
Bundestag stimmt für den Entwurf der Bundesregierung für ein Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

Berichtet von Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy und Daniel Seitz

Am 10. Juni 2021 hat der Bundestag für den Entwurf der Bundesregierung für ein Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (Drucksache 19/25821) in der vom Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz geänderten Fassung (Drucksache 19/30498; nachfolgend „*Patentrechtsmodernisierungsgesetz*“) gestimmt. Mit dem *Patentrechtsmodernisierungsgesetz* wird im Patent- und Gebrauchsmusterrecht der Unterlassungsanspruch ausdrücklich um die Möglichkeit der Berücksichtigung von Verhältnismäßigkeitserwägungen ergänzt, bei der auch Drittinteressen zu berücksichtigen sind. Zudem soll mit dem Ziel einer besseren Synchronisierung der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht das Verfahren vor dem Bundespatentgericht beschleunigt werden. Schließlich finden einzelne Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Patent-, Gebrauchsmuster- und Halbleiterschutzstreitsachen entsprechende Anwendung.

1. Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruch

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung „*Wärmetauscher*“ (BGH, Urteil vom 10.5.2016 – X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031) ausgeführt, dass die

sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nach § 139 Abs. 1 Patentgesetz (PatG) unverhältnismäßig sein kann, wenn sie aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer eine durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstelle und daher treuwidrig wäre.

Diese Rechtsprechung nahm die Bundesregierung zum Anlass, eine klarstellende Kodifizierung der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Rahmen des Unterlassungsanspruchs vorzunehmen. Mit dem Patentrechtsmodernisierungsgesetz wird hierzu § 139 Abs. 1 PatG um die folgenden Sätze ergänzt:

„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“

Während sich der Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz für ein Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (nachfolgend „*Diskussionsentwurf*“) bei der Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG noch näher am Wort-



Prof. Dr. iur.
Tilman Müller-Stoy
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Wirtschaftsmediator, Partner



Daniel Seitz
Rechtsanwalt

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de
www.bardehle.com

ISO 9001 certified

laut der Entscheidung „*Wärmetauscher*“ orientierte und darauf abstellte, dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig sei, stellt das Patentrechtsmodernisierungsgesetz – wie bereits der Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz für ein Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (nachfolgend „*Referentenentwurf*“) – darauf ab, dass die Inanspruchnahme unverhältnismäßig ist.

Die Begründung des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung für ein Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (nachfolgend „*Regierungsentwurf*“) spricht weiter von „*gesetzgeberischer Klarstellung*“ und betont, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen des deutschen Rechts bereits vor Inkrafttreten des Patentrechtsmodernisierungsgesetzes die Verhältnismäßigkeitsprüfung des Unterlassungsanspruchs bei Patentverletzungen ermöglichte. Die Klarstellung sei jedoch sachgerecht, da die Instanzgerichte dieses Korrektiv bisher „*nur sehr zurückhaltend*“ berücksichtigten.

Der Regierungsentwurf betont in seiner Begründung weiterhin, dass die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nicht zu einer Entwertung des Patentrechts führen dürfe, da ein weiterhin starker Unterlassungsanspruch für die Durchsetzung von Patenten für die deutsche Industrie unverzichtbar sei. Folglich müssten Einschränkungen des Unterlassungsanspruchs – wie in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs angelegt – auf Ausnahmefälle beschränkt sein, da dieser das regelmäßige Korrektiv bei einer Patentverletzung darstelle. Deshalb bedürfe es im Regelfall

auch keiner Darlegung der Verhältnismäßigkeit durch den Patentinhaber. Vielmehr treffe die Darlegungs- und Beweislast für die Unverhältnismäßigkeit der Inanspruchnahme den Verletzer, wobei Zweifel zu seinen Lasten gingen. Durch die Ergänzung des § 139 Abs. 1 PatG solle klargestellt werden, dass in einem solchen Fall eine Würdigung der Gesamtumstände des Einzelfalls und eine sorgfältige Abwägung aller Umstände, auch unter Berücksichtigung des Gebots von Treu und Glauben und der grundsätzlich vorrangigen Interessen des Patentinhabers an der Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs, erforderlich sei.

