

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

Am 14. Januar 2020 hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) einen Diskussionsentwurf für ein Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) vorgelegt.

Kernelemente des Diskussionsentwurfs sind die Aufnahme eines Verhältnismäßigkeitskriteriums in § 139 PatG, die bessere Synchronisation von Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsverfahren sowie die entsprechende Anwendung der prozessualen Vorschriften der §§ 16 bis 20 GeschGehG in Patentstreitsachen.

VCI und vfa bedanken sich für die Möglichkeit zur Kommentierung des Diskussionsentwurfs und nehmen im Folgenden zu den genannten Kernelementen Stellung.

### **Zusammenfassung**

Die grundsätzliche Zielsetzung, Deutschlands herausragende Stellung als Standort für den Schutz geistigen Eigentums im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes im europäischen und internationalen Vergleich auch zukünftig zu gewährleisten, begrüßen wir. Insoweit unterstützen wir die geplante Änderung des § 83 PatG, durch die das Bundespatentgericht (BPatG) in die Lage versetzt werden soll, seinen Hinweisbeschluss zur vorläufigen Bewertung der Wirksamkeit eines Patents dem Verletzungsgericht bereits innerhalb von sechs Monaten zur Verfügung zu stellen, ausdrücklich. Des Weiteren schlagen wir eine Streichung von § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG vor, um das Ziel der Synchronisierung von Patentnichtigkeits- und Patentverletzungsverfahren auch für den deutschen Teil von europäischen Patenten zu erreichen.

Allerdings halten wir es daneben für erforderlich, die personellen Ressourcen des BPatG aufzustocken.

Wir begrüßen außerdem die Anwendung der Vorschriften der §§ 16 bis 20 GeschGehG in Patentstreitsachen.

Für die Aufnahme eines Verhältnismäßigkeitskriteriums in den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch des § 139 PatG sehen wir hingegen momentan keine Notwendigkeit. Denn die mit diesem Instrument laut der Gesetzesbegründung angestrebte Vermeidung von Einzelfällen, bei denen die wirtschaftlichen Nachteile einer gerichtlich gewährten Unterlassungsverfügung über das Maß hinausgehen, das für eine hinreichend abschreckende Wirkung erforderlich ist, kann mit dem mildereren

Mittel einer patentrechtspezifischen Anpassung der zivilprozessualen Vollstreckungsregeln erreicht werden. Dabei werden die mit der anvisierten Änderung des § 139 PatG verbundenen Nachteile für die Rechtssicherheit, den Gerichtstandort Deutschland sowie den Wert der Schutzrechte und die Innovationskraft und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen vermieden.

Außerdem geht der vorgeschlagene § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E unserer Einschätzung nach weit über die vom BMJV angestrebte, bloße gesetzgeberische Klarstellung zu der nach der BGH-Entscheidung „Wärmetauscher“ (BGH, Urteil vom 10.05.2016, Az. X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 - Wärmetauscher) ohnehin geltenden Rechtslage hinaus.

Darüber hinaus sind mehrere der in der Begründung angeführten Einzelfall-Szenarien, in denen eine Unverhältnismäßigkeit vorliegen könnte, dahingehend kritisch zu hinterfragen, ob die aufgelisteten Verhältnismäßigkeitserwägungen in der gewählten Form nicht der Einzelfallprüfung unsachgemäß vorweggreifen.

Schließlich sollte § 142 PatG in die weitere Evaluierung des Patentgesetzes im Hinblick auf etwaiges Missbrauchspotential aufgenommen werden.

### **Im Einzelnen:**

#### **Zur Synchronisation von Patentverletzungs- und -nichtigkeitsverfahren**

Wir begrüßen es, dass zur besseren Synchronisation von Patentverletzungs- und -nichtigkeitsverfahren eine Sollfrist von sechs Monaten für den qualifizierten Hinweis nach § 83 PatG, verbunden mit der Befugnis des Bundespatentgerichts (BPatG), ein nach Fristablauf eingehendes Vorbringen der Parteien für den Hinweisbeschluss unberücksichtigt zu lassen, eingeführt werden soll. Ebenfalls begrüßenswert ist es, dass der Hinweisbeschluss vom BPatG von Amts wegen an das Verletzungsgericht zu übermitteln ist.

