



**BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER**

## **Stellungnahme Nr. 6** **Februar 2020**

### **Zum Diskussionsteilentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz – 2. PatMoG)**

#### **Mitglieder des Ausschusses Gewerblicher Rechtsschutz**

RAin Dr. Julia Blind

RA Dr. Wolfgang Götz

RAuN Dr. Mirko Möller, LL.M.

RAin Dr. Anke Nordemann-Schiffel

RA Prof. Dr. Christian Osterrieth, (Vorsitzender und Berichterstatter)

RA Pascal Tavanti

Rechtsanwältin Eva Melina Buchmann, Bundesrechtsanwaltskammer

#### **Bundesrechtsanwaltskammer**

The German Federal Bar  
Barreau Fédéral Allemand  
[www.brak.de](http://www.brak.de)

#### **Büro Berlin – Hans Litten Haus**

Littenstraße 9    Tel. +49.30.28 49 39 -0  
10179 Berlin    Fax +49.30.28 49 39 -11  
Deutschland    Mail zentrale@brak.de

#### **Büro Brüssel**

Avenue des Nerviens 85/9    Tel. +32.2.743 86 46  
1040 Brüssel    Fax +32.2.743 86 56  
Belgien    Mail brak.bxl@brak.eu

**Verteiler:** Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz  
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages  
Arbeitskreise Recht der Bundestagsfraktionen  
Landesjustizminister/Justizsenatoren der Länder  
Rechtsanwaltskammern  
Bundesnotarkammer  
Bundessteuerberaterkammer  
Bundesverband der Freien Berufe  
Deutscher Anwaltverein  
Deutscher Juristinnenbund  
Deutscher Notarverein  
Deutscher Richterbund  
Neue Richtervereinigung e.V.  
Patentanwaltskammer  
Steuerberaterverband  
Wirtschaftsprüferkammer  
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.  
Redaktionen der NJW, ZAP, AnwBl, DRiZ, FamRZ, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, taz, Handelsblatt, dpa, Spiegel, Focus, Deubner Verlag Online Recht, Beck aktuell, Jurion Expertenbriefing, Juris Nachrichten, LexisNexis Rechtsnews, Otto Schmidt Verlag

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der Bundesrepublik Deutschland mit etwa 165.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber Behörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Die Bundesrechtsanwaltskammer bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz - 2. PatMoG).

## Stellungnahme

Das Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz bezeichnet den vorgelegten Diskussionsentwurf als Entwurf eines 2. Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts. Aus dem Artikelgesetz ergibt sich, dass auch weitere Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes von der Novellierung miterfasst sind.

Die nachfolgende Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer beschränkt sich auf die Änderungsvorschläge betreffend das Patentgesetz.

In Bezug auf das Patentgesetz stehen nach Art. 1 des Entwurfes drei wesentliche Änderungen des Patentgesetzes im Raum: die Ergänzung von § 139 Abs. 1 PatG mit einer Kodifizierung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, die Änderung von § 83 Abs. 1 PatG betreffend den Hinweis des Patentgerichts sowie die Einführung von § 145a PatG betreffend die Geltung des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019.

Bereits vorab fällt auf, dass der Gesetzentwurf in Art. 3 Änderungen des Gebrauchsmustergesetzes vorschlägt, hierbei aber – aus der Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer insoweit systemwidrig – auf eine entsprechende Novellierung von § 24 Abs. 1 GebrMG verzichtet, obgleich dieser der Bestimmung von § 139 PatG entspricht. Es ist im Ergebnis nicht einsichtig, weshalb in patentrechtlichen Verletzungsverfahren ein Unterlassungsanspruch im Ausnahmefall bei Unverhältnismäßigkeit eingeschränkt oder versagt werden kann, selbiges aber nicht auch im Gebrauchsmusterverletzungsverfahren gelten soll.

