

Innovationsförderung in Deutschland durch ein ausgewogenes Patentsystem

I. Einleitung und Zusammenfassung

IP2Innovate hat sich dem Ziel verschrieben, das europäische Patentsystem ausgewogener zu machen, damit Innovationen und Wirtschaftswachstum zum Vorteil der Gesellschaft und der Verbraucher gefördert werden. Ein Grundpfeiler der digitalen Wirtschaft muss der ausgeprägte Schutz geistigen Eigentums sein. Die Schutzmechanismen müssen jedoch ausgewogen sein, sodass sie nicht nur den berechtigten Interessen und Rechten des Patentinhabers in angemessener Weise Rechnung tragen, sondern auch den vielen weiteren Interessen, die hier auf dem Spiel stehen, wie zum Beispiel dem öffentlichen Interesse an der Förderung von Innovationen und Investitionen.

Diese Konzepte verlangen die besondere Aufmerksamkeit politischer Entscheidungsträger, da die Patentlandschaft in den heutigen schnell wachsenden Hochtechnologiebereichen immer komplexer wird. Künstliche Intelligenz, Smart Homes, Connected Cars, die Industrie 4.0 und das Internet der Dinge: Bei allen dreht es sich um die Verbindung multifunktionaler, integrierter Produkte, die mit Hightech-Features und -Systemen arbeiten, welche durch Tausende Patente geschützt sind. Wer an diesen Hightech-Märkten als neuer Akteur in Erscheinung tritt, sieht sich – auch als kleines oder mittleres Unternehmen („KMU“) – mit einem Patendickicht konfrontiert, in dem schon eine unabsichtliche Verletzung eines trivialen oder ungültigen Patents dazu führen kann, dass das jeweilige Produkt vom Markt genommen wird – mit katastrophalen Folgen für das Unternehmen.

Das deutsche Patentsystem ist an mehreren entscheidenden Stellen aus dem Gleichgewicht geraten. Dies führt dazu, dass Investitionen in Innovationen untergraben werden und die Gesellschaft geschädigt wird. Hier sind unter anderem die folgenden Problemfelder zu nennen:

- Wird von einem Gericht eine Patentverletzung festgestellt, ergeht routinemäßig eine Unterlassungsverfügung gegen das gesamte Produkt, ohne dass zur Absicherung die Grundsätze von Billigkeit und/oder Verhältnismäßigkeit ernsthaft geprüft werden. Diese Gerichtspraxis gibt solchen Patentinhabern, deren eigentliches Ziel nicht die Unterlassungsverfügung, sondern der Erhalt von Lizenzgebühren ist, ein immenses Druckmittel an die Hand und sie können unverhältnismäßige Zahlungen verlangen, auch wenn nur ein unbedeutendes Merkmal eines komplexen Produkts von dem verletzten Patent erfasst wird.
- Die Zuständigkeit unterschiedlicher Gerichte für die Feststellung einer Verletzung und zur Entscheidung über den Rechtsbestand („Trennungsprinzip“/„Bifurkation“) in Kombination mit der Tatsache, dass die beiden Entscheidungen häufig zeitlich verzögert ergehen, bewirkt, dass gegen den angeblichen Verletzer in einem Verletzungsverfahren eine Unterlassungsverfügung ergehen kann, während er gleichzeitig noch das Patent angreift und statistisch gesehen die Chancen, dass es (teilweise) vernichtet wird, doppelt so hoch sind wie die Chance, dass die Nichtigkeitsklage erfolglos bleibt.

- Handelt es sich bei Patentinhabern um unterfinanzierte „Strohmannengesellschaften“, besteht für diese die Möglichkeit, Zahlungsforderungen ins Leere laufen zu lassen. Die Regelungen über die Verteilung der Rechtsverfolgungskosten, durch die Verfahren ohne Grundlage vermieden werden sollen, können so keine Wirkung entfalten.
- Die mangelnde Transparenz bezüglich anhängiger Verfahren erschwert es, Informationen über den Ausgang zurückliegender Klagen, die Aktivitäten prozessfreudiger Patentinhaber oder das volle Ausmaß von Patentstreitigkeiten zu erhalten.

