

FORDERUNGEN DES MITTELSTANDS ZUR VERBESSERUNG DES PATENTWESENS

Kernforderungen des Mittelstands

1. Patentqualität sichern
2. Patenterteilungsverfahren verkürzen
3. Rechtsbestandsverfahren beim BPatG verkürzen
4. Verletzungsprozess aussetzen
5. Verhältnismäßigkeit prüfen
6. Berufungsgerichte in Patentverletzungssachen stärken

Allgemeines

Patente sind für kleine und mittlere Unternehmen als Inhaber von Patenten und als Marktteilnehmer von großer Bedeutung. Als Patentinhaber profitiert das Unternehmen von drei Wirkungen des Patents. Erstens hat es eine Abschreckungswirkung gegenüber Mitbewerbern und kann gegen diese durchgesetzt werden. Damit verschafft es dem Patentinhaber eine Monopolstellung. Zweitens kann das Patent durch Verkauf oder Lizenzierung gewinnbringend verwertet werden. Drittens dient es als Verhandlungsmasse oder Tauschmittel in dem Fall, dass das Unternehmen selbst ein Patent Dritter verletzt oder an einer Lizenz eines Dritten interessiert ist. Patente Dritter engen die Spielräume des Unternehmens ein, und eigene Patente können beispielsweise im Rahmen von Kreuzlizenzen neue Spielräume schaffen.

Andererseits ist der Mittelstand besonders gefährdet, wenn sogenannte Patenttrolle oder andere Akteure mit großer Kapitalausstattung die Mängel des deutschen und europäischen Patentsystems gezielt und gegenüber dem Grundgedanken zum Schutz geistigen Eigentums missbräuchlich ausnutzen, um unberechtigte oder völlig überzogene Forderungen durchzusetzen. Dies ist möglich, wenn einerseits Urteile wegen vermeintlicher Patentverletzung nach kurzer Zeit (typischerweise ein bis zwei Jahre) vollstreckbar sind, und andererseits die Feststellung der möglichen Unwirksamkeit des Streitpatents durch ein die Validität prüfendes Patentgericht wesentlich länger dauert. Durch diesen Systemfehler im deutschen Patentwesen wird nicht selten Verletzungsurteilen nachträglich der Boden entzogen, die aber zunächst sofortige Unterlassung, Offenlegung sowie Schadensersatz bewirken und die Existenz des Mittelständlers gefährden.

Aufgrund dieser unbefriedigenden Lage fordert der BVMW:

1. Patentqualität sichern

Ein Patent ist ausschließlich von hoher Qualität, wenn es vor der Erteilung umfassend auf seine Schutzhaltigkeit geprüft wurde. Zu dieser Prüfung gehören eine detaillierte Recherche nach dem aktuellen Stand der Technik und die sachkundige Bewertung der Ergebnisse. Ohne diese sorgfältige Prüfung können Patente erteilt werden, die einer späteren gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten. Ohne sorgfältige Prüfung können sich auch Patentinhaber und weitere Marktteilnehmer nicht auf den Erteilungsakt verlassen. Insgesamt schwindet somit das Vertrauen in das Patentsystem, und die Zahl der Anmeldungen aus dem Mittelstand geht kontinuierlich zurück.

In den vergangenen Jahren haben Stakeholder ihre Sorge zum Ausdruck gebracht, dass eigenfinanzierte Patentämter wie das EPA (Europäisches Patentamt) die Patentqualität zugunsten möglichst vieler Patenterteilungen vernachlässigen (Quantität vor Qualität). Die Prüfungen seien immer häufiger nicht sorgfältig genug oder vor dem Hintergrund der weltweiten Literatur zum Stand der Technik gar nicht mehr hinreichend möglich. Es würden zwar mehr Patente erteilt, aber auch je nach Bereich bis zu 50% der Patente im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren widerrufen. Trotz Stakeholder-Dialog ist das Qualitätsproblem immanent vorhanden, weshalb die Entwicklung weiterhin kritisch begleitet wird.

Der BVMW fordert daher, dass sich die deutsche Vertretung im Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, aber auch das Bundesjustizministerium im Deutschen Patent- und

Markenamt (DPMA), für die Sicherung der Patentqualität in dem oben beschriebenen Sinne einsetzt, sodass sich die Wirtschaft auf rechtssichere Patente verlassen kann.

2. Patenterteilungsverfahren verkürzen

Die Sicherung der oben angesprochenen Patentqualität darf nicht zu einer Verlängerung der Prüfungsverfahren führen. Die durchschnittliche Dauer des Prüfungsverfahrens bis zur Erteilung beträgt beim DPMA viereinhalb Jahre. Auch die Bundesregierung kritisiert die durchschnittliche Verfahrensdauer. Mit der Einstellung weiterer Prüfer in den Jahren 2018 und 2019 sollte die Verfahrensdauer auf drei Jahre gesenkt werden. Diese Maßnahme wurde bereits von Fachleuten als nicht ausreichend angesehen, da zuerst ein Rückstau von ca. 200.000 Patentakten aufzuarbeiten sei. Eine Verkürzung der durchschnittlichen Prüfungsdauer ist daher nicht in ausreichendem Maße zu erwarten.

Der BVMW fordert, dass das DPMA in die Lage versetzt wird, die Dauer der Prüfungsverfahren deutlich (auf weniger als drei Jahre) zu verkürzen, ohne dabei die Patentqualität zu beeinträchtigen. Die Qualitätsstandards sind dabei international abzustimmen, und es muss in Kauf genommen oder sogar angestrebt werden, dass die weltweite Patentflut mit erhöhten Anforderungen an den erforderlichen Schritt zurückgeht.

