VPP

VPP PA (CH) Dipl.-Ing. Beat Weibel, LL.M.,
Siemens AG, Corporate Intellectual Property, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Referat III B 4
Frau Dr. Koch
Mohrenstraße 37
10117 Berlin

Der Präsident

Beat Weibel, LL.M.
Dipl.-Ing., Patentanwalt (CH)

Siemens AG
Corporate Intellectual Property
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München

Telefon: d 089 636-48680
Fax: d 089 636-1332053
E-Mail: beat.weibel@siemens.com

9. März 2020

Stellungnahme des VPP zum zweiten Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG)

Der VPP ist eine Vereinigung natürlicher Personen mit einer Tätigkeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Mit mehr als 2500 Mitgliedern ist der VPP die größte Vereinigung ihrer Art in Deutschland und im Gemeinsamen Markt und beteiligt sich an der Diskussion zu wichtigen Fragen und geplanten Gesetzesänderungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes.

Zum übermittelten Entwurf des zweiten PatMoG möchte der VPP wie folgt Stellung nehmen:

Die Stellungnahme des VPP beschränkt sich auf die vorgesehenen Änderungen in den §§ 81, 82, 83, 139 und 145aPatG. Die weiteren vorgesehen en Änderungen im PatG und in weiteren Gesetzen bzw. Verordnungen bedürfen aus Sicht des VPP keiner Kommentierung und begegnen keinen Bedenken.

Artikel 1 – Änderungen des Patentgesetzes

§ 81 PatG

Der VPP würde anregen, die Angabe des Aktenzeichens einer etwaigen parallelen Patentstreitsache verpflichtend zu machen, um sicherzustellen, dass dem Bundespatentgericht frühestmöglich bekannt wird, dass ein Patentstreitverfahren anhängig ist und die Übermittlung des qualifizierten Hinweises nach § 83 erleichtert wird.

§ 82 PatG

Der VPP begrüßt ausdrücklich die vorgesehene Änderung mit Festlegung einer Frist von zwei Monaten für die Begründung des Widerspruchs. Diese Änderung kann dazu beitragen, das

„Injunction Gap“ (s. dazu später) zu verringern und führt insgesamt zu einer Straffung des Nichtigkeitsverfahrens.
Im neuen Absatz 4 des § 82 könnte überlegt werden, ob die Terminbestimmung für die mündliche Verhandlung in einen definierten zeitlichen Zusammenhang mit dem qualifizierten Hinweis nach § 83 Absatz 1 gesetzt wird, d.h. dass die Terminbestimmung innerhalb eines definierten Zeitraums nach dem qualifizierten Hinweis erfolgen soll.

§ 83 PatG

Auch die zu § 83 vorgesehene Änderung wird vom VPP ausdrücklich begrüßt. Wir würden darüber hinaus anregen, dass der qualifizierte Hinweis in jedem Fall vom Bundespatentgericht an das Gericht zu übermitteln ist (nicht nur soll), vor welchem ein Patentstreitverfahren zum betreffenden Patent anhängig ist. So wird sichergestellt, dass das Verletzungsgericht zeitnah den qualifizierten Hinweis des Bundespatentgerichts erhält und diesen in seiner Entscheidungsfindung in angemessener Weise berücksichtigen kann.
Vor dem Erlass des qualifizierten Hinweises sollte dem Kläger Gelegenheit gegeben werden, zur Widerspruchsbegründung des Patentinhabers Stellung zu nehmen und dem Patentinhaber sollte es möglich sein, innerhalb kurzer Frist darauf zu replizieren. Um unter diesen Voraussetzungen einen qualifizierten Hinweis innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage möglich zu machen (was der VPP ausdrücklich als wünschenswert ansieht), können die Fristen für die beiden genannten Schriftsätze nicht mehr als einen Monat betragen, um dem Gericht die Berücksichtigung der Schriftsätze bei der Erstellung des qualifizierten Hinweises zu ermöglichen. Daher würden wir anregen, entsprechende Fristen bei der Änderung des § 83 Abs. 1 mit einzuführen.
Insgesamt sollten die Änderungen in den §§ 81 bis 83 wesentlich dazu beitragen, dass das zu Recht beklagte Injunction Gap zwischen Nichtigkeits-und Verletzungsverfahren verringert und dessen zu Recht beklagte nachteiligen Folgen verringert werden kann.
Um die gewünschte Straffung der Verfahren beim BPatG auch umsetzen zu können, sind entsprechende Ressourcen beim BPatG erforderlich, die überprüft und erhöht werden sollten.

