

Stellungnahme

Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (PatMoG 2)

Gesetzentwurf der Bundesregierung

1. Einleitung

Der ZVEI vertritt mit der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie einen der führenden Industriezweige Deutschlands. Die Elektroindustrie ist in besonderem Maße innovationsgetrieben und daher von einem funktionierenden Patentwesen in Deutschland abhängig. Der Mitgliedschaft des ZVEI gehören große Unternehmen mit umfangreichen Patentportfolien und auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) mit einem deutlich kleineren Patentbestand an. Viele unserer Mitglieder befinden sich auf ihren jeweiligen Märkten sowohl in der Position eines Patentinhabers mit Interesse an durchsetzbaren starken Patentansprüchen als auch gleichzeitig in der Situation eines potenziellen Patentlizenznehmers mit Interesse an transparent und fair ausgeübten Patentansprüchen.

Der ZVEI tritt daher seit Beginn der kontroversen Debatte über die künftige Ausgestaltung des patenrechtlichen Unterlassungsanspruchs aus § 139 Patentgesetz¹ und in der daraus erwachsenen Diskussion über den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts² für ausgewogene und mit Bedacht vorzunehmende Korrekturen der Verfahren und teilweise bestehender Fehlentwicklungen im Patentwesen ein. Unsere **Position** lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- **Stärkung des Schutzes vor Patenten mit zweifelhafter Rechtsbeständigkeit durch:**
 - **substanzielle Verkürzung der Dauer der Nichtigkeitsverfahren,**
 - **bessere Synchronisierung mit den Verletzungsverfahren durch Vorlage des qualifizierten Hinweises innerhalb von 6 Monaten.**
- **Berücksichtigung von Verhältnismäßigkeitserwägungen bei der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs entsprechend der BGH-Rechtsprechung „Wärmetauscher“ ohne materiell-rechtliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs.**
- **Vor weitergehenden Beschränkungen des Unterlassungsanspruchs zunächst die Wirkung der durch das PatMoG 2 herbeizuführenden Änderungen abwarten.**

¹ ZVEI-Stellungnahme vom 16.05.2019 im Konsultationsverfahren des BMJV (Fachgespräch)
² [ZVEI-Stellungnahme vom 10.03.2020](#) zum Diskussionsentwurf des BMJV sowie [ZVEI-Stellungnahme vom 23.09.2020](#) zum Referentenentwurf des BMJV

In unserer vorliegenden Stellungnahme zu dem [Gesetzentwurf der Bundesregierung](#) für ein Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (PatMoG 2) konzentrieren wir uns auf die Reform des Trennungsprinzips sowie die Klarstellung der Regelung des Unterlassungsanspruchs und positionieren uns zu den vorgeschlagenen Änderungen des Patentgesetzes (PatG) wie folgt:

2. Reform des Trennungsprinzips – Straffung und Synchronisierung der Verfahren, Art. 1 Nrn. 30 und 31

Wir halten eine Straffung der Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht (BPatG) und deren bessere Synchronisierung mit den Verletzungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten weiterhin für essenziell, um den seit Jahren bestehenden Trend eines zeitlichen (und inhaltlichen) Auseinanderklaffens von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren umzukehren und stattdessen die Vorteile des sog. Trennungsprinzips wieder in den Vordergrund zu stellen und den deutschen Patent(gerichts)standort zu stärken.

Das seit Jahren zunehmende Problem des sog. injunction gap zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ist für die Wirtschaft schlicht unzumutbar. Die Beteiligten eines Verletzungsverfahrens brauchen Sicherheit über die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents. Jeder Zuspruch eines Verletzungsanspruchs bei nachträglich festgestellter Nichtigkeit des Klagepatents gefährdet das Vertrauen in das deutsche Patentrecht und setzt zudem den Verletzungsbeklagten einem ungerechtfertigten Bedrohungsszenario aus, das existenzvernichtende Ausmaße annehmen kann. Das Auseinanderklaffen von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren stellt daher eine eklatante Fehlentwicklung im deutschen Patentrecht dar, deren Korrektur zurecht von allen Beteiligten der aktuellen Patentreformdebatte gleichermaßen angemahnt wird.

