

Novellierung des Patentgesetzes:  
Vorschlag zur Ergänzung um eine Verhältnismäßigkeitsprüfung  
und Regelungen zur Schließung des Injunction Gap

*IP2innovate ([www.ip2innovate.eu](http://www.ip2innovate.eu)) ist eine Initiative forschungsintensiver Industrieunternehmen und Verbände<sup>1</sup>, 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.*

Das deutsche Patentgesetz (PatG), das im Kern auf das Jahr 1877 zurückgeht, ist ein zentrales Element zur Absicherung Deutschlands als einem der führenden Innovations- und Technologiestandorte weltweit. Über lange Zeit hat es dank regelmäßiger Anpassungen an wirtschaftliche und technologische Entwicklungen die zum Teil widerstreitenden Interessen zu einem angemessenen Ausgleich gebracht.

Eine solche Anpassung ist nunmehr erneut geboten, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Innovationsstandorts Deutschland zu erhalten.

### **Hintergrund, Anlass 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 derart 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

---

<sup>1</sup> Adidas, Amadeus, Bull (Atos Technologies), BMW, Daimler, Dell, Deutsche Telekom, Freebox, Intel, Google, Microsoft, Nvidia, Proximus, SAP, Spotify, Wiko, siehe auch [www.ip2innovate.eu/members/](http://www.ip2innovate.eu/members/).

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 kaum noch 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 Endprodukts – 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 herkömmliche 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 und dann nicht industriell zu verwerten, sondern ausschließlich durch die Ausnutzung gesetzlicher Regelungslücken exorbitante Lizenzgebühren einzutreiben. Diese den Sinn des Gesetzes missbrauchende 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.

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 tätigen 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 angesiedelten Firmen 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.

## **Zwei Vorschläge von IP2innovate zur Verbesserung des 2. 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 Novel-  
lierung – anstelle der vom BMJV vorgeschlagenen *Ergänzung* des § 139 Abs. 1 PatG – um einen  
neuen Absatz 4 des § 139 PatG wie folgt zu ergänzen:

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

## Anhang: Bemerkungen zum Diskussionsentwurf des BMJV

Der Vorschlag des BMJV zu § 139 PatG in dessen Diskussionsentwurf vom 14. Januar 2020 (PatG-DiskE) ist unseres Erachtens aus folgenden Gründen nicht ausreichend zielführend:

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 Entitites* (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. Ebenso erscheint die pauschale Heranziehung der Kriterien „Funktionswesentlichkeit“ und „Sonderausstattung“ als zu eng bemessen, gerade im Hinblick auf die Einzelfallprüfung, da diese Kriterien gerade nicht verallgemeinerungsfähig sind und eher restriktiv berücksichtigt werden sollten. 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. Lediglich eine „Soll-Vorschrift“ für die Abgabe eines qualifizierten Hinweises durch das BPatG an das Verletzungsgericht wird nicht genügen, um die Verfahren derartig zu verzahnen, dass durch den *Injunction Gap* entstandene Unausgewogenheit und das Missbrauchspotenzial zu kompensieren.
4. **Eindämmung von *Non-Practicing Entities* (sogenannten „Patent-Trollen).“** Wir begrüßen außerordentlich die Absicht von Bundesministerin Lambrecht, die ungewollten Lücken des deutschen Patentrechts zu schließen, durch die sogenannten „Patent-Trollen“ Missbrauchsmöglichkeiten eröffnet werden, von denen besonders deutsche Unternehmen betroffen sind und massiv geschädigt werden.<sup>2</sup> Die im PatG-DiskE gemachten Vorschläge zur Eindämmung des Missbrauchs greifen aber nicht weit genug. Sie bewirken keine hinreichend sichere Vermeidung des *Injunction Gap* und verlangen keine angemessene Schadensabwägung bei Patentverletzungen. Dies sind die wesentlichen „Hebel“ von Patent-Trollen zur Durchsetzung zum Teil völlig überzogener Lizenzgebühren, die bei der Novellierung des PatG nachhaltiger adressiert werden sollten als dies im vorliegenden Entwurf 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. Dies schränkt 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.
6. **Redundanter Bezug auf „Treu und Glauben.“** Das Ministerium erläutert in seiner Begründung, dass

„nunmehr ausdrücklich in § 139 geregelt [wird], dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs gegenüber dem Patentverletzer aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall unter Berücksichtigung des Interesses des Pateninhabers als Verstoß gegen die Gebote von Treu und Glauben ausnahmsweise unverhältnismäßig sein kann und daher ausgeschlossen ist.“

---

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

Das Gebot von Treu und Glauben besteht jedoch seit jeher, und ist bereits jetzt auch auf Patentverletzungsfälle anzuwenden, so dass es auf die gesetzgeberische Klarstellung im Grunde nicht ankommt. Wollte der Gesetzgeber an jeder Stelle, an welcher solche Grundprinzipien zu berücksichtigen sind, eine explizite Erwähnung vornehmen, wäre eine unübersehbare Vielzahl gesetzlicher Regelungen anzupassen.

Die tatsächlichen akuten Herausforderungen bei der Sicherung des Innovationsstandorts Deutschland können durch die im Diskussionsentwurf des BMJV gemachten Vorschläge daher allein nicht bewältigt werden.