

Stellungnahme zum Diskussionsentwurf
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts
(PatMoG) vom 14. Januar 2020

IP2innovate (www.ip2innovate.eu) ist eine Initiative forschungsintensiver Industrieunternehmen und Verbände¹, die darauf hinwirken möchten, das aus der Balance geratene Patentrecht neu zu justieren. Ziel ist die bessere Förderung von Innovationsfähigkeit – speziell in Deutschland – zur Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum, und Wohlstand.

IP2innovate begrüßt die Initiative des BMJV zur Modernisierung des deutschen Patentrechts und insbesondere das Bemühen, das Patentgesetz (PatG) stärker an Realität und Erfordernissen der zunehmend arbeitsteiligen und digital vernetzten Wirtschaft des 21. Jahrhunderts anzupassen. Eine solche Justierung erscheint dringend geboten, um das aus der Balance geratene Patentrecht neu zu justieren und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Innovationsstandorts Deutschland zu erhalten.

IP2innovate begrüßt weiterhin, dass das BMJV der interessierten Öffentlichkeit durch die frühzeitige Veröffentlichung des Diskussionsentwurfs (PatG-DiskE) einen angemessenen Zeitraum für die Stellungnahme und die Möglichkeit eingeräumt hat, den Entwurf umfassend zu diskutieren.

Schließlich erscheint der Ansatz des Ministeriums insofern sachgerecht, als er zentrale Aspekte des Patentrechts und gegenwärtiger Anwendungsprobleme in Deutschland im materiellen Recht thematisiert. Aus Sicht von IP2innovate und seiner Mitgliedsunternehmen sind dabei in erster Linie die folgenden Ziele von herausragender Bedeutung:

- Verhältnismäßigkeitsprüfung im Patentverletzungsverfahren mit klaren Kriterien, speziell für komplexe Produkte und Fertigungsprozesse;
- Konsequente Überwindung des *Injunction Gap* zwischen Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren;
- Nachhaltige Eindämmung von *Non-Practicing Entities* („NPE“, auch Patent-Trolle genannt);
- Sicherung der Rechtsbeständigkeit durch konsequentere Umsetzung der EU-Durchsetzungsrichtlinie.

¹ Adidas, Amadeus, Bull (Atos Technologies), Daimler, Dell, Freebox, Intel, Google, Microsoft, Nvidia, Proximus, SAP, Spotify, Wiko, siehe auch www.ip2innovate.eu/members/.

Der Diskussionsentwurf des BMJV setzt sich mit all diesen zentralen Problemkreisen auseinander, bietet aber aus unserer Sicht an entscheidenden Stellen noch keine sachgerechten Antworten auf bestehende und künftige Herausforderungen Deutschlands als wichtigem Standort von Innovation und industrieller Fertigung – und letztlich zur Absicherung von Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand.

Wir sehen insbesondere in den folgenden Aspekten des PatG-DiskE den Bedarf zur weiteren Justierung:

1. **Einschränkende Definition von Verhältnismäßigkeit.** Zwar verweist die vorgeschlagene Formulierung für die Ergänzung des § 139 PatG auf den Begriff der „Verhältnismäßigkeit“, gibt aber keine Ansatzpunkte für die Abwägung zwischen dem Wert der dem verletzten Patent zugrundeliegenden Erfindung und dem Ausmaß des bei der Unterlassung zu erwartenden Schadens sowie möglicher Interessen Dritter. Dies steht im Widerspruch zu den begleitenden Ausführungen in der Begründung des PatG-DiskE, in der beide Aspekte (neben einer zusätzlichen Anzahl weiterer Gesichtspunkte) als zumindest möglicherweise relevant erwähnt werden. Vielmehr schränkt der Diskussionsentwurf zu § 139 PatG den Begriff der Verhältnismäßigkeit einseitig auf den Aspekt der wirtschaftlichen Auswirkungen der Unterlassung auf den Verletzer, nämlich auf „eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte“ ein. Dies erscheint angesichts der gegenwärtigen Situation – die bis hin zur an Missbrauch grenzenden Anwendung des deutschen Patentrechts insbesondere durch bestimmte *Non-Practicing Entities* (bzw. sogenannte Patent-Trolle) reicht – weder sachgerecht noch ausreichend.
2. **Einengung auf extreme Sonderfälle.** Die ausführliche Bezugnahme auf eine BGH-Entscheidung („Wärmetauscher“) - sowohl im vorgeschlagenen Gesetzestext, der einen Leitsatz dieser Entscheidung nahezu wortidentisch übernimmt, als auch in der Begründung - verweist auf den Maßstab „gravierender und unverhältnismäßiger Auswirkungen auf den gesamten Geschäftsbetrieb des Patentverletzers“, also auf Sonderfälle am Rande des in der Praxis vorzufindenden Spektrums. Dementsprechend findet sich auch im Diskussionsentwurf zu § 139 PatG eine gleich vierfache Einschränkung des Anwendungsbereichs, wobei die Interessen des Patentinhabers zweimal ("Beachtung des Interesses", "Ausschließlichkeitsrecht"), diejenigen des Beklagten aber nicht einmal Erwähnung gefunden haben. Auch wenn man den Wortlaut des Diskussionsentwurfs mit dem bestehenden gesetzlichen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt für die aus einer Patentverletzung resultierenden Rechtsfolgenansprüche vergleicht (Vernichtung, Rückruf, Auskunft, Rechnungslegung), ist offenkundig, dass der vorgeschlagene, den Unterlassungsanspruch betreffende Verhältnismäßigkeitsanspruch restriktiver und einseitiger verstanden wird als es zur Sicherung des Wirtschafts- und Innovationsstandorts Deutschland geboten ist.
3. **Unzureichende Adressierung des Injunction Gap.** Der im PatG-DiskE gemachte Vorschlag für die bessere Verzahnung von Nichtigkeits- und Unterlassungsverfahren in § 83 Absatz 1 PatG weist in die richtige Richtung, erscheint uns aber nicht ausreichend. Eine „Soll-Vorschrift“ allein für die Abgabe eines qualifizierten Hinweises durch das BPatG an das Verletzungsgericht

