

## ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR VEREINFACHUNG UND MODERNISIERUNG DES PATENTRECHTS (2. PatMoG)

### Vorbemerkung

Der BVMW hat bereits mehrfach und unter anderem in den Positionspapieren von Juli 2018, Mai 2019 und März 2020 auf Missstände im deutschen und europäischen Patentwesen hingewiesen, die eine reale Gefahr für mittelständische Unternehmen darstellen. Mitte Januar 2020 legte nunmehr das

Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) den Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vor (DiskE). Der BVMW begrüßt ausdrücklich diese Initiative und beteiligt sich mit dieser Stellungnahme an der Diskussion:

### Forderungen des BVMW

1. Zur Beseitigung des Injunction Gap muss parallel zur Gesetzesänderung eine Stärkung der Senate beim BPatG erfolgen. Ansonsten ist eine großzügigere Aussetzungspraxis durch gesetzliche Regelung herbeizuführen.
2. Die Klarstellung betreffend die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist ein Schritt in die richtige Richtung, sollte jedoch nicht so eng an die bestehende Rechtsprechung angelehnt werden um eine flexiblere Handhabung zu ermöglichen ohne den Schutz unnötig einzuschränken.
3. Die Regelungen des DiskE müssen auch in das Gebrauchsmustergesetz eingeführt werden.

### Inhalt

1. Injunction Gap
2. Restriktive Aussetzungspraxis im Verletzungsverfahren
3. Absolutheit des Unterlassungsanspruchs
4. Weitere Kritikpunkte
5. Zum DiskE
6. DiskE zum Injunction Gap und restriktive Aussetzung
7. DiskE zur Absolutheit des Unterlassungsanspruchs

### 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 Patentreolle 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 das Verfahren auch nicht ausgesetzt wird, und andererseits die Feststellung

der möglichen Unwirksamkeit des Streitpatents durch ein die Validität prüfendes Patentgericht wesentlich länger dauert (sog. Injunction Gap). Die Verhältnismäßigkeit wird bei der Durchsetzung von Patentansprüchen faktisch nicht geprüft. 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.

## 1. Injunction Gap

Das Bundespatentgericht (BPatG) benötigt länger für die Entscheidung über die Nichtigkeit eines Patentbesitzes, als die Patentstreitkammern der Landgerichte für die Verurteilung wegen Verletzung. Auch der sogenannte qualifizierte Hinweis des BPatG, der zu einer Aussetzung des Verletzungsstreits führen kann, liegt oft zu spät vor. 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 Patentreolle 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 horrenden 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 (Vernichtung des Patents) wollen oder können sie nicht warten. Vor diesem Hintergrund ist es unverstänlich, 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 Patentbesitzes 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.

## 2. Restriktive Aussetzungspraxis im Verletzungsverfahren

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 und zwar auch deshalb, weil

der qualifizierte Hinweis oft zu spät vorliegt. 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.

## 3. Absolutheit des Unterlassungsanspruchs

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.

## 4. Weitere Kritikpunkte

Der BVMW hat in seinen Stellungnahmen auch weitere Punkte kritisiert, nämlich die Gefährdung der Patentqualität durch quantitative Vorgaben beim Europäischen Patentamt, zu lange Erteilungsverfahren bei deutschen Patenten und teilweise

zu lange Verletzungsverfahren bei einigen Obergerichten. Diese können naturgemäß nicht durch ein einfaches nationales Gesetz gelöst werden.

## 5. Zum DiskE

Der DiskE adressiert die Probleme gemäß Ziffern 1. und 3. unmittelbar und durch deren Lösung soll auch Problem 2. erledigt werden. Der DiskE führt auch den Schutz

von Geschäftsgeheimnissen im Patentverletzungsprozess ein. Zu diesen Punkten wird nachfolgend im Detail Stellung genommen.