IP2Innovate fürchtet, dass dieses Ungleichgewicht insbesondere von Patentverwertungsgesellschaften („Patent Assertion Entities“, PAEs) ausgenutzt wird. PAEs sind juristische Vehikel, die Patente nur zu dem Zweck kaufen, sie gerichtlich geltend zu machen und auf diese Weise die höchstmöglichen Zahlungen herauszuschlagen. Solche Gesellschaften haben verstärkt komplexe, schnell wachsende Hochtechnologiebereiche ins Visier genommen. Ein neuer, von Darts-IP veröffentlichter Bericht¹ über die Aktivitäten von PAEs in Europa dokumentiert die Zunahme von Rechtsstreitigkeiten.

- In den vergangenen zehn Jahren ist die Anzahl an Patentverfahren mit Beteiligung von PAEs jährlich durchschnittlich um 19 % gestiegen, wobei das Jahr 2017 die bisher höchste Zahl an Fällen mit PAE-Bezug aufwies.
- Fast 20 % der Verletzungsverfahren in Deutschland wurden von PAEs angestrengt.
- Ziel sind auch kleine und mittlere Unternehmen. Tatsächlich handelt es sich bei 23 % der Beklagten in PAE-Verfahren um KMUs.
- Die fünf aktivsten PAEs in Deutschland sind zwar in den USA ansässig, haben jedoch ihre Prozessaktivitäten in Deutschland verstärkt, da sie dieses Umfeld aufgrund der oben beschriebenen Schieflage als für ihre Zwecke günstig ausgemacht haben. Sie operieren üblicherweise über Strohmannengesellschaften, die in der EU ansässig sind.

Die Geltendmachung von Patenten durch PAEs strapaziert und belastet die Innovationsbemühungen leistungsfähiger Unternehmen, ohne die Integration neuer Technologien in Produkte zu fördern. Die durch die PAE-Aktivitäten verursachten erhöhten Kosten und zunehmenden Unsicherheiten schrecken Unternehmen davon ab, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Solche Investitionen sind jedoch notwendig, um die nächste Generation digitaler Produkte auf den Markt zu bringen. Auf diese Weise nehmen PAEs das Patentsystem sozusagen als Geisel und Innovationen werden eher gebremst als gefördert, was dem eigentlichen Zweck des Systems widerspricht.

¹ Darts-IP, „NPE Litigation in the European Union“, 17. Februar 2018 (nachfolgend „NPE-Bericht Darts-IP“), abrufbar unter <https://www.darts-ip.com/npe-litigation-in-the-european-union-facts-and-figures/>. Darts-IP ist ein unabhängiges Unternehmen, das über die weltweit größte Fallrechtsammlung im Bereich IP verfügt. Die zitierten Statistiken ergeben sich aus der Menge aller in der Datenbank vorhandenen, patentbezogenen Klagen, bei denen der erste Verfahrensvorgang vor einem EU-Gericht oder Patentamt zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 31. Dezember 2017 verzeichnet wurde. Die Daten für das Jahr 2017 sind Schätzungen, da die Fälle zum Zeitpunkt des Berichts noch zusammengetragen wurden.

Deutschland wird für PAEs immer attraktiver, weil sie die Möglichkeit erkannt haben, das Ungleichgewicht im deutschen Patentsystem durch missbräuchliche Verfahrenstaktiken gewinnbringend auszunutzen. Das muss aber nicht so bleiben. Jedes Ungleichgewicht kann durch vernünftige Maßnahmen („Schutzmaßnahmen“) korrigiert werden, wie zum Beispiel:

- die Anwendung belastbarer Verhältnismäßigkeits- und Billigkeitsgrundsätze bei Unterlassungsverfügungen, wie es das EU-Recht verlangt;
- die Überwindung der „Injunction Gap“ – also der für den Patentinhaber vorteilhaften Lücke zwischen Verletzungs- und Rechtsbestandsentscheidung –, indem die Zeit, bis eine Entscheidung über den Rechtsbestand eines Patents ergeht, verkürzt und die Vollstreckung einer etwaigen Unterlassungsverfügung auf einen Zeitpunkt nach dieser Entscheidung verschoben wird;
- die Verpflichtung unterfinanzierter PAEs zu einer Sicherheitsleistung;
- die Erhöhung der Transparenz in Bezug auf Gerichtsverfahren.

