

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

Am 28. Oktober 2020 hat die Bundesregierung den Entwurf für ein Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) vorgelegt.

VCI und vfa nehmen hierzu im Folgenden Stellung.

A. Zusammenfassung

VCI und vfa begrüßen die grundsätzliche Zielsetzung des Gesetzentwurfs, Deutschlands herausragende Stellung als Standort für den Schutz geistigen Eigentums im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes im europäischen und internationalen Vergleich auch zukünftig zu gewährleisten.

Kernelemente des Entwurfs sind aus unserer Sicht die Regelungen zur besseren Synchronisierung der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht, die Änderung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs sowie die Regelung zur entsprechenden Anwendung des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

Die Änderung des § 139 PatG durch Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung lehnen wir ab. VCI und vfa favorisieren nach wie vor eine patentrechtsspezifische Weiterentwicklung des Vollstreckungsrechts („vollstreckungsrechtliche Lösung“). Die mit dem Entwurf vorgeschlagenen Regelungen schießen hingegen weit über das avisierte Ziel hinaus. Sollte es dennoch bei einer Änderung des § 139 PatG bleiben, schlagen wir eine rechtsdogmatisch schlüssigere Lösung über eine „Duldungsvariante“ vor. Wir haben diesen Vorschlag in einem separaten Papier bereits konkretisiert.

Die Regelungen zum Geheimnisschutz werden von uns begrüßt. Dies gilt auch für die Vorschläge zur besseren Synchronisation von Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsverfahren.

Außerdem schlagen wir weitergehende Anpassungen des Nebenstrafrechts in § 142 PatG vor.

B. Im Einzelnen

■ Zu § 139 PatG

VCI und vfa haben in ihrer gemeinsamen Stellungnahme zum vorangegangenen Diskussions- und Referentenentwurf des BMJV bereits ausführlich ihre grundsätzlichen Vorbehalte gegen eine Änderung des § 139 PatG deutlich gemacht und mit der vollstreckungsrechtlichen Lösung einen alternativen Weg aufgezeigt. Mit der vorgeschlagenen, patentrechtsspezifischen Weiterentwicklung des

Vollstreckungsrechts könnte die mit dem Gesetzentwurf angestrebte Vermeidung unverhältnismäßiger Folgen des Unterlassungsanspruchs in bestimmten Einzelfallkonstellationen vermieden werden, ohne die mit einer Änderung des § 139 PatG verbundenen Nachteile in Kauf zu nehmen.

Wir sehen uns in unserem Vorschlag durch die aktuelle Rechtsprechung bestätigt. Das Urteil des LG Mannheim vom 18.08.2020 in dem Rechtsstreit Nokia vs. Daimler (Aktenzeichen 2 O 34/19) zeigt, dass prozessual-rechtliche Instrumente grundsätzlich geeignet sind, zu verhindern, dass im Zuge der Feststellung der Verletzung eines Patents in einem komplexen Produkt unmittelbar ein Produktionsstopp droht. Das LG Mannheim hat die vorläufige Vollstreckbarkeit des von Nokia gegenüber Daimler erwirkten Unterlassungstitels von der Zahlung einer Sicherheitsleistung in Milliardenhöhe abhängig gemacht. In der Konsequenz erwarten Prozessbeobachter, dass das Urteil nicht vorläufig vollstreckt werden wird. In der Folge wird es auch zu keinem Produktionsstopp bei Daimler kommen.

Der Vorschlag von VCI/vfa für eine Weiterentwicklung des Vollstreckungsschutzes würde ein weiteres Sicherheitsnetz für die Fälle einziehen, bei denen eine Sicherheitsleistung tatsächlich hinterlegt wird.

Ergänzend zu unseren Ausführungen in unseren Stellungnahmen zum Diskussions- und Referentenentwurf des BMJV, nehmen wir im Folgenden zu den mit dem Regierungsentwurf vorgeschlagenen Änderung des §139 PatG Stellung:

1. Zur konkreten Ausgestaltung des Gesetzesvorschlags

■ Ausgestaltung des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E als rechtsvernichtende Einwendung

Auch nach dem Regierungsentwurf bleibt es bei der Ausgestaltung des § 139 Abs. 1 Satz 3 als rechtsvernichtende Einwendung. Unsere grundsätzlichen Vorbehalte gegen dieses Konzept haben wir bereits in unseren vorgenannten Stellungnahmen formuliert.

Sofern es bei der angestrebten Änderung des § 139 PatG bleiben sollte, sprechen wir uns dafür aus, anstelle einer rechtsvernichteten Einwendung, die Verhältnismäßigkeitskriterien im Wege einer rechtshemmenden Einwendung als „Duldungspflicht“ zu formulieren.

Die Vorteile der Formulierung als Duldungspflicht gegenüber dem Ausschluss sind die Folgenden:

- Erstens bleibt der Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 PatG materiell-rechtlich unangetastet. Dies ist von Vorteil, da die Duldungspflicht z. B. nach Ablauf der Umstellungsfrist oder wegen sonstiger Umstände später wegfallen kann und somit ein ständiges „Sterben und Wiederaufleben“ des Unterlassungsanspruchs vermieden wird. Auch wird dadurch eine Abwertung des Patents vermieden. Von der rechtsdogmatischen Konzeption soll der Unterlassungsanspruch durch den Duldungsanspruch des Verletzers soweit und

solange nicht durchsetzbar sein, wie die Tatbestandsvoraussetzungen der Unverhältnismäßigkeit vorliegen.