Das Patentrechtsmodernisierungsgesetz verzichtet dabei bewusst darauf, Kriterien oder Regelbeispiele für die Unverhältnismäßigkeit in den Gesetzeswortlaut aufzunehmen. Es solle weiterhin Aufgabe der Instanzgerichte bleiben, den Maßstab der Verhältnismäßigkeit zu interpretieren und Kriterien und Regelbeispiele für die Unverhältnismäßigkeit zu entwickeln. Die Begründung des Regierungsentwurfs nennt beispielhafte Gesichtspunkte, die im Rahmen der Einzelfallprüfung zu würdigen sein und in der Praxis eine erste Hilfestellung geben können. Hierzu gehören neben dem Interesse des Patentinhabers an dem Unterlassungsanspruch und dessen wirtschaftlichen Auswirkungen auch die Komplexität des angegriffenen Produkts sowie subjektive Elemente. Zudem wurde abweichend vom Diskussionsentwurf mit dem Patentrechtsmodernisierungsgesetz – wie bereits mit dem Referentenentwurf – ausdrücklich die Berücksichtigung von Drittinteressen in den Wortlaut des § 139 Abs. 1 PatG aufgenommen.

Bei der Gesamtwürdigung aller Umstände könne ausnahmsweise relevant sein, ob der Patentinhaber selbst entsprechende Produkte oder Teilkomponenten herstellt, die im direkten Wettbewerb mit dem patentverletzenden Produkt stehen, oder ob es ihm allein um eine Monetarisierung des Patents geht, wie es üblicherweise bei Patentverwertern der Fall ist. Ebenfalls könne Beachtung finden, ob der Patentinhaber eindeutig überzogene Lizenzgebühren fordert, die durch den Unterlassungsanspruch in treuwidriger Weise durchgesetzt werden sollen.

Hinsichtlich komplexer Produkte betont die Begründung des Regierungsentwurfs, dass eine Unverhältnismäßigkeit stets wirtschaftliche Auswirkungen auf den gesamten Geschäftsbetrieb voraussetze. Unverhältnismäßige wirtschaftliche Auswirkungen auf den gesamten Geschäftsbetrieb lägen regelmäßig nicht vor, wenn es sich lediglich um ein untergeordnetes und nicht funktionswesentliches Element eines Bauteils für ein komplexes Gesamtprodukt handle, wie beispielsweise eine Sonderausstattung. Zugunsten des Verletzers könne zu berücksichtigen sein, dass eine Umgestaltung des Produkts einen hohen zeitlichen und wirtschaftlichen Aufwand verursache, etwa wenn gesetzliche oder behördliche Zulassungsvorschriften zu beachten seien, so dass die mit der Unterlassung verbundenen Folgen völlig außer Verhältnis zum Wert des Patents stünden.

Obwohl der Unterlassungsanspruch an sich kein Verschulden voraussetzt, sollen nach der Begründung des Regierungsentwurfs im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch subjektive Elemente, insbesondere Art und Umfang des Verschuldens des Verletzers, beachtet werden können. Dabei könne von

Bedeutung sein, ob der Verletzer mögliche und zumutbare Vorkehrungen zur Vermeidung einer Patentverletzung getroffen habe, wie etwa durch eine „Freedom to Operate Analyse“. Daneben könne auch relevant sein, ob sich der Verletzer hinreichend um eine Lizenzvereinbarung bemüht hat. Auch auf Seiten des Patentinhabers könne treuwidriges Verhalten eine Rolle spielen, etwa wenn der Patentinhaber bewusst mit der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs zuwarte, bis der Verletzer erhebliche Investitionen vorgenommen hat, obwohl eine Möglichkeit zur früheren Inanspruchnahme bestanden hätte. Bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Patentverletzung dürfe dem Verletzer eine Berufung auf die Unverhältnismäßigkeit in der Regel zu versagen sein.

