

Mögliche Änderungen des Patentgesetzes

Vorstellung und Besprechung des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

Von Jonathan Konietz und Thomas Mayer



Jonathan Konietz

Gowling WLG (UK) LLP, München
Senior Associate, Rechtsanwalt

jonathan.konietz@gowlingwlg.com
www.gowlingwlg.com



Thomas Mayer

Gowling WLG (UK) LLP, München
Rechtsanwalt

thomas.mayer@gowlingwlg.com
www.gowlingwlg.com

Einleitung

Am 14.01.2020 hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (nachfolgend nur: „Modernisierungsentwurf“) veröffentlicht. Der vorliegende Beitrag erörtert die wesentlichen Änderungen.

Beschränkung des Unterlassungsanspruchs(?)

• Problem

Kaum ein anderes Thema hat die patentrechtliche Diskussion in der jüngeren Vergangenheit so sehr geprägt wie die Frage, ob der Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung gemäß § 139 Abs. 1 PatG unter einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt gestellt werden sollte.

Anlass für die Diskussion gab unter anderem der Umstand, dass heutige Produkte aufgrund der rasanten technologischen Entwicklung, Digitalisierung und Vernetzung immer mehr patentierte und oftmals auch zwingend erforderliche Technologien in sich vereinen. Diese Produkte können dann in Gänze zum Ziel eines Unterlassungsanspruchs werden, selbst wenn das konkrete Patent des Unterlassungsklägers nur eine kleinere Detailfunktionalität betrifft.

Der Modernisierungsentwurf erläutert, dass dies für den Patentverletzer zu erheblichen Schäden führen könne, die im Einzelfall außer Verhältnis zum Wert der streitgegen-

ständlichen Erfindung stehen können. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sei zwar als Verfassungsprinzip bereits de lege lata über § 242 und § 275 Abs. 2 BGB zu berücksichtigen, indes komme dieses Korrektiv in der Instanzrechtsprechung kaum zum Tragen.

• Lösungsvorschlag

Der Modernisierungsentwurf sieht daher eine ausdrückliche „Klarstellung“ des § 139 Abs. 1 PatG vor, wonach der Anspruch „ausgeschlossen [ist], soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstände unter Beachtung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt“.

Diese Klarstellung stehe im Einklang mit der Enforcement-Richtlinie (RL 2004/48/EG), wonach die Durchsetzung eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall unverhältnismäßig sein könne. Zu berücksichtigen sei aber, dass der Unterlassungsanspruch grundsätzlich verschuldensunabhängig sei und weiterhin das „regelmäßige Korrektiv“ bei einer Patentverletzung darstellen müsse. Die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs bedürfe daher im Regelfall keiner Darlegung der Verhältnismäßigkeit durch den Unterlassungskläger. Ein entsprechender Vortrag des Unterlassungsklägers sei nur dann erforderlich, wenn der Patentverletzer „beachtliche Gründe“ für eine ausnahmsweise Einschränkung des Unterlassungsanspruchs vorbringt.

Ausdrückliche Kriterien oder Regelbeispiele für die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sieht der



Der Modernisierungsentwurf erkennt insoweit an, dass (auch) in Patentstreitsachen ein besonderer Bedarf nach prozessuellem Schutz von Geschäftsgeheimnissen bestehe.

Modernisierungsentwurf im vorgeschlagenen Gesetzestext bewusst nicht vor. In der Begründung werden allerdings mehrere Gesichtspunkte und Fallgruppen erörtert, die im Rahmen der Einzelfallprüfung zu würdigen sein sollen, nämlich (1) das Interesse des Patentinhabers an der Unterlassungsverfügung, (2) die wirtschaftlichen Auswirkungen der Unterlassungsverfügung, (3) die Komplexität der Produkte, (4) subjektive Elemente und (5) Drittinteressen.