- Zweitens schafft eine Duldungsvariante Klarheit über die Frage der Legalisierung der Patentbenutzung während einer Umstellungsfrist bei Unverhältnismäßigkeit: Diese ist weder vollumfänglich legalisiert noch gänzlich nicht legalisiert (wie nach der Konzeption des BMJV-RefE, S. 64), sondern geduldet, d. h. eingeschränkt legalisiert, da der Patentbenutzung während der Umstellungsfrist weiterhin ein gewisser „Unrechtscharakter“ anhaftet.
- Drittens ist diese „Duldung“ strafrechtlich als Rechtfertigungsgrund zu werten, sodass in diesem Punkt eine Anpassung des § 142 PatG nicht unbedingt erforderlich erscheint (anders bei der Konzeption des BMJV-RefE, der keine Legalisierung der Patentbenutzung vorsieht).
- Viertens sind Duldungstatbestände in vielen Bereichen des materiellen Zivilrechts normiert, die als Anknüpfungspunkt dienen können.
- Fünftens können mit der Duldungsvariante Folgeprobleme, die sich beim Regierungsentwurf, insbesondere im Zusammenhang mit dem Schadenersatzanspruch ergeben, vermieden werden.

■ **Tatbestandsmerkmale der Verhältnismäßigkeitsprüfung (§ 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E)**

Gegenüber dem vorangegangenen Diskussionsentwurf des BMJV sind die Verhältnismäßigkeitskriterien im Regierungsentwurf zum Teil verwässert worden.

Weggefallen ist das Erfordernis der Beachtung der Interessen des Patentinhabers sowie die Beachtung der Gebote von Treu und Glauben.

Diese Änderungen gehen einseitig zu Lasten des Patentinhabers und widersprechen unserer Ansicht nach dem postulierten Ausnahmecharakter der Norm. Außerdem decken sie sich nicht mit den Erwägungen des BGH in der Entscheidung „Wärmetauscher“ (X ZR 114/13). In dieser Entscheidung führt der BGH wörtlich wie folgt aus (Randziffer 41):

*„Die Einräumung einer Aufbrauchfrist, die üblicherweise der Überbrückung des für Umstellungs- und Beseitigungsmaßnahmen benötigten Zeitraums dienen soll (Teplitzky/Feddersen, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 11. Auflage, 57. Kap., Rn. 17 mwN), kann im Einzelfall geboten sein, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers **auch unter Berücksichtigung seiner Interessen gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.**“ (Hervorhebung durch die Verfasser)*

Mit dem Wegfall der Kriterien der Beachtung von Treu und Glauben sowie der Berücksichtigung der Interessen des Patentinhabers entfernt sich der Gesetzentwurf von einer bloß klarstellenden Kodifikation der Rechtsprechung, wie es die Gesetzesbegründung vorsieht und erweitert den Maßstab der Verhältnismäßigkeitsprüfung einseitig zugunsten des Patentverletzers.

Wenn es bei der angestrebten Änderung des § 139 PatG bleiben soll, sehen wir es als zwingend erforderlich an, dass auch im Rahmen des Tatbestandes des § 139 PatG auf Treu und Glauben abgestellt wird. Auch eine Einbeziehung der Interessen des Patentinhabers in die Abwägung ist unserer Ansicht nach ebenfalls zwingen erforderlich.

Darüber hinaus sollte ein weiteres Verhältnismäßigkeitskriterium eingeführt werden, nämlich die Berücksichtigung des vorprozessualen Verhaltens des Verletzers. Die Erwähnung des vorprozessualen Verhaltens des Verletzers im Rahmen der Verhältnismäßigkeitskriterien soll sicherstellen, dass Verschuldensgesichtspunkte, insbesondere die Frage, ob der Verletzer von dem vorprozessualen Angebot einer angemessenen Lizenzierungsmöglichkeit Gebrauch gemacht hat oder nicht, bei der Abwägung berücksichtigt werden. Der Patentverletzer darf nämlich nicht bessergestellt werden als im Falle einer FRAND- oder einer Zwangslizenz nach § 24 PatG.

■ **Ausgleichsanspruch des Patentinhabers (§ 139 Abs. 1 Satz 4 PatG-E)**

In § 139 Abs. 1 Satz 4 PatG-E ist nun vorgesehen, dass der Verletzer einen Ausgleich in Geld verlangen kann, wenn die Erfüllung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist.

Dies ist zunächst interessengerecht, da der Verletzer in den Fällen, in denen der Unterlassungsanspruch besteht und nur deshalb nicht durchgesetzt werden kann, weil dies unverhältnismäßige Folgen hätte, nicht bessergestellt werden darf, als er gestanden hätte, wenn er das Patent ordentlich lizenziert hätte. In diesem Fall hätte er für die Benutzung eine Lizenzgebühr zahlen müssen. Auch bei der (Weiter)benutzung im Fall eines unverhältnismäßigen Unterlassungsanspruchs muss es daher einen Ausgleich in Geld geben.

Das Gesetz muss in diesem Fall jedoch eine echte Anspruchsgrundlage des Patentinhabers schaffen und nicht nur eine bloße "kann"-Vorschrift, wie sie der Regierungsentwurf vorsieht. Dies ist aus den folgenden Gründen zwingend geboten:

- Erstens ist in den meisten vergleichbaren Konstellationen – beispielsweise bei der kartellrechtlichen FRAND-Lizenz oder der patentrechtlichen Zwangslizenz gemäß § 24 PatG –, in denen der Patentinhaber auf die Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs verzichten muss, vertraglich oder gesetzlich verpflichtend vorgesehen, dass der Patentinhaber im Gegenzug eine angemessene Vergütung erhält.