## 6. DiskE zum Injunction Gap und restriktive Aussetzung

Ein Ziel des DiskE ist es, dem Verletzungsgericht frühzeitig einen qualifizierten Hinweis zu den Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage zur Verfügung zu stellen. Um die Beschleunigung zu erreichen, wird für die Nichtigkeitsverfahren eine neue Fristenregelung geschaffen, wonach der Patentinhaber innerhalb von zwei (ausnahmsweise drei) Monaten ab Zustellung der Nichtigkeitsklage zu dieser Stellung nehmen muss. Das BPatG soll weitere Stellungnahmen einholen können und soll dann innerhalb von sechs Monaten ab Zustellung der Nichtigkeitsklage den qualifizierten Hinweis an die Parteien und das Verletzungsgericht übermitteln. Ergibt sich aus dem Hinweis, dass das Patent voraussichtlich nicht schutzfähig ist oder so eingeschränkt werden muss, dass keine Verletzung mehr vorliegt, wird das Verletzungsgericht den Prozess aussetzen. Die Gefahr, dass die Beklagte aus einem nicht schutzfähigen Patent verurteilt wird, soll so deutlich geringer werden.

Die Intention dieser neuen Regelung ist begrüßenswert, allerdings hängt der Erfolg der geplanten Änderung auch von anderen Faktoren ab. Zunächst muss das BPatG in der Lage sein, innerhalb von sechs Monaten einen aussagekräftigen Hinweis zu verfassen. Aktuell benötigt das BPatG häufig drei bis vier Mal so lange. Der derzeit lange Zeitraum bis zur Versendung des Hinweises beruht auf der hohen Arbeitsbelastung der Senate

beim BPatG und kann nicht durch eine gesetzliche Fristenregelung einfach verkürzt werden. Wenn die Arbeitsbelastung nicht gleichzeitig durch geeignete Maßnahmen reduziert wird, werden die Hinweise zwar schneller, aber mit deutlich geringerer Aussagekraft und Verlässlichkeit erstellt. Die kürzere Bearbeitungszeit führt zu geringerer Qualität. Ein solcher Hinweis ist aber wiederum für das Verletzungsgericht kein Anlass mehr, den Verletzungsprozess auszusetzen. Es wäre nichts gewonnen. Ohne eine Stärkung der zuständigen Senate beim BPatG droht die Regelung ins Leere zu laufen. Dass diese Stärkung nicht einfach umzusetzen ist ahnt wohl auch das BMVJ. In dem Entwurf ist die sechsmonatige Frist für den Hinweis als Sollvorschrift angelegt. Der Hinweis kann also auch später erfolgen. Die bisherige Regelung sah auch nur vor, dass der Hinweis „so früh wie möglich“ erfolgen sollte und die Einhaltung einer Frist war ebenfalls nicht verpflichtend. Die Folgen sind bekannt: der Hinweis erfolgt oft erst, nachdem bereits eine Verurteilung im Verletzungsprozess erfolgte.

Ohne entsprechende Stärkung der Nichtigkeitssenate wird das Konzept keinen Erfolg haben können. Nur wenn es Erfolg hat, ist eine großzügigere Aussetzungspraxis nicht mehr erforderlich.

## 7. DiskE zur Absolutheit des Unterlassungsanspruchs

Der Inhaber eines Patentbesitzes möchte dieses im Zweifel effektiv durchsetzen um seine Innovationen zu schützen. Das Patentgesetz gewährt ihm zu diesem Zweck umfassende Ansprüche die er vor den deutschen Gerichten zügig und effektiv durchsetzen kann. Ein Patent ist insofern ein scharfes Schwert und das ist für Mittelständler zur Verteidigung ihrer Innovationen auch erforderlich.

Wenn ein Patent allerdings unter Ausnutzung der Schwächen des Patentsystems zweckwidrig gegen Mittelständler eingesetzt wird, stellt es für diese auch eine erhebliche Gefahr dar. So kann eine zwar formaljuristisch korrekte Verurteilung wegen Patentverletzung gleichwohl eine unverhältnismäßige Härte für ein mittelständisches Unternehmen darstellen.