Es ist zu erwarten, dass die zeitliche Straffung des Verfahrens vor dem BPatG bis zum Erlass des Hinweisbeschlusses einerseits zur Beschleunigung des Nichtigkeitsverfahrens beiträgt und andererseits für eine bessere Synchronisation mit dem Verletzungsverfahren sorgt.

Allerdings halten wir es darüber hinaus für dringend erforderlich, das BPatG personell aufzustocken.

Außerdem muss sichergestellt werden, dass das BPatG in die Lage versetzt wird, innerhalb der vorgegebenen Frist einen qualifizierten Hinweis zu übermitteln, der den berechtigten Qualitätsansprüchen an das BPatG genügt. Schnelligkeit darf also nicht zu Lasten der Qualität gehen. Auch diesbezüglich kann eine verbesserte Personalausstattung des BPatG hilfreich sein.

Eine weitere Möglichkeit der Verzögerung von Patent-Nichtigkeitsverfahren entgegen zu wirken, erkennen wir in der Aufhebung des Verbots, dass eine Klage auf Klärung der Nichtigkeit des Patents nicht während der Einspruchsfrist oder einem anhängigen Einspruchsverfahren erhoben werden kann (§ 81 Abs. 2 PatG). Momentan kann dieser Regelung zu einer weiteren Verzögerung bei der Überprüfung der Validität des

deutschen Teils eines europäischen Bündelpatents führen. Zudem stellt es im europäischen Vergleich, in dem unseres Wissens nur Deutschland eine solche Regelung eingeführt hat, einen Standortnachteil dar.

Zusammengefasst sehen wir das Ziel, Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsverfahren bestmöglich zu synchronisieren, als die primäre Fragestellung an, um die übergeordnete Zielsetzung, Deutschlands herausragende Stellung als Standort für den Schutz geistigen Eigentums im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes im europäischen und internationalen Vergleich auch zukünftig zu gewährleisten, erreichen zu können.

### **Zur Anwendung der prozessualen Vorschriften der §§ 16 bis 20 GeschGehG in Patentstreitsachen.**

Wir begrüßen die mit dem § 145a PatG-E vorgesehene Ausweitung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen in Patentstreitsachen.

Wie die Begründung zum Diskussionsentwurf zutreffend ausführt, besteht auch in Patentstreitsachen ein besonderer Bedarf nach prozessuellem Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Neben den in der Begründung aufgeführten Fallgestaltungen ist die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen auch im Rahmen der Bestimmung einer angemessenen Sicherheitsleistung im Rahmen der vorläufigen Vollstreckbarkeitserklärung von Unterlassungstiteln (§ 709 S. 1 ZPO) von Bedeutung. Die Höhe der angemessenen Sicherheitsleistung bestimmt sich nämlich nach der Höhe des Schadens, der durch die Durchsetzung eines Unterlassungstitels droht.

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Prozess ermöglicht es dem Unterlassungsschuldner, präzisere Angaben zu den drohenden Vollstreckungsschäden zu machen und damit zu einer genaueren Bestimmung der Sicherheitsleistung beizutragen.

Die präzisere Bestimmung der Sicherheitsleistung ist ein wichtiger Baustein, um den Unterlassungsschuldner vor unangemessenen Folgen der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs zu schützen, gerade wenn es um Klagen von Non-Practicing-Entities (NPE) geht. Bei diesen Klagen treffen den Unterlassungsschuldner nämlich insbesondere zwei Risiken: Zum einen, dass der Beklagte das Insolvenzrisiko des NPEs hinsichtlich der Verfahrenskosten und des Ersatzes von Vollstreckungsschäden trägt, falls das Urteil in der nächsten Instanz aufgehoben wird. Zum anderen, dass hohe Schäden durch die Durchsetzung eines Unterlassungstitels drohen, die nur schwer zu beziffern sind, wenn sich die Durchsetzung nachträglich als unberechtigt erweist. Diesen Risiken wird überwiegend durch § 709 S. 1 ZPO Rechnung getragen.

