings setzt der Schadenersatzanspruch tatbestandlich ein Verschulden voraus. Ein Verschulden dürfte indes bei einer (Weiter)benutzung des Patents bei Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs kaum zu bejahen sein. Dies deshalb, weil der Unterlassungsschuldner das Patent ja gerade aufgrund einer gerichtlichen Anordnung nutzen darf. Gemäß § 142 PatG-E liegt auch keine strafbare Patentverletzung vor! Es spricht mithin alles dafür, dass ein Schadenersatzanspruch ab dem Zeitpunkt der Feststellung der Unverhältnismäßigkeit der Unterlassung doch nicht in Betracht kommt. Dann wäre der Patentinhaber auf den Ausgleichsanspruch beschränkt. Dieser soll aber lediglich optional gewährt werden. Im Falle von dessen Nichtgewährung durch das Gericht, müsste der Patentinhaber spätestens mit der Feststellung der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsgebots die (Weiter)benutzung des Patents ohne jeglichen Ausgleich hinnehmen. Er stünde damit schlechter als im Falle einer FRAND- oder Zwangslizenz nach § 24 PatG.

Würde man ein Verschulden des Patentverletzers nach Feststellung der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs hingegen – trotz gerichtlich angeordnetem Recht zur (Weiter)benutzung und trotz Vorliegens eines persönlichen Strafausschließungsgrunds – bejahen, müsste man davon ausgehen, dass der Schadenersatzanspruch neben dem Ausgleichsanspruch besteht (so auch die Gesetzesbegründung S. 63). Allerdings müsste man in einer solchen Konstellation weiterhin davon ausgehen, dass der Schadenersatz - wegen des Verbots einer Überkompensation zugunsten des Patentinhabers - vorgeht, während der Ausgleichsanspruch wieder entfällt.

Bezogen auf den maßgeblichen Zeitpunkt des Verletzungsurteils würde es sich dann aber um den Ersatz eines zukünftigen Schadens des Patentinhabers handeln, dessen konkrete Höhe sich erst nach Ablauf einer gewährten Umstellungs- oder Aufbrauchfrist beziffern lässt. Diese Konzeption ist wiederum mit mehreren Nachteilen verbunden:

- Erstens trägt der Patentinhaber als Inhaber des zukünftigen Schadenersatzanspruchs (wie oben erwähnt) für eine gewährte Umstellungsfrist das Insolvenzrisiko des Patentverletzers. Zum Zeitpunkt des Verletzungsurteils wird voraussichtlich nur ein Feststellungstenor über den zukünftigen Schadenersatzanspruch ergehen, erst zu einem späteren Zeitpunkt (zum Teil nach Ablauf der Umstellungsfrist) kann der konkrete Schaden – anhand des tatsächlichen Umfangs der Patentbenutzung (z. B. der Stückzahlen) – genau beziffert und der Schadenersatz an den Patentinhaber entrichtet werden. Eine Regelung zur Vorauszahlung wäre mit den Grundsätzen des Schadenersatzes allerdings nicht vereinbar.
- Zweitens trägt der Patentinhaber die Bürde eines weiteren Prozesses, mit dem er den genau bezifferten Schadenersatz durchsetzen müsste.
- Drittens geht mit Schadenersatz stets eine Schadensminderungspflicht i. S. d. § 254 Abs. 2 S. 1 BGB einher, die in vergleichbarer Form bei der Vertrags- bzw. Zwangslizenz nicht existiert. Es stellt sich dabei die Frage, ob der Patentinhaber beispielsweise verpflichtet wäre, den Patentverletzer im Laufe der

gewährten Umstellungsfrist über eine ihm bekanntgewordene technische Designaround-Möglichkeit, die nicht unter den Patentanspruch fällt, in Kenntnis zu setzen. Somit droht auch in dieser Hinsicht eine Benachteiligung des Patentinhabers im Vergleich zum Vertrags- bzw. Zwangslizenzgeber.

