

Position

Position des VDA für ein zeitgemäßes Patentrecht
zur Sicherstellung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit

Verhältnismäßigkeitsprüfung beim patentrechtlichen Unterlassungsanspruch und
prozessrechtliche Anpassungen für eine sachgerechte Lösung bei Patentstreitigkeiten

Berlin, Februar 2019

Ansprechpartner zum Thema

Geschäftsführung
Dr. Kurt-Christian Scheel

Abteilungsleiter
Dr. Ralf Scheibach

Referentin
Nicola von Holleben, LL.M.
Tel. 030- 897842-262
holleben@vda.de

I. Vorbemerkung

Der Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) vertritt auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene die Interessen der deutschen Automobilindustrie. Im VDA werden die Interessen der Hersteller von Personen- und Lastkraftwagen, Transportern und Bussen, der Zulieferer für Teile und Zubehör sowie der Hersteller von Anhängern und Aufbauten vereint.

Die deutsche Automobilindustrie ist einer der führenden europäischen Patentanmelder. Diese führende Rolle bei Innovationen können die Fahrzeughersteller und Zulieferer nur mit einem effizienten Patentrecht aufrechterhalten. Ein Motor der hohen Innovationskraft der deutschen Automobilindustrie ist dabei die enge Zusammenarbeit von Herstellern und Zulieferern. Durchschnittlich 75 % der Wertschöpfung beim Automobil findet ihren Ursprung bei den Zulieferern. Daher haben sich Hersteller und Zulieferer auf Grundsätze zur konstruktiven Partnerschaft geeinigt, die insbesondere die Anerkennung von Schutzrechten in der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie bestätigt¹.

Deutschland ist einer der weltweit bedeutendsten Entwicklungs- und Produktionsstandorte der Automobilindustrie. Mit einem Ausfuhrwert von über 246 Mrd. Euro an Fahrzeugen, Anhängern, und Kfz-Teilen ist Deutschland mit Abstand automobiler Exportweltmeister. Rund 820.000 direkte Mitarbeiter der Automobilindustrie erwirtschaften jährlich einen Umsatz von über 423 Mrd. Euro. Dabei ist die Zahl der Beschäftigten seit 2010 sogar kontinuierlich angewachsen.

Damit Deutschland als Innovations- und Produktionsstandort dauerhaft attraktiv bleibt, gilt es die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen regelmäßig kritisch zu überprüfen. Hierzu zählt auch, das Patentrecht an die aus der Digitalisierung resultierenden Veränderungen anzupassen.

Die weiter zunehmende Vernetzung von Produkten der Automobilindustrie führt zu höchst komplexen Fahrzeugen, die Technologien aus verschiedenen Industriebranchen in sich vereinen. Neben der Herausforderung, die Komplexität dieser Produkte technisch zu beherrschen, ergeben sich neue rechtliche Fragestellungen, da Industriebranchen miteinander in Wechselwirkung treten, die sich in der Arbeitsteiligkeit und dem Umgang mit geistigem Eigentum erheblich unterscheiden. Da an vielen dieser Technologien kein Weg vorbeiführt, entstehen für die Automobilindustrie durch spezifische Aspekte des deutschen Patentrechts nicht hinnehmbare Fallkonstellationen, die einen erheblichen Standortnachteil für Deutschland darstellen. Insbesondere die zunehmende technologische Komplexität von Erzeugnissen sowie die rapide gestiegene Anzahl an erteilten Patenten werfen die Frage auf, ob die wirtschaftlichen Nachteile einer generell gewährten Unterlassung über das Maß hinausgehen, das für eine hinreichend abschreckende Wirkung erforderlich ist. Wegen der gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen im jeweiligen Einzelfall und der immens mit der Digitalisierung wachsenden Bedeutung dieser Problematik besteht umgehender Handlungsbedarf.