Durch solche Schutzmaßnahmen wird ein robustes Patentrechtssystem gewährleistet, das Forschung und Entwicklung sowie Erfindungen schützt und gleichzeitig einen Missbrauch des Systems verhindert, der dessen eigentliches Ziel, die Innovationsförderung, untergräbt.

II. Automatische Unterlassungsverfügungen

In der modernen digitalen Wirtschaft bezieht sich ein geltend gemachtes Patent oft auf ein einziges, manchmal unbedeutendes Merkmal eines hochkomplexen Produkts, so etwa bei einem Patent auf einen einzelnen Aspekt einer Kopfhörerbuchse in einem Smartphone. Das Damoklesschwert einer sofortigen Unterlassungsverfügung gegen das gesamte Produkt verleiht dem Patentinhaber gegenüber dem angeblichen Verletzer eine enorme Verhandlungsmacht, die in keinem Verhältnis zum Wert der patentierten Erfindung steht. Im Falle einer Unterlassungsverfügung müsste der Beklagte die Produktion stoppen, die Produkte aus den Läden und Vertriebswegen entfernen, den betroffenen Teil des Produkts neu designen, den neuen Teil oder das neue Produkt von den Behörden genehmigen lassen und das Marketing neu ausrichten. Die Unterlassungsverfügung hat nicht nur Auswirkungen auf die patentierte Technologie, sondern auf jeden nicht verletzenden Aspekt des Produkts, in das der Beklagte möglicherweise in großem Umfang investiert hat, unter anderem für Forschung und Entwicklung.

Da Unternehmen sich bewusst sind, dass deutsche Gerichte nach Feststellung einer Verletzung gleichsam automatisch eine Unterlassungsverfügung erlassen, bringt die bloße Androhung eines Patentverletzungsverfahrens manche Beklagten dazu, einen Vergleich zu schließen und Zahlungen zu leisten, die in ihrer Höhe eher auf dem Vorteil basieren, auf diesem Weg eine Unterlassungsverfügung gegen das gesamte Produkt vermeiden zu können, als auf dem Wert der patentierten Technologie. Dies ist sogar dann der Fall, wenn der Beklagte davon ausgeht, dass keine Verletzung stattgefunden hat oder dass das Patent nichtig ist. Denn KMUs können ein solches Risiko beispielsweise nicht in Kauf nehmen, wenn ihr Geschäft von einem einzigen Produkt abhängt. Bei den heutigen Hightech-Produkten wird dieses Problem noch verschärft. Diese Produkte sind über ein Dickicht aus Tausenden Patenten geschützt,

sodass man Gefahr läuft, dass eine Vielzahl an Lizenzforderungen zusammenkommt, die den durch das Produkt erzielten Gewinn übersteigen können.

Eine Unterlassungsverfügung ist in den meisten Fällen die geeignete Abhilfe in Patentstreitigkeiten. Allerdings sollte ein ausgewogener Ansatz gewählt werden, damit Rechtsbehelfe am Wert der patentierten Erfindung ausgerichtet sind und dazu im Verhältnis stehen. Wenn Patentinhabern keine ausreichenden rechtlichen Mittel gegen Patentverletzungen zur Verfügung stünden, würde dies die Fähigkeit des Patentsystems schwächen, Innovationen zu fördern. Wenn jedoch prozessuale Rechtsbehelfe wie automatische Unterlassungsverfügungen dazu führen, dass Patentinhaber mehr erhalten als die patentierte Technologie wert ist, fördert das Rechtssystem eher die Geltendmachung und gerichtliche Durchsetzung von Patenten als die produktive Entwicklung von Technologien.