Auf entsprechende Sorgen der Wirtschaft reagiert nun das BMJV mit dem Vorschlag, folgende Klarstellung im Patentgesetz vorzunehmen: *„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.“*

Mit dem Vorschlag wird der Versuch unternommen, das Interesse des Patentinhabers an einer effektiven Durchsetzung einerseits mit dem Interesse des möglichen Patentverletzers vor unverhältnismäßiger oder missbräuchlicher Inanspruchnahme andererseits in Einklang zu bringen. Wie schwierig es ist, solche gegenläufigen Interessen zu vereinbaren, zeigt bereits ein Blick auf das Wettbewerbsrecht und den Kampf gegen an sich erwünschte, aber im Einzelfall missbräuchliche Abmahnungen. Stets droht der Ausbau des Schutzes vor Missbrauch und Unverhältnismäßigkeit auf der einen Seite zu einem Abbau des Schutzes auch der redlichen Anspruchsinhaber vor Rechtsverletzungen auf der anderen Seite zu führen.

Der DiskE scheint sich mehr für die Sicherung der Ansprüche aus dem Patent und weniger für den Schutz vor Missbrauch und Unverhältnismäßigkeit entschieden zu haben. Das zeigt sich bereits an dem Hinweis in der Gesetzesbegründung, dass die vorgeschlagene Änderung des Gesetzes lediglich eine gesetzgeberische Klarstellung sei. Eine Klarstellung ist es laut Gesetzesbegründung deshalb, weil die Rechtsprechung auch bisher schon den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beim Unterlassungsanspruch habe anwenden können. Allerdings wird gleichzeitig in der Begründung festgestellt, dass die Rechtsprechung von der Möglichkeit der Verhältnismäßigkeitsprüfung faktisch keinen Gebrauch gemacht hat. Allein die Klarstellung im Gesetz soll also die Gerichte dazu anhalten, die Verhältnismäßigkeit zukünftig häufiger zu prüfen, wenn der Beklagte beachtliche Gründe vorbringt.

Ob dies gelingt, muss die Praxis dann zeigen. Zwingend ist das nicht, denn in der Gesetzesbegründung werden weiterhin die Interessen des Patentinhabers an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs als grundsätzlich vorrangig bezeichnet. Ein dauerhafter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs soll nach der Gesetzesbegründung von vornherein fast gar nicht vorkommen. Außerdem hat die Rechtsprechung die Tendenz, die Ansprüche wegen Verletzung von Schutzrechten im Interesse des Schutzrechtsinhabers immer weiter auszudehnen. So wurde vom BGH gerade die Verjährungsfrist des vollen Schadensersatzanspruchs faktisch auf zehn Jahre verlängert und der Unterlassungsanspruch wird vom BGH so interpretiert, dass er auch Rückrufpflichten beinhaltet.

Der DiskE weist zutreffend darauf hin, dass die Fallgestaltungen einer unverhältnismäßigen Geltendmachung des

Unterlassungsanspruchs zu vielgestaltig sind, um sie als Regelbeispiele in den Gesetzestext aufnehmen zu können. Gleichwohl werden in der Begründung beispielhaft Gesichtspunkte aufgeführt, die im Rahmen einer Einzelfallprüfung zu würdigen sein können. Diese Beispiele sind jedoch eng an einer BGH-Entscheidung orientiert, welche sehr hohe Anforderungen an eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs stellte und welche die Beschränkung letztlich auch verneinte. Auch das dürfte die Instanzgerichte zukünftig nicht ermuntern den Einwand der Unverhältnismäßigkeit flexibler und großzügiger zu handhaben.

Positiv zu bewerten ist allerdings, dass der Unterlassungsanspruch auch teilweise (also nicht nur ganz oder gar nicht) eingeschränkt werden kann (*„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit...“*). Nach dem Wortlaut sind davon zeitliche oder auch inhaltlich-qualitative Einschränkungen umfasst. So kann dem Verletzer eine Aufbrauch- oder Umstellungsfrist gewährt werden um sein Produkt zu ändern. Denkbar wäre auch die Wandlung des Unterlassungsanspruchs in einen Entschädigungsanspruch nach dem Vorbild im anglo-amerikanischen Recht. Bedauerlich ist wiederum, dass in der Begründung ausschließlich auf die zeitliche Begrenzung Bezug genommen wird, was auch für eine restriktive Handhabung spricht.