Bei der Frage, ob der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise aus Verhältnismäßigkeits-erwägungen einzuschränken ist, sollen fernem ausdrücklich auch Drittinteressen Berücksichtigung finden. Laut der Begründung des Regierungsentwurfs unterlaufe die Berücksichtigung von Drittinteressen nicht die Regelungen zur Zwangslizenz nach § 24 PatG. Während § 24 PatG ein Benutzungsrecht gewähre, könne die verabschiedete Klarstellung des § 139 Abs. 1 PatG nur den Unterlassungsanspruch in Einzelfällen (zeitweise) ausschließen. Die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs könne daher je nach Ausgestaltung im Einzelfall weniger intensiv als eine Zwangslizenz wirken und damit insbesondere durch zeitlich beschränkte Aufbrauchs- oder Umstellungsfristen eine differenzierte Entscheidung bei der Berücksichtigung von Drittinteressen ermöglichen.

Dabei sei jedoch zu berücksichtigen, dass die bloße Beeinträchtigung von Interessen

Dritter nicht ausreiche, um den Unterlassungsanspruch auszuschließen, da auch (mittelbare) Nachteile für Dritte eine regelmäßige Folge einer Unterlassungsverfügung darstellten, die bei einer Patentverletzung grundsätzlich hinzunehmen seien. Eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs könne deshalb nur in Fällen in Betracht kommen, in denen die Beeinträchtigung von Grundrechten Dritter für diese eindeutig eine solche Härte darstelle, die ausnahmsweise die uneingeschränkte Anerkennung des Ausschließlichkeitsrechts und die Interessen des Patentinhabers zurücktreten ließe. Als relevante Fälle nennt die Begründung beispielhaft die Gefährdung der Versorgung von Patienten mit lebenswichtigen Produkten des Verletzers oder erhebliche Beeinträchtigungen wichtiger Infrastruktur.

Das Patentrechtsmodernisierungsgesetz verzichtet bewusst darauf, konkrete Rechtsfolgen für Fallkonstellationen im Einzelnen vorzunehmen. Durch den Wortlaut der Norm „soweit“ werde klargestellt, dass auch die Möglichkeit des Teilausschlusses des Unterlassungsanspruchs bestehe, wie etwa die Gewährung einer Umstellungsfrist, innerhalb derer eine nicht verletzende Alternative zu entwickeln sei, oder das Einräumen einer Aufbrauchsfrist, innerhalb derer vorrätige verletzende Produkte noch weiterverkauft werden dürfen. Die Begründung stellt jedoch klar, dass auch ein längerfristiger oder dauerhafter Ausschluss eines Unterlassungsanspruchs als Rechtsfolge denkbar sei. Ist der Unterlassungsanspruch wegen Unverhältnismäßigkeit ausnahmsweise (teilweise) ausgeschlossen, hat das Gericht dem Patentinhaber einen angemessenen Ausgleich in Geld zuzusprechen, wohl in Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr.

Etwaige Schadensersatzansprüche des Patentinhabers bleiben hiervon unberührt.

Mit der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zum Regierungsentwurf (nachfolgend „*Beschlussempfehlung*“) wurde ein ausdrücklicher Verweis auf die Gebote von Treu und Glauben aufgenommen, um klarzustellen, dass bei der Beurteilung, ob eine den Unterlassungsanspruch ausschließende, ungerechtfertigte Härte vorliege, eine Gesamtabwägung zu erfolgen habe, die auch die berechtigten Interessen des Patentinhabers mit einbeziehe. Zudem wurde der Ausgleichsanspruch des Patentinhabers gegen den Verletzer zwingend ausgestaltet für den Fall, dass der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise beschränkt wird.

Mit dem Regierungsentwurf wurde auch in § 24 Abs. 1 des Gebrauchsmustergesetzes (GebrMG) ein entsprechender Verhältnismäßigkeitsvorbehalt ergänzt. Zur Begründung führt der Regierungsentwurf aus, dass kein sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung der systemverwandten Schutzrechte bestehe und so verhindert werde, dass die Erwägungen zum neuen § 139 Abs. 1 S. 3 PatG durch einen Rückgriff auf das Gebrauchsmusterrecht umgangen werden.

