

**18.12.20**

## **Stellungnahme des Bundesrates**

---

### **Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts**

Der Bundesrat hat in seiner 998. Sitzung am 18. Dezember 2020 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nummer 13a – neu – (§ 33 Absatz 4 – neu – PatG)

In Artikel 1 ist nach Nummer 13 folgende Nummer einzufügen:

„13a. Dem § 33 ist folgender Absatz anzufügen:

„(4) Klagen auf Entschädigung können bei dem Gericht erhoben werden, in dessen Bezirk die angemeldete Lehre benutzt wurde.“ ‘

Begründung:

Gemäß § 58 Absatz 1 PatG treten die gesetzlichen Wirkungen des Patents erst ein, wenn die Erteilung des Patents im Patentblatt veröffentlicht wird. Ab diesem Zeitpunkt erwirbt der Patentinhaber ein Ausschließlichkeitsrecht an der geschützten Lehre, so dass deren Nutzung durch Dritte rechtswidrig ist. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Nutzung der angemeldeten Lehre durch Dritte dagegen rechtmäßig. Allerdings kann der Anmelder von dem Nutzer nach § 33 PatG eine angemessene Entschädigung verlangen. Einen entsprechenden Entschädigungsanspruch sieht Artikel II § 1 IntPatÜbkG für europäische Patentanmeldungen vor.

In Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, ob der Entschädigungsanspruch im deliktischen Gerichtsstand nach § 32 ZPO geltend gemacht werden kann, obwohl keine unerlaubte Handlung vorliegt. Praktische Bedeutung hat diese Frage vor allem dann, wenn der Entschädigungsanspruch im Wege der kumulativen Klagehäufung neben „echten“ Verletzungsansprüchen geltend gemacht wird. In diesen Fällen muss nämlich darüber entschieden werden, ob der Ent-

schädigungsantrag abgetrennt und an ein anderes Gericht verwiesen werden muss. Einerseits (vgl. etwa Kühnen, GRUR 1997, 19) wird die Auffassung vertreten, dass der Entschädigungsanspruch nicht im deliktischen Gerichtsstand verfolgt werden könne, andererseits (vgl. LG Mannheim, Urteil vom 18.02.2011, Az.: 7 O 100/11, juris) wird dem entgegengetreten.

Aus Sicht der gerichtlichen Praxis erscheint es wünschenswert, dass durch eine gesetzliche Regelung klargestellt wird, dass Klagen auf Entschädigung bei dem Gericht erhoben werden können, in dessen Bezirk die angemeldete Lehre benutzt wurde.

2. Zu Artikel 1 Nummer 30 (§ 82 PatG),

Nummer 31 (§ 83 Absatz 1 PatG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der Gesetzentwurf neben den Änderungen in den §§ 82 und 83 Absatz 1 PatG weiterer Ergänzungen bedarf, um eine verbesserte Synchronisation der Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren zu erreichen.

Begründung

Die Laufzeiten der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der Rechtsbestandsverfahren vor dem Bundespatentgericht haben sich unterschiedlich entwickelt. In der Regel liegen selbst im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht kein qualifizierter Hinweis und erst recht kein Urteil des Bundespatentgerichts vor. Aus Gründen des effektiven Rechtsschutzes und des Anspruchs der Parteien auf eine zeitnahe Entscheidung können die Verletzungsgerichte ihre mündlichen Verhandlungen nicht weiter nach hinten verschieben, um Entscheidungen des Bundespatentgerichts abzuwarten. Das führt dazu, dass die Verletzungsgerichte im Verletzungsprozess im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Aussetzungsentscheidung selbst prognostizieren müssen, ob dem Angriff gegen den Rechtsbestand des eingeklagten Patents eine überwiegende Erfolgswahrscheinlichkeit zukommt. Die Verletzungsgerichte prüfen damit die wesentlichen Punkte der beim Bundespatentgericht eingereichten Nichtigkeitsklage inzident im Verletzungsprozess. Die nicht mit technischen Richtern besetzten Verletzungsgerichte stehen folglich insbesondere bei technisch komplexen Sachverhalten vor einer besonderen Herausforderung, die erhebliche Arbeitskraft bindet.