### **Zur Aufnahme eines Verhältnismäßigkeitskriteriums in § 139 PatG** **Grundsätzliche Erwägungen**

Gegen die Einführung eines Verhältnismäßigkeitskriteriums auf Tatbestandsebene des § 139 PatG sprechen rechtsdogmatische Aspekte, die Gefahr der Rechtsunsicherheit

und die damit verbundene erhebliche Schwächung der Rechtsposition des Patentinhabers sowie der drohende Bedeutungsverlust des Patentgerichtsstandorts Deutschland.

Die Aufnahme einer Verhältnismäßigkeitsprüfung in den § 139 PatG steht im Widerspruch zu allen anderen Unterlassungsansprüchen des deutschen Rechts geistigen Eigentums, die gerade keine Verhältnismäßigkeitsprüfung als Anspruchsvoraussetzung enthalten, und ist daher systemwidrig. Auch der Systematik des Patentgesetzes selbst ist zu entnehmen, dass Schranken des Patentschutzes in anderen Regelungen (vgl. §§ 11 ff. PatG) ihren Niederschlag gefunden haben. Darüber hinaus soll aber absoluter Schutz bestehen.

Zudem wird die Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung in den Tatbestand des Unterlassungsanspruches zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit und einer entsprechenden Schwächung des Gesamtsystems führen. Zwar ist dem deutschen Recht geistigen Eigentums der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips - wie die Gesetzesbegründung richtig ausführt - grundsätzlich nicht fremd (§§ 242, 275 BGB).

Bis sich jedoch eine verlässliche obergerichtliche Rechtsprechung zur Frage der Verhältnismäßigkeit auf Tatbestandsebene des § 139 PatG herausgebildet hat, wird es Jahre dauern, wenn es nun erwartungsgemäß in jedem Verletzungsverfahren zum Vortrag von Verhältnismäßigkeitsaspekten (hilfsweise) kommen wird und dann - anders als in der Begründung zum Diskussionsentwurf angenommen - als rechtsvernichtende Einwendung in jedem Patentverletzungsprozess zu prüfen sein wird. Gleichzeitig steht der Einzelfallcharakter der Verhältnismäßigkeitsprüfungen einer schnellen Vereinheitlichung der Rechtsprechung entgegen. Durch die entstehende Rechtsunsicherheit, verbunden mit der längeren Zeitdauer der Patentverletzungsverfahren, wäre auch der in Patentstreitverfahren sehr etablierte Gerichtsstandort Deutschland gefährdet und liefe der grundsätzlichen Zielrichtung des 2. PatMoG entgegen, namentlich der Wahrung Deutschlands als herausragender Standort für den Schutz geistigen Eigentums im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes im europäischen und internationalen Vergleich.

Hinzu kommt, dass Investitionen in die Anmeldung, Aufrechterhaltung und Administration von Patenten nur lohnend sind, wenn diese einen rechtssicheren und effektiven Schutz der mittels der Patente geschützten Innovationen bewirken. Von grundlegender Bedeutung ist dabei die effektive Durchsetzbarkeit eines Patents im Falle seiner Verletzung durch Dritte. Je weniger prognostizierbar und damit rechtssicher die gerichtliche Durchsetzbarkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruches als Herzstück des durch das Patent vermittelten Schutzes ist, desto geringer ist der Anreiz für Unternehmen, einen patentrechtlichen Schutz für ihre Erfindungen zu beanspruchen. Insbesondere für KMU stellt dies in Geschäftsfeldern, in denen das jeweilige Patent und seine Durchsetzbarkeit den Kern der geschäftlichen Aktivitäten schützt, ein enormes Risiko dar. Und ohne die Notwendigkeit, Patentrechte respektieren zu müssen, werden sich Investoren sehr genau überlegen, ob es überhaupt sinnvoll ist, in diesen Bereichen aktiv zu werden und entsprechendes

Kapital zur Verfügung zu stellen. Patente dienen insoweit nicht nur als Sicherheitsleistung, sondern ermöglichen in vielen Fällen überhaupt erst, dass Innovation erfolgreich vermarktet werden kann und somit Kunden bzw. Patienten erreichen.

