



BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER

Stellungnahme Nr. 55/2020 September 2020

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz für ein zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 1. September 2020

Mitglieder des Ausschusses Gewerblicher Rechtsschutz:

Rechtsanwältin Dr. Julia Blind

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Götz (Berichterstatter)

Rechtsanwalt und Notar Dr. Mirko Möller, LL.M.

Rechtsanwältin Dr. Anke Nordemann-Schiffel

Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Osterrieth, Vorsitzender (Berichterstatter)

Rechtsanwalt Pascal Tavanti

Rechtsanwalt Michael Then, Schatzmeister Bundesrechtsanwaltskammer

Rechtsanwältin Eva Melina Buchmann, Bundesrechtsanwaltskammer

Bundesrechtsanwaltskammer

The German Federal Bar
Barreau Fédéral Allemand
www.brak.de

Büro Berlin – Hans Litten Haus

Littenstraße 9 Tel. +49.30.28 49 39 - 0
10179 Berlin Fax +49.30.28 49 39 -11
Deutschland Mail zentrale@brak.de

Büro Brüssel

Avenue des Nerviens 85/9 Tel. +32.2.743 86 46
1040 Brüssel Fax +32.2.743 86 56
Belgien Mail brak.bxl@brak.eu

Verteiler: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages
Arbeitskreise Recht der Bundestagsfraktionen
Landesjustizminister/Justizsenatoren der Länder
Rechtsanwaltskammern
Bundesnotarkammer
Bundessteuerberaterkammer
Bundesverband der Freien Berufe
Deutscher Anwaltverein
Deutscher Juristinnenbund
Deutscher Notarverein
Deutscher Richterbund
Neue Richtervereinigung e.V.
Patentanwaltskammer
Steuerberaterverband
Wirtschaftsprüferkammer
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Redaktionen der NJW, ZAP, AnwBl, DRiZ, FamRZ, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, taz, Handelsblatt, dpa, Spiegel, Focus, Deubner Verlag Online Recht, Beck aktuell, Jurion Expertenbriefing, Juris Nachrichten, LexisNexis Rechtsnews, Otto Schmidt Verlag

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der Bundesrepublik Deutschland mit rund 166.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber Behörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat einen Referentenentwurf für ein zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vorgelegt. Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat bereits mit Stellungnahme-Nr. 6 (Februar 2020) zu dem ersten Entwurf Stellung genommen und die Initiativen, insbesondere soweit sie sich auf die Vorschriften des Patentgesetzes beziehen, begrüßt.

Hinsichtlich des Referentenentwurfs hat die BRAK folgende Anmerkungen:

1. Ergänzung von § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG

Die BRAK begrüßt die Intention, durch Ergänzung von § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG das „Injunction gap“ dadurch zu schließen, dass der Verletzungsbeklagte¹ ungeachtet eines anhängigen Einspruchsverfahrens Nichtigkeitsklage erheben kann

Allerdings besteht Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Formulierung:

Nach der derzeit vorgeschlagenen Fassung von § 81 Abs. 2 würde zum einen der Einspruch einer Partei A bei Erhebung einer Nichtigkeitsklage durch den Verletzungsbeklagten B unzulässig. Zum anderen könnte nach dem Wortlaut nicht nur der Verletzungsbeklagte B, sondern jedermann (auch eine Partei C) Nichtigkeitsklage erheben.

Zutreffend wird in der Begründung (Nr. 28) herausgestellt, dass lediglich dem Verletzungsbeklagten der Weg zu einer gerichtlichen Klärung des Bestandes eröffnet sein soll. Die Möglichkeit von Einsprüchen Dritter darf jedoch nicht beschnitten werden. Weiterhin kann die Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil eines europäischen Patents nicht zur Unzulässigkeit des parallelen, beim Europäischen Patentamt geführten Einspruchsverfahren führen. Die hierdurch bedingte Parallelität der Verfahren wäre hinzunehmen. Erfahrungen in anderen Jurisdiktionen zeigen, dass die damit verbundenen Fragen lösbar sind.