wird nicht genügen, um die Verfahren derartig zu synchronisieren, dass die durch den *Injunction Gap* entstandene Unausgewogenheit und das Missbrauchspotenzial kompensiert werden können.

4. **Eindämmung von NPEs.** Wir begrüßen außerordentlich, dass Bundesministerin Lambrecht die Absicht hat, die ungewollten Lücken des deutschen Patentrechts zu schließen, die sogenannten „Patent-Trollen“ Missbrauchsmöglichkeiten eröffnen, durch die besonders deutsche Unternehmen geschädigt wurden und werden.² Die im PatG-DiskE darauf abzielenden Vorschläge greifen aber nicht weit genug, da sie zum einen keine hinreichend sichere Vermeidung des *Injunction Gap* bewirken und zum anderen keine angemessene Schadensabwägung bei Patentverletzungen erforderlich machen. Dies sind die wesentlichen „Hebel“ von NPEs, die in der Regel gar nicht auf eine Unterlassung der Verbreitung des angeblich patentverletzenden Produkts abzielen, sondern „nur“ zum Teil völlig überzogene Lizenzgebühren durchsetzen wollen und die bei der Novellierung des PatG nachhaltiger adressiert werden sollten als dies im PatG-DiskE der Fall ist.
5. **Unzureichende Umsetzung von Unionsrecht.** Der im Diskussionsentwurf gemachte Vorschlag verändert den Maßstab der „Verhältnismäßigkeit“ weg von einer Angemessenheitsprüfung hin zu einer Regelung in extremen Ausnahmefällen, und schränkt damit den in der EU-Durchsetzungsrichtlinie zum Recht geistigen Eigentums verankerten Begriff der Verhältnismäßigkeit in seiner Bedeutung ein. Das fortbestehende Risiko eines Vertragsverletzungsverfahrens und die damit einhergehende Unsicherheit für die deutsche Wirtschaft sollte vermieden werden.

Zwei Vorschläge von IP2innovate zur Verbesserung des PatMoG und zur nachhaltigen Stärkung des deutschen Patentrechts

1. Angemessene Verhältnismäßigkeitsprüfung

Mit dem Element einer Verhältnismäßigkeitsprüfung im Verletzungsverfahren kann den beschriebenen Problemen in der heutigen Anwendung des Patentrechts entgegengewirkt werden. Ist die Gewährung der Unterlassungsverfügung unverhältnismäßig, so sollte der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen (oder zumindest gehemmt) sein.

Wir sprechen uns deshalb dafür aus, das Patentgesetz im Zuge der nun angestoßenen Novellierung – anstelle der vom BMJV vorgeschlagenen *Ergänzung* des § 139 Abs. 1 PatG – um einen neuen Absatz 4 wie folgt zu ergänzen:

² Gemäß *Handelsblatt* vom 16. Januar 2020 (<https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/unterlassungsanspruch-justizministerin-lambrecht-startet-kampf-gegen-patenttrolle/25435770.html>).