Wir begrüßen es daher sehr, dass sich der Gesetzentwurf der Bundesregierung dieses Problems annimmt und sinnvolle Änderungen zur Straffung der Nichtigkeitsverfahren und deren besserer Synchronisierung mit den Verletzungsverfahren in §§ 82, 83 PatG vorschlägt. Denn wir sind überzeugt davon, dass sich mit einer Reform des deutschen Trennungsprinzips ein Großteil der Probleme lösen lässt, die die Kritiker an einem unbeschränkten Unterlassungsanspruch in der aktuellen Debatte umtreiben. Wenn sich, wie von ihnen ins Feld geführt, bis zu 80 % der Verletzungspatente im Nichtigkeitsverfahren

später als nicht rechtsbeständig herausstellen, liegt in einer Straffung der Verfahren und deren besserer Synchronisierung der Schlüssel zur Lösung der allermeisten der bestehenden Probleme. Diese seit dem [Diskussionsentwurf](#) des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) aus Januar 2020 in den Entwurfss Fassungen des Reformwerks vorgesehenen Regelungen stoßen zurecht auf breite Unterstützung der beteiligten Kreise.

Anders verhält es sich dagegen mit einer noch im [Referentenentwurf](#) vorgesehenen Modifizierung der Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Einspruchsverfahren bei anhängigen Verletzungsklagen durch einen neuen Satz 2 in § 81 Abs. 2 PatG. Die Auswirkungen dieses neuen Satzes warfen in der Fachwelt so viele Fragen auf, dass das BMJV diese Bestimmung aus dem Entwurf nahm, so dass diese (noch) nicht Gegenstand des vorliegenden Gesetzgebungsverfahrens ist. Das BMJV führt hierzu zzt. ein separates Konsultationsverfahren, an dem sich auch der ZVEI aktiv beteiligt.³

a) Straffung der Nichtigkeitsverfahren, Art. 1 Nr. 30 (§ 82 PatG-E)

Wir begrüßen, dass durch die Anpassung von § 81 Abs. 1 PatG-E klargestellt wird, dass die Pflicht zur unverzüglichen Klagezustellung aus § 271 Abs. 1 ZPO auch im Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG gilt.

Vor allem befürworten wir die vorgesehene Neufassung von § 82 Abs. 3 und 4 PatG-E, nach der der Beklagte seinen Widerspruch innerhalb von zwei, längstens drei Monaten ab Klagezustellung zu begründen hat und ein Termin zur mündlichen Verhandlung möglichst früh anzusetzen ist.

Wir sehen diese Straffung der Verfahrensabläufe als notwendige Voraussetzung für eine effektive Vorbereitung der mündlichen Verhandlung und für eine schnellere Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren an. Darüber hinaus dient diese Straffung der Gewährleistung der rechtzeitigen Vorlage des qualifizierten Hinweises (s. dazu nachfolgend b).

³ ZVEI-Stellungnahme vom 28.01.2021 zum Fragenkatalog des BMJV

b) bessere Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren,
Art. 1 Nr. 31 (§ 83 PatG-E)

Die vorgeschlagene Anpassung von § 83 Abs. 1 PatG-E ist unserer Meinung nach dazu geeignet, die angestrebte bessere Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren zu erreichen. Die Stärkung und frühzeitige Erteilung des qualifizierten Hinweises halten wir für den richtigen Ansatz, um divergierende Auffassungen hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit von Patenten zwischen den Gerichtszweigen und einen weiteren Verlust des Vertrauens in das deutsche Trennungsprinzip zu vermeiden. Die 6-Monatsfrist zur Erteilung des qualifizierten Hinweises ist ambitioniert. Damit sie volle Wirkung entfalten kann, ist sie jedoch im Falle anhängiger Verletzungsverfahren verpflichtend auszugestalten; eine bloße Sollvorschrift wäre in diesen Fällen nicht ausreichend. Damit die Frist ohne Überforderung des Gerichts und ohne Abstriche an der Rechtsprechungsqualität eingehalten werden kann, ist zwingend die Allokation weiterer Ressourcen an die dafür zuständigen Senate des BPatG erforderlich.