¹ <https://www.vda.de/de/services/Publikationen/gemeinsam-zum-erfolg---grunds-tze-%E2%80%A6.html>

II. Vorschlag für ein zeitgemäßes Patentrecht

Die Anzahl der Patentanmeldungen ist gerade in den beiden letzten Jahrzehnten rapide gestiegen. Die Rechtsbeständigkeit der entstandenen Patente ist mitunter aber höchst zweifelhaft. Eine statistische Untersuchung² für die Jahre 2010 bis 2013 zeigt beispielsweise, dass in den Bereichen Software und Telekommunikationstechnik 80% der untersuchten Klagepatente nicht rechtsbeständig sind. Gleichzeitig hat sich mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung die Komplexität vieler Produkte gerade auch in der Automobilindustrie erheblich erhöht. Moderne Fahrzeuge sind das Ergebnis einer in hoher Arbeitsteiligkeit durchgeführten Entwicklungs- und Zertifizierungsarbeit. Unterschiedliche Technologien wurden in Fahrzeuge eingeführt, die Gegenstand zahlreicher Patente sein können.

Die Rechtslage in Deutschland und die praktizierte Rechtsanwendung durch die Gerichte hat zur Folge, dass schon bei Verletzung eines einzigen Patentbesitzes, das z.B. eine Detailfunktionalität einer Teilkomponente betrifft, der jeweilige Patentinhaber eine Unterlassung verlangen kann, ohne dass deren Verhältnismäßigkeit geprüft wird. Die Rahmenbedingungen für die Implementierung der patentgeschützten Funktionalität in dem komplexen System spielt dabei ebenso wenig eine Rolle wie die Frage, ob der Kläger selbst im Markt aktiv ist. Für ein zeitgemäßes Patentrecht bedarf es deshalb aus Sicht des VDA einer Anpassung des Patentgesetzes, nämlich der Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs einerseits und einer zeitlichen Synchronisierung des Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens andererseits.

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der Unterlassungsverfügung im Patentrecht erfordert die Anpassung des § 139 PatG. Diese könnte wie folgt lauten. In § 139 PatG wäre der folgende neue Absatz hinzuzufügen:

(4) ¹Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unter Berücksichtigung einer hinreichend abschreckenden Wirkung unverhältnismäßig ist. ²Der Ausschluss endet mit Ablauf einer Aufbrauchs- oder Umstellungsfrist für den Fall, dass eine die Verhältnismäßigkeit während der Frist gesetzt werden kann. ³Ist der Anspruch ausgeschlossen, kann der Verletzte unbeschadet des Absatzes 2 eine nach den Umständen angemessene Entschädigung vom Verletzer verlangen.

Mit einer solchen Fassung des § 139 PatG wird sichergestellt, dass vom Unterlassungsanspruch eine abschreckende Wirkung ausgeht. Die Fassung entspricht der Systematik, dass der Unterlassungsanspruch

- im Normalfall gewährt wird,
- im Ausnahmefall bei Vorliegen einer Unverhältnismäßigkeit die Verhältnismäßigkeit durch Gewährung einer Aufbrauchfrist oder einer Umstellungsfrist wiederhergestellt werden kann und
- nur in solchen Einzelfällen, in denen eine Unverhältnismäßigkeit bei Gewährung des Unterlassungsanspruchs auch über eine Aufbrauch- oder Umstellungsfrist hinaus noch vorliegt, der Unterlassungsanspruch versagt wird.

Ein zeitgemäßes Patentrecht muss wirtschaftlichen Rahmenbedingungen folgen können, die sich fortlaufend verändern. Insbesondere die zunehmende technologische

² Patente Muster Zeichen 2014 439ff: „Sind Patente nur Papiertiger?“, Hess, Müller-Stoy, Wintermeier

Komplexität von Erzeugnissen wirft die Frage auf, ob die wirtschaftlichen Nachteile einer Inanspruchnahme auf Unterlassung im Einzelfall über das Maß hinausgehen, das für eine Wahrung der gerechtfertigten Interessen des Patentinhabers und eine insgesamt hinreichend abschreckende Wirkung bezüglich der Verletzung von Patenten erforderlich ist. Insbesondere die folgenden Kriterien können für die Prüfung eines solchen groben Missverhältnisses herangezogen werden:

- a) Entsteht dem Patentinhaber irreparabler Schaden durch die Verletzung des Patents?
- b) Ist es möglich, dem Patentinhaber statt eines Unterlassungsanspruchs eine adäquate finanzielle Entschädigung zuzusprechen?
- c) Wie gesichert ist die Rechtsbeständigkeit des Patents?
- d) Welche Härten entstehen den jeweiligen Parteien bei Gewährung bzw. bei Verweigerung des Unterlassungsanspruchs?
- e) Legt die beklagte Partei überzeugend dar, dass sie die Möglichkeit der Patentverletzung trotz angemessener Sorgfalt nicht kannte und nicht kennen musste?
- f) Stehen dem Unterlassungsanspruch gerechtfertigte Interessen des Verbrauchers oder eines Dritten entgegen?
- g) Zu welchem Zeitpunkt hat der Patentinhaber die beklagte Partei auf die Verletzung aufmerksam gemacht?

Weiterhin wird eine Anpassung des § 99 PatG vorgeschlagen. Diese könnte wie folgt lauten. In Absatz 4) des § 99 PatG wäre folgender neue Satz hinzuzufügen:

„§ 148 der Zivilprozessordnung ist in Patentstreitigkeiten nach § 143 PatG mit der Maßgabe anzuwenden, dass bereits vernünftige Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents eine hinreichende Begründung für eine Aussetzung darstellen können.“

Sofern der Beklagte substantiierte Argumente gegen die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents vorbringt, müsste der Kläger diese entkräften. Der Kläger könnte hier beispielsweise auf Augenhöhe verhandelte Lizenzverträge oder erfolgreich überstandene Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren anführen.

III. Begründung der vorgeschlagenen Änderung

III.1 Ursachen für die Zunahme missbräuchlicher Durchsetzung von Schutzrechten in Deutschland

a. Komplexität der Produkte:

Ein modernes Fahrzeug ist ein höchst komplexes Produkt, das sich aus einer beträchtlichen Menge einzelner Komponenten zusammensetzt. Jede dieser Komponenten bringt eine Vielzahl von Teilfunktionalitäten in das Gesamtsystem ein. Der Funktionsumfang des Endproduktes entsteht somit erst durch das Zusammenspiel der Komponenten untereinander und mit der Außenwelt. Für Fahrzeughersteller und Zulieferer, die z.B. komplexe Baugruppen bereitstellen, ist es in der Praxis nicht immer möglich, alle für das jeweilige Produkt relevanten Schutzrechte zu identifizieren.

Die beschriebene Aufgabe ist mit zunehmender Vernetzung der Fahrzeuge noch schwieriger, da Technologien ins Fahrzeug Einzug halten, deren spezifische Umsetzungsdetails für die Automobilindustrie aus technischen Gründen und wegen des Know-How-Schutzes nicht zugänglich sind. Das Risiko, wegen unberechtigter Benutzung eines ein solches Detail betreffenden – trotz entsprechender Sorgfalt nicht identifizierten – Schutzrechts an der Vermarktung seiner Produkte gehindert zu werden, stellt ein Risiko dar, das sich innovationshemmend auswirken kann.

b. Unterlassungsverfügung als wirtschaftliches Druckmittel in Deutschland

Die geltend gemachten Patente beziehen sich häufig auf funktional und wertmäßig untergeordnete Teilkomponenten des komplexen Gesamtfahrzeugs, bergen aber dennoch das Risiko, die Produktion des gesamten Fahrzeuges durch Geltendmachung einer Unterlassungsverfügung zum Erliegen zu bringen. Die Unterlassungsverfügung wird dann als wirtschaftliches Druckmittel missbraucht, um eine Lizenz an dem betreffenden Patent zu finanziell unangemessenen Bedingungen zu erzwingen. Das Druckpotential entsteht insbesondere dann, wenn auf den Verletzungsvorwurf nicht mit der Realisierung technischer Alternativen reagiert werden kann, weil eine Umgehungslösung weitreichende weitere Anpassungen bedingt oder langandauernde Genehmigungs- und Zulassungsverfahren erforderlich macht oder sogar faktisch ausgeschlossen ist.