Im Einzelnen:

### I.

#### Zur Neufassung zu § 139 Abs. 1 PatG

- 1 Der Vorschlag einer Novellierung von § 139 Abs. 1 PatG stellt einen behutsamen Versuch einer Modernisierung des Patentgesetzes dar, der bereits in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 10. Mai 2016, Az. X ZR 114/13. GRUR 2016, 1031 – Wärmetauscher) angelegt war. Aus der Begründung des Vorschlags ergibt sich eindeutig, dass – zu Recht – ein Paradigmenwechsel nicht gewollt ist. So bezeichnet der Entwurf die vorgeschlagenen Neuregelungen des Unterlassungsanspruchs nach § 139 PatG als „Klarstellung“ (Entwurf, S. 32). Die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Dieser Gewichtung ist aus der Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer zuzustimmen. Mit der Aufnahme des Gebotes der Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in § 139 Abs. 1 PatG darf keine grundsätzliche Entwertung des Patents als eines seit langem bewährten technischen Schutzrechts verbunden sein. Der Entwurf geht – mit der Rechtsprechung des BGH (aaO) - von einer angemessenen Regelung für bestimmte Ausnahmefälle aus.

Mit dem Entwurf wird daher – zu Recht – nicht die „Axt“ an das deutsche Patentrecht angelegt. Ob in diesem Vorschlag auch eine „Vereinfachung des Patentrechts“ erreicht werden kann, erscheint allerdings für die in Frage kommenden Sachverhalte zweifelhaft. Mit einer Anerkennung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes wird für Rechtsanwender wie insbesondere auch für die Gerichte die Komplexität von Patentverletzungsverfahren erhöht, da unterschiedliche Parameter in eine Abwägung einzubeziehen sind. Aus der Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer darf der Einwand der Unverhältnismäßigkeit im Verletzungsverfahren nicht als beliebiges Verteidigungsargument der Beklagten missverstanden werden. Es ist vielmehr ein verantwortungsvoller Umgang mit diesem Argument geboten – andernfalls droht in der Tat eine unnötige Überfrachtung von Patentverletzungsverfahren durch diesen Einwand. Die Effizienz, mit der vor Gerichten der Bundesrepublik Deutschland Patentverletzungsverfahren geführt werden können, darf nicht gefährdet werden. Andererseits gilt jedoch: das Gebot der Effizienz der Verfahren darf das Gebot der Einzelfallgerechtigkeit, um die die Gerichte ebenso so bemüht sind, nicht verdrängen.

- 2 Fraglich könnte allenfalls sein, ob eine gesetzliche Änderung geboten ist, nachdem der BGH (aaO) grundsätzlich eine Einschränkung von Ansprüchen aus Gründen des verfassungsmäßig vorgegebenen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes anerkannt hat. Die Gesetzesänderung ist gleichwohl zu begrüßen, da die Begründung Kriterien für die Handhabung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes beispielhaft aufführt. Dies ist umso hilfreicher, als die Instanzrechtsprechung den Unterlassungsanspruch bei Verletzung und Rechtsbeständigkeit automatisch zuerkannt hat, so dass bisher keine Kasuistik entwickelt wurde.

Angesichts der Besonderheit dieser Ausnahme-Sachverhalte kann auch nicht damit gerechnet werden, dass der Bundesgerichtshof in absehbarer Zeit die Gelegenheit erhält, seine in der Wärmetauscher-Entscheidung (BGH aaO) formulierten Grundsätze zu ergänzen. Insofern beschleunigt die Erwähnung einzelner beispielhafter Kriterien in der Gesetzesbegründung die Entwicklung von neuen Rechtsgrundsätzen und Fallgruppen in diesem Bereich.