„¹Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. ²Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist der durch die Verletzung zu erwartende Nachteil für den Patentinhaber gegen den durch eine Unterlassung zu erwartenden Nachteil abzuwägen. ³Dabei sind auch die berechtigten Interessen des Patentinhabers und des Verletzers sowie mögliche berechnigte Interessen Dritter zu berücksichtigen.“

2. Konsequente Schließung des *Injunction Gap*

Wir begrüßen vom Grundsatz her die angedachten Regelungen in §§ 82 f. PatG-DiskE.

Die vom BMJV vorgeschlagenen Gesetzesänderungen in den §§ 82 und 83 PatG zielen zum einen darauf ab, das zeitliche Auseinanderklaffen von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren zu mindern, und zum anderen darauf, die Zahl der Verletzungsurteile, welche auf Basis von später für nichtig erklärten Patenten ergehen, zu reduzieren.

Angesichts der Ressourcensituation beim Bundespatentgericht bleibt abzuwarten, ob die nicht zwingend einzuhaltende Sechsmonatsfrist des § 83 Abs. 1 S.2 PatG-DiskE zu den erwünschten Ergebnissen führt.

In diesem Zusammenhang schlagen wir folgende Erweiterung vor:

Um sicherzustellen, dass das Verletzungsgericht eine erste Einschätzung des BPatG in seine Überlegungen mit einbeziehen kann, sollte in der Regel in den Fällen, in denen der qualifizierte Hinweis nicht rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung des Verletzungsgerichts vorliegt, das dortige Verfahren vorübergehend ausgesetzt werden, bis der qualifizierte Hinweis des BPatG zur Verfügung steht.

Vertraulichkeit

Unbeschadet unserer Anmerkungen und des Vorschlags zu §§ 82f. und 139 PatG-DiskE begrüßen wir die in § 145a PatG-DiskE vorgesehene Einführung einer Bezugnahme auf das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) in Patentstreitsachen.

Hintergrund und wirtschaftspolitischer Kontext

In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich die Art der Wertschöpfung stark gewandelt: Die Komplexität neuer, aber auch konventioneller Produkte hat sich drastisch erhöht und zu einem deutlichen Anstieg der dafür potenziell relevanten Patente geführt. Bereits im Jahr 2011 kam eine

Untersuchung zu dem Ergebnis, dass über 250.000 Patente für ein (damaliges) Smartphone von Relevanz sein könnten; ähnliches gilt für Speicherchips und andere Halbleiter, die Erfindungen beinhalten, welche von zehntausenden von Patenten geschützt sein können. Aber nicht nur die Informationstechnik ist betroffen: Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung sehen sich heute schon – und verstärkt in der Zukunft – immer mehr Branchen mit einem vergleichbaren Grad der Komplexität einem zunehmend schwer überschaubaren Konvolut von Patentschutzrechten gegenüber. Kraftfahrzeuge sind dafür heute schon ein Beispiel.

Für derartige hochintegrierte Produkte ist es deren Herstellern selbst bei sorgfältiger Analyse zunehmend unmöglich, die relevanten Patente vollständig zu überblicken – schon gar nicht, wenn zugelieferte Komponenten zum Einsatz kommen, die über mehrere Fertigungsstufen und eine tief gestaffelte Hierarchie von Lieferanten entstehen. Auch eine vollständige und umfassende Prüfung möglicher Patentverletzungen bei neu in den Markt eingeführten Produkten ist praktisch nicht immer darstellbar.

Die steigende Anzahl eingesetzter Patente führt dazu, dass der erfinderische Wert eines einzelnen Patents immer häufiger nur einen vergleichsweise geringen Beitrag zum Gesamtwert eines komplexen, hochintegrierten Produkts – wie z. B. eines Kraftfahrzeugs – leistet. Beispielsweise können solche Patente eine einzelne Komponente betreffen, die im Gesamtprodukt nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Dennoch führt die Patentverletzung eines solchen, eher nachrangigen Bauteils dazu, dass das komplexe Produkt in Gänze von einer darauf basierenden Unterlassungsverfügung betroffen sein kann. Hinzu kommt, dass in vielen Produkten der Austausch einer patentverletzenden Komponente einen langwierigen Prozess von Konstruktionsänderungen und Tests sowie – z.B. bei Kraftfahrzeugen und medizinischen Geräten – deren Neuzulassung in allen Vertriebsländern erfordert. Der wirtschaftliche Schaden einer Unterlassung kann dabei den Schaden, den der Patentinhaber durch die Verletzung erleidet, um Größenordnungen übersteigen. Ein Unterlassungsanspruch kann in solchen Situationen unverhältnismäßig sein. Ob er das in einem gegebenen Fall tatsächlich ist, hängt dann von den Umständen des Einzelfalls ab.