Von besonderer Relevanz ist die erste Fallgruppe, die vor allem reine Patentverwerter in den Blick nimmt. Dabei handelt es sich um Patentinhaber, die nicht selbst auf dem entsprechenden Produktmarkt produzierend und/oder anbietend tätig sind. In einer solchen Situation sei der Unterlassungsanspruch vor allem auf den Abschluss eines Lizenzvertrags und nicht auf die Absicherung der eigenen Entwicklungs- und Produktionstätigkeit gerichtet. Der Versuch, „eindeutig überzogene Lizenzforderungen“ in treuwidriger Weise mit einem Unterlassungsanspruch durchzusetzen, könne in einer solchen Konstellation gegen die Gewährung eines Unterlassungsanspruchs sprechen. Allein der Umstand an sich, dass der Patentinhaber nicht selbst auf dem jeweiligen Produktmarkt entsprechend tätig sei, reiche für eine solche Einordnung allerdings nicht aus.

- **Stellungnahme**

Als angeblich reine Klarstellung kommt der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt auf leisen Sohlen daher. Dass dieser „sowieso schon immer“ gegolten haben soll, entspricht was der Modernisierungsentwurf auch eingesteht – jedenfalls nicht der Anwendungspraxis. Der Verhältnismäßigkeitsvorbehalt liegt im rechtspolitischen Spannungsfeld zwischen der Bedeutung (und aus Klägersicht auch Attrakti-

vität) der in Deutschland bisher relativ schnell erzielbaren „Automatic Injunction“ einerseits und den Schutzbedürfnissen der Implementierer andererseits. Die Entwicklung einer Kasuistik, die hier einen gerechten Ausgleich schaffen muss, soll begrüßenswerterweise den Gerichten vorbehalten bleiben, wenngleich wichtige Erwägungskriterien an die Hand gegeben werden.

Closing the „Injunction Gap“ (?)

• Problem

Die Kehrseite des in Deutschland geltenden und bewährten Trennungsprinzips ist bekannt: Während das Patentverletzungsverfahren vor den Zivilgerichten regelmäßig binnen relativ kurzer Zeit zu einem (vorläufig) vollstreckbaren Unterlassungstitel führen kann, dauert das davon getrennte Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht oftmals wesentlich länger. Dies führt dazu, dass Verbotungsrechte aus Patenten durchgesetzt werden können, bevor deren Rechtsbestand überprüft wurde.

Der Modernisierungsentwurf kritisiert, dass dies zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit führe, die sich nachteilig auf die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit sowie die Produktion auswirke. Investitionen würden bis zur Klärung der Rechtsbeständigkeit des Patents zurückgestellt oder nutzlos in die Entwicklung von im Ergebnis nicht erforderlichen Umgehungslösungen investiert. Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren müssten daher besser synchronisiert werden.

• Lösungsvorschlag

Zu diesem Zweck sieht der Modernisierungsentwurf recht umfassende Änderungen der §§ 82 und 83 PatG vor, die den Ablauf des Nichtigkeitsverfahrens regeln.

Der vorgeschlagene neue § 82 Abs. 3 PatG sieht für den Beklagten eine gesetzliche Frist von zwei Monaten ab Zustellung der Nichtigkeitsklage zur Begründung des Widerspruchs vor. Eine Fristverlängerung von einem Monat soll nur dann möglich sein, wenn der Beklagte „erhebliche Gründe“ darlegt und glaubhaft macht.

Die weiteren Änderungen des § 83 Abs. 1 PatG betreffen den sogenannten „qualifizierten Hinweis“, der eine vorläufige Bewertung des Rechtsbestands durch das Bundespatentgericht beinhaltet. Die Neuregelung sieht vor, dass dieser innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen „soll“. Hierdurch soll erreicht werden, dass der qualifizierte Hinweis dem Verletzungsgericht in aller Regel noch vor einer erstinstanzlichen Entscheidung vorliegt.

Zuletzt soll das Bundespatentgericht den Parteien zur Vorbereitung des qualifizierten Hinweises eine Frist zur abschließenden schriftlichen Stellungnahme setzen können. Ein Vorbringen, das nach Fristablauf eingeht, muss es für den Zweck des Hinweises nicht berücksichtigen. Auf diese Weise soll eine Verzögerung des Hinweises durch die Parteien aus prozesstaktischen Gründen (insbesondere im Hinblick auf ein paralleles Verletzungsverfahren) verhindert werden.