2. Beschleunigung des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Bundespatentgericht

In seinem zweiten Schwerpunkt adressiert das Patentrechtsmodernisierungsgesetz das durch das Trennungsprinzip und praktische Gegebenheiten verursachte zeitliche Auseinanderfallen der Beurteilung der Verletzungsfrage durch die Zivilgerichte und der Beurteilung der Rechtsbestandsfrage durch das Bundespatentgericht, das „*Injunction-*

Gap“. Hierzu werden die Regelungen zum qualifizierten Hinweis in § 83 Abs. 1 PatG wie folgt ergänzt:

„Dieser Hinweis soll innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen. Ist eine Patentstreitsache anhängig, soll der Hinweis auch dem anderen Gericht von Amts wegen übermittelt werden. Das Patentgericht kann den Parteien zur Vorbereitung des Hinweises nach Satz 1 eine Frist für eine abschließende schriftliche Stellungnahme setzen. Setzt das Patentgericht keine Frist, darf der Hinweis nicht vor Ablauf der Frist nach § 82 Absatz 3 Satz 2 und 3 erfolgen. Stellungnahmen der Parteien, die nach Fristablauf eingehen, muss das Patentgericht für den Hinweis nicht berücksichtigen.“

Zukünftig soll der qualifizierte Hinweis nach § 83 PatG, mit dem das Bundespatentgericht seine vorläufige Beurteilung des Rechtsbestands des Streitpatents mitteilt, bereits innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage erfolgen. Sofern eine Patentstreitsache betreffend das Streitpatent anhängig ist, wird der qualifizierte Hinweis von Amts wegen auch an das Verletzungsgericht übermittelt. Zudem wird dem Bundespatentgericht gestattet, den Parteien zur Vorbereitung des qualifizierten Hinweises eine weitere Frist zur abschließenden Stellungnahme zu setzen und nach Fristablauf eingehendes Vorbringen für den qualifizierten Hinweis unberücksichtigt zu lassen. Das Recht der Parteien, nach dem qualifizierten Hinweis weitere Stellungnahmen und Beweismittel einzureichen, bleibt unverändert bestehen.

Zielsetzung der Ergänzung des § 83 PatG ist nach der Begründung des Patentrechtsmo-

dernisierungsgesetzes, den qualifizierten Hinweis für die Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten besser als bisher nutzbar zu machen und eine bessere Synchronisierung der parallelen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren zu erreichen, die aufgrund des in Deutschland geltenden Trennungsprinzips vor unterschiedlichen Gerichten stattfinden. So entscheiden die Zivilgerichte über die Verletzung des Streitpatents, während das Bundespatentgericht die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents beurteilt. Allerdings fällt die Dauer beider Verfahren deutlich auseinander, häufig über ein bis zwei Jahre, sodass der qualifizierte Hinweis *de lege lata* seinen Zweck in der Praxis bisher nicht voll erfüllen konnte. Während Verletzungsverfahren oftmals erstinstanzlich in einem Jahr beendet sind, dauern Nichtigkeitsverfahren beim Bundespatentgericht durchschnittlich mehr als zwei Jahre, manchmal sogar drei Jahre, mit steigender Tendenz. Somit erfolgte der qualifizierte Hinweis, der üblicherweise ca. vier bis sechs Monate vor der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren erlassen wird, bisher oft erst nach der Beendigung des Verletzungsverfahrens in erster Instanz, so dass der Kläger – je nach Ausgang des Verfahrens – den im erstinstanzlichen Verletzungsverfahren zugesprochenen Unterlassungstitel bereits vorläufig vollstrecken konnte, ohne dass es zuvor einen Hinweis des auch mit technischen Richtern besetzten Bundespatentgerichts bezüglich der Validität des Klagepatents gegeben hatte. Dem soll durch die Ergänzung des § 83 Abs. 1 PatG Rechnung getragen werden, da dem erstinstanzlichen Verletzungsgericht dann regelmäßig vor der mündlichen Verhandlung ein entsprechender Hinweis des Bundespatentgerichts vorliegen soll und bei der Frage

