VPP

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

Frau
Dr. Irene Pakuscher
Leiterin des Referats Patentrecht
im Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz
Mohrenstraße 37

10117 Berlin

Vorab per E-Mail an lehmann-je@bmjv.bund.de

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

22. September 2020

Stellungnahme zum Referentenentwurf des zweiten PatMoG

Sehr geehrte Frau Dr. Pakuscher,

Der VPP ist eine Vereinigung von Fachleuten des gewerblichen Rechtsschutzes, vorwiegend aus der deutschen Industrie. 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 des gewerblichen Rechtsschutzes. Aus Sicht des VPP sind einige der geplanten Gesetzesänderungen für das deutsche Patentrecht bedeutsam, teils gar zentral.

Zum übermittelten zweiten Entwurf des zweiten PatMoG nimmt der VPP wie folgt Stellung: Die Stellungnahme auf die vorgesehenen Änderungen der §§ 81, 82, 83, 139 und 145aPatG. Alle weiteren vorgesehenen Änderungen bedürfen aus Sicht des VPP keiner Kommentierung und begegnen auch keinen Bedenken.

§ 81 PatG

Nach der vorgeschlagenen Änderung in § 81 Absatz 2 PatG soll es künftig möglich sein, bei einem anhängigen Einspruch auch Nichtigkeitsklage zu erheben, sofern eine Verletzungsklage anhängig ist. Die Erhebung einer Nichtigkeitsklage macht dann den anhängigen Einspruch unzulässig.

Diese Regelung sieht der VPP kritisch, denn sie wirft eine Vielzahl von weitreichenden Problemen auf. Zwar begrüßt der VPP im Grundsatz auf die Reduzierung des Injunction Gap gerichtete Maßnahmen, weil das Injunction Gap das deutsche System der Bifurkation gefährdet und die Attraktivität deutscher Gerichte als Patentstreitforen mindert. Die vorgeschlagene Regelung lässt jedoch zu viel offen: Wird nur der Einspruch des Nichtigkeitsklägers unzulässig oder trifft dies alle anhängigen Einsprüche? Warum hängt die Zulässigkeit von Einsprüchen Dritter an der Nichtigkeitsklage eines Einsprechenden, der einer Verletzungsklage ausgesetzt ist? Diese Dritten könnten ihre Interessen dann nur noch durch die Erhebung einer deutlich teureren Nichtigkeitsklage wahrnehmen. Ihre bis dato bestehenden Rechte, erteilte Patente niederschwellig zur Überprüfung zu stellen, würden eingeschränkt. Der VPP hält dies für sachlich nicht gerechtfertigt und sieht nicht zuletzt kleinere und mittlere Anmelder betroffen.

Weiterhin kann eine Regelung in § 81 PatG aus offensichtlichen Gründen nicht auf Verfahren beim EPA wirken, d.h. es käme zu einer unterschiedlichen Behandlung von DE- und für Deutschland erteilten EP-Patenten, aus denen Verletzungsklage erhoben wird. Dies gilt umso mehr, als vor deutschen Verletzungsgerichten meist aus für Deutschland erteilten EP-Patenten geklagt wird.

Zur angestrebten Verringerung des Injunction Gaps und der Verfahrensbeschleunigung regt der VPP an, sich an den bewährten Regelungen anderer Jurisdiktionen zu orientieren, in denen Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren grundsätzlich parallel geführt werden können, wobei dies dann eine Regelung für den Fall erfordert, dass Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsprozess unterschiedlich enden.

§ 83 PatG

Die Klarstellung gegenüber dem Diskussionsentwurf ist zu begrüßen und wird nach Überzeugung des VPP dazu führen, dass die dadurch erfolgte Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, zusammen mit der vom VPP sehr begrüßten Erhöhung der Ressourcenausstattung beim BPatG und einer Straffung seiner Verfahren, negative Auswirkungen des Injunction Gaps zu überwinden hilft.

§ 139 PatG

Zur vorgeschlagenen Änderung des § 139 (1) PatG gibt es unter den Mitgliedern des VPP, wie in der deutschen Industrie insgesamt und auch in der deutschen Wissenschaft, keine einheitliche Position.

Die Einführung eines Anspruchs auf finanziellen Ausgleich bei Versagung des Unterlassungsanspruchs aus Verhältnismäßigkeitsgründen begrüßt der VPP. Freilich sollte davon der Schadensersatzanspruch, so wie vorgesehen, unberührt bleiben. Dabei sollte der Ausgleichsbetrag kurzfristig vollstreckt werden können.

§ 145a PatG

Der VPP begrüßt die vorgeschlagene Regelung, da diese den Schutz von Unternehmensgeheimnissen auch in Patentstreitsachen gewährleistet wird.

Mit freundlichen Grüßen

Beat Weibel