- Viertens sind mit der Einordnung der Gegenleistung als Schadensersatz weitreichende steuer- und versicherungsrechtliche Implikationen verbunden, die zu berücksichtigen sind. Beispielsweise unterliegt der Schadensersatz – im Gegensatz zu Lizenzzahlungen – nicht der Umsatzsteuerpflicht, wodurch den deutschen Steuerbehörden Einnahmen entgehen würden.
- Fünftens sind mit der Einordnung der Gegenleistung als Schadensersatz auch weitreichende bilanzrechtliche Implikationen verbunden. Sind Patentinhaber und -verletzer börsennotierte Unternehmen, so müssen beide diese Gegenleistung in ihrer veröffentlichten Quartals- bzw. Jahresbilanz als Schadensersatz-Positionen (und nicht als Lizezeinnahmen bzw. -ausgaben) verbuchen. Ab einer gewissen Summe könnten bilanziell ausgewiesene Schadensersatzbeträge auf ein zweifelhaftes Geschäftsmodell hindeuten, unabhängig davon, ob es sich dabei um geleisteten oder erhaltenen Schadensersatz handelt. Dies könnte bei Investoren und Aktionären zu Rückfragen führen und letzten Endes auch Auswirkungen auf die Reputation dieser börsennotierten Unternehmen haben.

Das Verhältnis von Ausgleichs- und Schadenersatzanspruch bedarf daher nochmals einer grundlegenden Überprüfung und Klarstellung.

Sofern man die von VCI und vfa vorgeschlagenen „Duldungsvariante“ umsetzen würde, stünden der Duldungsanspruch des Patentverletzers und der Ausgleichsanspruch des Patentinhabers im Gegenseitigkeitsverhältnis. Einem Rückgriff auf den Schadenersatz bedürfte es für den Zeitraum der Unverhältnismäßigkeit daher nicht, womit auch die dargestellten Abgrenzungsprobleme entfallen würden.

#### ■ Berücksichtigung von Drittinteressen auf Tatbestandsebene

Mit dem Regierungsentwurf werden ausdrücklich Drittinteressen in den § 139 Abs. 1 PatG-E aufgenommen, die bei der Prüfung der Unverhältnismäßigkeit zu berücksichtigen wären. **VCI und vfa halten weiterhin an ihrer Kritik an der Aufnahme von Drittinteressen in die Abwägung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung im Rahmen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruches fest** (vgl. insbesondere die gemeinsame Stellungnahme vom 5. März 2020). Folgende weitere Erwägungen sprechen gegen die Aufnahme von Drittinteressen in den Wortlaut des § 139 PatG:

Die vorgeschlagene Regelung unterläuft die strengeren Voraussetzungen des § 24 PatG. Auch der neue Begründungsansatz des BMJV widerlegt diese gerichtlich bestätigte Einschätzung (vgl. LG Düsseldorf, CIPR, 2017, 74) in keiner Weise. Zwar mag es sich bei der Berücksichtigung von Drittinteressen im Rahmen einer

Verhältnismäßigkeitsprüfung des Unterlassungsanspruchs und der Zwangslizenz um unterschiedliche Rechtsinstitute mit unterschiedlicher "Rechtswirkung" handeln. Die "praktische" Wirkung für den Patentinhaber ist indes dieselbe. Er verliert (zeitweise) sein Ausschließlichkeitsrecht und muss Benutzungshandlungen von Dritten "dulden". Darüber hinaus stimmt es insbesondere nicht, dass die Zwangslizenz auf Dauer angelegt ist, während die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs inhaltlich und insbesondere in zeitlicher Hinsicht beschränkt ist. Im Einzelnen:

- Die Zwangslizenz gem. § 24 PatG eröffnet die Möglichkeit, gegen den Willen des Patentinhabers Dritten die Nutzung des Patents zu ermöglichen, wenn und soweit ein "öffentliches Interesse" vorliegt. Aber auch andere Umstände können zu einer Zwangslizenz gem. § 24 PatG führen, wie das öffentliche Interesse an bedeutenden Infrastrukturmaßnahmen oder die Aufrechterhaltung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit (Benkard/Rogge/Kober-Dehm, § 24 Rn. 17 ff.). Das Patentgesetz sieht mithin bereits ein ausdifferenziertes und an besondere materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche Anforderungen gebundenes System zur Berücksichtigung von Drittinteressen bei der Einschränkung von Rechten des Patentinhabers vor.
- Die Erwägungen des BMJV scheinen zu sein: Die Zwangslizenz hebt das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers inhaltlich und zeitlich auf; demgegenüber führt die Berücksichtigung von Drittinteressen bei der Prüfung des Unterlassungsanspruchs nur zu einer zeitlich begrenzten Beschränkung der Durchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs, lässt aber Schadensersatz- und sonstige Folgeansprüche unberührt.
- Diese Ansicht verkennt, dass auch eine Zwangslizenz gem. § 24 PatG keinesfalls zeitlich und inhaltlich unbeschränkt erteilt werden muss. Vielmehr besteht die Möglichkeit, eine Zwangslizenz räumlich, zeitlich und inhaltlich zu beschränken (Benkard/Rogge/Kober-Dehm, § 24 Rn. 31). Bereits der Wortlaut von § 24 PatG führt in Absatz 6 Sätze 2 und 3 aus: "*Sie kann eingeschränkt erteilt und von Bedingungen abhängig gemacht werden. Umfang und Dauer der Benutzung sind auf den Zweck zu begrenzen, für den sie gestattet worden ist.*"

Inwiefern vor diesem Hintergrund die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs weniger eingreifend für den Patentinhaber sein soll als das Institut der Zwangslizenz, erschließt sich nicht, zumal, wenn man darüber hinaus die prozessuale Situation berücksichtigt: im Falle der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs trägt der Patentinhaber als Kläger das Prozessrisiko und muss Prozesskosten und eventuelle Sicherheiten vorleisten. Dieses Risiko trifft bei der Klage auf Einräumung einer Zwangslizenz der (potentielle) Verletzer. Darüber hinaus erhält der (potentielle) Verletzer "faktische Handlungsfreiheit", ohne sich zuvor um eine vertragliche Lizenz überhaupt bemüht zu haben, sodass ein Rechtsstreit unter Umständen auch hätte vermieden werden können.

Und ferner ist auch die Zwangslizenz keine absolute Entscheidung über "alles oder nichts", sondern ermöglicht eine auf die jeweilige Situation angepasste und

ausdifferenzierte Einräumung eines Nutzungsrechts unter Berücksichtigung aller betroffenen Interessen, insbesondere von Drittinteressen.

Die Erteilung einer Zwangslizenz sieht neben strengen Anforderungen an das zu beachtende öffentliche Interesse und das Verhalten des Lizenzsuchers (insbesondere: erfolgloses Bemühen um eine Lizenz) auch ein Verfahren vor dem BPatG vor. Diese Voraussetzungen würden durch eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs durch das Verletzungsgericht umgangen werden.

Eine Zwangslizenz setzt voraus, dass sich der Lizenzsucher um eine solche erfolglos bemüht hat. Damit soll der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG des Patentinhabers Geltung verschafft und der Grundsatz der Vertragsautonomie durchgesetzt werden (Benkard/Rogge/Kober-Dehm, § 24 Rn. 3). Ein (potenzieller) Verletzer kann daher nicht einfach eine patentgeschützte Erfindung verwenden und versuchen, bei Inanspruchnahme einen Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz geltend zu machen. Die Gefahr eines solchen Verhaltens bestünde aber, wenn sich der vermeintliche Verletzer im Rahmen des Verletzungsverfahrens ohne weitere Voraussetzungen an sein vorangegangenes Verhalten auf gewichtige Drittinteressen berufen könnte, um einen vollständigen oder zeitweisen Ausschluss des Unterlassungsanspruchs zu erreichen.

Befürchtungen vor einer langen Zwangslizenzverfahrensdauer sind unbegründet und ihnen muss nicht durch eine vollständige Umgehung des Instituts begegnet werden. Vielmehr besteht für die Rechtsprechung die Möglichkeit, eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens bei hinreichender Wahrscheinlichkeit der Erteilung einer Zwangslizenz gem. § 148 ZPO anzuordnen.

Ferner geht der (alleinige) Hinweis in der Gesetzesbegründung auf die Beachtung der Grundrechte Dritter fehl, da zum einen die Grundrechte des Patentinhabers aus Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) außer Acht gelassen werden und andererseits es auch ein Grundrecht auf die Nutzung der neuesten patentgeschützten Technologien nicht gibt.