Die vorgesehenen Änderungen in den §§ 82 und § 83 Absatz 1 PatG zielen auf eine Straffung des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht ab, die zugleich zu einer Entlastung der Verletzungsgerichte führen soll: Das Bundespatentgericht soll bereits sechs Monate nach Zustellung der Nichtigkeitsklage einen qualifizierten Hinweis erlassen, der von Amts wegen dem Verletzungsgericht übermittelt werden soll. Der entsprechend geänderte § 83 Absatz 1 PatG ist jedoch lediglich als Soll-Vorschrift ausgestaltet. Die Verletzungsgerichte können sich aber nur dann in ihrer Terminierung nach dem Zeitplan des Bundespatentgerichts richten, wenn die Frist von sechs Monaten auch tatsächlich eingehalten wird. Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass die inhaltliche Qualität der Hinweisbeschlüsse nicht durch eine zeitliche Straffung leidet.

Unabhängig davon ist es ratsam, sich nicht nur auf die Zeitspanne zwischen der Zustellung der Nichtigkeitsklage und dem Erlass des qualifizierten Hinweisbeschlusses zu konzentrieren. Um Spannungen, die aus dem Trennungsprinzip resultieren, zu verringern, sollte auch die Zeitspanne zwischen dem qualifizierten Hinweis und einer mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht in den Blick genommen werden. Auch hier muss gewährleistet sein, dass etwaige zeitliche Vorgaben die Qualität der Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht beeinträchtigen.

Bei dem qualifizierten Hinweis des Bundespatentgerichts handelt es sich lediglich um eine vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage mit Blick auf die Wirksamkeit des Patents. Die Parteien haben im Nichtigkeitsverfahren das Recht, nach diesem Hinweis weiter Stellung zu nehmen und Beweismittel einzureichen. Entsprechend weichen die Entscheidungen des Bundespatentgerichts häufig von der im qualifizierten Hinweis geäußerten vorläufigen Einschätzung ab. Eine verlässliche erstinstanzliche Beurteilung des Rechtsbestands kann daher erst bei einer Entscheidung des Bundespatentgerichts vorliegen. Idealerweise sollte daher im Zeitpunkt der Entscheidung des Verletzungsgerichts das Urteil des Bundespatentgerichts bereits ergangen sein oder jedenfalls dessen mündliche Verhandlung stattgefunden haben. Der vorgesehene § 82 PatG sieht in seinem Absatz 4 jedoch lediglich vor, dass der Vorsitzende einen „möglichst frühen Termin zur mündlichen Verhandlung“ vor dem Bundespatentgericht bestimmt. Dies reicht für eine verlässliche Abstimmung der Gerichte in ihrer Terminierung nicht aus.

3. Zu Artikel 1 Nummer 36 (§ 139 Absatz 1 Satz 3 bis 5 PatG),  
Artikel 3 Nummer 9 (§ 24 Absatz 1 Satz 3 bis 5 GebrMG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob ein Bedürfnis besteht, die inhaltsgleichen Änderung des § 139 PatG bzw. § 24 GebrMG an die höchstrichterliche Rechtsprechung anzupassen und um weitere Kriterien bzw. Regelbeispiele zu ergänzen: Es könnte sich anbieten, den Wortlaut des geplanten Verhältnismäßigkeitseinwandes in § 139 PatG und § 24 GebrMG an die Entscheidung „Wärmetauscher“ des BGH anzupassen, damit – wie vom Gesetzentwurf intendiert – lediglich die bereits bestehende höchstrich-

terliche Rechtsprechung kodifiziert wird. Zudem könnte ein Bedürfnis für eine Ergänzung des § 139 PatG und § 24 GebrMG um (weitere) Kriterien oder Regelbeispiele bestehen, einerseits in Bezug auf die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und andererseits hinsichtlich der Gewährung und Bestimmung der Höhe des vorgesehenen Geldausgleichs.