Im Hinblick darauf könnte § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG vorzugsweise wie folgt ergänzt werden:

„Dies gilt nicht, soweit eine Verletzungsklage erhoben worden ist und der Verletzungsbeklagte oder einer seiner Streithelfer die Nichtigkeitsklage erhebt.“

2. Neuregelung von § 139 Abs. 1 PatG

Soweit der Grundgedanke der Neuregelung von § 139 Abs. 1 PatG nunmehr auch in § 24 Gebrauchsmustergesetz umgesetzt wird, stimmt die BRAK dieser Harmonisierung zu.

Die nunmehr im Referentenentwurf vorgeschlagene Fassung von § 139 Abs. 1 PatG weicht im Wesentlichen in folgenden Punkten von der ursprünglichen Fassung ab:

¹ Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Die im Folgenden gewählte männliche Form schließt alle Geschlechter gleichberechtigt ein.

- (1) es soll auf eine Prüfung der besonderen Umstände jedes Einzelfalls ankommen,
- (2) in die Interessenabwägung sollen auch die Interessen Dritter einbezogen werden,
- (3) es soll im Rahmen der Prüfung der Interessen des Verletzers oder des Dritten nicht mehr auf eine Härte, sondern darauf ankommen, ob durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Nachteile eintreten,
- (4) zudem soll der Verletzte einen Anspruch auf Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint.

Zu den Änderungen im Einzelnen:

(1) Notwendigkeit der Einzelfallprüfung

Die BRAK stimmt diesem Vorschlag zu. Er dient der Klarstellung.

(2) Einbeziehung der Interessen Dritter

Die nunmehr vorgesehene Möglichkeit der Berücksichtigung Interessen Dritter ist eine sinnvolle Ergänzung im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die Beschränkung der Verhältnismäßigkeitsprüfung auf die Belange von nur zwei Beteiligten – des Verletzten und des Verletzers – kann in Einzelfällen zu kurz greifen, wenn es um Produkte oder Verfahren geht, auf die Abnehmer – Dritte – in besonderer Weise dringend angewiesen sind und für die etwa eine Versorgungslücke zu Nachteilen führen könnte, die weit über die Nachteile hinausgehen, die in der Person des unmittelbaren Verletzers (Hersteller/Vertrieber) eintreten können. Zu Recht wird in dem Entwurf darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit der Erlangung einer Zwangslizenz nach § 24 PatG in einigen Fallkonstellationen über das eigentliche Ziel – Abwendung eines unverhältnismäßigen Nachteils – hinausgeht.

(3) Nicht gerechtfertigter Nachteil

Aus der Sicht der BRAK ist die vorgeschlagene Neufassung zu begrüßen. Der im ursprünglichen Entwurf verwendete Begriff der „Härte“ steht für die Forderung besonders einschneidender, harter und auch in Anwendung absoluter Maßstäbe untragbare Nachteile. So wird etwa in § 765a Abs. 1 ZPO eine „Härte“ als Tatbestandsvoraussetzung für einen Vollstreckungsschutzantrag verwendet. In § 712 Abs. 1 ZPO wird ein „dem Schuldner nicht zu ersetzender Nachteil“ gefordert.

Von diesen Formulierungen hebt sich der Begriff „Nachteil“ ab.

Richtig ist, dass für die vorgeschlagene Neuregelung die Schwelle für eine Relevanzprüfung des Nachteils unterhalb der Schwelle liegen sollte, die für Vollstreckungsschutzanträge gefordert ist. Die Anwendung eines Maßstabes, wie er im Vollstreckungsrecht angewendet wird, würde die Gefahr begründen, dass die Neuregelung leerläuft. Es wird daher angeregt, die Begründung dahingehend zu ergänzen, dass im Rahmen der gebotenen Einzelfallprüfung der in die Verhältnismäßigkeitsprüfung einzubeziehende Nachteil des Verletzers nicht mit den strengen Maßstäben des Vollstreckungsrechts beurteilt werden sollte, mit anderen Worten, es nicht auf unverhältnismäßige wirtschaftliche Auswirkungen „auf den gesamten Geschäftsbetrieb des Verletzers“ oder auf „ein bestimmtes Segment der Angebotspalette“ ankommen soll, stets vorausgesetzt, dass nicht übergeordnete Interessen des Patentinhabers

oder massive Nachteile in seiner Person die Inkaufnahme von erheblichen Nachteilen beim Verletzer rechtfertigen.

