

2. Patentrechtmodernisierungsgesetz: Fragenkatalog zur Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG und Änderung des § 139 PatG im Regierungsentwurf

Kernpunkte des Mittelstands

- **Praktisches Bedürfnis für eine Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG**
- **Mögliche rechtliche Ausgestaltung einer Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG**
- **Änderung des § 139 PatG im Regierungsentwurf**

Fragenkatalog zur Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

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

Zu 1a) Im Einleitungssatz sollte es sicher heißen, dass Verletzungsklagen häufig auf (sehr) alte Patente gestützt werden (anstatt dass sich Verletzungsklagen häufig gegen sehr alte Patente richten). Die Frage zielt u.a. auf den Umstand, dass die Einspruchsfrist 9 Monate nach Erteilung des Patent abläuft und dass bei einer dann aus dem Patent erhobenen Verletzungsklage der Nichtigkeitsklage jedenfalls die Einspruchsfrist nicht mehr entgegensteht. Vermutlich ist der Großteil der Klagepatente älter als 9 Monate und so gesehen könnte man bestätigen, dass Verletzungsklagen häufig auf „alte“ Patente gestützt werden (jedenfalls älter als 9 Monate). Die Einspruchsfrist allein ist jedoch nicht maßgeblich, da eine Nichtigkeitsklage auch dann ausgeschlossen ist, wenn noch ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Ein solches Verfahren kann sehr lange dauern und einen potentiellen Nichtigkeitskläger über mehrere Jahre von der Erhebung einer Nichtigkeitsklage ausschließen. Dann könnte man den Einleitungssatz nur noch bestätigen, wenn die Klagepatente häufig sehr alt wären, jedenfalls so alt, dass ein mehrjähriges Einspruchsverfahren bereits abgeschlossen wäre. Das kann so nicht bestätigt werden. Gerade bei sehr umstrittenen Patenten sind oft bereits Einsprüche anhängig, bevor der Betroffene verklagt wird. Letzterer kann dann jahrelang keine Nichtigkeitsklage erheben. Solche Fälle sind bekannt und sie machen einen nicht unerheblichen Anteil aus.

Zu 1b) Zur Häufigkeit können keine Angaben gemacht werden.

Zu 1c) Zur Anzahl der geschilderten Fälle liegen keine Erkenntnisse vor.

Zu 2 a) Es ist hier nicht bekannt, ob Aussetzungen eher aufgrund von Einsprüchen oder eher aufgrund von Nichtigkeitsklagen ausgesetzt werden. Generell werden Verletzungsverfahren sehr zurückhaltend ausgesetzt. Maßgeblich dürfte nicht die Art des Verfahrens sein, sondern der vorgelegte Stand der Technik (oder sonstige Nichtigkeits-/Widerrufgründe).

Zu 2 b) Der Verletzungsbeklagte hat im Einspruchsverfahren aus den in der Frage genannten Gründen auf jeden Fall eine ungünstigere Position. Wenn er nur dem Einspruch eines Dritten beitreten kann muss er den bisherigen Verfahrensstand akzeptieren. Die Interessen des oder der anderen Einsprechenden (es können ja mehrere sein) können sehr nachteilig sein. Es kann zu einer Anspruchsfassung kommen, bei welcher der Dritte das Patent nicht mehr verletzt, der Beigetretene jedoch sehr wohl. Wenn der Betroffene in der Beschwerdeinstanz beitrifft und der Beschwerdeführer die Beschwerde zurückzieht (weil er sich mit dem Patentinhaber geeinigt hat) kann der Beigetretene das Verfahren nicht fortführen.

Zu 2 c) Wenn der Betroffene sofort nach Erteilung Einspruch einlegt oder einem Einspruchsverfahren beitrifft, wartet das EPA gleichwohl die Einspruchsfrist von 9 Monaten ab, bevor es die Prüfung beginnt. Der Betroffene könnte mit der Nichtigkeitsklage bereits nach 6 Monaten einen qualifizierten Hinweis haben. Weiterhin kann der Betroffene eine Einspruchsverfahren beim EPA nach Ablauf der Einspruchsfrist nur beitreten,

wenn er verklagt ist. Eine Abmahnung genügt nicht. Mit einer Nichtigkeitsklage könnte er nach einer Abmahnung Klarheit schaffen.

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

Zu 1a) Es empfiehlt sich, dem Verletzungsbeklagten unabhängig von einem Einspruchsverfahren uneingeschränkt die Möglichkeit zu geben, das Klagepatent mit einer Nichtigkeitsklage anzugreifen. Das führt zu einer annähernden Waffengleichheit. Der Nichtigkeitskläger kann sich in einem von ihm allein geführten Verfahren „maßgeschneidert“ und individuell ohne zeitliche Verzögerung verteidigen. Die vorgeschlagene Klausel würde das ermöglichen. Es sollte jedoch klargestellt werden, ob Nichtigkeitsklage bereits aufgrund einer Abmahnung (was zu befürworten wäre) oder erst ab einer Verletzungsklage möglich wäre. Der Wortlaut „in Anspruch genommen“ lässt beides zu.