- Zweitens wäre es nicht mit den grundrechtlichen Prinzipien des Eigentumsschutzes (Art. 14 GG) vereinbar, wenn der Patentinhaber auf wesentliche Rechte aus seinem geistigen Eigentum verzichten müsste, ohne dafür eine Gegenleistungsanspruch zu erhalten.
- Drittens ist auch aus arbeitnehmererfinderrechtlichen Wertungsgesichtspunkten eine Gegenleistungsanspruch zugunsten des Patentinhabers unumgänglich, da ansonsten im Falle der Unverhältnismäßigkeit unberechtigterweise die Erfindervergütung wegfallen würde, obwohl eine vergütungsrelevante Patentbenutzung durch den Patentverletzer eindeutig vorliegt.

Aufgrund der herausragenden Bedeutung der Gegenleistung, ist diese im Patentgesetz systematisch und umfassend zu regeln. Es reicht nicht, diese nur ansatzweise, unklar und widersprüchlich, insbesondere hinsichtlich des unverständlichen Nebeneinanders von Ausgleichs- und Schadenersatzanspruch zu regeln (hierzu nachstehend).

An dieser Stelle sei außerdem noch angemerkt, dass auch die materiell-rechtlichen Voraussetzungen des Entschädigungsanspruches unklar sind. Tritt dieser vollkommen an die Stelle des Unterlassungsanspruches? Auf welchen Zeitraum erstreckt er sich – wie der Unterlassungsanspruch nur auf die Zukunft oder auf den gesamten Zeitraum der Patentverletzung und damit auch auf die Vergangenheit? Diese Fragen haben auch Auswirkungen auf das Verhältnis des Ausgleichs- zum Schadenersatzanspruch (siehe nachstehende Ausführungen zu § 139 Abs. 1 Satz 5 PatG-E).

Schließlich müsste ergänzend zum Ausgleichsanspruch eine Regelung eingeführt werden, wonach der Ausgleich für einen angemessenen Zeitraum im Voraus zu entrichten ist, sofern hierfür keine ausreichende Sicherheitsleistung erbracht wird. Dies dient zur Vermeidung, dass der Patentinhaber das Insolvenzrisiko und das Risiko eines weiteren Zivilprozesses tragen muss, in dem er die Ausgleichszahlung beziffert geltend machen muss (siehe hierzu ebenfalls nachstehende Ausführungen zu § 139 Abs. 1 Satz 5 PatG-E).

■ **Verhältnis zwischen Ausgleichs- und Schadenersatzanspruch (§ 139 Abs. 1 Satz 5 PatG-E)**

§ 139 Abs. 1 Satz 5 PatG-E sieht im Falle der Unverhältnismäßigkeit als Gegenleistung zugunsten des Patentinhabers neben dem verschuldensunabhängigen Ausgleichs- auch einen Schadenersatzanspruch gemäß § 139 Abs. 2 PatG vor.

Völlig unklar ist jedoch das Verhältnis zwischen Ausgleich und Schadenersatz, was auch auf die widersprüchliche Konzeption der „Nicht-Legalisierung“ der Patentbenutzung im Falle der Unverhältnismäßigkeit zurückzuführen ist.

Unklar ist dabei insbesondere, auf welche Zeiträume bei der Abgrenzung abzustellen ist. Denkbar wäre, dass sich der Schadenersatzanspruch (auch) auf den Zeitraum nach Feststellung der Unverhältnismäßigkeit der Patentdurchsetzung bezieht. Dies wäre zunächst denkbar, weil die Patentverletzung in diesem Zeitraum nicht legalisiert

sein soll (S. 63 der Gesetzesbegründung). Allerdings setzt der Schadenersatzanspruch tatbestandlich ein Verschulden voraus. Ein Verschulden dürfte indes bei einer (Weiter)benutzung des Patents bei Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs kaum zu bejahen sein. Dies deshalb, weil der Unterlassungsschuldner das Patent ja gerade aufgrund einer gerichtlichen Anordnung nutzen darf. Gemäß § 142 PatG-E liegt auch keine strafbare Patentverletzung vor! Es spricht mithin alles dafür, dass ein Schadenersatzanspruch ab dem Zeitpunkt der Feststellung der Unverhältnismäßigkeit der Unterlassung doch nicht in Betracht kommt. Dann wäre der Patentinhaber auf den Ausgleichsanspruch beschränkt. Dieser soll aber lediglich optional gewährt werden. Im Falle von dessen Nichtgewährung durch das Gericht, müsste der Patentinhaber spätestens mit der Feststellung der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsgebots die (Weiter)benutzung des Patents ohne jeglichen Ausgleich hinnehmen. Er stünde damit schlechter als im Falle einer FRAND- oder Zwangslizenz nach § 24 PatG.

Würde man ein Verschulden des Patentverletzers nach Feststellung der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs hingegen – trotz gerichtlich angeordnetem Recht zur (Weiter)benutzung und trotz Vorliegens eines persönlichen Strafausschließungsgrunds – bejahen, müsste man davon ausgehen, dass der Schadenersatzanspruch neben dem Ausgleichsanspruch besteht (so auch die Gesetzesbegründung S. 63). Allerdings müsste man in einer solchen Konstellation weiterhin davon ausgehen, dass der Schadenersatz - wegen des Verbots einer Überkompensation zugunsten des Patentinhabers - vorgeht, während der Ausgleichsanspruch wieder entfällt.