der Aussetzung des Verletzungsverfahrens berücksichtigt werden kann.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden zudem die Verfahrensregeln in den §§ 81 und 82 PatG ergänzt, um das Verfahren vor dem Bundespatentgericht zwischen der Zustellung der Nichtigkeitsklage und dem qualifizierten Hinweisbeschluss zu straffen. So wird in § 82 Abs. 1 PatG klargestellt, dass die Nichtigkeitsklage „*unverzüglich*“ zugestellt werden soll. In § 82 Abs. 3 PatG wird eine gesetzliche Frist zur Begründung des Widerspruchs gegen die Nichtigkeitsklage innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage eingeführt, wobei eine Verlängerung dieser Frist um bis zu einem Monat nur bei Glaubhaftmachung erheblicher Gründe erfolgen kann. Der Vorsitzende soll weiter nach § 82 Abs. 4 PatG einen möglichst frühen Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmen. Zudem soll mit der Nichtigkeitsklage zukünftig nach § 81 Abs. 5 PatG das gerichtliche Aktenzeichen eines das Streitpatent betreffenden Verletzungsstreits und dessen Streitwert angegeben werden. Eine entsprechende Obliegenheit des Beklagten wird mit § 81 Abs. 5 S. 1 PatG eingeführt.

Die noch im Referentenentwurf enthaltene Regelung, um die Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Einspruchsverfahren gemäß § 81 Abs. 2 PatG für den Fall eines anhängigen Verletzungsverfahrens aufzuheben, wurde im Patentrechtsmodernisierungsgesetz nicht umgesetzt. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat in der Beschlussempfehlung hiervon letztlich Abstand genommen, da in diesem Zusammenhang noch eine Reihe grundsätzlicher Fragen ungeklärt sei, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses möglicher-

weise divergierender Entscheidungen im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt einerseits und im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht andererseits. Man habe die Bundesregierung jedoch aufgefordert, die in § 81 Abs. 2 PatG angeordnete Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Einspruchsverfahren zu untersuchen und, sollte sich dabei gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergeben, einen Vorschlag für eine entsprechende Änderung dieser Norm zu machen.

3. Geheimnisschutz in Patent-, Gebrauchsmuster- und Halbleiterschutzstreitsachen

Ein weiterer Schwerpunkt des Patentrechtsmodernisierungsgesetzes ist der Schutz von Geschäftsgeheimnissen innerhalb eines Patentverletzungsprozesses, indem dort bestimmte Vorschriften des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschG) zur Anwendung gebracht werden. Hierzu wird mit § 145a PatG eine Regelung mit folgendem Wortlaut aufgenommen:

„In Patentstreitsachen mit Ausnahme von selbstständigen Beweisverfahren sowie in Zwangslizenzverfahren gemäß § 81 Absatz 1 Satz 1 sind die §§ 16 bis 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466) entsprechend anzuwenden. Als streitgegenständliche Informationen im Sinne des § 16 Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen gelten sämtliche von Kläger und Beklagtem in das Verfahren eingeführten Informationen.“

Auch in Patentstreitsachen und Zwangslizenzverfahren kann zur Anspruchsbegrün-

derung oder zur Verteidigung die Offenbarung von Informationen notwendig sein, bei denen es sich um Geschäftsgeheimnisse handelt. Zum Ausgleich des Interessenskonflikts zwischen Geheimnisschutz und effektiver Rechtsverfolgung bzw. -verteidigung wird in Patentstreitsachen und Zwangslizenzverfahren eine entsprechende Anwendung der besonderen prozessualen Schutzmaßnahmen nach §§ 16 bis 20 GeschGehG eröffnet. So müssen auch in Patentstreitsachen und Zwangslizenzverfahren Geschäftsgeheimnisse von den Verfahrensbeteiligten vertraulich behandelt werden und dürfen außerhalb des Gerichtsverfahrens grundsätzlich nicht verwendet oder offengelegt werden. Zudem wird dem Gericht die Möglichkeit eröffnet, den Zugang zu bestimmten Dokumenten oder Teilen der mündlichen Verhandlung auf Antrag auf einen engen Personenkreis zu beschränken. Selbstständige Beweisverfahren sind von dem Verweis ausgenommen.

Mit der Beschlussempfehlung wurde in Satz zwei der klarstellende Hinweis ergänzt, dass der Begriff „*streitgegenständliche Informationen*“ nicht streng im Sinne des zivilprozessualen Streitgegenstandsbegriffs zu verstehen sei, sondern alle vom Kläger und vom Beklagten in das Verfahren eingeführte Informationen umfasse.