Basis für das zuvor beschriebene Druckpotential ist § 139 Patentgesetz, weil dieser keine Prüfung der Verhältnismäßigkeit bei der Gewährung des Unterlassungsanspruchs vorsieht.

Zwar ist die Prüfung der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit Ver-nichtungs- und Rückrufansprüchen (§ 140a Abs. 4 S. 2 PatG), bei Auskunftsansprüchen (§ 140b Abs. 4 PatG), bei Vorlage- und Besichtigungsansprüchen (§ 140c Abs. 2 PatG) und bei Ansprüchen auf Vorlage von Unterlagen (§ 140d Abs. 2 PatG) geboten, aber eben nicht direkt zu § 139 PatG.

Unter den geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen prüfen daher die Gerichte die Verhältnismäßigkeit eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs regelmäßig nicht, auch nicht unter Berücksichtigung der mitgeltenden Vor-schriften nach § 242 BGB oder nach der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums. Der Beklagte kann sich in Deutschland faktisch nicht mit dem Argument verteidigen, dass der Unterlassungsanspruch im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

Der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung „Wärmetauscher“ X ZR 114/13 vom 10.05.2016 zur eng limitierten Frage, ob eine Aufbrauchfrist zur Über-brückung des für Umstellungs- und Beseitigungsmaßnahmen benötigten Zeitraums einzuräumen ist, zwar eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt, hierbei allerdings den rechtlich beabsichtigten Folgen der Unterlassung eine Gewichtung beigemessen, die gegenüber den anderen Umständen des Einzelfalls überwiegen (Verhältnismäßigkeitsprüfung unter engen Voraussetzungen). Daher wurde im Ergebnis die Aufbrauchfrist für den Verkauf fertig hergestellter Fahr-zeuge aber versagt, obwohl nur ein technisches Detail einer verbauten Heiz-vorrichtung als patentverletzend angesehen wurde und der Wert der Erfindung

offensichtlich in keinem Verhältnis zu dem Schaden für den betroffenen Hersteller stand.

c. Fehlende Kongruenz von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren

Das in Deutschland gesetzlich verankerte Trennungsprinzip, wonach über die Nichtigkeit eines Patents und die Verletzung desselben Patents in zwei getrennten Verfahren und vor unterschiedlichen Gerichten entschieden wird, verschärft in diesem Zusammenhang die Situation für die heimische Wirtschaft erheblich.

c.1. Divergierende Verfahrensdauern (injunction gap)

Eine erste Ursache liegt darin, dass die relevanten Verfahrensdauern von Verletzungsverfahren und Verfahren zur Klärung der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents höchst unterschiedlich sind. Während die Verletzungsgerichte erster Instanz (Landgerichte) Verletzungsverfahren in relativ kurzen Zeiträumen von ein bis zwei Jahren häufig ohne Anhörung eines Sachverständigen abschließen, dauern Nichtigkeitsverfahren vor dem fachkundigen Bundespatentgericht in der Regel drei bis vier Jahre. Diese Situation wird verschärft durch den schon jetzt erkennbaren aktuellen Stellenengpass beim Bundespatentgericht.

c.2. Aussetzungspraxis der Instanzgerichte

Eine zweite Ursache ist die Praxis insbesondere der erstinstanzlichen Gerichte, nach der im Verletzungsverfahren häufig nicht die Klärung der Rechtsbeständigkeit von Klagepatenten beim Bundespatentgericht abgewartet wird. In der Regel wird das Verletzungsverfahren nicht bzw. nur im Ausnahmefall ausgesetzt (§148 ZPO), nämlich wenn das Klagepatent mit überwiegender Wahrscheinlichkeit wegen mangelnder Neuheit nichtig oder teilnichtig erscheint. Voraussetzung dafür ist, dass ein die Rechtsbeständigkeit des Patents betreffendes Verfahren (Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren), insbesondere ein Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht anhängig ist³.