### Begründung

Mit der Ergänzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs in § 139 PatG und der wortgleichen Ergänzung des entsprechenden gebrauchsmusterrechtlichen Unterlassungsanspruchs in § 24 Absatz 1 GebrMG soll den Verletzungsgerichten aufgegeben werden, im Rahmen der Prüfung des Unterlassungsanspruchs Verhältnismäßigkeitserwägungen anzustellen, aufgrund derer der Unterlassungsanspruch des Schutzrechtsinhabers gegen den Schutzrechtsverletzer ausgeschlossen sein kann. In diesem Fall soll der Schutzrechtsinhaber einen Ausgleich in Geld verlangen können, wobei der bisherige Schadensersatzanspruch davon unberührt bleibt.

Nach der Zielsetzung des Gesetzentwurfs soll es sich hierbei lediglich um eine gesetzgeberische Klarstellung des geltenden Rechts und der höchstrichterlichen Rechtsprechung handeln. Diese Klarstellung sei notwendig, da die Instanzgerichte Verhältnismäßigkeitserwägungen bei ihren Entscheidungen nur sehr zurückhaltend berücksichtigten (vgl. Einzelbegründung zu Artikel 1 Nummer 36, S. 55 – 57 der BR-Drucksache 683/20).

Der von den Kriterien der Entscheidung des BGH „Wärmetauscher“ abweichende Wortlaut der vorgesehenen Ergänzungen birgt jedoch die Gefahr, dass – über die aktuelle Gesetzeslage und höchstrichterliche Rechtsprechung hinaus – eine eingehendere Prüfung des Unverhältnismäßigkeitseinwandes durch die Verletzungsgerichte erzwungen wird.

Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat die Möglichkeit eines dauerhaften Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs, den der Gesetzentwurf vorsieht, bislang nicht in Betracht gezogen. In der im Gesetzentwurf zitierten Entscheidung „Wärmetauscher“ des BGH (Urteil vom 10.05.2016 – X ZR 114/13) haben die Beklagten aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nur eine Aufbrauchfrist beantragt. Die Laufzeit des dort geltend gemachten Patents betrug im Zeitpunkt der Entscheidung lediglich ca. sechs Monate. Gegenstand der Überlegungen des BGH war infolgedessen die Gewährung einer Aufbrauchfrist als möglicher Ausfluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes unter Berücksichtigung einer besonderen zeitlichen Situation. Der BGH stellte in der Entscheidung „Wärmetauscher“ heraus, dass die Einräumung einer Aufbrauchfrist, die üblicherweise der Überbrückung des für Umstellungs- und Beseitigungsmaßnahmen benötigten Zeitraums dienen soll, lediglich im Einzelfall geboten sein kann, und zwar nur dann, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers – auch unter Berücksichtigung seiner Interessen – gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre (BGH, Urteil

vom 10.05.2016 – X ZR 114/13, Rn. 41).

Demgegenüber lässt der Wortlaut der geplanten Änderungen einen dauerhaften Ausschluss des Unterlassungsanspruchs im Einklang mit der Begründung des Gesetzentwurfs ausdrücklich zu. Anders als bei der Entscheidung „Wärmetauscher“ wird zudem im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung an die „Inanspruchnahme“ und nicht an die „sofortige Durchsetzung“ des Unterlassungsanspruchs angeknüpft. Die Interessen des Patentinhabers werden dagegen nicht mehr genannt, dafür aber – anders als in der Entscheidung „Wärmetauscher“ – Drittinteressen. Das Merkmal der „Treuwidrigkeit“ fehlt in den geplanten Änderungen gänzlich.

Neben einer Anpassung des Wortlauts an die Entscheidung „Wärmetauscher“ sollte geprüft werden, ob es einer Ergänzung der vorgesehenen Regelungen um (weitere) Kriterien oder Regelbeispiele bedarf.

Da es für zahlreiche entscheidungserhebliche Fragen innerhalb der vorgesehenen Verhältnismäßigkeitsprüfung und in Bezug auf die Gewährung und die Bestimmung der Höhe des Geldausgleichs keine gefestigte Rechtsprechung gibt, wird sich dies in Rechtsunsicherheiten und voraussichtlich auch in längerer Verfahrensdauer vor den Verletzungsgerichten niederschlagen. Dies gefährdet den Patentrechtstandort Deutschland. Kodifizierte Kriterien und Regelbeispiele könnten dem entgegenwirken.