Bezogen auf den maßgeblichen Zeitpunkt des Verletzungsurteils würde es sich dann aber um den Ersatz eines zukünftigen Schadens des Patentinhabers handeln, dessen konkrete Höhe sich erst nach Ablauf einer gewährten Umstellungs- oder Aufbrauchfrist beziffern lässt. Diese Konzeption ist wiederum mit mehreren Nachteilen verbunden:

- Erstens trägt der Patentinhaber als Inhaber des zukünftigen Schadenersatzanspruchs (wie oben erwähnt) für eine gewährte Umstellungsfrist das Insolvenzrisiko des Patentverletzers. Zum Zeitpunkt des Verletzungsurteils wird voraussichtlich nur ein Feststellungstenor über den zukünftigen Schadenersatzanspruch ergehen, erst zu einem späteren Zeitpunkt (zum Teil nach Ablauf der Umstellungsfrist) kann der konkrete Schaden – anhand des tatsächlichen Umfangs der Patentbenutzung (z. B. der Stückzahlen) – genau beziffert und der Schadenersatz an den Patentinhaber entrichtet werden. Eine Regelung zur Vorauszahlung wäre mit den Grundsätzen des Schadenersatzes allerdings nicht vereinbar.
- Zweitens trägt der Patentinhaber die Bürde eines weiteren Prozesses, mit dem er den genau bezifferten Schadenersatz durchsetzen müsste.
- Drittens geht mit Schadenersatz stets eine Schadensminderungspflicht i. S. d. § 254 Abs. 2 S. 1 BGB einher, die in vergleichbarer Form bei der Vertrags- bzw. Zwangslizenz nicht existiert. Es stellt sich dabei die Frage, ob der Patentinhaber beispielsweise verpflichtet wäre, den Patentverletzer im Laufe der

gewährten Umstellungsfrist über eine ihm bekanntgewordene technische Designaround-Möglichkeit, die nicht unter den Patentanspruch fällt, in Kenntnis zu setzen. Somit droht auch in dieser Hinsicht eine Benachteiligung des Patentinhabers im Vergleich zum Vertrags- bzw. Zwangslizenzgeber.

- Viertens sind mit der Einordnung der Gegenleistung als Schadensersatz weitreichende steuer- und versicherungsrechtliche Implikationen verbunden, die zu berücksichtigen sind. Beispielsweise unterliegt der Schadensersatz – im Gegensatz zu Lizenzzahlungen – nicht der Umsatzsteuerpflicht, wodurch den deutschen Steuerbehörden Einnahmen entgehen würden.
- Fünftens sind mit der Einordnung der Gegenleistung als Schadensersatz auch weitreichende bilanzrechtliche Implikationen verbunden. Sind Patentinhaber und -verletzer börsennotierte Unternehmen, so müssen beide diese Gegenleistung in ihrer veröffentlichten Quartals- bzw. Jahresbilanz als Schadensersatz-Positionen (und nicht als Lizezeinnahmen bzw. -ausgaben) verbuchen. Ab einer gewissen Summe könnten bilanziell ausgewiesene Schadensersatzbeträge auf ein zweifelhaftes Geschäftsmodell hindeuten, unabhängig davon, ob es sich dabei um geleisteten oder erhaltenen Schadensersatz handelt. Dies könnte bei Investoren und Aktionären zu Rückfragen führen und letzten Endes auch Auswirkungen auf die Reputation dieser börsennotierten Unternehmen haben.

Das Verhältnis von Ausgleichs- und Schadenersatzanspruch bedarf daher nochmals einer grundlegenden Überprüfung und Klarstellung.

Sofern man die von VCI und vfa vorgeschlagenen „Duldungsvariante“ umsetzen würde, stünden der Duldungsanspruch des Patentverletzers und der Ausgleichsanspruch des Patentinhabers im Gegenseitigkeitsverhältnis. Einem Rückgriff auf den Schadensersatz bedürfte es für den Zeitraum der Unverhältnismäßigkeit daher nicht, womit auch die dargestellten Abgrenzungsprobleme entfallen würden.

■ Berücksichtigung von Drittinteressen auf Tatbestandsebene

Mit dem Regierungsentwurf werden ausdrücklich Drittinteressen in den § 139 Abs. 1 PatG-E aufgenommen, die bei der Prüfung der Unverhältnismäßigkeit zu berücksichtigen wären. **VCI und vfa halten weiterhin an ihrer Kritik an der Aufnahme von Drittinteressen in die Abwägung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung im Rahmen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruches fest** (vgl. insbesondere die gemeinsame Stellungnahme vom 5. März 2020). Folgende weitere Erwägungen sprechen gegen die Aufnahme von Drittinteressen in den Wortlaut des § 139 PatG:

Die vorgeschlagene Regelung unterläuft die strengeren Voraussetzungen des § 24 PatG. Auch der neue Begründungsansatz des BMJV widerlegt diese gerichtlich bestätigte Einschätzung (vgl. LG Düsseldorf, CIPR, 2017, 74) in keiner Weise. Zwar mag es sich bei der Berücksichtigung von Drittinteressen im Rahmen einer

Verhältnismäßigkeitsprüfung des Unterlassungsanspruchs und der Zwangslizenz um unterschiedliche Rechtsinstitute mit unterschiedlicher "Rechtswirkung" handeln. Die "praktische" Wirkung für den Patentinhaber ist indes dieselbe. Er verliert (zeitweise) sein Ausschließlichkeitsrecht und muss Benutzungshandlungen von Dritten "dulden". Darüber hinaus stimmt es insbesondere nicht, dass die Zwangslizenz auf Dauer angelegt ist, während die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs inhaltlich und insbesondere in zeitlicher Hinsicht beschränkt ist. Im Einzelnen:

- Die Zwangslizenz gem. § 24 PatG eröffnet die Möglichkeit, gegen den Willen des Patentinhabers Dritten die Nutzung des Patents zu ermöglichen, wenn und soweit ein "öffentliches Interesse" vorliegt. Aber auch andere Umstände können zu einer Zwangslizenz gem. § 24 PatG führen, wie das öffentliche Interesse an bedeutenden Infrastrukturmaßnahmen oder die Aufrechterhaltung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit (Benkard/Rogge/Kober-Dehm, § 24 Rn. 17 ff.). Das Patentgesetz sieht mithin bereits ein ausdifferenziertes und an besondere materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche Anforderungen gebundenes System zur Berücksichtigung von Drittinteressen bei der Einschränkung von Rechten des Patentinhabers vor.
- Die Erwägungen des BMJV scheinen zu sein: Die Zwangslizenz hebt das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers inhaltlich und zeitlich auf; demgegenüber führt die Berücksichtigung von Drittinteressen bei der Prüfung des Unterlassungsanspruchs nur zu einer zeitlich begrenzten Beschränkung der Durchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs, lässt aber Schadensersatz- und sonstige Folgeansprüche unberührt.
- Diese Ansicht verkennt, dass auch eine Zwangslizenz gem. § 24 PatG keinesfalls zeitlich und inhaltlich unbeschränkt erteilt werden muss. Vielmehr besteht die Möglichkeit, eine Zwangslizenz räumlich, zeitlich und inhaltlich zu beschränken (Benkard/Rogge/Kober-Dehm, § 24 Rn. 31). Bereits der Wortlaut von § 24 PatG führt in Absatz 6 Sätze 2 und 3 aus: "*Sie kann eingeschränkt erteilt und von Bedingungen abhängig gemacht werden. Umfang und Dauer der Benutzung sind auf den Zweck zu begrenzen, für den sie gestattet worden ist.*"

Inwiefern vor diesem Hintergrund die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs weniger eingreifend für den Patentinhaber sein soll als das Institut der Zwangslizenz, erschließt sich nicht, zumal, wenn man darüber hinaus die prozessuale Situation berücksichtigt: im Falle der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs trägt der Patentinhaber als Kläger das Prozessrisiko und muss Prozesskosten und eventuelle Sicherheiten vorleisten. Dieses Risiko trifft bei der Klage auf Einräumung einer Zwangslizenz der (potentielle) Verletzer. Darüber hinaus erhält der (potentielle) Verletzer "faktische Handlungsfreiheit", ohne sich zuvor um eine vertragliche Lizenz überhaupt bemüht zu haben, sodass ein Rechtsstreit unter Umständen auch hätte vermieden werden können.

Und ferner ist auch die Zwangslizenz keine absolute Entscheidung über "alles oder nichts", sondern ermöglicht eine auf die jeweilige Situation angepasste und

ausdifferenzierte Einräumung eines Nutzungsrechts unter Berücksichtigung aller betroffenen Interessen, insbesondere von Drittinteressen.

Die Erteilung einer Zwangslizenz sieht neben strengen Anforderungen an das zu beachtende öffentliche Interesse und das Verhalten des Lizenzsuchers (insbesondere: erfolgloses Bemühen um eine Lizenz) auch ein Verfahren vor dem BPatG vor. Diese Voraussetzungen würden durch eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs durch das Verletzungsgericht umgangen werden.

Eine Zwangslizenz setzt voraus, dass sich der Lizenzsucher um eine solche erfolglos bemüht hat. Damit soll der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG des Patentinhabers Geltung verschafft und der Grundsatz der Vertragsautonomie durchgesetzt werden (Benkard/Rogge/Kober-Dehm, § 24 Rn. 3). Ein (potenzieller) Verletzer kann daher nicht einfach eine patentgeschützte Erfindung verwenden und versuchen, bei Inanspruchnahme einen Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz geltend zu machen. Die Gefahr eines solchen Verhaltens bestünde aber, wenn sich der vermeintliche Verletzer im Rahmen des Verletzungsverfahrens ohne weitere Voraussetzungen an sein vorangegangenes Verhalten auf gewichtige Drittinteressen berufen könnte, um einen vollständigen oder zeitweisen Ausschluss des Unterlassungsanspruchs zu erreichen.

Befürchtungen vor einer langen Zwangslizenzverfahrensdauer sind unbegründet und ihnen muss nicht durch eine vollständige Umgehung des Instituts begegnet werden. Vielmehr besteht für die Rechtsprechung die Möglichkeit, eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens bei hinreichender Wahrscheinlichkeit der Erteilung einer Zwangslizenz gem. § 148 ZPO anzuordnen.

Ferner geht der (alleinige) Hinweis in der Gesetzesbegründung auf die Beachtung der Grundrechte Dritter fehl, da zum einen die Grundrechte des Patentinhabers aus Art. 14 GG (Eigentumsgarantie) außer Acht gelassen werden und andererseits es auch ein Grundrecht auf die Nutzung der neuesten patentgeschützten Technologien nicht gibt.

Fraglich ist, wieso überhaupt Rechte Dritter im Patentverletzungsprozess zwischen Patentinhaber und -verletzer Berücksichtigung finden sollen. Ein beklagter Patentverletzer könnte wie ein Prozessstandschafter Rechte Dritter oder der Allgemeinheit geltend machen, ohne dass er hierzu eine besondere Legitimation bräuchte. Eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs aufgrund von Interessen Dritter, die nicht am Rechtsstreit beteiligt sind, würde zu einer Entlastung und nicht gerechtfertigten Besserstellung des verletzenden Anspruchsgegners führen. Seine Rechtsposition würde rein zufällig dadurch verbessert, dass er als Patentverletzer in Anspruch genommen wird und eine bis dahin nicht näher bestimmte Allgemeinheit ein berechtigtes Interesse an der (patentverletzenden) Bereitstellung von bestimmten Dienstleistungen bzw. Waren durch ihn hat. Diesen Umstand kann er dazu nutzen, die patentverletzenden Handlungen aufgrund der Interessen Dritter weiter entgeltlich (und ggf mit Gewinn) anzubieten. Die Berücksichtigung von Drittinteressen im Patentverletzungsprozess weicht also nicht nur in unüblicher Weise von dem Grundsatz ab, dass die Parteien nur ihre eigenen Rechte vor Gericht geltend machen

können, sondern führt gleichzeitig auch zu einer ungerechtfertigten Verbesserung der prozessualen Stellung eines patentverletzenden Marktteilnehmers.