Fraglich ist, wieso überhaupt Rechte Dritter im Patentverletzungsprozess zwischen Patentinhaber und -verletzer Berücksichtigung finden sollen. Ein beklagter Patentverletzer könnte wie ein Prozessstandschafter Rechte Dritter oder der Allgemeinheit geltend machen, ohne dass er hierzu eine besondere Legitimation bräuchte. Eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs aufgrund von Interessen Dritter, die nicht am Rechtsstreit beteiligt sind, würde zu einer Entlastung und nicht gerechtfertigten Besserstellung des verletzenden Anspruchsgegners führen. Seine Rechtsposition würde rein zufällig dadurch verbessert, dass er als Patentverletzer in Anspruch genommen wird und eine bis dahin nicht näher bestimmte Allgemeinheit ein berechtigtes Interesse an der (patentverletzenden) Bereitstellung von bestimmten Dienstleistungen bzw. Waren durch ihn hat. Diesen Umstand kann er dazu nutzen, die patentverletzenden Handlungen aufgrund der Interessen Dritter weiter entgeltlich (und ggf mit Gewinn) anzubieten. Die Berücksichtigung von Drittinteressen im Patentverletzungsprozess weicht also nicht nur in unüblicher Weise von dem Grundsatz ab, dass die Parteien nur ihre eigenen Rechte vor Gericht geltend machen

können, sondern führt gleichzeitig auch zu einer ungerechtfertigten Verbesserung der prozessualen Stellung eines patentverletzenden Marktteilnehmers.

In der Begründung des Gesetzentwurfs und in weiteren Stellungnahmen zu den Vorentwürfen wird ebenfalls darauf verwiesen, dass für Telekommunikationsanbieter und Netzbetreiber die Berücksichtigung von Drittinteressen vonnöten sei, um negative Einflüsse auf die Infrastruktur zu verhindern. So könnte der Unterlassungsanspruch zur Abschaltung von Netzinfrastruktur mit erheblichen Auswirkungen auf bspw. Krankenhäuser oder Nutzer von 5G-Technologie wie selbstfahrenden Autos führen. Teilweise könnten diese Abschaltungen lokal beschränkt sein, sodass die bloß am Anspruchsgegner orientierte Bemessung der Unverhältnismäßigkeit zugunsten des Patentinhabers ausfallen, obwohl Dritte negativ betroffen seien.

Diese Ansichten verkennen, dass das Patent als absolutes Recht ausgestaltet ist (das als solches auch bereits eine gewisse Interessenabwägung beinhaltet, indem seine Laufzeit auf 20 Jahre begrenzt ist). Die Netzbetreiber haben die erforderlichen Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sie die von ihnen verwendete Technologie auch tatsächlich nutzen dürfen. Sofern sie keine Lizenzen erhalten, müssen sie ggf. Zwangslizenzen unter Verweis auf die betroffenen öffentlichen Interessen erwirken. Im Rahmen des geltenden Systems ist es jedoch unvertretbar, die Risiken eines Netzbetriebs ohne ggf. erforderliche Lizenzen vom Netzbetreiber (der als Dienstleister das entsprechende Entgelt für die Bereitstellung der Dienstleistungen einschließlich der Gewährleistung für die Aufrechterhaltung durch Einholung der erforderlichen Benutzungsrechte erhält) auf den Patentinhaber abzuwälzen. In diesem Fall wären Patentnutzer in bestimmten, systemrelevanten Branchen wie der Gesundheitsversorgung oder dem Netzbetrieb immer in der Lage, sich auf die Interessen ihrer Kunden zu berufen und sich so dem Unterlassungsanspruch zu entziehen, ohne vorherige Bemühungen um den Erhalt einer (Zwangs-)Lizenz angestellt zu haben. Das kann nicht gewollt sein.