Durch die explizite Aufnahme eines Verhältnismäßigkeitskriteriums in § 139 PatG werden eine Vielzahl von Abwägungskriterien bei der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs relevant. Damit einhergehend sinkt die Prognostizierbarkeit der Erfolgsaussichten einer patentrechtlichen Unterlassungsklage bei gleichzeitigem Anstieg des Aufwandes der Rechtsdurchsetzung. Die Effektivität des durch das Patent vermittelten Innovationsschutzes steht damit insgesamt in Frage. Dies gilt auch und gerade für KMU.

Für Neuanmeldungen stellt sich daher die Frage, ob die Gegenleistung für die Offenbarung der Erfindung, nämlich der zeitlich beschränkte Schutz vor der Nachahmung durch Dritte, auch unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten noch hinreichend gewährleistet ist. Für bereits bestehende Patentportfolien bedeutet dies eine erhebliche Entwertung des unter Umständen als Aktiva in die Bilanz des Unternehmens eingeflossenen monetären Werts des durch Patente verkörperten geistigen Eigentums. Je weniger verlässlich die Durchsetzungschancen eingeschätzt werden können, desto geringer fällt auch der Wert des Einzelschutzrechts aus. Gerade Start-ups verfügen oftmals nur über einzelne Patente, die Investoren als Sicherheit dienen können. Hier wirkt sich eine Entwertung von Patenten mithin besonders negativ aus.

### Alternativer Lösungsansatz

Statt eines Eingriffs in den Tatbestand des § 139 PatG empfiehlt sich aus unserer Sicht nach wie vor eine patentrechtsspezifische Weiterentwicklung des § 712 ZPO. Um den Anwendungsbereich des Vollstreckungsschutzantrags zu erweitern, sollte § 712 Abs. 1 S. 1 ZPO durch eine neue Vorschrift im Patentgesetz so angepasst werden, dass – im Falle der vorläufigen Vollstreckung aus einem Unterlassungstitel auf der Grundlage von § 139 Abs. 1 S. 1 PatG – bereits bei einem „erheblichen Nachteil“ das Gericht den Vollstreckungsschutzantrag nach seinem Ermessen gewähren „kann“, wobei das gerichtliche Ermessen an bestimmte Kriterien zu knüpfen wäre.

Hierdurch könnte vermieden werden, dass der Unterlassungsschuldner die vorläufige Vollstreckung aus einem die Verletzungsklage stattgebenden Urteil mit allen Konsequenzen gegen sich gelten lassen muss, auch wenn sich das Klagepatent später als nichtig herausstellt oder die Verletzung des Klagepatents höchstrichterlich verneint wird. Diese Auswirkung des sogenannten „injunction-gap“ lässt sich vermeiden. Außerdem kann sichergestellt werden, dass der Unterlassungsschuldner den gesamten Instanzenzug nutzt. Anders als bisher, müsste der Unterlassungsschuldner, während er den Instanzenzug beschreitet, keine vorläufige Vollstreckung dulden, wenn ihm ein erheblicher Nachteil droht. Er könnte die letztinstanzliche Entscheidung vielmehr ohne Inkaufnahme entsprechender Nachteile abwarten.

Damit würde auch gewährleistet, dass Fälle, in denen sich die Frage der Verhältnismäßigkeit der Unterlassungsanspruchs stellt, letztinstanzlich vor den BGH gebracht werden und dieser Gelegenheit bekommt, die in „Wärmetauscher“-Entscheidung entwickelte Rechtsprechung zu dieser Frage weiterzuentwickeln. Einer Kodifikation der „Wärmetauscher“-Entscheidung wäre dann gerade nicht mehr notwendig.

Im Zusammenspiel mit dem in § 145a PatG-E vorgesehenen zivilprozessualen Geheimnisschutz in Patentstreitsachen würde die vollstreckungsrechtliche Lösung insofern deutlich an Attraktivität gewinnen, da seitens des (potentiellen) Patentverletzers eine höhere Bereitschaft bestehen wird, auch sensible Details über den durch die Vollstreckung voraussichtlich entstehenden Schaden offenzulegen.