Da diese Auswirkung die Ziele des Patentsystems (Innovationsförderung und Wirtschaftswachstum) untergräbt, sind in manchen Fällen Abfindungen in Geld (wie fortlaufende Lizenzgebühren) oder eine zeitverzögerte Unterlassungsverfügung (die dem Verletzer Zeit gibt, im Wege einer „Umgehungslösung“ ein vom Patent nicht erfasstes Produkt(teil) zu entwickeln) die besten, verhältnismäßigen Rechtsbehelfe, um sicherzustellen, dass die Kompensation des Patentinhabers im Verhältnis zum Wert der patentierten Technologie steht. Dies gilt insbesondere, wenn das Hauptziel des Patentinhabers darin besteht, eine Entschädigung in Geld zu erhalten statt mithilfe des Patents eine Marktposition zu schützen oder die eigenen Produkte von anderen am Markt abzugrenzen.

Erforderliche Schutzmaßnahmen gegen automatische Unterlassungsverfügungen

Zur Wiederherstellung des Gleichgewichts bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines gesunden Patentsystems sollten deutsche Gerichte belastbare Verhältnismäßigkeits- und Billigkeitsgrundsätze aktiv in die Entscheidung miteinbeziehen, ob eine Unterlassungsverfügung sofort oder verzögert erlassen wird. Nach europäischem Recht ist es zwar bereits jetzt erforderlich, diese Grundsätze zu berücksichtigen, dies wird in der Praxis jedoch selten umgesetzt. Deutsche Verletzungsgerichte, die die Verhältnismäßigkeit berücksichtigt haben, haben bisher noch keine Unterlassungsverfügung auf dieser Grundlage abgelehnt.

Die Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums („Enforcement-Richtlinie“) sieht vor, dass Rechtsbehelfe ‚gerecht‘ und ‚verhältnismäßig‘ sein müssen, ‚die Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird‘ und ‚die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist‘². Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass nationale Gerichte ihr nationales Recht im Einklang mit der Enforcement-Richtlinie auslegen müssen, einschließlich des Verhältnismäßigkeitserfordernisses³. Die

² Artikel 3 der Enforcement-Richtlinie.

³ [C-275/06 \(Promusicae\)](#), Rn. 68, in dem der EuGH feststellte, dass die Behörden und Gerichte der Mitgliedstaaten „[b]ei der Durchführung der Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinien [...] nicht nur ihr nationales Recht im Einklang mit diesen Richtlinien auszulegen, sondern auch darauf zu

Leitfäden der Europäischen Kommission vom November 2017 zur Enforcement-Richtlinie⁴ und zu standardessenziellen Patenten⁵ unterstreichen, dass nationale Gerichte in Streitigkeiten über geistiges Eigentum, einschließlich Patentstreitigkeiten, an das Verhältnismäßigkeitserfordernis aus der Enforcement-Richtlinie gebunden sind, wenn sie Rechtsbehelfe zuerkennen. Das deutsche Patentgesetz steht der Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit nicht entgegen⁶.

Deutsche Gerichte können und sollten also auch ohne Änderung der anwendbaren Gesetze die Verhältnismäßigkeit bereits heute berücksichtigen. Trotzdem besteht weiterhin Uneinigkeit und Verwirrung darüber, wann und wie der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in Deutschland angewendet werden soll. Der Gesetzgeber könnte durch rasche Klarstellung und Vereinheitlichung in diesem wichtigen Bereich Innovationen fördern, wenn er ein Gesetz erließe, das ausdrücklich besagt, dass in allen Patentstreitigkeiten bei Rechtsbehelfen der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz anzuwenden ist. Dabei sollten auch die für die Entscheidung relevanten Faktoren aufgelistet werden.