In besonderen Fällen von gehobener Relevanz der patentgeschützten Technologie steht nicht allein das Mittel der Zwangslizenz gem. § 24 PatG, sondern daneben auch das Mittel der Benutzungsanordnung der Bundesregierung gem. § 13 PatG zur Verfügung. Die Anwendung von § 24 PatG ist überdies nicht auf gesundheitsrelevante Sachverhalte beschränkt. Dies ist lediglich der häufigste und "griffigste" Anwendungsfall. Zwangslizenzen können in jedem technischen Gebiet erfolgen, sofern die Voraussetzungen vorliegen. Sofern tatsächliche Risiken für die Sicherheit der Infrastruktureinrichtungen in Deutschland bestehen, gibt es damit bereits zwei starke Institute, um den öffentlichen Interessen Geltung zu verschaffen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Die hohen normierten Anforderungen dieser Institute zeigen aber gleichzeitig, dass es dem Patentsystem immanent ist, das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers nur in besonderen Ausnahmesituationen einzuschränken. Außerhalb dieser besonderen Ausnahmen müssen Nutzer und Patentinhaber im Wege der Vertragsautonomie Vereinbarungen abschließen.

## 2. Prozessuale Aspekte einer Änderung des § 139 PatG-E

Neben den vorstehend genannten Aspekten hätte die geplante Änderung des § 139 PatG auch erhebliche prozessuale Konsequenzen:

► **Verfahrensdauer und Komplexität der Verletzungsverfahren nehmen zu**

Es ist damit zu rechnen, dass die Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung einschließlich der Berücksichtigung von Drittinteressen zu einer erheblichen Verlängerung der Verfahrensdauern bei Verletzungsverfahren führen wird.

- Bei praxisnaher Betrachtung werden sich die Patentverletzer in einem weit überwiegenderen Teil aller Verfahren auf die Unverhältnismäßigkeit der Erfüllung des Unterlassungsanspruchs und/oder Drittinteressen berufen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Verletzungsgerichte wegen der Ausgestaltung des Unterlassungsanspruchs als rechtsvernichtende Einwendung von sich aus („von Amts wegen“) Unverhältnismäßigkeits- und Drittaspekte berücksichtigen müssen, selbst wenn Beklagte diese nicht vorbringt.
- In der Folge müssten unter Umständen umfangreiche Sachverständigengutachten zu den tatsächlichen Auswirkungen der Unterlassungsverfügung auf den Unterlassungsschuldner und auf Dritte eingeholt werden. In diesem Zusammenhang sähen sich die Verletzungsgerichte auch Fragestellungen ausgesetzt, die nicht das materielle Patentrecht, sondern völlig andere Erwägungen, wie bspw. sozialpolitische oder ökonomische Aspekte, betreffen. Die Entscheidung von Patentstreitsachen durch Kammern und Senate, die mit dem Patentrecht und technischen Fragestellungen ins Detail vertraut sind, als ein Element der effektiven Rechtsdurchsetzung, könnte hierdurch negativ betroffen sein.
- Daneben ist zu erwarten, dass Dritte, deren Interessen (angeblich) betroffen sind, sich als Nebenintervenienten am Verfahren beteiligen werden. Allein dies führte zu einer erheblichen praktischen Komplexitätszunahme und zwangsläufig auch zur Verlängerung der Verletzungsverfahren.

► **Rechtsunsicherheit nimmt zu**

Bis sich eine verlässliche obergerichtliche Rechtsprechung zur Frage der Verhältnismäßigkeit auf Tatbestandsebene des § 139 PatG herausbilden kann, wird es Jahre dauern, wenn nun erwartungsgemäß in einer Vielzahl von Verletzungsverfahren Verhältnismäßigkeits- und Drittaspekte vorgetragen oder von Amts wegen zu berücksichtigen sein werden.

Gleichzeitig steht der Einzelfallcharakter der Verhältnismäßigkeitsprüfungen einer schnellen Vereinheitlichung der Rechtsprechung entgegen. Dies führt zu einer deutlichen Erhöhung der Rechtsunsicherheit.

► **Kostenlast verschiebt sich einseitig zu Lasten der Patentinhaber**

Unklar ist auch, welche Kostenfolge das Unterliegen im Hauptantrag hat.

Grundsätzlich wären die Kosten insoweit gem. §§ 91, 92 ZPO vom klagenden Patentinhaber zu tragen. Die beabsichtigte Regelung hat also die fragwürdige Konsequenz, dass dem Patentinhaber ein ihm grundsätzlich zustehender Anspruch aufgrund von Umständen in der Person des Verletzers oder Dritten genommen wird und er auch die Kosten für das Aberkennen dieses Anspruches zu tragen hat.