**3. Regelung des Unterlassungsanspruchs –
Kodifikation der BGH-Rechtsprechung zur Berücksichtigung von Verhältnismäßigkeitserwägungen,
Art. 1 Nr. 36**

Die Bundesregierung verfolgt seit Vorlage des Diskussionsentwurfs im Januar 2020 den Ansatz, mit einer Ergänzung des [§ 139 Abs. 1 PatG](#) die zukünftige Handhabung des Unterlassungsanspruchs durch die Rechtsprechung auf der Basis der Wärmetauscher-Entscheidung des BGH⁴ klarzustellen und diese Rechtsprechung zu kodifizieren, ohne darüber hinausgehende Beschränkungen vorzunehmen. Diesen Ansatz hatten wir seinerzeit vorsichtig begrüßt und halten daran weiterhin fest. Denn auch wenn diesem Vorgehen grds. entgegengehalten werden könnte, dass wegen der bloßen Kodifikation der Rechtsprechung eine Gesetzesänderung gar nicht notwendig sei, halten wir ein Tätigwerden des Gesetzgebers unter der Bedingung einer maßgeblichen Orientierung an eben jener Rechtsprechung für sachgerecht, um Transparenz zu

⁴ [BGH „Wärmetauscher“](#), Urt. v. 10.05.2016, Az. X ZR 114/13

schaffen und eine einheitliche Handhabung durch die Instanzgerichte zu beschleunigen. Leider hat sich der Gesetzentwurf der Bundesregierung trotz einiger Anpassungen gegenüber dem Referentenentwurf weiter als der Diskussionsentwurf von der Wärmetauscher-Entscheidung des BGH entfernt. Dies ist korrekturbedürftig, Gesetzestext und -begründung sind in Übereinstimmung mit den von der bisherigen Rechtsprechung entwickelten Kriterien für eine Berücksichtigung von Verhältnismäßigkeitserwägungen auf der Basis der Durchsetzungs-Richtlinie 2004/48/EG⁵ zu bringen.

a) Kodifikation der aktuellen Rechtsprechung und grundlegender Prinzipien der Durchsetzungs-Richtlinie ohne weitergehende Beschränkungen des Unterlassungsanspruchs

Die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen zur Straffung der Nichtigkeitsverfahren und deren besserer Synchronisierung mit den Verletzungsverfahren würden zwar einen Großteil der beschriebenen Problemfälle lösen aber dort nicht weiterhelfen, wo aus zurecht erteilten Patenten vorgegangen wird. Der BGH hat in seiner Wärmetauscher-Entscheidung anerkannt, dass es in bestimmten Ausnahmefällen gerechtfertigt sein kann, einen aus dem Patent geltend gemachten Unterlassungsanspruch einzuschränken, nämlich im Lichte eines speziellen Verletzungsfalles dann, wenn *„die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre“*.⁶ Gleichzeitig hat der BGH entschieden, dass außerhalb dieser engen Ausnahmefälle für den Patentverletzer ernste Konsequenzen wie bspw. die sofortige Einstellung der Produktion oder des Vertriebs patentverletzender Produkte notwendige und im Patentrecht angelegte Folgen des Unterlassungsanspruchs darstellen, die hinzunehmen sind.⁷

Der ZVEI ist der Auffassung, dass der Unterlassungsanspruch auf der Basis dieser Rechtsprechung schon nach aktueller Rechtslage am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gemessen werden kann. Wir halten es wie oben beschrieben aber für sachgerecht, diese BGH-Rechtsprechung zu kodifizieren, um

⁵ [Richtlinie 2004/48/EG](#) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

⁶ BGH „Wärmetauscher“, a.a.O., Leitsatz b)

⁷ BGH „Wärmetauscher“, RdNr. 45

Transparenz zu schaffen und eine einheitliche Handhabung durch die Instanzgerichte zu beschleunigen. Hierüber hinausgehenden zusätzlichen Beschränkungen des Unterlassungsanspruchs wäre – zumindest im Rahmen des PatMoG 2 – eine klare Absage zu erteilen. Vor weitergehenden Beschränkungen sollte zunächst einmal die Wirkung der durch das PatMoG 2 herbeizuführenden Änderungen abgewartet werden.