§ 139 PatG

Zur vorgeschlagenen Änderung des § 139 PatG gibt es unter den Mitgliedern des VPP (wie auch in der Industrie insgesamt) keine einheitliche Positionierung.
Dennoch wollen wir auf Folgendes im Hinblick auf die Begründung der vorgeschlagenen Änderung des § 139 hinweisen:

Nach der Begründung für die vorgeschlagene Änderung soll die Klarstellung der Regelung zum Unterlassensanspruch in § 139 die jüngere Rechtsprechung des BGH, namentlich die in der Entscheidung „Wärmetauscher“, dargelegten Grundsätze berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang wird in der Begründung auf Seite 32 des Entwurfs ausgeführt, dass nach dieser Entscheidung des BGH „eine gerichtliche Unterlassungsverfügung nicht ergehen darf, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen gegenüber dem Patentverletzer eine unverhältnismäßige Härte darstellt und daher treuwidrig wäre“.

Dieser Wortlaut findet sich so in der genannten Entscheidung Wärmetauscher nicht. Thematisiert und umfassend diskutiert wird in der Entscheidung die Einräumung einer Aufbrauchs- und Umstellungsfrist, wo dies unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit geboten ist. Vor der Entscheidung Wärmetauscher gab es im Patentrecht keine höchstrichterliche Rechtsprechung zu diesem aus dem allgemeinen Wettbewerbsrecht bekannten Mittel.

Eine Aufbrauchs- oder Umstellungsfrist stellt einerseits sicher, dass der Verletzer grundsätzlich weiterhin grundsätzlich zur Unterlassung verpflichtet ist; es wird ihm lediglich die Möglichkeit eingeräumt, innerhalb einer angemessenen Frist das beanstandete Produkt umzustellen; darüber hinaus hat der Verletzer die Möglichkeit, bereits produzierte Produkte abzuverkaufen, was den sofortigen Ausschluss vom Markt verhindert. Er darf aber keine neuen verletzenden Produkte mehr herstellen, da die Unterlassungsverpflichtung als solche bestehen bleibt.

Die vorgeschlagene Änderung des § 139 PatG geht im Vergleich dazu weiter, da sie den Unterlassungsanspruch als solchen unter bestimmten Bedingungen ausschließt. Der Patentinhaber hat also keine Möglichkeit mehr, eine weitere Herstellung verletzender Produkte durch den Verletzer zu verhindern, d.h. die Verletzung zu unterbinden, soweit nicht durch die erneute Verletzung ein neuer Tatbestand begründet wird. In diesen Fällen wird ihm ein wesentliches Mittel zur Verhinderung einer weiteren Rechtsverletzung genommen.

Der anwaltliche Vertreter eines Verletzungsbeklagten wird aus haftungsrechtlichen Gründen verpflichtet sein, nach der vorgeschlagenen Änderung des § 139 zur Frage der Verhältnismäßigkeit vorzutragen, wenn sich für seinen Mandanten dafür im Einzelfall Anhaltspunkte ergeben, und der Patentinhaber wird hierzu erwidern müssen.

Die Verletzungsgerichte werden einzelfallbezogen entscheiden müssen, warum eine Unterlassungsverfügung gegenüber einem Verletzer unverhältnismäßig wäre.

Mit der Einräumung einer angemessenen Aufbrauchs- und Umstellungsfrist wie vom BGH in der Entscheidung Wärmetauscher diskutiert, verbunden mit einer ebenfalls angemessenen Sicherheitsleistung, die vom Gericht festgesetzt werden sollte (und die in Relation zum Umfang der Aufbrauchs- und Umstellungsfrist stehen sollte), würden einerseits unbillige Härten für den

Verletzer vermieden (da er ja die Chance erhält, innerhalb einer angemessenen Frist eine patentfreie Lösung zu entwickeln), andererseits aber dem Patentinhaber die Möglichkeit belassen, sein Recht in weiteren Verfahren angemessen durchzusetzen.

§ 145a PatG

Die vorgeschlagene Regelung begrüßen wir, da diese einen Beitrag zu gerechteren Verfahren leisten dürfte, indem der Vertraulichkeitsschutz auch in Patentstreitsachen gewährleistet wird.