Bei ausgeurteilter Unverhältnismäßigkeit verschiebt sich das Kostenrisiko einseitig zulasten des Klägers.

#### ■ **Verhältnis von Haupt- und Hilfsantrag ist unklar**

Unklar ist weiterhin welchen Hilfsantrag der Kläger bei antizipierter Unverhältnismäßigkeit zu stellen hätte. Die Frage der Formulierung des richtigen Hilfsantrags ist wichtig für das Kostenrisiko und die Prozessökonomie. Im Falle der geplanten Ausgestaltung des Verhältnismäßigkeitseinwands als rechtsvernichtende Einwendung ist die Formulierung eines Hilfsantrages praktisch nicht möglich, da der Kläger beantragen müsste, hilfsweise festzustellen, dass sein Unterlassungsanspruch ausgeschlossen ist.

Praktisch ist zu erwarten, dass in Zukunft immer hilfsweise auch der Entschädigungsanspruch beantragt werden wird. Im Einklang mit § 253 Abs. 2 ZPO hätte der Patentinhaber auch die Höhe und insbesondere den Zeitraum der beanspruchten Entschädigung zu benennen. Dies belastet das Verfahren und ist dem Kläger ohne erfolgte Rechnungslegung oft schlicht nicht möglich.

#### ■ **Abschreckungswirkung außergerichtlicher und gerichtlicher Maßnahmen nimmt ab, Zahl der Verletzungsverfahren nimmt zu**

Insbesondere aufgrund der höheren Rechtsunsicherheit bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten eines Unterlassungsbegehrens, der Verlängerung der Verletzungsverfahren sowie der einseitigen Verschiebung der Kostenlast auf den Patentinhaber ist zu erwarten, dass die Abschreckungswirkung sowohl von außergerichtlichen Maßnahmen (z. B. Abmahnung, Berechtigungsanfrage) als auch gerichtlicher Maßnahmen erheblich abnehmen wird.

Patentverletzer werden ermutigt, es auf ein gerichtliches Verfahren ankommen zu lassen, was gleichzeitig zu einem Anstieg der Patentverletzungsverfahren führen wird, weil das Risiko einer Unterlassungsverfügung geringer wird.

### **3. Auswirkungen der Änderung auf das deutsche Patentsystem**

#### ■ **Konsequenzen für den Gerichtsstandort Deutschland**

Die durch die Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung verursachte Rechtsunsicherheit sowie die längere Dauer und die erhöhte Komplexität der Patentverletzungsverfahren gefährdet auch den in Patentstreitsachen seit Jahrzehnten etablierten Gerichtsstandort Deutschland. Bei KMU ist zu befürchten, dass diese sich vermehrt gänzlich aus dem Patentsystem zurückziehen oder zumindest weniger

Verletzungsverfahren anstreben werden (siehe hierzu nachstehende Ausführungen). Großunternehmen mit erfahrenen Patentabteilungen und internationalen Strukturen könnten vermehrt auf andere Gerichtsstandorte in Europa oder den zukünftigen Europäischen Patentgerichtshof zurückgreifen, was zu einem geringeren Verfahrensaufkommen bei den deutschen Patentstreitkammern führen würde. Das dort aufgebaute Know-how in Patentsachen droht damit zu erodieren, was wiederum mittelbare Auswirkungen auf die Qualität der Rechtsprechung des Europäischen Patentgerichtshofs haben könnte.

#### ► **Gefüge des patentrechtlichen Anspruchskanons gerät aus der Balance**

Das deutsche System des Schutzes geistiger Eigentumsrechte im Allgemeinen und das deutsche Patentrecht im Besonderen ist durch einen starken Unterlassungsanspruch und einen im Vergleich zu anderen Jurisdiktionen eher schwachen Schadenersatzanspruch geprägt. Im Vergleich zu anderen Jurisdiktionen, in denen der Unterlassungsanspruch nicht die Regelsanktion darstellt, ergibt sich daher eine andere Gesamtpräventionswirkung des Unterlassungsanspruchs im Kanon der weiteren Ansprüche des Patentinhabers. Dagegen wird in den USA der patentrechtliche Unterlassungsanspruch nur in besonderen Fällen gewährt (e-bay-Rechtsprechung). Dafür haben dort Schadenersatzansprüche eine andere Dimension.