Entsprechende Regelungen werden auch in § 26a GebrMG und in § 11 Abs. 3 des Halbleiterschutzgesetzes (HalblSchG) aufgenommen. Im Gegensatz zu § 145a PatG und § 26a GebrMG enthält § 11 Abs. 3 HalblSchG gemäß der Vorabfassung der Beschlussempfehlung keine Klarstellung hinsichtlich des Begriffs „*streitgegenständliche Informationen*“. Eine Begründung hierfür enthält die Vorabfassung der Beschlussempfehlung nicht.

4. Anmerkungen

Indem der Gesetzgeber die Ergänzung der Vorschrift über den Unterlassungsanspruch in § 139 Abs. 1 PatG weiterhin als „*gesetzgeberische Klarstellung*“ bezeichnet, macht er deutlich dass mit dem Patentrechtsmodernisierungsgesetz in weiten Teilen keine über die BGH-Rechtsprechung „*Wärmetauscher*“ hinausgehenden Weiterentwicklung der Rechtslage erfolgt. Dies entspricht im Übrigen der ganz herrschenden Sichtweise führender deutscher Verletzungsrichter und der Anwaltschaft, die allesamt in den Gesetzgebungsprozess involviert waren.

Daher ist zu erwarten, dass die geplante Gesetzesänderung zwar zu einer stärkeren Beachtung der Verhältnismäßigkeit durch die Instanzgerichte auf Basis des unterbreiteten Parteivortrags führen, sich jedoch im Ergebnis nichts bzw. wenig ändern wird. Die Annahme einer Unverhältnismäßigkeit wird allenfalls in seltenen Ausnahmefällen in Betracht kommen, ein solcher Ausnahmefall wurde in der bisherigen deutschen Rechtsprechung noch kein einziges Mal bejaht. Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass der Gesetzgeber selbst und ausdrücklich vorgibt, dass sich an der bestehenden Rechtslage an sich nichts Wesentliches ändern solle. Die einzige, wohl ebenfalls auf seltene Ausnahmefälle beschränkte Weiterentwicklung liegt in der nun möglichen Berücksichtigung von Drittinteressen sowie der Möglichkeit nach der Begründung des Diskussionsentwurfs in absoluten Ausnahmefällen den Unterlassungsanspruch dauerhaft zu versagen; jedenfalls in diesen beiden Punkten geht das Patentrechtsmodernisierungsgesetz über die aktuelle und durch die BGH-Entscheidung „*Wärmetauscher*“ geprägte Rechtslage hinaus. Sobald das

Patentrechtsmodernisierungsgesetz in Kraft tritt, ist der ergänzte § 139 Abs. 1 PatG von den Gerichten anzuwenden, d. h. auch auf bereits anhängige Verfahren.

Die durch die Ergänzung der Verfahrensregelungen in den §§ 81, 82 und 83 PatG beabsichtigte Beschleunigung des Nichtigkeitsverfahrens und bessere Synchronisation von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren sind zu begrüßen. Durch die signifikante zeitliche Vorverlagerung des qualifizierten Hinweises wird den Verletzungsgerichten die summarische Prüfung der Erfolgsaussichten des Nichtigkeitsverfahrens im Rahmen der Prüfung einer Aussetzung des Verletzungsverfahrens erleichtert. Es bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit diese Neuregelungen in der Praxis vom Bundespatentgericht umgesetzt werden können, da dies voraussichtlich eine deutliche personelle Aufstockung der Patentsenate des Bundespatentgerichts und eine deutlich raschere Bearbeitung der Verfahren als bislang üblich erfordern

wird. Die Vorverlagerung ist zudem nur als „Soll“-Vorschrift und nicht als zwingend anzuwenden formuliert. Die Änderungen der Verfahrensvorschriften der §§ 81, 82 und 83 PatG gelten nur für Nichtigkeitsklagen, die nach Inkrafttreten des Patentrechtsmodernisierungsgesetzes erhoben werden.