(4) Anspruch auf Ausgleich in Geld

Unklar bleiben dagegen der Sinn und Anwendungsbereich des vorgesehenen Ausgleichsanspruchs in Geld:

„In diesem Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Abs. 2 bleibt hiervon unberührt.“

Der Begründung zufolge (Nr. 35) soll die Möglichkeit geschaffen werden, dem Verletzten einen angemessenen Ausgleich in Geld zuzusprechen. Auf diese Weise könne der Entschädigungsanspruch – bei entsprechendem Antrag – bereits in dem gleichen Urteil festgesetzt werden, in dem der Unterlassungsanspruch (teilweise) ausgeschlossen wird. Ferner könne es das Verhältnismäßigkeitsprinzip im Einzelfall gebieten, den Rechtsinhaber auch bei einer schuldlosen Patentverletzung eine Vermögensentschädigung zuzubilligen, bei der ein Schadensersatzanspruch zu versagen wäre (Nr. 35).

Soweit hier darauf verwiesen wird, das Verhältnismäßigkeitsprinzip könne die Zubilligung einer Vermögensentschädigung auch bei einer schuldlosen Patentverletzung gebieten, ist in Erinnerung zu rufen, dass noch geraume Zeit nach Klageerhebung begangene Verletzungshandlungen stets schuldhaft sein werden und dem Verletzten zudem nach ständiger Rechtsprechung stets ein verschuldensunabhängiger Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung zusteht, der auf die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr gerichtet ist (§ 812 Abs. 1 Satz 1, 2. Alternative). Bei einem Ausschluss des Unterlassungsanspruchs entsteht also selbst dann keine (mittels eines Entschädigungsanspruchs zu schließende) „Lücke“, wenn fehlendes Verschulden unterstellt wird. Auch in zeitlicher Hinsicht ist dies nicht zu besorgen, da Schadensersatz- und Bereicherungsansprüche ebenso wie entsprechende Auskunftsansprüche nicht nur den Zeitraum bis zur letzten mündlichen Verhandlung, sondern auch den Zeitraum danach erfassen (BGH, GRUR 2004, 755 – Taxameter).

Die intendierte Regelung lässt mit der Formulierung „Der Schadensersatzanspruch nach Abs. 2 bleibt hiervon unberührt“ vermuten, dass Ausgleichsanspruch und Schadensersatzanspruch kumulativ bestehen sollen; ebenso die Begründung („Der Verletzte kann diesen Schadensersatzanspruch gegenüber dem Verletzer nach wie vor mittels § 139 Abs. 2 geltend machen. Dies gilt auch dann, wenn dem Verletzten ein Ausgleichsanspruch nach dem neuen Abs. 1 Satz 4 zusteht“). Dies wäre nach Auffassung der BRAK allenfalls in Ansehung von solchen Nachteilen zu rechtfertigen, die mit der Zahlung von Schadensersatz nicht abgegolten werden können. Andernfalls würde es sich um eine Art „Strafschadensersatz“ handeln, der unserem Recht fremd ist. Solche Nachteile sind aber schwer vorstellbar.

Begrüßenswert erschiene es allerdings, dem Verletzten im Falle des (zeitweisen) Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr für die während der Dauer des Ausschlusses zu erwartenden Verletzungshandlungen zu gewähren, der bei einem entsprechenden (Hilfs-) Antrag im gleichen Urteil zugesprochen wird. Dies hätte gegenüber den nachlaufenden und ggf. erst im Betragsverfahren durchzusetzenden Ansprüchen auf Zahlung von Schadensersatz und Herausgabe ungerechtfertigter Bereicherung den Vorteil einer schnelleren und gegenüber einer späteren Insolvenz des Verletzers besser gesicherten Leistung. Diese Intention klingt in der Begründung an, soweit es heißt, der Entschädigungsanspruch könne bei einem entsprechenden Antrag bereits in dem gleichen Urteil festgesetzt werden. Im vorgeschlagenen Gesetzeswortlaut findet sie aber keinen hinreichenden Ausdruck. Ferner wäre zu ergänzen, dass die geleistete Zahlung auf einen für die gleichen Handlungen geschuldeten Schadensersatz (bzw. Restschadensersatz) und den Anspruch aus

ungerechtfertigter Bereicherungsanspruch anzurechnen ist. Andernfalls würde eine Art „Strafschadensersatz“ zugbilligt.

* * *