3. Rechtsbestandsverfahren beim Bundespatentgericht verkürzen

Das Bundespatentgericht (BPatG) benötigt länger für die Entscheidung über die Nichtigkeit eines Patentes, als die Patentstreitkammern der Landgerichte für die Verurteilung wegen Verletzung. Dadurch besteht die Gefahr, aufgrund von zu Unrecht erteilten Patenten verurteilt zu werden, bevor die Unwirksamkeit überhaupt festgestellt wurde. Immer wieder nutzen aggressive Patentinhaber und sogenannte Patenttrolle diesen Missstand aus, um Mittelständler mit einer Klage aus einem schutzunwürdigen Patent zu überziehen. Sobald die Verurteilung wegen Patentverletzung erfolgt ist, fordern Patentinhaber unter Androhung der Zwangsvollstreckung horrende Summen von den verurteilten Unternehmen. Diese müssen dann auf Forderungen eingehen, um die Einstellung ihrer Produktion und die kostspielige weitere Prozessführung zu vermeiden. Auf die eventuell rettende Entscheidung des BPatG (Verziehung des Patents) wollen oder können sie nicht warten. Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, dass Richterstellen beim BPatG abgebaut wurden und ein Senat schließt.

Der BVMW fordert, dass das BPatG in die Lage versetzt wird, Entscheidungen über den Rechtsbestand eines Patentes in deutlich kürzerer Zeit zu treffen. Der Zeitraum sollte die Verfahrensdauer im Verletzungsprozess nicht oder kaum überschreiten, damit die Verletzungsgerichte mit ihrem Urteil oder zumindest mit der Vollstreckung auf die Entscheidung des BPatG warten können und somit Fehlurteile vermeiden.

4. Verletzungsprozess aussetzen

Solange die Verfahrensdauer beim BPatG deutlich über diejenige beim Verletzungsgericht hinausgeht, ist eine Gesetzesänderung zur Aussetzungspraxis bei den Landgerichten in Betracht zu ziehen (§148 ZPO). Nach derzeitiger Praxis wird der Verletzungsprozess nur ausgesetzt, wenn das Patent bereits in seinem Rechtsbestand angegriffen ist, und wenn die Erfolgsaussichten des Angriffs sehr hoch sind. Faktisch ist dies nur selten der Fall. Der verklagte Mittelständler erhält also weder eine rechtzeitige Entscheidung vom BPatG, noch wird seine Bitte erhört, mit der Verurteilung bis zur Prüfung des Rechtsbestands des Patents zu warten.

Der BVMW fordert eine Überprüfung der gesetzlichen Regelung mit dem Ziel einer sachgerechteren Aussetzungspraxis, die auch die Risiken der Streitparteien abwägt.

5. Verhältnismäßigkeit prüfen

Großkonzerne, aber auch KMU leiden unter der Absolutheit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs. Danach kann der Vertrieb einer großen Maschine oder Anlage gestoppt werden, obwohl vielleicht nur ein kleines oder unbedeutendes Teil der Maschine oder Anlage patentverletzend ist. Im Zuge der zunehmenden Vernetzung sowie Digitalisierung und immer komplexer werdender Sachverhalte kann dieses Problem noch gravierender werden. Elektronische Produkte und Geräte mit hoher Stückzahl können besonders betroffen sein. Es wird daher in der Fachwelt diskutiert, wie bei der Verurteilung oder bei der nachfolgenden Vollstreckung ein Element der Verhältnismäßigkeit eingeführt werden kann. Im Geschäftsgeheimnisgesetz wurden bereits solche Elemente verankert. Währenddessen ist beispielsweise im US-Recht eine Entschädigung anstelle eines Vertriebsverbotes vorgesehen.

Der BVMW fordert daher legislative Maßnahmen, um unzumutbare Härten zu vermeiden, die aus dem absoluten Unterlassungsanspruch resultieren, ohne einen effektiven Patentschutz aufzugeben.

6. Berufungsgerichte in Patentverletzungssachen stärken

In Patentverletzungsverfahren können die Entscheidungen der Landgerichte durch das jeweils zuständige Berufungsgericht überprüft werden. Das gilt sowohl für Klage- als auch für Eilverfahren. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse der Überprüfung in Form von Berufungsentscheidungen zeitnah vorliegen. Eine

etwa zu Unrecht erfolgte Verurteilung wegen Patentverletzung kann weitreichende Folgen haben. Einige Berufungsgerichte benötigen (selbst in Eilverfahren) mehr als ein Jahr bis zu einer Entscheidung. Im Klageverfahren müssen Berufungskläger durchaus zwei Jahre warten. In dieser Zeit kann ein KMU in die Insolvenz getrieben werden, wenn es zu Unrecht am Vertrieb eines Produktes gehindert wird.

Der BVMW fordert daher eine Stärkung derjenigen Berufungsgerichte, die nicht in der Lage sind, patentrechtliche Verfahren in angemessener Zeit zu erledigen.

Autoren

Marco Hoffmann
Mitglied der Kommission Recht des BVMW
Rechtsanwalt
FRITZ Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
www.patfritz.de

Dr. Heiner Flocke
Mitglied der Mittelstandsallianz Vorstandsvorsitzender
des patentverein.de e.V.
www.patentverein.de

In Zusammenarbeit mit:

> **patentverein.de** <

bitmu
Bundesverband
IT-Mittelstand e.V.

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](http://BVMWeV)