Ebenso zu begrüßen ist der geplante Verweis auf die Regelungen des GeschGehG in § 145a PatG. Dadurch werden die bisherigen Unzulänglichkeiten des Geheimnisschutzes nach den Regelungen der ZPO und die damit verbundenen Unsicherheiten beseitigt. Insbesondere die Vorlage von Vergleichsverträgen unter FRAND-Gesichtspunkten in Patentverletzungsverfahren mit standardessenziellen Patenten wird zukünftig deutlich erleichtert. Inwieweit die vorgesehene Ausnahme für selbstständige Beweisverfahren betreffend den patentrechtlichen Besichtigungsanspruch, der in der Praxis mit einer einstweiligen Duldungsverfügung kombiniert wird, anzuwenden ist, bleibt offen.

Handlungsempfehlungen

Das Vorstehende wird Auswirkungen sowohl auf die Vorbereitung des Prozesses als auch auf dessen Durchführung haben. Schematische Lösungen verbieten sich aber, es ist wie gehabt für jeden Einzelfall eine Strategie festzulegen, die verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter auch die Auswirkungen des Vorstehenden. Mögliche in die Gesamtabwägung einfließende Aspekte können insbesondere die folgenden sein:

Um einem Einwand der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs vorzubeugen, ist darüber nachzudenken, den Verletzer bei Bekanntwerden der

Patentverletzung auf diese hinzuweisen, um ihn bösgläubig zu stellen, wobei ein solcher Verletzungshinweis auch verschiedene negative Implikationen haben kann, die bedacht werden müssen.

Ggf. sollte man bei Bekanntwerden der Patentverletzung mit der Klageerhebung nicht allzu lange zuwarten, etwa bis der Verletzer erhebliche Investitionen vorgenommen hat, da dies bei der anzustellenden Verhältnismäßigkeitsprüfung zugunsten des Verletzers gewertet werden könnte.

Unter Umständen kann es sich empfehlen, dem Verletzer vor bzw. mit Klageerhebung ein wohl durchdachtes, angemessenes Lizenzangebot zu unterbreiten. Wenn der Verletzer die Möglichkeit hat, den Unterlassungsanspruch durch eine solche Lizenznahme abzuwenden, wird kaum ein deutsches Gericht den Unterlassungsanspruch wegen Unverhältnismäßigkeit einschränken.

Für den Verletzer ist der Einwand der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs weiterhin mit ganz erheblichem Darlegungsaufwand verbunden. Daher sollte der Sachverhalt frühzeitig und umfassend aufgeklärt, Beweismittel beschafft und für den Verletzungsprozess aufbereitet werden. Idealerweise wird der Einwand der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs bereits mit der Klageerwidern in voller Substantiierung vorgetragen. Auf keinen Fall sollten substantiiertes Sachvertrags- und Beweisangebote zur Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs erst kurz vor der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführt werden. Kommt eine Umgehungslösung in Betracht, ist es ratsamer deren Entwicklung frühzeitig anzustoßen und ausführlich zu dokumentieren.

Potentielle Verletzer sollten sich durch die Durchführung und Dokumentation von Freedom to Operate Analysen und dergleichen versuchen abzusichern und ggf. alternative Lösungswege eruieren.

Mit Blick auf die beabsichtigte Beschleunigung des Nichtigkeitsverfahrens und die Mitteilung des qualifizierten Hinweises durch das Bundespatentgericht nach § 83 Abs. 1 PatG innerhalb von sechs Monaten ab Zustellung der Nichtigkeitsklage empfiehlt es sich für den Verletzer mehr

denn je frühzeitig intensiv nach Stand der Technik zu recherchieren, damit möglichst starker Stand der Technik bei der Erstellung des qualifizierten Hinweises berücksichtigt werden kann, um den qualifizierten Hinweis so bestmöglich für eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens nutzen zu können.

Der Patentinhaber wiederum ist umso besser beraten, die Validitätsfrage vorprozessual aufzuklären und Argumente zu entwickeln, um im Prozess mit der dann nötigen Geschwindigkeit agieren zu können.

Fest dürfte stehen, dass deutsche Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren in Zukunft in einem deutlich früheren Stadium mit deutlich mehr Aufwand von allen Beteiligten (den Parteien, den Gerichten und den Anwälten) betrieben werden müssen.