Hinsichtlich der konkreten Umsetzung der grds. zu begrüßenden Kodifikation der Rechtsprechung haben wir an den Gesetzestext und die Gesetzesbegründung die folgenden Anforderungen:

b) notwendige Anpassung des Gesetzestextes

Die konkrete Formulierung des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG-E geht unserer Meinung nach über die Wärmetauscher-Entscheidung hinaus bzw. an ihr teilweise vorbei und müsste angepasst werden:

Einerseits ist der Ausnahmecharakter der neuen Regelung deutlicher hervorzuheben. Andererseits muss klargestellt werden, dass nicht der Anspruch als solcher ausgeschlossen, sondern in besonderen Ausnahmefällen lediglich dessen Durchsetzung beschränkt werden soll, soweit und solange die besonderen, die Unverhältnismäßigkeit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs begründenden Konstellationen vorliegen. Bei dieser Position gehen wir davon aus, dass der Ausschluss der Durchsetzung zusammen mit der Entscheidung des Gerichts über das Bestehen des Unterlassungsanspruchs tenoriert wird.

Im Gegensatz zum Diskussionsentwurf berücksichtigt die aktuelle Formulierung von § 139 Abs. 1 S. 3 PatG-E nicht mehr ausdrücklich die Interessen des Patentinhabers. Diese Streichung begegnet maßgeblichen Bedenken, da sie die zu kodifizierende BGH-Rechtsprechung nicht ausreichend abbildet, die sich wiederum an den Vorgaben der Durchsetzungs-Richtlinie und des TRIPS-Übereinkommens orientiert. Während [Art. 30 TRIPS](#)⁸ bei Beschränkungen der Ausschließlichkeitsrechte ausdrücklich eine Berücksichtigung der Rechte des Patentinhabers und Dritter fordert, sind nach [Art. 3 der Durchsetzungs-Richtlinie](#) die Interessen der Patentinhaber an einer Durchsetzung ihrer Rechte und der Patentverletzer an einem Schutz vor einem Missbrauch dieser starken Position abzuwägen, indem die Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte „*fair und gerecht*“ sowie „*wirksam, verhältnismäßig und abschreckend*“

⁸ TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

sein müssen. Diesem System der Interessenabwägung ist durch ausdrückliche Aufnahme der Interessen des Patentinhabers in den Gesetzestext Rechnung zu tragen, da für einen Patentinhaber die mangelnde Durchsetzung seiner Patente auch eine ungerechtfertigte Härte darstellen kann.

Bislang schwangen Drittinteressen im Rahmen des § 139 PatG nur in der Gesetzesbegründung mit, nun werden sie deutlich hervorgehoben. Auf der einen Seite kann die Berücksichtigung von Drittinteressen sinnvoll sein, um die Nachteile für eine Lieferkette, die dadurch entstehen, dass sich der Patentinhaber den Beklagten im Zweifel frei aussuchen kann, gesamthaft zu würdigen. Auf der anderen Seite würde dieses Verteidigungsinstrument wohl reflexhaft vorgetragen, den notwendigen Sachvortrag auf beiden Seiten extensivieren und somit kostensteigernd wirken.