- 3 Hinsichtlich des Kriterienkatalogs fällt auf, dass das Kriterium der technischen Bedeutung und des Wertes des Patents ausdrücklich Erwähnung gefunden hat (Entwurf S. 51. Abs. 1 und S. 52 Abs. 2, wo im Rahmen der Prüfung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Unterlassungsverfügungen auf den „Wert des verletzten Patents“ abgestellt wird). Es handelt sich hier um ein Kriterium, welches auch in § 24 Abs.2 Ziff. 2 PatG in der Form Niederschlag gefunden hat, dass es hier auf die Frage ankommt, ob das jüngere Patent einen „wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung“ aufweist. Es kann in der Tat einen Unterschied bedeuten, ob ein Patent einen erheblichen technischen Fortschritt oder nur eine weitere alternative Lösung eines längst erkannten und mit anderen Mitteln gelösten Problems offenbart. Vor diesem Hintergrund sollte es nicht nur auf die Komplexität des Produktes, in dem eine patentgeschützte Technologie implementiert ist, ankommen, sondern vor allem auf die Frage, welche Bedeutung der patentgeschützten Technologie in dem komplexen Produkt zukommt und ob diese Technologie für sich genommen einen messbaren und signifikanten technischen Fortschritt begründet oder nicht.
- 4 In der Begründung (Entwurf S. 53 unten) wird darauf hingewiesen, dass eine dauerhafte Versagung des Unterlassungsanspruchs wegen unverhältnismäßiger Belastung des Schuldners nur in sehr wenigen Fallkonstellationen in Betracht kommen wird. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass eine solche dauerhafte Versagung nur dann in Betracht kommt, wenn einem berechtigten Interesse des Unterlassungsschuldners nicht durch eine Umstellungs- bzw.

Aufbrauchsfrist hinreichend Rechnung getragen werden kann. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass die Verhältnismäßigkeitserwägungen, wenn sie überhaupt zum Tragen kommen, primär die Frage betreffen, unter welchen Umständen eine Aufbrauchs- bzw. Umstellungsfrist geboten sein kann. Die Gewährung einer zeitlich beschränkten Aufbrauchs- bzw. Umstellungsfrist stellt jedoch den Unterlassungsanspruch als solches nicht in Frage.

- 5 Für die – ausnahmsweise – Geltendmachung des Einwandes der Unverhältnismäßigkeit eines uneingeschränkten Unterlassungsanspruchs ist der Beklagte im Verletzungsverfahren vortrags- und beweisbelastet. Die Gewährung einer Umstellungs- bzw. Aufbrauchsfrist beeinträchtigt den Patentinhaber wirtschaftlich, da er für deren Dauer auf die bloße Kompensation mittels des Schadensersatzanspruchs verwiesen wird. Daher kann es im Einzelfall im Rahmen der Interessenabwägung geboten sein, die Gewährung einer Aufbrauchs- bzw. Umstellungsfrist von der Gewährung einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen, deren Höhe ggf. das Maximum dessen abdeckt, was im Rahmen einer möglichen Schadensersatzberechnung auf diesen Zeitraum entfällt. Der Patentinhaber wäre insoweit gegen eine mögliche Insolvenz oder anderweitige Zahlungsunfähigkeit des Unterlassungsschuldners in Bezug auf eine für diesen Zeitraum bestehende Schadensersatzforderung wirtschaftlich geschützt. Zum anderen dürfte eine derartige Regelung den Unterlassungsschuldner davon abhalten, ins Blaue hinein eine Aufbrauchs- bzw. Umstellungsfrist zu beantragen und darauf zu hoffen, zunächst ein Schutzrecht trotz Feststellung einer Verletzung ohne Gegenleistung weiter nutzen zu dürfen.

Die Bundesrechtsanwaltskammer spricht sich dafür aus, den Gerichten die Möglichkeit zu geben, die Gewährung einer Aufbrauchs- bzw. Umstellungsfrist von der Gewährung einer Sicherheitsleistung durch den Unterlassungsschuldner geltend zu machen und dies in der Gesetzesbegründung zu erwähnen.