In der Begründung des Gesetzentwurfs und in weiteren Stellungnahmen zu den Vorentwürfen wird ebenfalls darauf verwiesen, dass für Telekommunikationsanbieter und Netzbetreiber die Berücksichtigung von Drittinteressen vonnöten sei, um negative Einflüsse auf die Infrastruktur zu verhindern. So könnte der Unterlassungsanspruch zur Abschaltung von Netzinfrastruktur mit erheblichen Auswirkungen auf bspw. Krankenhäuser oder Nutzer von 5G-Technologie wie selbstfahrenden Autos führen. Teilweise könnten diese Abschaltungen lokal beschränkt sein, sodass die bloß am Anspruchsgegner orientierte Bemessung der Unverhältnismäßigkeit zugunsten des Patentinhabers ausfallen, obwohl Dritte negativ betroffen seien.

Diese Ansichten verkennen, dass das Patent als absolutes Recht ausgestaltet ist (das als solches auch bereits eine gewisse Interessenabwägung beinhaltet, indem seine Laufzeit auf 20 Jahre begrenzt ist). Die Netzbetreiber haben die erforderlichen Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sie die von ihnen verwendete Technologie auch tatsächlich nutzen dürfen. Sofern sie keine Lizenzen erhalten, müssen sie ggf. Zwangslizenzen unter Verweis auf die betroffenen öffentlichen Interessen erwirken. Im Rahmen des geltenden Systems ist es jedoch unvertretbar, die Risiken eines Netzbetriebs ohne ggf. erforderliche Lizenzen vom Netzbetreiber (der als Dienstleister das entsprechende Entgelt für die Bereitstellung der Dienstleistungen einschließlich der Gewährleistung für die Aufrechterhaltung durch Einholung der erforderlichen Benutzungsrechte erhält) auf den Patentinhaber abzuwälzen. In diesem Fall wären Patentnutzer in bestimmten, systemrelevanten Branchen wie der Gesundheitsversorgung oder dem Netzbetrieb immer in der Lage, sich auf die Interessen ihrer Kunden zu berufen und sich so dem Unterlassungsanspruch zu entziehen, ohne vorherige Bemühungen um den Erhalt einer (Zwangs-)Lizenz angestellt zu haben. Das kann nicht gewollt sein.

In besonderen Fällen von gehobener Relevanz der patentgeschützten Technologie steht nicht allein das Mittel der Zwangslizenz gem. § 24 PatG, sondern daneben auch das Mittel der Benutzungsanordnung der Bundesregierung gem. § 13 PatG zur Verfügung. Die Anwendung von § 24 PatG ist überdies nicht auf gesundheitsrelevante Sachverhalte beschränkt. Dies ist lediglich der häufigste und "griffigste" Anwendungsfall. Zwangslizenzen können in jedem technischen Gebiet erfolgen, sofern die Voraussetzungen vorliegen. Sofern tatsächliche Risiken für die Sicherheit der Infrastruktureinrichtungen in Deutschland bestehen, gibt es damit bereits zwei starke Institute, um den öffentlichen Interessen Geltung zu verschaffen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Die hohen normierten Anforderungen dieser Institute zeigen aber gleichzeitig, dass es dem Patentsystem immanent ist, das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers nur in besonderen Ausnahmesituationen einzuschränken. Außerhalb dieser besonderen Ausnahmen müssen Nutzer und Patentinhaber im Wege der Vertragsautonomie Vereinbarungen abschließen.

2. Prozessuale Aspekte einer Änderung des § 139 PatG-E

Neben den vorstehend genannten Aspekten hätte die geplante Änderung des § 139 PatG auch erhebliche prozessuale Konsequenzen:

■ **Verfahrensdauer und Komplexität der Verletzungsverfahren nehmen zu**

Es ist damit zu rechnen, dass die Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung einschließlich der Berücksichtigung von Drittinteressen zu einer erheblichen Verlängerung der Verfahrensdauern bei Verletzungsverfahren führen wird.

- Bei praxisnaher Betrachtung werden sich die Patentverletzer in einem weit überwiegenderen Teil aller Verfahren auf die Unverhältnismäßigkeit der Erfüllung des Unterlassungsanspruchs und/oder Drittinteressen berufen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Verletzungsgerichte wegen der Ausgestaltung des Unterlassungsanspruchs als rechtsvernichtende Einwendung von sich aus („von Amts wegen“) Unverhältnismäßigkeits- und Drittaspekte berücksichtigen müssen, selbst wenn Beklagte diese nicht vorbringt.
- In der Folge müssten unter Umständen umfangreiche Sachverständigengutachten zu den tatsächlichen Auswirkungen der Unterlassungsverfügung auf den Unterlassungsschuldner und auf Dritte eingeholt werden. In diesem Zusammenhang sähen sich die Verletzungsgerichte auch Fragestellungen ausgesetzt, die nicht das materielle Patentrecht, sondern völlig andere Erwägungen, wie bspw. sozialpolitische oder ökonomische Aspekte, betreffen. Die Entscheidung von Patentstreitsachen durch Kammern und Senate, die mit dem Patentrecht und technischen Fragestellungen ins Detail vertraut sind, als ein Element der effektiven Rechtsdurchsetzung, könnte hierdurch negativ betroffen sein.
- Daneben ist zu erwarten, dass Dritte, deren Interessen (angeblich) betroffen sind, sich als Nebenintervenienten am Verfahren beteiligen werden. Allein dies führte zu einer erheblichen praktischen Komplexitätszunahme und zwangsläufig auch zur Verlängerung der Verletzungsverfahren.