Diese Praxis verwundert vor dem eingangs aufgezeigten Umstand, dass die statistische Überlebenswahrscheinlichkeit von Patenten zumindest auf einigen technischen Gebieten verhältnismäßig gering ist.

Zur Vermeidung einer Unterlassungsverfügung sehen sich Beklagte daher oftmals genötigt, einer gütlichen Einigung auch dann zuzustimmen, wenn die Rechtsbeständigkeit des Klage-Patents nicht einmal erstinstanzlich geklärt ist. Hat der Patentinhaber eine solche Einigung erreicht und dabei typischerweise den Beklagten dazu verpflichtet, die anhängige Nichtigkeitsklage zurückzunehmen, geht er mit einem scheinbar „gestärkten Patent“ aus dem Verfahren, obwohl das Bundespatentgericht über die Rechtsbeständigkeit gar nicht mehr befinden konnte. Patentinhaber setzen solche Patente dann häufig gegen weitere Unternehmen mit ähnlichen Produkten durch und verwenden den in der Einigung geschlossenen Vertrag als Indiz für die Rechtsbeständigkeit. Und was noch schwerwiegender ist: Der unter Druck durchgesetzte überhöhte Lizenzbetrag wird als Referenzbetrag beim Angriff weiterer Beklagter verwendet. Die derzeitige Aussetzungspraxis begünstigt insoweit, dass an sich nicht rechtsbeständige Patente als „starke Patente“ gelten. Der Beklagte hat praktisch kein Rechtsmittel.

³ Thomas Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, C. Heymanns Verlag, 8. Aufl., E, 527 und Infoblatt „Hinweise zum Münchner Verfahren in Patentstreitsachen“, Stand Dezember 2016, sowie https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/verfahren_03.php

Aufgrund der erzwungenen Vereinbarung sind in der Regel die Klagen zurückzunehmen und eine Berufung findet nicht mehr statt.

III.2 Produktionsstandortnachteil

Die oben beschriebene Situation ist mittlerweile international bekannt. Vermehrt werden in Deutschland für den Weltmarkt produzierende Unternehmen angegriffen, um auf der Grundlage der für die heimische Wirtschaft ungünstigen Patentrechtssituation überzogene Lizenzgebühren durchzusetzen.

Die derzeitige Rechtslage stellt einen deutlichen Nachteil für den wichtigen Automobil-Produktionsstandort Deutschland in zweierlei Hinsicht dar. Zum einen haben Kläger, deren Geschäftsbetrieb keine eigene Produktion umfasst, ohnehin keinen Gegenangriff aus Patenten des beklagten Unternehmens zu befürchten. Zum anderen besteht bei produzierenden Unternehmen für Gegenangriffe kein vergleichbarer, sich aus der Rechtslage ergebender Hebel bei Klagen in anderen Ländern. Die Rechtsordnungen der für Herstellung und Vertrieb wichtigen Länder (Großbritannien, China, Korea, USA) ermöglichen keine mit den Verhältnissen in Deutschland vergleichbare Durchsetzung von Schutzrechten. Dies führt im Ergebnis dazu, dass es für deutsche Unternehmen vorteilhaft sein kann, ihre Produktion in solche Länder zu verlegen, in denen das Risiko aus missbräuchlich erstrittenen Unterlassungsverfügungen geringer ist.

III.3 Detaillierte Erläuterung der vorgeschlagenen Änderungen

a. Änderung § 139 PatG - Verhältnismäßigkeitsprüfung

Um die oben genannten Probleme zu beseitigen, müssen durch die vorgeschlagene Änderung des § 139 PatG die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um sicherzustellen, dass bei Patentrechtsstreitigkeiten vor dem Erlass einer Unterlassungsverfügung eine einzelfallbezogene Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgt. Für eine solche Prüfung müssten insbesondere nachfolgende Kriterien herangezogen werden:

a) Entsteht dem Patentinhaber irreparabler Schaden durch die Verletzung des Patents?

