

## Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2.PatMoG)-Referentenentwurf

### Kernforderungen des Mittelstands

- **Zur Beseitigung des Injunction Gap sind neben den Änderungen im Patent- und Gebrauchsmustergesetz auch eine (personelle) Stärkung der Nichtigkeitssenate beim BPatG und eine flexiblere Aussetzungspraxis erforderlich**
- **Die Regelungen zur Verhältnismäßigkeitsprüfung sind im Referentenentwurf so weitgehend wie erforderlich und sollten nicht wieder rückgängig gemacht werden**

### Vorbemerkung

Der BVMW hat bereits zum Diskussionsentwurf zum 2.PatMoG vom 14. Januar 2020 eine Stellungnahme mit Kernforderungen abgegeben. Der nunmehr vorliegende Referentenentwurf behält die vorgeschlagenen Regelungen des Diskussionsentwurfes weitgehend bei, schlägt jedoch einige punktuelle Änderungen und Ergänzungen vor. Diese stehen allerdings unter dem Vorbehalt der Abstimmung mit anderen Ressorts. Auch die Haltung der Bundesregierung zu den Maßstäben der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist noch nicht endgültig. Die nachfolgende Stellungnahme nimmt auf die Kernforderungen des BVMW Bezug und bewertet die vorgeschlagenen Änderungen.

### I. Injunction Gap

Der BVMW hat bereits in seiner Stellungnahme zum Diskussionsentwurf die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Straffung des Nichtigkeitsverfahrens grundsätzlich begrüßt. Neu im Referentenentwurf ist, dass Nichtigkeitsklagen nunmehr bereits dann erhoben werden können, sobald eine Verletzungsklage erhoben wurde, obwohl die Einspruchsfrist noch läuft oder ein Einspruchsverfahren noch anhängig ist. Bisher mussten die Einspruchsfrist von 9 Monaten bzw. die Entscheidung im Einspruchsverfahren abgewartet werden, bevor Nichtigkeitsklage erhoben werden konnte. Diese Neuregelung ist ebenfalls begrüßenswert und ein weiterer Baustein zur Beschleunigung des Nichtigkeitsverfahrens, auch wenn sie nur einen Teil der Nichtigkeitsklagen betrifft. Denn vielfach ist die Einspruchsfrist bereits abgelaufen, weil der Patentinhaber die Einspruchsfrist oder den Ausgang des Einspruchsverfahrens meistens abwartet, bevor er aus dem Patent klagt.

Neu aufgenommen wurde weiterhin, dass die Nichtigkeitsklage „unverzüglich“ zuzustellen ist. Dies entspricht der allgemeinen Regelung für Zivilprozesse. Auch das kann sich positiv auswirken, denn je früher die Nichtigkeitsklage zugestellt wird, desto früher (im Verhältnis zur Verletzungsklage) enden die Fristen für den Patentinhaber. Dies ermöglicht wiederum eine frühere Versendung des qualifizierten Hinweises.

Weiterhin soll der Nichtigkeitskläger mit Klageeinreichung die Aktenzeichen von ihm bekannten Verfahren betreffend das Patent mitteilen. Den Patentinhaber trifft die gleiche Pflicht im Rahmen seiner Widerspruchsbegründung. Auch das kann zu Beschleunigungen führen, dürfte sich aber auch nur in wenigen Fällen auswirken, da der Nichtigkeitskläger ohnehin ein Interesse an der Mitteilung solcher Verfahren hat.

All diese und die bereits im Diskussionsentwurf vorgeschlagenen positiven Ansätze können jedoch nur zu einer Beseitigung des Injunction Gaps führen, wenn das Bundespatentgericht (vor allem personell) in die Lage versetzt wird, diese Neuregelungen (insbesondere die Einhaltung der verkürzten Verfahrensfristen) umzusetzen. Die lange Verfahrensdauer beim Bundespatentgericht hat ihren Grund unter anderem darin, dass die Vielzahl der Fälle von den Nichtigkeitssenaten nicht so schnell bearbeiten können, dass ein qualifizierter Hinweis oder gar eine Entscheidung bereits dann vorliegen, wenn das Zivilgericht über die Verletzungsklage entscheidet. Der qualifizierte Hinweis sollte bereits nach bisheriger Rechtslage „so früh wie möglich“ erfolgen. Gleichwohl erfolgte der Hinweis oft erst nach zwei Jahren. Jetzt soll ergänzt werden, dass er innerhalb von sechs Monaten erfolgen „soll“ (nicht: muss). Das Bundespatentgericht erstellt die Hinweise bereits jetzt „so früh wie möglich“, da eine schnellere Bearbeitung mangels Personal

eben nicht möglich ist. Die Sollvorschrift mit der sechsmonatigen Frist kann allein nichts daran ändern. Ohne gleichzeitige Aufstockung der Ressourcen beim Bundespatentgericht werden die Hinweise weiterhin erst verspätet erfolgen, oder zwar rechtzeitig, aber in mangelnder Qualität.