Wegen der Einzelheiten der vollstreckungsrechtlichen Lösung verweisen wir auf die „Gemeinsame Position von VCI und vfa zur Einführung eines Verhältnismäßigkeitsaspekts im patentrechtlichen Unterlassungsanspruch (§ 139 PatG)“ vom 2. Mai 2019.<sup>1</sup>

### Zum Vorschlag des Diskussionsentwurfs für einen § 139 PatG-E

Der vorgeschlagene § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E geht weit über die vom BMJV angestrebte, bloße gesetzgeberische Klarstellung der nach der „Wärmetauscher“-Entscheidung ohnehin geltenden Rechtslage hinaus. Auch insoweit erkennen wir keine Notwendigkeit für die Regelung.

In der „Wärmetauscher“-Entscheidung hat der BGH ausgeführt, dass eine **Einschränkung der Wirkung des Patents durch Gewährung einer Aufbrauchfrist** ausnahmsweise zu rechtfertigen sei, wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im Einzelfall in einem Maße treffen und benachteiligen, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lässt.

Anders als in der Begründung zum Diskussionsentwurf (Seite 32, dritter Absatz) ausgeführt, ist dieser Entscheidung gerade nicht zu entnehmen, dass eine gerichtliche Unterlassungsverfügung in diesen Fällen nicht ergehen darf. Es geht vielmehr darum, die sofortige Wirkung der gerichtlichen Unterlassungsverfügung durch die Gewährung einer Aufbrauchfrist zeitlich/dinglich einzuschränken. Mithin fällt der Unterlassungsanspruch auch nicht weg bzw. wird auch nicht ausgeschlossen. Vielmehr ergeht eine Unterlassungsverfügung, die durch einen in den Entscheidungstenor aufgenommenen Ausspruch einer Aufbrauchfrist in ihrer Wirkung eingeschränkt wird.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Siehe hierzu auch Zhu/Kouskoutis, GRUR 2019, 886

<sup>2</sup> Siehe auch das in der Wärmetauscher-Entscheidung zitierte Urteil des BGH vom 2. Dezember 1980 - X ZR 16/79, GRUR 1981, 259 - Heuwerbungsmaschine II, wo das Berufungsgericht die Beklagte unter Gewährung einer Aufbrauchfrist zur Unterlassung verurteilt hat

Im Gegensatz zu dieser in „Wärmetauscher“ angesprochenen Möglichkeit einer Einschränkung des Unterlassungsanspruchs durch die Gewährung einer Aufbrauchfrist ist § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E dem Wortlaut nach als **rechtsvernichtende Einwendung** ausgestaltet. **Rechtsvernichtende Einwendungen führen jedoch nicht zur Anspruchseinschränkung, sondern zum Ausschluss des Anspruchs.**

Wörtlich heißt es im Entwurf des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E: „Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit [...]“. Bei Vorliegen der weiteren in § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E genannten Voraussetzungen entfällt somit der Anspruch auf Unterlassung der patentverletzenden Handlung. Diese Rechtsfolge, nämlich das Entfallen des ursprünglichen Anspruchs, tritt auch bei anderen rechtsvernichtenden Einwendungen ein. Beispielhaft sind hier aus dem bürgerlichen Recht die §§ 275 Abs. 1, 281 Abs. 4 und 818 Abs. 3 BGB zu nennen. Insbesondere gilt dies für den insoweit mit der Formulierung in § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E wortgleichen § 275 Abs. 1 BGB. Dort heißt es, „Der Anspruch [...] ist ausgeschlossen, soweit ...“. Im Ergebnis entfällt hier die ursprünglich bestehende Leistungspflicht vollständig und wird nicht bloß eingeschränkt.<sup>3</sup>