Hierzu kann beispielsweise die Frage eine Rolle spielen, ob der Patentinhaber oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen selbst entsprechende Produkte bzw. Teilkomponenten herstellt oder solche durch einen Lizenznehmer des jeweiligen Patents hergestellt werden, die mit dem patentverletzenden Produkt beispielsweise im direkten Wettbewerb stehen oder als geeignete Substitutionslösung für das patentverletzende Produkt bzw. die relevante Teilkomponente verfügbar sind.

Betrachtet werden kann ergänzend der kurz bevorstehende zeitliche Ablauf des Klage-Patentes. Es ist nicht immer zwingend einzusehen, warum kurz vor Ablauf des Patents unbedingt eine Unterlassung durchgesetzt werden muss.

b) Ist es möglich, dem Patentinhaber statt eines Unterlassungsanspruchs eine adäquate finanzielle Entschädigung zuzusprechen?

Eine entsprechende Vorschrift enthält der nicht im deutschen Patentgesetz umgesetzte Art. 12 der Durchsetzungsrichtlinie IPRED für Handlungen, bei denen der Verletzer nicht schuldhaft handelt: „Die Mitgliedstaaten können vorsehen,

dass die zuständigen Gerichte in entsprechenden Fällen und auf Antrag der Person, der die in diesem Abschnitt vorgesehenen Maßnahmen [u.a. Unterlassung gem. Art. 11] auferlegt werden könnten, anordnen können, dass anstelle der Anwendung der genannten Maßnahmen eine Abfindung an die geschädigte Partei zu zahlen ist, sofern die betreffende Person weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt hat, ihr aus der Durchführung der betreffenden Maßnahmen ein unverhältnismäßig großer Schaden entstehen würde und die Zahlung einer Abfindung an die geschädigte Partei als angemessene Entschädigung erscheint.“

Für vergleichbare Fallkonstellationen ist beispielsweise im deutschen Urheberrechtsgesetz § 100 S.1 geregelt: „Handelt der Verletzer weder vorsätzlich noch fahrlässig, kann er zur Abwendung der Ansprüche nach den §§ 97 und 98 den Verletzten in Geld entschädigen, wenn ihm durch die Erfüllung der Ansprüche ein unverhältnismäßig großer Schaden entstehen würde und dem Verletzten die Abfindung in Geld zuzumuten ist.“

c) Wie gesichert ist die Rechtsbeständigkeit des Patents?

Hierzu könnte beispielsweise eine Rolle spielen, ob über das Patent bereits mindestens einmal in einem zumindest erstinstanzlich abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren hinsichtlich seiner Rechtsbeständigkeit entschieden wurde.

d) Welche Härten entstehen den jeweiligen Parteien bei Gewährung bzw. bei Verweigerung des Unterlassungsanspruchs?

Zu diesem Kriterium könnten z.B. die Fragen eine Rolle spielen, ob die beklagte Partei überzeugend darlegt, dass ein nicht verletzendes Ersatzprodukt etwa aufgrund von gesetzlichen oder behördlichen Zulassungsvorschriften erst nach einem bestimmten Zeitraum einsetzbar ist, so dass für diesen Zeitraum eine Unterlassungsverfügung unverhältnismäßig wäre, oder ob das Durchsetzen eines Unterlassungsanspruchs treuwidrig oder missbräuchlich wäre.

e) Legt die beklagte Partei überzeugend dar, dass sie die Möglichkeit der Patentverletzung trotz angemessener Sorgfalt nicht kannte und nicht kennen musste?

Hierzu kann beispielsweise eine Rolle spielen, dass der Hersteller eines komplexen Produktes eine das Patent verletzende Teilkomponente von einem etablierten Lieferanten einkauft, der sich zur Lieferung der Teilkomponente frei von Rechten Dritter verpflichtet hat.

f) Stehen dem Unterlassungsanspruch gerechtfertigte Interessen des Verbrauchers oder eines Dritten entgegen?