Fachliteratur⁷ und Gerichte⁸ haben bereits Faktoren identifiziert, die Teil einer jeder Prüfung eines verhältnismäßigen Rechtsbehelfs in IP- und Patentstreitigkeiten sein sollten. Diese Faktoren dienen der Abwägung zwischen der Bedeutung der sich aus einem Patent ergebenden Monopolstellung für die Förderung von Innovationen und den negativen und unbilligen Auswirkungen, die eine sofortige Unterlassungsverfügung mit sich bringen kann. Dazu gehören:

- die Frage, ob der Patentinhaber auf das Patent angewiesen ist, um eine Marktposition zu schützen oder die eigenen Produkte von anderen Produkten am Markt abzugrenzen;
- die Frage, ob das Hauptgeschäftsziel des Patentinhabers darin besteht, für die Nutzung des Patents eine Entschädigung in Geld zu erhalten;

achten [haben], dass sie sich nicht auf eine Auslegung dieser Richtlinien stützen, die mit diesen Grundrechten oder den anderen allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts, wie etwa dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, kollidiert“.

⁴ KOM (2017) 708 endg., S. 9–10.

⁵ KOM (2017) 712 endg., S. 10.

⁶ Außerdem wird in der Literatur zum Teil die Meinung vertreten, die Verhältnismäßigkeit sei ein allgemeiner Grundsatz des deutschen Zivilrechts und somit auch anzuwenden (*Ohly*, GRUR Int 2008, 787, 796 f.).

⁷ *Ohly*, GRUR Int 2008, 787, 796 f.; *Grabinski/Zülch*, in: Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage 2015, § 139 Rz. 26; *Osterrieth*, GRUR 2009, 540, 543 f.

⁸ Siehe Rechtsprechung des EuGH, insbesondere [C-314/12](#), *Telekabel Wien gegen Constantin Film Verleih*, in der einige Grundsätze festgelegt werden, die von nationalen Gerichten gegeneinander abgewogen werden sollten, bevor eine Unterlassungsverfügung ergeht. Dazu gehört, dass Gerichte die besonderen Eigenschaften eines Falls und die Verhältnismäßigkeit der Rechtsbehelfe gemäß den Bestimmungen des Artikel 3 der Enforcement-Richtlinie und der Europäischen Grundrechtecharta berücksichtigen müssen. Unterlassungsverfügungen dürften keine unzumutbaren Opfer fordern und Dritte nicht unnötig beeinträchtigen.

- die Frage, ob eine Unterlassungsverfügung die Gefahr birgt, dass der Patentinhaber mehr erhält als die patentierte Technologie wert ist, insbesondere, wenn das Patent lediglich ein nebensächliches Merkmal eines komplexen Produkts erfasst;
- die Auswirkungen der Unterlassungsverfügung auf den Beklagten im Vergleich zum Nutzen für den Patentinhaber;
- die Auswirkungen der Unterlassungsverfügung auf die Allgemeinheit und Dritte.

Mehr Klarheit im Rechtssystem durch eine einheitliche Berücksichtigung dieser Faktoren würde das deutsche Patentsystem ausgewogener machen und dadurch Innovationen fördern. Wir regen an, dass deutsche Behörden mit der Europäischen Kommission und anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um Richtlinien für Richter zu erarbeiten, welche die Berücksichtigung dieser Faktoren bei der Entscheidung über angemessene, mit der Enforcement-Richtlinie im Einklang stehende Rechtsbehelfe unterstützen.

III. „Injunction Gap“: Verletzte, aber nicht rechtsbeständige Patente

Ein Beklagter ist gegebenenfalls berechtigter Weise davon überzeugt, dass ein geltend gemachtes Patent nicht rechtsbeständig ist, und möchte dies als Grundlage für seine Verteidigung gegen die Verletzungsklage des Patentinhabers nutzen. In Deutschland ist das Patentsystem zweigeteilt: ein Gericht entscheidet über Verletzungsvorwürfe und ein anderes Gericht oder ein Patentamt entscheidet über den Rechtsbestand des Patents. Dadurch kann es zur sogenannten „Injunction Gap“ kommen, d. h. ein Gericht stellt eine Patentverletzung fest und erlässt – ausnahmslos – eine Unterlassungsverfügung, obwohl über den angegriffenen Rechtsbestand des Patents noch nicht entschieden wurde. Für den Beklagten hat eine Unterlassungsverfügung unter Umständen gravierende Folgen und die Allgemeinheit kann unter Umständen nicht von Produkten profitieren, die auf einem „verletzten, aber nicht rechtsbeständigen Patent“ basieren, das niemals hätte erteilt werden sollen.