■ **Rechtsunsicherheit nimmt zu**

Bis sich eine verlässliche obergerichtliche Rechtsprechung zur Frage der Verhältnismäßigkeit auf Tatbestandsebene des § 139 PatG herausbilden kann, wird es Jahre dauern, wenn nun erwartungsgemäß in einer Vielzahl von Verletzungsverfahren Verhältnismäßigkeits- und Drittaspekte vorgetragen oder von Amts wegen zu berücksichtigen sein werden.

Gleichzeitig steht der Einzelfallcharakter der Verhältnismäßigkeitsprüfungen einer schnellen Vereinheitlichung der Rechtsprechung entgegen. Dies führt zu einer deutlichen Erhöhung der Rechtsunsicherheit.

■ **Kostenlast verschiebt sich einseitig zu Lasten der Patentinhaber**

Unklar ist auch, welche Kostenfolge das Unterliegen im Hauptantrag hat.

Grundsätzlich wären die Kosten insoweit gem. §§ 91, 92 ZPO vom klagenden Patentinhaber zu tragen. Die beabsichtigte Regelung hat also die fragwürdige Konsequenz, dass dem Patentinhaber ein ihm grundsätzlich zustehender Anspruch aufgrund von Umständen in der Person des Verletzers oder Dritten genommen wird und er auch die Kosten für das Aberkennen dieses Anspruches zu tragen hat.

Bei ausgeurteilter Unverhältnismäßigkeit verschiebt sich das Kostenrisiko einseitig zulasten des Klägers.

■ **Verhältnis von Haupt- und Hilfsantrag ist unklar**

Unklar ist weiterhin welchen Hilfsantrag der Kläger bei antizipierter Unverhältnismäßigkeit zu stellen hätte. Die Frage der Formulierung des richtigen Hilfsantrags ist wichtig für das Kostenrisiko und die Prozessökonomie. Im Falle der geplanten Ausgestaltung des Verhältnismäßigkeitseinwands als rechtsvernichtende Einwendung ist die Formulierung eines Hilfsantrages praktisch nicht möglich, da der Kläger beantragen müsste, hilfsweise festzustellen, dass sein Unterlassungsanspruch ausgeschlossen ist.

Praktisch ist zu erwarten, dass in Zukunft immer hilfsweise auch der Entschädigungsanspruch beantragt werden wird. Im Einklang mit § 253 Abs. 2 ZPO hätte der Patentinhaber auch die Höhe und insbesondere den Zeitraum der beanspruchten Entschädigung zu benennen. Dies belastet das Verfahren und ist dem Kläger ohne erfolgte Rechnungslegung oft schlicht nicht möglich.

■ **Abschreckungswirkung außergerichtlicher und gerichtlicher Maßnahmen nimmt ab, Zahl der Verletzungsverfahren nimmt zu**

Insbesondere aufgrund der höheren Rechtsunsicherheit bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten eines Unterlassungsbegehrens, der Verlängerung der Verletzungsverfahren sowie der einseitigen Verschiebung der Kostenlast auf den Patentinhaber ist zu erwarten, dass die Abschreckungswirkung sowohl von außergerichtlichen Maßnahmen (z. B. Abmahnung, Berechtigungsanfrage) als auch gerichtlicher Maßnahmen erheblich abnehmen wird.

Patentverletzer werden ermutigt, es auf ein gerichtliches Verfahren ankommen zu lassen, was gleichzeitig zu einem Anstieg der Patentverletzungsverfahren führen wird, weil das Risiko einer Unterlassungsverfügung geringer wird.

3. Auswirkungen der Änderung auf das deutsche Patentsystem

■ **Konsequenzen für den Gerichtsstandort Deutschland**

Die durch die Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung verursachte Rechtsunsicherheit sowie die längere Dauer und die erhöhte Komplexität der Patentverletzungsverfahren gefährdet auch den in Patentstreitsachen seit Jahrzehnten etablierten Gerichtsstandort Deutschland. Bei KMU ist zu befürchten, dass diese sich vermehrt gänzlich aus dem Patentsystem zurückziehen oder zumindest weniger

Verletzungsverfahren anstreben werden (siehe hierzu nachstehende Ausführungen). Großunternehmen mit erfahrenen Patentabteilungen und internationalen Strukturen könnten vermehrt auf andere Gerichtsstandorte in Europa oder den zukünftigen Europäischen Patentgerichtshof zurückgreifen, was zu einem geringeren Verfahrensaufkommen bei den deutschen Patentstreitkammern führen würde. Das dort aufgebaute Know-how in Patentsachen droht damit zu erodieren, was wiederum mittelbare Auswirkungen auf die Qualität der Rechtsprechung des Europäischen Patentgerichtshofs haben könnte.

■ **Gefüge des patentrechtlichen Anspruchskanons gerät aus der Balance**

Das deutsche System des Schutzes geistiger Eigentumsrechte im Allgemeinen und das deutsche Patentrecht im Besonderen ist durch einen starken Unterlassungsanspruch und einen im Vergleich zu anderen Jurisdiktionen eher schwachen Schadenersatzanspruch geprägt. Im Vergleich zu anderen Jurisdiktionen, in denen der Unterlassungsanspruch nicht die Regelsanktion darstellt, ergibt sich daher eine andere Gesamtpräventionswirkung des Unterlassungsanspruchs im Kanon der weiteren Ansprüche des Patentinhabers. Dagegen wird in den USA der patentrechtliche Unterlassungsanspruch nur in besonderen Fällen gewährt (e-bay-Rechtsprechung). Dafür haben dort Schadenersatzansprüche eine andere Dimension.