Hierzu kann beispielsweise die Frage relevant sein, ob das angegriffene Produkt das Patent maßgeblich dadurch verletzt, dass es mit einer behördlichen, sicherheitsrelevanten Zulassungsvorschrift konform ist.

Gerechtfertigte Interessen des Verbrauchers oder eines Dritten können beispielsweise auch bei sicherheitsrelevanten Produkten oder Funktionen für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer berührt sein, wenn und solange hierfür keine patentfreien Austauschmittel oder Austauschmittel des Patentinhabers zur Verfügung stehen.

Drittinteressen können aber auch bei Zulieferern der patentverletzenden Komponente zu berücksichtigen sein, wenn diesen ein Unterlassungsanspruch irreparablen Schaden zufügen und sie etwa in die Insolvenz zwingen würde.

g) Zu welchem Zeitpunkt hat der Patentinhaber die beklagte Partei auf die Verletzung aufmerksam gemacht?

Hierbei kann beispielsweise eine Rolle spielen, ob der Patentinhaber absichtlich lange zugewartet hat, bis die beklagte Partei das verletzende Produkt auf den Markt gebracht hat um ihn dann mit einem drohenden Unterlassungsanspruch in eine wirtschaftliche Zwangssituation zu bringen.

Die Kriterien d) und e) können insbesondere dann besonders relevant sein, wenn die behauptete Verletzung in einer untergeordneten Teilkomponente eines mit der Patentverletzungsklage angegriffenen, technisch komplexen Produkts auftritt.

Die vorstehenden Kriterien sollten bei einer Änderung der entsprechenden gesetzlichen Vorschriften (insbes. zu § 139 PatG) in der jeweiligen Gesetzesbegründung erläuternd angegeben werden.

b. Änderung § 99 PatG - Prozessuale Anpassung

Mit der vorgeschlagenen ergänzenden Bestimmung könnten die bisherigen, recht strengen Maßstäbe für eine Aussetzung korrigiert und die Aussetzungspraxis der Statistik des Bundespatentgerichtes und der Einspruchsabteilungen angepasst werden. Allerdings wäre diese Maßnahme angesichts der eingangs aufgeworfenen Problematik nur als Ergänzung anzusehen, da als Rechtsfolge nur die Aussetzung in Betracht kommt und sie daher bei rechtskräftig bestätigten Schutzrechten als Korrektiv für einen Unterlassungsanspruch ausscheidet. Letztlich würde sie dem Ziel dienen, widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden und der Verurteilung aus letztlich unwirksamen Schutzrechten vorzubeugen.

IV. Akuter Handlungsbedarf

Es wird in der Fachliteratur vielfach die Auffassung vertreten⁴, dass die bestehende Rechtslage eine Verhältnismäßigkeitsprüfung einer beantragten Unterlassungsverfügung bereits erlaubt (etwa basierend auf Art. 3 der Durchsetzungsrichtlinie oder der Mitteilung COM(2017), 712 der EU Kommission). Diese rechtstheoretische Diskussion ist aus Sicht des VDA aber nicht zielführend, da die deutschen Gerichte in der Praxis keine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchführen. Die vorgeschlagene Änderung des Patentgesetzes ist daher erforderlich, um eine Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der Entscheidung über Unterlassungsansprüche in der deutschen Rechtsprechungspraxis rechtssicher einzuführen. Das Gebrauchsmustergesetz ist entsprechend anzupassen.

⁴ Siehe z.B. Ohly, „Patentrolle“ oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das deutsche und europäische Patentsystem, GRUR Int 2008, 787; Papier, Verfassungsrechtliche Anforderungen an den Patentschutz, ZGE 2016, 431; sowie Osterrieth: Technischer Fortschritt – eine Herausforderung für das Patentrecht?, GRUR 2018, 985

Herausgeber Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Behrenstraße 35, 10117 Berlin
www.vda.de

Copyright Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Stand Februar 2019