• Stellungnahme

Darüber, dass eine bessere Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, vor allem in zeitlicher Hinsicht, dringend erforderlich ist, dürfte weitgehend Einigkeit bestehen. Die beabsichtigten Änderungen im Patentgesetz sind daher grundsätzlich zu begrüßen. Entscheidend für die Frage, ob diese Regelungen die geplante Wirkung erzielen, dürfte allerdings sein, inwieweit sie vom Bundespatentgericht tatsächlich umgesetzt werden können, was jedenfalls auch durch eine personelle Aufstockung erleichtert werden könnte.

Geheimhaltung in Patentverletzungsverfahren

• Problem

Ein weiterer Dauerbrenner in der jüngeren patentrechtlichen Diskussion ist die Frage des Schutzes von Geheimhaltungsinteressen in Patentverletzungsverfahren. Zugespielt hatte sich die Debatte insbesondere im Kontext von „FRAND-Verfahren“ nach der „Huawei/ZTE“-Entscheidung des EuGH, also in Fällen der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen aus standardessentiellen Patenten. In solchen Fällen wird in der Instanzrechtsprechung teilweise verlangt, dass der Unterlassungskläger bereits mit Dritten abgeschlossene Lizenzvereinbarungen vorlegt, um zu belegen, dass die von ihm vorgeschlagenen Lizenzbedingungen den Beklagten nicht gegenüber anderen Lizenznehmern diskriminieren. Die von der ZPO zur Verfügung gestellten Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen sind indessen überschaubar und im Vergleich zu anderen Rechtsordnungen schwächer ausgeprägt.

Der Modernisierungsentwurf erkennt insoweit an, dass (auch) in Patentstreitsachen ein besonderer Bedarf nach prozessuellem Schutz von Geschäftsgeheimnissen bestehe.

• Lösungsvorschlag

Vor diesem Hintergrund schlägt der Modernisierungsentwurf einen neuen § 145a PatG vor, demzufolge die §§ 16 bis 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18.04.2019 (GeschGehG) in Patentstreitsachen entsprechend anzuwenden sind.

Die §§ 16 bis 20 GeschGehG sehen insbesondere vor, dass das Gericht auf Antrag einer Partei bestimmte Streitgegenständliche Informationen als geheimhaltungsbedürftig einstufen kann, welche dann von sämtlichen Beteiligten während und sogar nach Abschluss des Verfahrens vertraulich zu behandeln sind. Ferner kann das Gericht unter bestimmten Umständen den Zugang zu Geschäftsgeheimnissen auf eine bestimmte Anzahl von zuverlässigen Personen beschränken.

• Stellungnahme

Der Schutz von Geheimhaltungsinteressen hat in jüngerer Vergangenheit gerade im Kontext einer etwaigen Vorlage von Drittlizenzverträgen in „FRAND-Verfahren“ zu zahlreichen Diskussionen und einer erheblichen Rechtsunsicherheit geführt. Hierdurch droht nicht zuletzt eine Beeinträchtigung der Attraktivität des Gerichtsstandorts Deutschland. Die nach dem Modernisierungsentwurf beabsichtigte entsprechende Anwendung der Schutzmaßnahmen des GeschGehG ist vor diesem Hintergrund zu begrüßen. ←

IP INSIGHTS: PHARMA & LIFE SCIENCES

Patentrechtsseminar rund um den Schutz von
Know-How & Innovation

am Donnerstag, den 19. März 2020
im Sofitel Munich Bayerpost



Weitere Details finden
Sie unter: gowlingwlg.com

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Gowling WLG (UK) LLP, Gabriele Kretschmann,
Prannerstraße 15, 80333 München,
Tel.: +49 (0)89 540 4120 0,
events.munich@gowlingwlg.com

Erfahren Sie mehr über u.a.:

- Neues zur patentrechtlichen Zwangslizenz
- Verletzung von "Second-Medical-Use"-Patenten
- Ein neues Verteidigungsmittel? - 'Arrow Declarations' in UK und die Möglichkeiten in Deutschland
- Auslegung von Artikel 3 (a) der EU-Verordnung über ergänzende Schutzzertifikate - Wie spezifisch muss ein Wirkstoff in dem Grundpatent identifizierbar sein?

Gowling WLG (UK) LLP is a member of Gowling WLG, an international law firm which consists of independent and autonomous entities providing services around the world. Our structure is explained in more detail at www.gowlingwlg.com/legal

 **GOWLING WLG**