Diese „Injunction Gap“ führt zu einem Ungleichgewicht im deutschen Patentsystem. Während ein Rechtsbestandsverfahren noch läuft, können viele Unternehmen (insbesondere KMUs) es sich oft nicht leisten, dass ein Produkt vom Markt genommen wird, das möglicherweise ihre einzige Einnahmequelle darstellt. Dieses Ungleichgewicht können PAEs und skrupellose Patentinhaber mithilfe missbräuchlicher Verfahrenstaktiken ausnutzen, zum Beispiel indem sie zu weit gefasste und nicht rechtsbeständige Patentansprüche geltend machen, um überhöhte und unberechtigte Vergleichszahlungen zu fordern, die zum Wert des Beitrags durch die patentierte Technologie in keinem Verhältnis stehen.

Diese Bedenken sind berechtigt. Einer Studie zufolge vergehen in Deutschland durchschnittlich 13 Monate zwischen der Verletzungsentscheidung und der Entscheidung über den Rechtsbestand des Patents, wobei die längste Zeitspanne drei Jahre betrug⁹. Aus dem Jahresbericht des Bundespatentgerichts für das Jahr 2018 geht hervor, dass die durchschnittliche

⁹ Siehe *Cremers u. a.*, „Invalid but infringed? An analysis of the bifurcated patent litigation system“, *Journal of Economic Behaviour & Organisation*, November 2016, Band 131. Teil A, S. 218–242, verfügbar unter <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268116301640>.

Verfahrensdauer für Nichtigkeitsverfahren fast 27 Monate betrug.¹⁰ Dies ist der höchste Stand seit Jahren und die zunehmenden Verzögerungen verschärfen die „Injunction Gap“ noch. In den Streitigkeiten, in denen eine Verletzung festgestellt wurde, während gleichzeitig ein Rechtsbestandsverfahren anhängig war, wurde das betroffene Patent in 37 % der Fälle später für nichtig erklärt – fast doppelt so häufig wie der Rechtsbestand bestätigt wurde. Die überwiegende Mehrzahl der Klagen (43,5 %) wurde zurückgenommen und vermutlich im Vergleichswege beigelegt.¹¹

Die Geltendmachung von Patenten niedriger Qualität ist ein ernsthaftes Problem in Deutschland. Patente, die von PAEs gerichtlich geltend gemacht werden, werden zu 95 % ganz oder teilweise für nichtig erklärt. Patente, die von Klägern gerichtlich geltend gemacht werden, die keine PAEs sind, werden zu 76 % ganz oder teilweise für nichtig erklärt¹². Die „Injunction Gap“ hält Betroffene trotz dieser ernüchternden Statistiken von Nichtigkeitsklagen ab. Das gilt insbesondere für KMUs, die seltener Rechtsbestandsverfahren anstrengen als größere Unternehmen. Nur gegen 44 % der in Deutschland eingeklagten Patente werden Rechtsbestandsverfahren geführt. Dies steht in deutlichem Kontrast zu Systemen ohne Trennung zwischen Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren („Bifurkation“). Die Tatsache, dass eine Nichtigkeitsentscheidung ein Unternehmen nicht vor einer Unterlassungsverfügung schützt, hält Betroffene offenkundig von Nichtigkeitsklagen und Einsprüchen ab und führt dazu, dass Patente aufrechterhalten werden, die nie hätten erteilt werden dürfen.

Erforderliche Schutzmaßnahmen gegen die „Injunction Gap“

Das durch die „Injunction Gap“ entstehende Ungleichgewicht im Patentsystem kann mithilfe von Schutzmaßnahmen ausgeglichen werden, die entweder durch (gesetzliche) Regelungen umgesetzt werden oder durch Gerichte, welche regelmäßig ihren Ermessensspielraum zur Vermeidung der „Injunction Gap“ nutzen.

- Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren könnten so gestaltet werden, dass Entscheidungen zu beiden Fragen gleichzeitig oder nur mit geringer Verzögerung ergehen. Zudem könnte die Zeitspanne bis zu einer Entscheidung über den Rechtsbestand verkürzt werden und somit dieses Ziel in greifbare Nähe rücken, wenn dem Bundespatentgericht mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden würden.
- Kommt das Verletzungsgericht zu dem Schluss, dass eine Verletzung vorliegt und eine Unterlassungsverfügung der am besten geeignete Rechtsbehelf ist, sollte es die

¹⁰ BPatG Jahresbericht 2018, p. 173

¹¹ aaO. Von 384 Fällen, in denen eine Verletzung auf Ebene des Landgerichts festgestellt wurde, während gleichzeitig ein Rechtsbestandsverfahren anhängig war, wurde das Patent in 142 Fällen für nichtig erklärt, in 75 Fällen wurde das Patent aufrechterhalten und in 167 Fällen wurde die Nichtigkeitsklage zurückgenommen.

¹² NPE-Bericht Darts-IP, S. 14. Siehe auch: *Hess/Müller-Stoy/Wintermeier*, „Sind Patente nur Papiertiger?“, Mitt. 2014, 439, abrufbar unter https://www.bardehle.com/fileadmin/Webdata/content/documents/broschures/Patent_Papiertiger.pdf.

(Schlussfolgerung: 79 % der angegriffenen deutschen Patente wurden ganz oder teilweise für nichtig erklärt).

Vollstreckung der Unterlassungsverfügung aufschieben, bis über den Rechtsbestand des Schutzrechts positiv entschieden wurde. Obwohl deutsche Gerichte über diesen Ermessensspielraum verfügen, üben sie ihn selten aus, da sie insoweit einen sehr strengen und unflexiblen Maßstab anlegen, der in Patentverletzungsverfahren häufig unangemessen erscheint. Deshalb könnten zusätzliche Regelungen oder Gesetzesänderungen notwendig sein, durch welche die Vollstreckung von Unterlassungsverfügungen häufiger ausgesetzt werden kann, um die Mehrheit der Streitigkeiten mit einem anhängigen Rechtsbestandsverfahren zu erfassen.¹³

IV. Kostenverteilungsregelungen laufen ins Leere

Die Zivilprozessordnung schreibt eine Verteilung der Rechtsverfolgungskosten vor, bei welcher der unterlegenen Partei die Anwaltskosten der obsiegenden Partei auferlegt werden. Mit diesem Instrument kann im Patentsystem ein besseres Gleichgewicht hergestellt werden, indem es Parteien davon abhält, missbräuchliche Verfahren anzustrengen. Dies gilt jedoch nur, wenn diese Regelungen richtig angewendet werden. Siegreiche Beklagte in Patentstreitigkeiten gegen PAEs haben hier allerdings oft ein Problem. PAEs verfolgen häufig die Strategie der Gründung von unterfinanzierten Strohmangesellschaften innerhalb der EU. Wenn dann ein Kostenfestsetzungsbeschluss zu ihren Lasten ergeht, behaupten sie, die Zahlungen nicht leisten zu können. Das kann sogar dann der Fall sein, wenn ein eher großes und reiches Unternehmen, das außerhalb der EU ansässig ist, die Strohmanna-PAE gegründet hat. Tatsächlich haben die fünf in Deutschland aktivsten PAEs ihren Sitz in den USA, operieren aber häufig durch Strohmangesellschaften mit Sitz in der EU¹⁴.