Der DiskE ist insoweit ein Schritt in die richtige Richtung, wobei das BMJV allerdings sehr vorsichtig formuliert, um den Patentschutz nicht unnötig zu schwächen. Ob der BGH und ihm folgend die Instanzgerichte aber den Einwand der Unverhältnismäßigkeit zukünftig weniger restriktiv handhaben werden bleibt zweifelhaft, so lange die Begründung sich nur auf die restriktive Rechtsprechung des BGH bezieht.

Die Begründung macht deutlich, dass jedes Unternehmen vor der Einführung eines neuen Produktes eine sogenannte „Freedom-to-operate“ Recherche durchführen muss um mögliche entgegenstehende Rechte zu ermitteln. Wer dies versäumt, kann sich von vornherein nicht auf den Einwand der Unverhältnismäßigkeit berufen. Das ist im Grundsatz richtig, berücksichtigt jedoch nicht ausreichend die tatsächlichen Probleme bei einer solchen Recherche. Wenn sich beispielsweise patentgeschützte Verfahren in speziell programmierten integrierten Schaltungen verbergen, deren Funktion von außen nicht erkennbar ist, ist es sehr schwierig oder gar unmöglich eine Patentverletzung durch eine Recherche festzustellen. Auch wenn relevante Schutzrechte ermittelt werden können scheidet eine Verletzungsprüfung faktisch aus, wenn es so viele Schutzrechte sind, dass die Prüfung für ein Unternehmen unbezahlbar wird (sog. Patentdickicht). Der BVMW plädiert daher dafür, zumindest in die Begründung einen Passus aufzunehmen, dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs dann unverhältnismäßig sein kann, wenn das betroffene Unternehmen alle nach seinen Verhältnissen möglichen und vertretbaren Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung einer Patentverletzung getroffen

hat. Dazu gehören u.a. die Recherche, Nachfragen bei Zulieferern und auch Prüfung von Umgehungsmöglichkeiten oder Lizenzanfragen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich zukünftig nur wirtschaftlich starke Unternehmen auf den Einwand der Unverhältnismäßigkeit berufen können.

Im Zusammenhang mit dem Einwand der Unverhältnismäßigkeit müssen vom Verletzer häufig sensible Informationen offengelegt werden um eine untragbare Härte darzulegen (z.B. Umsatz- und Stückzahlen oder Gewinne). Daher ist es positiv zu bewerten, dass nach dem DiskE die Regeln zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Gerichtsverfahren auch im Patentverletzungsverfahren anwendbar sein sollen. Dadurch kann das Gericht für Informationen, für die ein Schutz als Geschäftsgeheimnis in Betracht kommt, durch entsprechende Anordnungen einen Mindestschutz vor unerwünschter Erlangung oder Offenlegung etablieren

Der DiskE sieht keine entsprechenden Änderungen für das Gebrauchsmustergesetz vor. Die Rechtsfolgen bei einer

Gebrauchsmusterverletzung sind aber grundsätzlich dieselben wie bei einer Patentverletzung. Zwar können die Verletzungsgerichte selbst über die Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters entscheiden ohne die Prüfung des BPatG abwarten zu müssen. Allerdings kann sich die Unverhältnismäßigkeit auch aus ganz anderen Aspekten als der fehlenden Schutzfähigkeit ergeben, so dass die gleiche Abwägung zur Verhältnismäßigkeit erforderlich wird wie bei einer Patentverletzung. So kann beispielsweise ein Gebrauchsmusterinhaber in Kenntnis der Verletzung jahrelang mit der Rechtsverfolgung zuwarten um den Verletzer dann besonders hart zu treffen. Wenn die Klarstellung im Gebrauchsmustergesetz nicht vorgenommen wird, besteht die Gefahr, dass unredliche Akteure aus einem Gebrauchsmuster anstatt aus einem Patent klagen und so ganz einfach die vorgesehen Schutzmaßnahme umgehen.

Außerdem bestehen auch im Gebrauchsmusterverletzungsverfahren Geheimnisschutzinteressen, so dass auch dort insoweit die Regeln des Geschäftsgeheimnisgesetzes anwendbar sein sollten.

**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.  
Hans-Jürgen Völz  
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