Die durch den Gesetzentwurf neue vorgeschlagene Regelung in § 139 Abs. 1 S. 4 PatG-E begrüßen wir dagegen. Es ist richtig, dass der Patentinhaber für die im Einzelfall beschränkte Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs einen angemessenen finanziellen Ausgleich erhalten soll. Dies kann darüber hinaus auch abschreckend für potenzielle Verletzer und nichtwillige Lizenznehmer wirken und damit den Einklang der nationalen Regelung mit den Vorgaben der Durchsetzungs-Richtlinie sicherstellen. Richtig ist zusätzlich, dass der finanzielle Ausgleich den Schadensersatzanspruch unberührt lässt, vgl. § 139 Abs. 1 S. 5 PatG-E.

Insoweit schlagen wir die folgende Anpassung des in dem Gesetzentwurf vorgeschlagenen Gesetzestextes vor:

~~Der~~ Die Durchsetzung des Anspruchs ist ausgeschlossen, soweit und solange sie die Erfüllung unverhältnismäßig ist, weil sie aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls auch unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem für den Verletzer und den Interessen von ~~oder~~ Dritten zu unverhältnismäßigen, eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte darstellt ~~Nachteilen führen würde~~. In diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

Die auf den ersten Blick unklaren Formulierungen wie „besondere Umstände“, „Interesse des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer“, „durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte“ erscheinen akzeptabel, da

sie sowohl der Wärmetauscher-Entscheidung entlehnt sind und in der ausführlichen Gesetzesbegründung erläutert werden und durch die weitere Rechtsprechung präzisiert werden können.

c) ausführliche Gesetzesbegründung zu den Kriterien der Wärmetauscher-Entscheidung

Wir finden den Ansatz des Gesetzentwurfs richtig, im Gesetzestext selbst keine Rechtsfolgen für bestimmte Fallkonstellationen zu formulieren und die auslegungsbedürftigen Kriterien der Wärmetauscher-Entscheidung zu verwenden. Umso wichtiger ist es dann aber, eine ausführliche Gesetzesbegründung zur Auslegung der neuen Regelung heranziehen zu können.

Die Begründung ist in ihrer Ausführlichkeit und konkreten Formulierung dazu geeignet, eine sachgerechte und auf der Wärmetauscher-Entscheidung basierende Anwendung der beabsichtigten neuen Regelung sicherzustellen.

Hinsichtlich der Gesetzesbegründung plädieren wir lediglich für eine Änderung:

Interesse des Verletzten an der Unterlassungsverfügung (Seite 51 unten): Dass eine Patentverwertung durch Dritte nicht notwendig gegen ein entsprechendes Interesse des Patentinhabers spricht, halten wir für richtig und in dieser Formulierung so auch für ausreichend. Der letzte Satz sollte jedoch gestrichen werden, da die besondere Erwähnung von Einzelerfindern und Universitäten in der Gesetzesbegründung dazu führen kann, dass diese bei der Interessenabwägung gegenüber der Industrie automatisch bevorzugt werden.

Über den ZVEI

Der ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. vertritt die gemeinsamen Interessen der Elektroindustrie und der zugehörigen Dienstleistungsunternehmen in Deutschland und auf internationaler Ebene. Die Branche beschäftigt rund 888.000 Arbeitnehmer im Inland und 736.000 im Ausland. 2018 ist ihr Umsatz auf 193,5 Milliarden Euro gewachsen. Ein Fünftel aller privaten F+E-Aufwendungen in Deutschland kommen von der Elektroindustrie. Jährlich wendet die Branche 17,2 Milliarden Euro auf für F+E, 7 Milliarden Euro für Investitionen und zwei Milliarden Euro für Aus- und Weiterbildung. Ein Drittel des Branchenumsatzes entfallen auf Produktneuerheiten. Jede dritte Neuerung im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt erfährt ihren originären Anstoß aus der Elektroindustrie.



ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik-
und Elektronikindustrie e. V.
Wirtschaftsrecht
Lyoner Straße 9
60528 Frankfurt am Main

Ansprechpartner:
RA Till Barleben, LL.M. Eur.
Leiter Wirtschaftsrecht
Telefon +49 69 6302-352
E-Mail: till.barleben@zvei.org
www.zvei.org

Februar 2021