Demgegenüber basiert das deutsche Patentrecht auf dem Grundgedanken, dass ein Produkt durch ein Patent geschützt wird. Darüber hinaus ging man ursprünglich davon aus, dass dem Patentinhaber durch das mit dem Patent vergebene Monopol der zeitliche Freiraum verschafft werden soll, den er braucht, um seine Erfindung als Produkt auf den Markt zu bringen, bevor Nachahmer dazu die Gelegenheit erhalten.

Dieser an sich sinnvolle Zweck ist mittlerweile nicht nur durch die technologische Arbeitsteilung überholt, sondern auch durch den Umstand, dass es Unternehmen gibt, die allein zu dem Zweck gegründet werden, Patente aufzukaufen, um sie nicht industriell zu verwerten, sondern ausschließlich durch die Ausnutzung gesetzlicher Regelungslücken exorbitante Lizenzgebühren einzutreiben. Diese dem Sinn des Gesetzes zuwiderlaufende Praxis hatte der damalige Gesetzgeber nicht im Blick.

Zeitgemäße und zukunftsichere Durchsetzung des Patentrechts

Die dem Patentrechtsinhaber zugewiesene Möglichkeit, rasch und unkompliziert eine Unterlassung erwirken zu können, war früher generell und ist auch heute noch in vielen Fällen angemessen.

Sind allerdings komplexe hochintegrierte Produkte betroffen, die eine Vielzahl voneinander unabhängiger Funktionen aufweisen, die ihrerseits wiederum auf einer Vielzahl von Patenten beruhen, liegt der Fall anders: Der Wert, den ein Einzelnes dieser Patente dem Produkt hinzufügt, kann im Vergleich zum wirtschaftlichen Schaden, der durch eine auf das gesamte Produkt bezogene Unterlassung entsteht, drastisch geringer sein. Wenn die Interessen des Patentinhabers in solchen Fällen durch eine Schadensersatzzahlung befriedigt werden können, wäre ein Unterlassungsanspruch unverhältnismäßig. Dies kann ebenso der Fall sein, wenn ein NPE das ausschließliche Interesse der Lizenzierung von Patenten verfolgt. Da Lizenzzahlungen nur fällig würden, wenn der Geschäftsbetrieb des Verletzers unbeeinträchtigt weiterläuft, würde eine Unterlassung dem eigentlichen Interesse des Patentinhabers zuwiderlaufen.

Ohne die Möglichkeit einer solchen Verhältnismäßigkeitsbetrachtung führt der Unterlassungsanspruch darüber hinaus zu einem Hebel für überzogene Lizenzforderungen, deren Grundlage nicht mehr der eigentliche Wert des Patents wäre, sondern der unverhältnismäßig größere Unterlassungsschaden. Dabei kann der Unterlassungsschaden über den Beklagten hinaus wirken, wenn beispielsweise der Betrieb von Infrastruktureinrichtungen betreffend Mobilfunk oder Cloud Computing vorübergehend eingestellt werden muss. Beides liefe nicht nur dem Grundgedanken des Patentsystems zuwider, sondern auch der heutigen und künftig noch bedeutsameren Arbeitsteiligkeit und dem digital vernetzten Wirtschaften.

Ein modernes und innovationsförderndes Patentrecht ist heute und auch in Zukunft der beste Weg, um den Schutz geistigen Eigentums in der zunehmend dynamischen und arbeitsteiligen Wirtschaft zu sichern und effektiv zu gestalten. Es ist ein wirksames Instrument, das Unternehmen aller Größenklassen, und insbesondere auch den Mittelstand, schützt sowie den Wettbewerb für alle fair gestaltet.

Die an Missbrauch grenzende, extensive Nutzung des – aus Zeiten einer weniger arbeitsteiligen Wirtschaft stammenden – Patentrechts durch rein auf Lizenzertragsmaximierung ausgerichtete und ansonsten nicht produktiv tätige Patentverwertungsgesellschaften schadet nicht nur den betroffenen Unternehmen, sondern ist auch ein Nachteil für den Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt: Im Gegensatz zu in China oder den USA produzierenden Unternehmen müssen die in Deutschland produzierenden Unternehmen stets und uneingeschränkt mit der Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs sowohl hinsichtlich des Vertriebs ihrer Produkte auf dem deutschen Markt als auch hinsichtlich ihrer gesamten Produktion rechnen.