Zu 1b) Die Gefahr sich widersprechender Entscheidungen ist hinnehmbar. Gesetzliche Vorgaben sind grundsätzlich nicht erforderlich. Wenn das BPatG das Patent zuerst für nichtig erklärt, ist das Einspruchsverfahren (jedenfalls für deutsche Patente) insoweit erledigt und kann gegebenenfalls mit weitergehenden Anträgen weitergeführt werden. Ist das Einspruchsverfahren früher beendet, ist die Nichtigkeitsklage insoweit erledigt und kann gegebenenfalls ebenfalls mit weitergehenden Anträgen weitergeführt werden.

Zu 2) Wenn man die Parallelität von Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsklage zulässt (was wir befürworten), sollte ein laufendes Einspruchsverfahren kein Grund für eine Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens sein. Eine Aussetzung sollte nur mit Zustimmung des Nichtigkeitsklägers erfolgen und/oder frühestens, nachdem der qualifizierte Hinweis vorliegt.

Stellungnahme zur Änderung des § 139 PatG im Regierungsentwurf

Die Änderung des § 139 PatG im Zusammenhang mit der Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist sehr umstritten und es zeichnen sich zwei konträre Auffassungen ab. Während die eine Auffassung eine Änderung der Vorschrift für unnötig hält, kann der anderen Auffassung die Öffnung für eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht weit genug gehen. Die erste Auffassung bezieht sich darauf, dass schon nach bisheriger Rechtslage eine Verhältnismäßigkeitsprüfung möglich sei und dass eine Änderung im Gesetzeswortlaut zu einer unnötigen Aufweichung des Patentschutzes führe. Die zweite Auffassung hält dagegen, dass die jetzt schon mögliche Prüfung der Verhältnismäßigkeit faktisch nicht stattfindet und reine Theorie sei. Patentinhaber könnten Unternehmen, die schuldlos eine Patentverletzung

begehen über Gebühr unter Druck setzen, zumal das deutsche und europäische Patentsystem auch andere Mängel aufweise (Patentqualität, Injunction Gap u.a.).

Unbestritten ist, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die Instanzgerichte bisher faktisch nicht stattfindet. Der BGH hat in seiner Entscheidung „Wärmetauscher“ die Frage einer dreimonatigen Aussetzung zwar diskutiert, jedoch letztlich verneint. Er hat sehr hohe Anforderungen gestellt, was zu einer Zementierung der Praxis der Instanzgerichte geführt hat, die Verhältnismäßigkeit nicht zu prüfen.

Fakt ist auch, dass die kompromisslose Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs bei den Beklagten zu Schäden führen kann, die in keinem Verhältnis zu der Beeinträchtigung durch die Patentverletzung steht. Das kann insbesondere mittelständische Unternehmen treffen, die anders als Konzernunternehmen durch solche Fälle in ihrer Existenz bedroht sein können. Wenn ein nicht produzierendes Unternehmen hunderte von Patenten hält (Patentdickicht) und die Patente bewusst in einer fernliegenden Klasse und mit ungewöhnlichen Begriffen angemeldet wurden (um die Recherche zu erschweren), warum muss dann das schuldlos patentverletzende Unternehmen einem existenzvernichtenden Unterlassungsanspruch ausgesetzt sein, wenn auch andere Lösungen in Betracht kommen? Man wird auf diese Frage antworten müssen, dass es nicht unbedingt sein muss.

Es stellt sich dann die Frage, wie man die Gerichte dazu anhält, zukünftig etwas häufiger das Problem der Verhältnismäßigkeit zu prüfen, wobei es immer die Ausnahme bleiben muss. Die Befürworter einer Änderung befürchten aufgrund des Wortlauts „nicht gerechtfertigte Härte“ in der aktuellen Fassung (Regierungsentwurf) eine Festlegung auf die sehr strenge BGH-Rechtsprechung, die ebenfalls eine „nicht gerechtfertigte Härte“ verlangte und die faktisch nie angenommen wurde.

Die Gegner einer Änderung sehen bereits in dem Umstand einer Gesetzesänderung an sich ein Einfallstor für die Aufweichung des Patentschutzes. Die Gerichte würden sich aufgefordert fühlen, stets und großzügig Verhältnismäßigkeitserwägungen vorzunehmen. Die Erwägungen in der Gesetzesbegründung, dass ein Ausschluss des Unterlassungsanspruchs nur ausnahmsweise in Betracht komme, seien schnell vergessen. Die jetzige Fassung gehe schon zu weit.

Nach Auffassung des BVMW ist es angemessen, die Wendung „nicht gerechtfertigte Härte“ durch eine andere Wendung zu ersetzen, um eine zu enge Bindung an die BGH-Rechtsprechung zu vermeiden. Der übereinstimmende Wortlaut kann zu der Annahme verleiten, es sei keine Veränderung des Status quo gewünscht. Denkbar wäre beispielsweise „nicht gerechtfertigte schwere Benachteiligung“. Durch die Änderung wäre

auch nicht einer Aufweichung des Patentschutzes „Tür und Tor geöffnet“. Die deutschen Patentverletzungsgerichte sind hochspezialisiert und zu einer Gesetzesauslegung ohne Weiteres in

der Lage. Sie werden dafür sorgen, dass ein Ausschluss des Unterlassungsanspruchs die Ausnahme bleibt, wie es in der Gesetzesbegründung vorgegeben ist.

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
politik@bvmw.de; @BVMWeV
www.bvmw.de

Marco Hoffmann
FRITZ Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Apothekerstraße 55
59755 Arnsberg
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