Eine Aufweichung des Unterlassungsanspruches ohne gleichzeitige Anpassung des Schadenersatzanspruches würde zu einer einseitigen Ausrichtung des Patentedurchsetzungssystems zu Gunsten eines Verletzers führen. Die deutsche Schadensdogmatik allein führt nämlich nicht zu einer ausreichenden Prävention bzw. Abschreckung von patentverletzenden Handlungen. So müsste im schlimmsten Fall oft lediglich eine hypothetische Lizenzgebühr gezahlt werden, auf die sich die Parteien auch vertraglich geeinigt hätten. Damit gerät das Gefüge des patentrechtlichen Anspruchskanons aus der Balance.

Potenzielle Verletzer könnten daher eine deutlich geringere Motivation haben, geistige Eigentumsrechte zu respektieren und Patentinhabern würden Mittel zur effektiven Rechtsdurchsetzung genommen.

#### ► **Attraktivität des Patentsystems für den Mittelstand nimmt dramatisch ab.**

Wir hatten bereits in unserer Stellungnahme zum Diskussionsentwurf ausführlich auf die Bedeutung des Patentschutzes gerade für innovative KMU und start-ups hingewiesen.

Von grundlegender Bedeutung für diese Unternehmen ist die effektive Durchsetzbarkeit eines Patents im Falle seiner Verletzung durch Dritte. Je weniger prognostizierbar und damit rechtssicher die gerichtliche Durchsetzbarkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs als Herzstück des durch das Patent vermittelten Schutzes ist, desto geringer ist der Anreiz für diese Unternehmen, einen patentrechtlichen Schutz für ihre Erfindungen zu beanspruchen.



In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass gerade KMU die finanziellen Spielräume für rechtliche Auseinandersetzungen mit großer Vorsicht nutzen müssen. Bei Patentstreitigkeiten liegt der Streitwert jedoch selten unter 500.000 EUR, woraus ein Prozesskostenrisiko von über 100.000 EUR resultiert. Wird nun ein zusätzliches Diskussionsfeld im Verletzungsprozess durch die Neuregelung des Patentrechts aufgemacht, so steigt nicht nur das Prozessrisiko an sich, sondern es erhöhen sich auch die Kosten, sodass eine Rechtsdurchsetzung, auch wenn sie berechtigt erscheint, aufgrund der Kostenrisiken unattraktiv werden könnte. Bei KMU kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Wenn etwa am Ende einer Lieferkette des KMU ein Großunternehmen, z. B. der Automobilindustrie steht, und durch die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs gegenüber einem weiteren Vorlieferanten des Großunternehmens durch das KMU dessen Drittinteressen betroffen sind, wird bei einem Vergleich der betroffenen Umsätze des KMU und des Großunternehmens in der Verhältnismäßigkeitsprüfung das KMU stets den Kürzeren ziehen.

Vor diesem Hintergrund ist zu befürchten, dass sich gerade KMU die Investitionen in die Anmeldung, Aufrechterhaltung, Administration und Durchsetzung von Patenten künftig sparen und dem Patentsystem in der Konsequenz den Rücken kehren werden. Dies würde dem erklärten Ziel der Politik, den Zugang von KMU zum IP-System zu stärken, wie es gerade von der EU-Kommission in ihrem IP-Action-Plan wiederholt worden ist, diametral entgegenstehen.

#### ► Zu § 142 PatG

§ 142 Absatz 7 PatG-E sieht eine Regelung vor, nach der sich der Verletzer während der Nutzung des Patents in Zeitraum der Unverhältnismäßigkeit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nicht strafbar macht. Dies ist eine sinnvolle Klarstellung.

Allerdings betrifft diese nur eine Teilproblematik, die derzeit bei § 142 PatG besteht: Der Anwendungsbereich des § 142 PatG ist derzeit nämlich nicht nur auf „Produktpiraten“ beschränkt, sondern gilt für alle Patentverletzer. Für die Verwirklichung des subjektiven Tatbestands ist bereits Eventualvorsatz hinsichtlich der Patentverletzung ausreichend, besondere Absichten sind nicht erforderlich. Selbst wenn die Patentverletzung ursprünglich fahrlässig erfolgte – etwa aufgrund schlechter Recherchierbarkeit bei komplexen Technologien – ist spätestens mit der Abmahnung durch den Patentinhaber von einem solchen Eventualvorsatz auszugehen. Setzt der „redliche“ Patentverletzer die Verletzung zunächst fort, etwa um die inhaltliche Richtigkeit der Abmahnung bzw. die Rechtsbeständigkeit des Patents zu überprüfen, so droht ihm dennoch ab dem Zeitpunkt der Abmahnung eine Strafbarkeit nach § 142 PatG.