Eine Aufweichung des Unterlassungsanspruches ohne gleichzeitige Anpassung des Schadenersatzanspruches würde zu einer einseitigen Ausrichtung des Patentdurchsetzungssystems zu Gunsten eines Verletzers führen. Die deutsche Schadensdogmatik allein führt nämlich nicht zu einer ausreichenden Prävention bzw. Abschreckung von patentverletzenden Handlungen. So müsste im schlimmsten Fall oft lediglich eine hypothetische Lizenzgebühr gezahlt werden, auf die sich die Parteien auch vertraglich geeinigt hätten. Damit gerät das Gefüge des patentrechtlichen Anspruchskanons aus der Balance.

Potenzielle Verletzer könnten daher eine deutlich geringere Motivation haben, geistige Eigentumsrechte zu respektieren und Patentinhabern würden Mittel zur effektiven Rechtsdurchsetzung genommen.

■ **Attraktivität des Patentsystems für den Mittelstand nimmt dramatisch ab.**

Wir hatten bereits in unserer Stellungnahme zum Diskussionsentwurf ausführlich auf die Bedeutung des Patentschutzes gerade für innovative KMU und start-ups hingewiesen.

Von grundlegender Bedeutung für diese Unternehmen ist die effektive Durchsetzbarkeit eines Patents im Falle seiner Verletzung durch Dritte. Je weniger prognostizierbar und damit rechtssicher die gerichtliche Durchsetzbarkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs als Herzstück des durch das Patent vermittelten Schutzes ist, desto geringer ist der Anreiz für diese Unternehmen, einen patentrechtlichen Schutz für ihre Erfindungen zu beanspruchen.

In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass gerade KMU die finanziellen Spielräume für rechtliche Auseinandersetzungen mit großer Vorsicht nutzen müssen. Bei Patentstreitigkeiten liegt der Streitwert jedoch selten unter 500.000 EUR, woraus ein Prozesskostenrisiko von über 100.000 EUR resultiert. Wird nun ein zusätzliches Diskussionsfeld im Verletzungsprozess durch die Neuregelung des Patentrechts aufgemacht, so steigt nicht nur das Prozessrisiko an sich, sondern es erhöhen sich auch die Kosten, sodass eine Rechtsdurchsetzung, auch wenn sie berechtigt erscheint, aufgrund der Kostenrisiken unattraktiv werden könnte. Bei KMU kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Wenn etwa am Ende einer Lieferkette des KMU ein Großunternehmen, z. B. der Automobilindustrie steht, und durch die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs gegenüber einem weiteren Vorlieferanten des Großunternehmens durch das KMU dessen Drittinteressen betroffen sind, wird bei einem Vergleich der betroffenen Umsätze des KMU und des Großunternehmens in der Verhältnismäßigkeitsprüfung das KMU stets den Kürzeren ziehen.

Vor diesem Hintergrund ist zu befürchten, dass sich gerade KMU die Investitionen in die Anmeldung, Aufrechterhaltung, Administration und Durchsetzung von Patenten künftig sparen und dem Patentsystem in der Konsequenz den Rücken kehren werden. Dies würde dem erklärten Ziel der Politik, den Zugang von KMU zum IP-System zu stärken, wie es gerade von der EU-Kommission in ihrem IP-Action-Plan wiederholt worden ist, diametral entgegenstehen.

■ Zu § 142 PatG

§ 142 Absatz 7 PatG-E sieht eine Regelung vor, nach der sich der Verletzer während der Nutzung des Patents in Zeitraum der Unverhältnismäßigkeit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nicht strafbar macht. Dies ist eine sinnvolle Klarstellung.

Allerdings betrifft diese nur eine Teilproblematik, die derzeit bei § 142 PatG besteht: Der Anwendungsbereich des § 142 PatG ist derzeit nämlich nicht nur auf „Produktpiraten“ beschränkt, sondern gilt für alle Patentverletzer. 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 – ist spätestens mit der Abmahnung durch den Patentinhaber von einem solchen Eventualvorsatz auszugehen. Setzt der „redliche“ Patentverletzer die Verletzung zunächst fort, etwa um die inhaltliche Richtigkeit der Abmahnung bzw. die Rechtsbeständigkeit des Patents zu überprüfen, so droht ihm dennoch ab dem Zeitpunkt der Abmahnung eine Strafbarkeit nach § 142 PatG.

Dieser Umstand kann 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 besteht insbesondere

dann, wenn der Patentinhaber ein völlig neuer Marktteilnehmer oder eine nicht-praktizierende Einheit (NPE) ist, der sich nicht an den o.g. Grundkonsens unter den etablierten Marktteilnehmern halten muss.

Als Lösungsmöglichkeit kommt in Betracht, den § 142 PatG derart anzupassen, dass vorwiegend nur die Fälle der Produktpiraterie erfasst sind. Flankierend dazu kann eine Vorschrift eingeführt werden, nach der im Falle der Einlegung eines Einspruchs oder Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen das betreffende Patent das Strafverfahren im Regelfall zwingend auszusetzen ist.

Beide Punkte sollten noch berücksichtigt werden. Konkrete Vorschläge für eine Fokussierung auf Fälle der Produktpiraterie enthält bereits unser Positionspapier zum Diskussionsentwurf.

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; 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

Ansprechpartner:

Marcel Kouskoutis, LL.M.

Telefon: +49 (69) 2556-1511

E-Mail: 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

Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V.
Hausvogteiplatz 13
10117 Berlin