In diesem Zusammenhang könnte es sich anbieten, eine ergänzende Regelung zur Aussetzung im Verletzungsverfahren nach § 148 ZPO einzuführen. Sollte der Hinweis trotz der erfolgten Straffung des Nichtigkeitsverfahrens nicht zur mündlichen Verhandlung im Verletzungsverfahren vorliegen, so könnte das Verletzungsgericht im Hinblick darauf eine weitere Aussetzung verfügen, soweit hinreichende Erfolgsaussichten und schwerwiegende Folgen bei einer Verurteilung glaubhaft gemacht sind.

Die ansonsten vorgeschlagenen Änderungen sind zwar für sich genommen begrüßenswert, werden jedoch ohne Aufstockung der Ressourcen beim Bundespatentgericht nicht den gewünschten Erfolg bringen können.

## II. Verhältnismäßigkeitsprüfung

Zum Diskussionsentwurf hat der BVMW bereits ausführlich dargelegt, dass eine Änderung der Rechtsprechung in Richtung einer etwas großzügigeren Prüfung der Verhältnismäßigkeit nicht zu erwarten sein wird. Insoweit begrüßt es der BVMW, dass nunmehr im Referentenentwurf eine nuancierte Ergänzung in die gewünschte Richtung erfolgte. Insbesondere

wurde die Anregung aus der Stellungnahme des BVMW übernommen, in Anlehnung an Regelungen im Geschäftsgeheimnisgesetz anstatt eines Unterlassungsanspruchs, einen Ausgleich in Geld gewähren zu können. Auch die Berücksichtigung von Drittinteressen führt zu einer stärkeren Berücksichtigung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall.

Die nunmehr vorgeschlagene Ergänzung in § 139 PatG ist so konkret, dass die Gerichte sie nicht mehr unberücksichtigt lassen können. Sie ist mehr als ein „weiter so“, wie es noch im Diskussionsentwurf zu befürchten war. Denn der Gesetzeswortlaut geht nun über das hinaus, was in der bisher einzigen Entscheidung des BGH zu dem Thema behandelt wurde. In der Begründung zum Referentenentwurf ist jedoch auch ausreichend klargelegt, dass der Unterlassungsanspruch nur in Ausnahmefällen (teilweise) ausgeschlossen werden wird, um das Patentrecht nicht aufzuweichen oder zu entwerten. Wer grob fahrlässig oder vorsätzlich ein Patent verletzt, ist von vornherein mit dem Einwand, eine Verurteilung sei unverhältnismäßig, ausgeschlossen.

Wie bereits in der Stellungnahme zum Diskussionsentwurf angemerkt, ist die Balance zwischen Vermeidung von ungerechtfertigten Härten durch Verurteilung zur Unterlassung einerseits und Erhalt eines durchsetzungsfähigen Patentrechts andererseits schwierig. Mit dem Referentenentwurf scheint eine vernünftige Balance gefunden. Bei der weiteren Prüfung und Abstimmung sollte keine weitere Aufweichung, aber auch keine zurück zur Absolutheit des Unterlassungsanspruchs erfolgen.

### **Ansprechpartner:**

Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) e. V.  
Bereich Politik und Volkswirtschaft  
Potsdamer Straße 7, 10785 Berlin  
Telefon: + 49 30 533206-0  
Telefax: +49 30 533206-50  
politik@bvmw.de; @BVMWeV  
www.bvmw.de

Marco Hoffmann  
FRITZ Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaft mbB  
Apothekerstraße 55  
59755 Arnsberg  
GERMANY  
Fon +49 (0)2932 9761-0  
Fax +49 (0)2932 9761 22

**Der BVMW vertritt im Rahmen der Mittelstandsallianz über 900.000 Mitglieder. Die mehr als 300 Repräsentanten des Verbandes haben jährlich rund 800.000 direkte Unternehmerkontakte. Der BVMW organisiert mehr als 2.000 Veranstaltungen pro Jahr.**

### **Kontakt**

Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) e. V.  
Bereich Politik und Volkswirtschaft  
Potsdamer Straße 7, 10785 Berlin  
Telefon: + 49 30 533206-0, Telefax: +49 30 533206-50  
E-Mail: politik@bvmw.de; Social Media: @BVMWeV