Auch im geltenden Patentgesetz existieren entsprechende rechtsvernichtende Einwendungen in den §§ 140a Abs. 4, 140b Abs. 4, 140c Abs. 2 sowie 140d Abs. 2 PatG. Auch in diesen Fällen sind die jeweiligen Ansprüche dem Wortlaut nach „ausgeschlossen“. Dies führt im Falle der Unverhältnismäßigkeit nach Maßgabe dieser Normen zu einem Wegfall der ursprünglichen Vernichtungs-, Auskunfts-, Besichtigungs- und Zugangsansprüche.<sup>4</sup> Dieses Ergebnis deckt sich auch mit der Begründung zum seinerzeitigen Gesetzentwurf zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, wonach der Bestand der genannten Ansprüche vom Ergebnis der Verhältnismäßigkeitsprüfung abhängen soll.<sup>5</sup>

Auch die Begründung zum hiesigen Diskussionsentwurf räumt ein, dass ein längerfristiger oder dauerhafter Ausschluss eines Unterlassungsanspruchs „denkbar“ sei. Anders als in der weiteren Gesetzesbegründung offensichtlich intendiert, besteht indes – vor dem Hintergrund des insoweit eindeutigen Wortlautes und der Auslegung gleichlautender Ausschlussstatbestände im bürgerlichen Recht und Patentrecht durch die Literatur und Rechtsprechung – die **erhebliche Gefahr, dass der vollständige Wegfall des Unterlassungsanspruchs die regelmäßige Folge einer festgestellten Unverhältnismäßigkeit sein wird und nicht etwa die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs durch Umstellungs- oder Aufbrauchfristen**, wie dies vom BMJV trotz des entgegenstehenden Wortlauts intendiert ist (vgl. Diskussionsentwurf Seite 50f.).

Auch hinsichtlich der zu erwartenden Auswirkungen auf die Belastung der Gerichte stimmen wir nicht mit der Begründung des Diskussionsentwurfs überein. Anders als

---

<sup>3</sup> Vgl. Palandt, BGB, § 275, Rn. 1

<sup>4</sup> Vgl. Mes, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 4. Aufl. 2015, PatG § 140a, Rn. 35

<sup>5</sup> Vgl. Mes, a.a.O., Rn. 35 mit entsprechenden Nachweisen

dort angenommen, ist zu erwarten, dass der Einwand der Unverhältnismäßigkeit in Patentverletzungsprozessen nicht nur ausnahmsweise, sondern regelmäßig von Beklagtenseite erhoben werden wird. Dies allein schon deshalb, um auf Seiten der Prozessvertreter von Unterlassungsbeklagten Haftungsfälle, die daraus resultieren, dass zu einer rechtsvernichtenden Einwendung nicht vorgetragen wurde, zu vermeiden. Hieraus wird zwangsläufig auch eine höhere Belastung der Gerichte folgen, da der Streitstoff aufgrund des zu erwartenden regelmäßigen Vortrags zur Unverhältnismäßigkeit deutlich anwachsen dürfte und gegebenenfalls auch aufwändige Beweisaufnahmen erforderlich werden könnten.

### Zu den Einzelfall-Szenarien in der Gesetzesbegründung

Mehrere der in der Begründung angeführten Einzelfall-Szenarien, in denen eine Unverhältnismäßigkeit nach dem Gesetzgeber vorliegen könnte, müssen zudem hinterfragt werden:

Bei dem Szenario „*komplexe Produkte*“ erschließt es sich noch nicht vollständig, warum gerade die Entwicklung von nicht funktionswesentlichen Elementen langwierig und kostenintensiv und damit nicht zumutbar sein soll. Genannt wird unter anderem die Fallgruppe, dass gesetzliche oder behördliche Zulassungsvorschriften zu beachten sind. In diesen Fällen wird es sich jedoch in der Regel nicht um funktionsunwesentliche Teile handeln. Bei Elementen, die nicht funktionswesentlich sind, wird sich aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen eine langjährige und teure Entwicklung grundsätzlich ausschließen. Umgekehrt muss bei diesem Szenario auch der Entwicklungsaufwand des Patentinhabers berücksichtigt werden.