- 6 Es fällt auf, dass die bereits bekannte Einschränkung des Unterlassungsanspruchs im Rahmen des kartellrechtlichen Zwangslizenz Einwandes in dem Entwurf auch in der Begründung keinen Niederschlag gefunden hat. Im Hinblick darauf, dass Produkte der Elektronik-, Telekommunikations- und IT-Industrie als Beispiele komplexer Produkte erwähnt sind, bleibt die Frage offen, ob mit der Möglichkeit einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs unter Einbeziehung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aus der Sicht des Gesetzgebers zugleich in die von der Rechtsprechung entwickelte Lösung im Falle der Verletzung von standardrelevanten Patenten („FRAND-Einwand“) eingegriffen werden sollte. Diese Frage sollte verneint werden Auch wenn es sich z. B. bei Mobiltelefonen um komplexe Produkte handelt, sollte im Falle der Geltendmachung von SEPs der rechtliche Rahmen der FRAND Regeln als *lex specialis* uneingeschränkt weitergelten. Eine Überlagerung dieser Grundsätze durch Verhältnismäßigkeitserwägungen erscheint im Ergebnis nicht sachgerecht. In der Gesetzesbegründung sollte dies klarstellend mit aufgenommen werden.
- 7 Die vorgeschlagene Ergänzung vom § 139 Abs. 1 PatG soll auf Rechtsfolgenseite sowohl die Fallkonstellationen einer Aufbrauchs- bzw. Umstellungsfrist sowie – als besonderen Ausnahmefall – eine dauerhafte Versagung des Unterlassungsanspruchs umfassen. Im Hinblick auf die systematischen Unterschiede dieser beiden Rechtsfolgen – temporärer Aufschub der Durchsetzbarkeit eines dem Grunde nach bestehenden Unterlassungsanspruchs gegenüber einem dauerhaften Ausschluss des Unterlassungsanspruchs – sollte ggf. nochmals geprüft werden, ob nicht der besondere Ausnahmefall des dauerhaften Ausschlusses, der wirtschaftlich im Ergebnis einer Zwangslizenz gleichkommt, als neuer Fall der Möglichkeit einer Zwangslizenz im Rahmen des § 24 PatG geregelt werden sollte – mit der Folge, dass sich die Einführung der ausdrücklichen einfachgesetzlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung bei § 139 Abs. 1 PatG auf die

Möglichkeit der Gewährung einer Aufbrauchs- bzw. Umstellungsfrist beschränkt. Insoweit würde dem auch gesetzgeberisch gewollten besonderen Ausnahmecharakter der dauerhaften Versagung eines Unterlassungsanspruchs Rechnung getragen, als dieser besondere Sachverhalt dem speziellen Regime der Zwangslizenz nach § 24 PatG unterworfen würde. Wie oben bereits dargelegt, ist eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung des technischen und wirtschaftlichen Wertes eines Patents in § 24 Abs. 2 PatG bereits angelegt.

- 8 Zur Frage der Berücksichtigungsfähigkeit von Drittinteressen wird in der Entwurfsbegründung auf das Urteil des LG Düsseldorf vom 9. März 2017 Az. – 4a O 437/15 – Herzklappen verwiesen. Für diese Fallkonstellation verwies das Landgericht den Verletzungsschuldner auf die Möglichkeit der Einholung einer Zwangslizenz. Indes darf nicht vergessen werden, dass die Erteilung einer Zwangslizenz einen schwerwiegenden Eingriff in die Rechte des Patentinhabers darstellt und in vielen Fällen über das Ziel hinaus gehen dürfte: Wenn es etwa darum geht, Ärzten für einen kurzen Zeitraum die Möglichkeit zu geben, auf ein alternatives Produkt umgeschult zu werden, könnte mit der Gewährung einer Umstellungsfrist einer unnötigen Härte zu Lasten von Patienten begegnet werden, die mit dem patentverletzenden Produkt aus Rechtsgründen nicht mehr behandelt werden können, während der Einsatz eines Alternativprodukts mangels entsprechender Schulung ausscheidet.

Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung sollte geprüft werden, ob die Zuerkennung eines Unterlassungsanspruches nicht ausnahmsweise eine ungerechtfertigte Härte für den Verletzer begründet. Die Interessen des Verletzers können dabei durchaus auch ganz oder teilweise mit den Interessen Dritter übereinstimmen oder von diesen beeinflusst sein. So wird das Interesse eines Arztes an einer wirksamen Behandlung seiner Patienten mit den Interessen derselben deckungsgleich sein.

## II.

### Zu § 83 Abs. 1 Pat G

- 9 Eine Synchronisierung der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentgericht ist ohne jeden Zweifel sinnvoll und wünschenswert. In der Tat ist in der Praxis zu beobachten, dass Verletzungsverfahren eine signifikant kürzere Verfahrensdauer aufweisen als Nichtigkeitsverfahren. Die durch die Neufassung des § 83 Abs. 1 PatG intendierte Straffung des Verfahrens vor dem Patentgericht zwischen Zustellung der Klage und dem qualifizierten Hinweisbeschluss setzt die Parteien insbesondere aber das Patentgericht unter einen erheblichen Zeitdruck. Die Neuregelung setzt letztlich beidseitigen Prozessvortrag innerhalb einer Frist von max. sechs Monaten nach Zustellung der Klage voraus. Es ist derzeit kaum vorstellbar, wie das Patentgericht bei dieser Fristenlage den Hinweis innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist vorbereiten soll. Ohne eine erhebliche personelle Aufstockung des Patentgerichts ist diese – grundsätzlich begrüßenswerte – Regelung kaum realisierbar. Hinzu kommt, dass nach dem derzeitigen Entwurf von § 83 Abs. 1, Satz 1 der Hinweis „innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Zustellung der Klage“ auch dann erfolgen soll, wenn eine Patentstreitsache überhaupt nicht anhängig ist.

Der Vorschlag stellt daher für die Parteien und das Patentgericht, insbesondere in hochkomplexen Technologien, eine besondere Herausforderung dar.

Wichtig ist daher die Klarstellung der Begründung (Entwurf S. 49 Abs. 2), dass die in § 83 Abs. 1 PatG vorgesehenen Fristsetzungen keine Präklusionswirkungen für das Nichtigkeitsverfahren insgesamt haben und die Parteien im Rahmen der allgemeinen Vorschriften zum rechtzeitigen

Vorbringen Gelegenheit haben, auch nach Ablauf der Frist vorzutragen. Zudem sollte offensichtlich sein, dass auch das Verletzungsgericht die Möglichkeit hat, bei einem für den Patentinhaber günstigen Hinweis nach § 83 PatG das Verfahren dennoch nach § 148 ZPO auszusetzen.

Alternativ zu der vorgeschlagenen Regelung wäre denkbar, nach Terminierung einer mündlichen Verhandlung durch das Verletzungsgericht, dem Patentgericht Nachricht hiervon zu geben, welches dann seinerseits die Fristsetzung und Terminierung hierauf abstimmt. Es wäre nicht einsichtig, in dem Verfahren vor dem Patentgericht auf alle Beteiligten einen Zeitdruck auszuüben, der die Vorlage eines qualifizierten Hinweises nach § 83 PatG zu einem Zeitpunkt erzwingt, zu dem dieser für das Verletzungsverfahren noch nicht notwendig ist, weil eine mündliche Verhandlung zu einem erheblich späteren Zeitpunkt stattfindet.

### III Zu § 145a PatG

Die Bundesrechtsanwaltskammer stimmt dem Vorschlag der Einführung eines neuen §145a PatG zu. In der Begründung wird zutreffend auf ein praktisches Bedürfnis nach einem Schutz von Geschäftsgeheimnissen auch in Patentstreitverfahren hingewiesen. Der vorgeschlagene Verweis auf die Bestimmungen in §§ 16 bis 22 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) vom 18. April 2019 erweist sich als eine pragmatische und zielführende Lösung des aufgeworfenen Problems.

\* \* \*