Dieser Umstand kann von aggressiven Patentinhabern in missbräuchlicher Weise ausgenutzt werden, beispielsweise um besonders vorteilhafte Lizenzverträge zu „erzwingen“, da die strafrechtlich belangten natürlichen Personen (z.B. Vorstände oder Geschäftsführer) als Vertreter des Patentverletzers sich nicht der Gefahr eines Strafprozesses aussetzen wollen. Diese Missbrauchsgefahr besteht insbesondere

dann, wenn der Patentinhaber ein völlig neuer Marktteilnehmer oder eine nicht-praktizierende Einheit (NPE) ist, der sich nicht an den o.g. Grundkonsens unter den etablierten Marktteilnehmern halten muss.

Als Lösungsmöglichkeit kommt in Betracht, den § 142 PatG derart anzupassen, dass vorwiegend nur die Fälle der Produktpiraterie erfasst sind. Flankierend dazu kann eine Vorschrift eingeführt werden, nach der im Falle der Einlegung eines Einspruchs oder Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen das betreffende Patent das Strafverfahren im Regelfall zwingend auszusetzen ist.

Beide Punkte sollten noch berücksichtigt werden. Konkrete Vorschläge für eine Fokussierung auf Fälle der Produktpiraterie enthält bereits unser Positionspapier zum Diskussionsentwurf.

*Der VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von rund 1.700 deutschen Chemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischer Konzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht für mehr als 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2018 rund 204 Milliarden Euro um und beschäftigte rund 462.000 Mitarbeiter.*

- Registernummer des EU-Transparenzregisters: 15423437054-40
- Der VCI ist in der „öffentlichen Liste über die Registrierung von Verbänden und deren Vertretern“ des Deutschen Bundestags registriert.

Webseite: [www.vci.de](http://www.vci.de); Twitter: [@chemieverband.de](https://twitter.com/chemieverband.de)

*Der vfa ist der Wirtschaftsverband der forschenden Pharma-Unternehmen in Deutschland. Er vertritt die Interessen von 45 weltweit führenden forschenden Pharma-Unternehmen und über 100 Tochter- und Schwesterfirmen in der Gesundheits-, Forschungs- und Wirtschaftspolitik. Die Mitglieder des vfa repräsentieren mehr als zwei Drittel des gesamten deutschen Arzneimittelmarktes und beschäftigen in Deutschland mehr als 80.000 Mitarbeiter. Sie gewährleisten den therapeutischen Fortschritt bei Arzneimitteln und sichern das hohe Niveau der Arzneimitteltherapie.*

*Mehr als 16.000 ihrer Mitarbeiter sind in Deutschland für die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln tätig. Allein in Deutschland investieren die forschenden Pharma-Unternehmen jährlich rund 5,6 bis 5,8 Mrd. Euro in die Arzneimittelforschung für neue und bessere Medikamente.*

- Registernummer des EU-Transparenzregisters: 9796640403-95
- Der vfa ist in der „öffentlichen Liste über die Registrierung von Verbänden und deren Vertretern“ des Deutschen Bundestags registriert.

Webseite: [www.vfa.de](http://www.vfa.de)

**Ansprechpartner:**

Marcel Kouskoutis, LL.M.

Telefon: +49 (69) 2556-1511

E-Mail: [kouskoutis@vci.de](mailto:kouskoutis@vci.de)

Verband der Chemischen Industrie e.V.  
Mainzer Landstraße 55  
60329 Frankfurt

Dr. Henning Düwert, LL.M.

Tel.: + (49) 30 206 04-113

E-Mail: [h.duewert@vfa.de](mailto:h.duewert@vfa.de)

Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V.  
Hausvogteiplatz 13  
10117 Berlin