Bei dem Szenario des „*treuwidrigen Ausnutzens*“ des Unterlassungsanspruches (Seite 52, erster Absatz) kommt nicht hinreichend zum Ausdruck, dass es das wesentliche Recht des Patentinhabers ist, den Lizenzsatz selbst bestimmen zu dürfen bzw. selbst zu entscheiden, ob eine Lizenz vergeben wird oder nicht. Bei letzterer Entscheidung ist immer davon auszugehen, dass der Patentinhaber sich einen längerfristigen Marktanteil verspricht, wenn er auf sein Verbotungsrecht besteht und sich gegen eine Lizenzvergabe entscheidet. Es erscheint somit im Widerspruch zur Natur des Patentrechtes zu stehen, wenn genau dieses Verbotungsrecht eine Versagung des Unterlassungsanspruches bedingen würde in den Fällen, in denen eine Verbotung wirtschaftlich sinnvoll erscheint.

Betreffend das Szenario „*Subjektive Elemente*“ ist zu bedenken, dass der Nachweis subjektiver Elemente im Zivilprozess stets schwierig ist und eine deutliche Verlängerung der Gerichtsverfahren für deren Klärung droht. Zudem handelt es sich bei „Freedom to Operate Analysen“ um hochkomplexe technologiespezifische Rechercheprozesse. Es stellt sich daher die Frage, ob die Verletzungsgerichte über ausreichende Beurteilungsmöglichkeiten zur Frage der Angemessenheit dieser Vorgänge haben und ob sich hierzu überhaupt ein allgemeingültiger Angemessenheitsmaßstab durch die Rechtsprechung herausbilden kann.

Das Szenario „*Drittinteressen*“ bedarf unserer Ansicht nach der Klarstellung, dass jegliche Interessen Dritter, die nicht am gegenständlichen Rechtsstreit beteiligt sind, in



der Verhältnismäßigkeitsprüfung keine Rolle spielen sollten, weil anderenfalls § 24 PatG unterlaufen werden würde. Insbesondere sollten die Interessen Dritter auch nicht mittelbar Berücksichtigung finden können. Dies wird nicht zuletzt aus dem in der Gesetzesbegründung erwähnten Urteils des LG Düsseldorf deutlich, das gerade keine Unterscheidung zwischen unmittelbaren und mittelbaren Drittinteressen vornimmt. Im Einzelnen:

- Inwieweit insbesondere die Frage der Versorgung von Patienten eine nicht gerechtfertigte Härte für den Patentverletzer darstellen soll (S. 53, 4. Absatz) , ist nicht nachvollziehbar, da zum einen unklar bleibt, worin die Verbindung von Patientenversorgung mit ungerechtfertigten Härten des Verletzers bestehen soll, und zum anderen die Interessen des Patentverletzers ohnehin keine Drittinteressen sind. Vor dem Hintergrund der Ausgestaltung des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E als rechtsvernichtende Einwendung, mit der Folge des vollständigen und dauerhaften Wegfalls des Unterlassungsanspruchs, wird hier des Weiteren nicht deutlich, wie eine Umgehung der strengeren Voraussetzungen des § 24 PatG verhindert werden soll. Die Regelung des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E wirkt sich dann nämlich nicht nur auf einen begrenzten Zeitraum aus, sondern – wie die Zwangslizenz aus § 24 PatG – dauerhaft. Hingegen erlangt der Patentinhaber bei Erteilung einer Zwangslizenz einen Anspruch auf Lizenzgebühr; auch dieser Anspruch ginge verloren in Fällen, in denen aufgrund von etwaigen Drittinteressen als Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsprinzips ein Patent mittels Unterlassung nicht durchgesetzt werden könnte.
- Wenn die mittelbare Berücksichtigung von Drittinteressen entgegen der vorherigen Ausführungen weiterhin Bestandteil der Gesetzesbegründung bleiben soll, wäre die Streichung des dauerhaften Verlusts von Marktanteilen des Patentverletzers wünschenswert. Denn der dauerhafte Verlust von Marktanteilen seitens eines Patentverletzers wirft die Frage auf, wie dieser bei bestehendem Patentschutz überhaupt zu Marktanteilen gelangen konnte. Die wirtschaftliche Nutzung einer Erfindung liegt ja gemäß § 9 PatG gerade allein in den Händen des Patentinhabers. Wenn auch diese Erwägung Teil der Gesetzesbegründung bleiben sollte, regen wir an, an dieser Stelle auch einen Hinweis auf die Interessen des Patentinhabers aufzunehmen, wie in § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E auch vorgesehen („*unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers*“).