Erforderliche Schutzmaßnahmen gegen Leerlaufen der Kostenverteilung

Handelt es sich bei der Klägerin um eine unterfinanzierte PAE, sollten die Gerichte befugt sein, zu Beginn des Verfahrens eine Zusicherung dahingehend zu verlangen, dass die PAE die vollen, etwaig verhängten Kosten tragen wird. Zum Zwecke einer solchen Zusicherung sollte, falls erforderlich, die Leistung einer Sicherheit verlangt werden. Die Zivilprozessordnung sollte so geändert werden, dass die Gerichte auch bei Unternehmen mit Sitz in der EU befugt sind, diese Sicherheitsleistung zu fordern. Zurzeit verlangt § 110 der Zivilprozessordnung lediglich, dass Kläger eine Sicherheit leisten müssen, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt

¹³ Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Verletzungsverfahren nur dann ausgesetzt werden sollte, um den Erlass einer Unterlassungsverfügung zu vermeiden, wenn eine „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ besteht, dass das Patent für nichtig erklärt wird (BGH, X ZR 61/13, GRUR 2014, 1237 – *Kurznachrichten*). In der Praxis fordern Landgerichte jedoch weiterhin eine „hohe“ oder „überwiegende Wahrscheinlichkeit“ für die Aussetzung eines Verletzungsverfahrens und damit für einen verzögerten Erlass einer Unterlassungsverfügung. Die ordnungsgemäße Anwendung der *Kurznachrichten*-Entscheidung wäre zwar schon eine Verbesserung, würde aber „Injunction Gaps“ und die damit verbundenen Probleme nicht gänzlich verhindern. Es ist erforderlich, dass die Vollstreckung einer Unterlassungsverfügung ausgesetzt wird, bis der Rechtsbestand festgestellt ist.

¹⁴ NPE-Bericht Darts-IP, S. 9.

oder Sitz außerhalb der EU befindet. Dieses Erfordernis kann jedoch leicht umgangen werden, indem man eine Strohmanngesellschaft innerhalb der EU gründet.

V. Größere Transparenz betreffend Patentstreitigkeiten

In Deutschland ist es grundsätzlich nicht möglich, etwas über Patentstreitigkeiten zu erfahren, in denen zwar Klage eingereicht, die aber vor einer mündlichen Verhandlung per Vergleich beigelegt wurden. Des Weiteren gibt es keine öffentliche Datenbank mit einer umfassenden Liste eingereicherter Klagen und der jeweiligen Verfahrensausgänge. Selbst wenn die Einreichung einer Klage durch Medienberichte öffentlich gemacht wird, hat die Öffentlichkeit keinen Zugang zu den entscheidenden Informationen, beispielsweise den geltend gemachten Patenten, den von den Parteien vorgetragenen Argumenten und den vom Gericht vertretenen Ansichten. Aufgrund dieser fehlenden Transparenz ist es schwierig, Trends in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten zu erkennen und zu analysieren, die Probleme wie das Ausmaß der Zunahme von PAE-Verfahren in Europa aufdecken und als Grundlage für nutzbringende Änderungen der diesbezüglichen Politik dienen könnten.

Da die Erteilung von Patenten eine Art Übereinkunft zwischen dem Erfinder und der Allgemeinheit darstellt, in welcher dem Erfinder im Gegenzug dafür, dass er seine Erfindung veröffentlicht, Rechte zugesprochen werden, hat die Allgemeinheit ein Interesse daran, zu verstehen, wie Gerichte diese Rechte auslegen und durchsetzen. Harmonisierte Vorgaben zur Erfassung, zur elektronischen Dokumentation und zum Führen einer nationalen Datenbank über Patentstreitigkeiten würden das Patentökosystem jeweils transparenter und belastbarer machen und gleichzeitig eine bessere Entscheidungspraxis und entsprechende Richtlinien fördern.

VI. Zusammenfassung

Deutschland muss sein Patentökosystem fördern, pflegen und schützen, um seine Bestrebungen im digitalen Bereich sowie seine Wachstumsambitionen verwirklichen zu können. Dazu müssen die beschriebenen Unzulänglichkeiten korrigiert werden, die ein Ungleichgewicht kreieren. Der Anstieg von Rechtsstreitigkeiten mit PAE-Beteiligung in Deutschland ist ein Zeichen dafür, dass dieses Ungleichgewicht erheblich ist und ein echtes Risiko für Innovationen darstellt – viele aktiv tätige Unternehmen können das aus eigener Erfahrung bestätigen.