### **Abmilderung des Missbrauchspotentials bei § 142 PatG**

Nach § 142 PatG wird – kurz zusammengefasst – bestraft, wer ohne die erforderliche Zustimmung des Patentinhabers oder des Inhabers eines ergänzenden Schutzzertifikats gegen § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 PatG verstößt. Nach derzeitiger Rechtslage ist demnach der Anwendungsbereich des § 142 PatG grundsätzlich gegenüber jedem Patentverletzer eröffnet. 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 – kann spätestens mit der Abmahnung durch den Patentinhaber von einem solchen Eventualvorsatz ausgegangen werden. So ist bereits von Instanzgerichten entschieden worden, dass ein „redlicher“ Patentverletzer, der die Verletzung zunächst fortsetzt, etwa um die inhaltliche Richtigkeit der Abmahnung bzw. die Rechtsbeständigkeit des Patents zu überprüfen, vorsätzlich handelt. Dementsprechend könnte ab dem Zeitpunkt der Abmahnung eine Strafbarkeit nach § 142 PatG drohen.

Dieser Umstand könnte 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 steigt weiter an, wenn die Geltendmachung des zivilrechtlichen Unterlassungsanspruchs insbesondere durch die Aufnahme von Verhältnismäßigkeitskriterien in den Tatbestand des § 139 PatG erschwert wird. Nicht zuletzt für Patentinhaber, die völlig neue Marktteilnehmer oder eine nicht-praktizierende Einheit (NPE) sind und daher erfahrungsgemäß aggressiver agieren können, könnte die Drohung mit dem Strafrecht zunehmend attraktiv werden.

Anlässlich der aktuellen Überarbeitung des Patentgesetzes besteht Gelegenheit das Missbrauchspotential bei § 142 PatG abzumildern.

Als Lösungsmöglichkeit kommt in Betracht, den § 142 PatG derart anzupassen, dass vorwiegend nur Fälle der Produktpiraterie erfasst sind.

In den objektiven Tatbestand könnte beispielsweise die Funktionswesentlichkeit des patentgeschützten Erzeugnisses bzw. Verfahrens für das betreffende Produkt aufgenommen werden. Somit wären beispielsweise komplexe Gesamtprodukte, die zufällig patentgeschützte, jedoch nicht funktionswesentliche Einzelbausteine enthalten, aus dem Anwendungsbereich von § 142 PatG ausgenommen.

In den subjektiven Tatbestand könnten bestimmte besondere Absichten aufgenommen werden, beispielsweise die Schädigungsabsicht (z.B. Absicht, mit der patentverletzenden Handlung dem Patentinhaber oder einem Lizenznehmer einen Schaden zuzufügen, vgl. § 23 GeschGehG), die Nachahmungsabsicht (z.B. Absicht, ein patentgeschütztes Erzeugnis oder Verfahren exakt nachzubilden, vgl. § 4 Nr. 3 a) UWG) oder die Ausnutzungsabsicht (Absicht, die Wertschätzung eines patentgeschützten Erzeugnisses oder Verfahrens auszunutzen oder zu beeinträchtigen, vgl. § 4 Nr. 3 b) UWG und § 143 Abs. 1 MarkenG). Dies hätte auch den Vorteil, dass während einer vom Zivilgericht gewährten Aufbrauchfrist keine strafrechtliche Relevanz für den Patentverletzer besteht, da in diesen Fällen trotz vorsätzlich fortgesetzter Patentverletzung keine dieser besonderen Absichten, insbesondere keine Schädigungsabsicht, vorliegen dürfte.

Flankierend dazu könnte – zur besseren Berücksichtigung der Besonderheiten des Patents – in Anlehnung an § 86 des Schweizerischen Patentgesetzes eine Vorschrift eingeführt werden, nach der im Falle der Einlegung eines Einspruchs oder Erhebung

einer Nichtigkeitsklage gegen das betreffende Patent das Strafverfahren im Regelfall auszusetzen ist.

Wir regen eine entsprechende Prüfung durch das BMJV an.

*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

*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