

Stellungnahme

Diskussion über eine Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs

Plädoyer für eine Stärkung des Patentwesens durch
Korrektur bestehender Fehlentwicklungen vor einer
Beschränkung des Unterlassungsanspruchs



16. Mai 2019

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie

Einleitung

Der ZVEI vertritt mit der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie eine der führenden Industriezweige Deutschlands. Die Elektroindustrie ist in besonderem Maße innovationsgetrieben und daher von einem funktionierenden Patentwesen in Deutschland abhängig. Der Mitgliedschaft des ZVEI gehören große Unternehmen mit umfangreichen Patentportfolien und auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) mit einem deutlich kleineren Patentbestand an. Viele unserer Mitglieder befinden sich auf ihren jeweiligen Märkten sowohl in der Position eines Patentinhabers mit Interesse an durchsetzbaren starken Patentansprüchen als auch gleichzeitig in der Situation eines potentiellen Patentlizenznehmers mit Interesse an transparent und fair ausgeübten Patentansprüchen.

Der ZVEI tritt daher in der von Teilen der Industrie angestoßenen und kontrovers geführten aktuellen Debatte über eine mögliche Beschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs aus § 139 Patentgesetz (PatG) für ausgewogene und mit Bedacht vorgenommene Korrekturen teilweise bestehender Fehlentwicklungen im Patentwesen ein. Eine zum jetzigen Zeitpunkt voreilige Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung im Hinblick auf die Gewährung des Unterlassungsanspruchs lehnen wir ab. Eine Diskussion über einen solchen substantiellen Eingriff in das Recht aus dem Patent sollte erst dann geführt werden, wenn sich die in diesem Papier aufgeführten mildereren Mittel als ungeeignet erwiesen haben. Bis dahin vertritt der ZVEI die folgende **Position**:

- **Der unbedingte Unterlassungsanspruch ist ein starker Anspruch, auf den inhaltlich nicht per se verzichtet werden kann.**
- **Bestehende Schutzinstrumente sind in den Fokus zu nehmen und insbesondere von den Gerichten konsequenter anzuwenden.**
- **Der Schutz vor Patenten mit zweifelhafter Rechtsbeständigkeit ist auszubauen durch:**
 - **substantielle Verkürzung der Dauer von Nichtigkeitsverfahren,**
 - **Stärkung der Aussetzung im Verletzungsverfahren und ggf.**
 - **Verbesserung des Vollstreckungsschutzes.**
- **Die Durchsetzung rechtsbeständiger Patente ist im Zweifel hinzunehmen. Die Entwicklung im Bereich standardessentieller Patente und die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Aufbrauchfristen sind zu beobachten und bedürfen eventuell ergänzender Maßnahmen.**

Behauptete Problemlage

Die Befürworter einer Beschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs stützen ihre Forderungen im Wesentlichen auf folgende Argumente:

- Weiter stark steigende Patentanmeldezahlen und immer komplexer werdende Produkte erschweren freedom to operate-Analysen. Es drohen jederzeit unbeabsichtigte Patentverletzungen.
- Bei komplexen und vernetzten Produkten bestehe laufend die Gefahr eines Verlustes ihrer Marktfähigkeit allein wegen einer (unbeabsichtigten) Patentverletzung in Bezug auf ein kleines, im Verhältnis zum Gesamtprodukt völlig untergeordnetes Bauteil.
- Die Klagefreude von Patentinhabern nehme zu. Dies gelte insbesondere für sog. Non-Practicing-Entities (NPE), die nicht an der Technologie als solcher, sondern allenfalls an (überhöhten) Patentlizenzeinnahmen interessiert seien.
- Unterlassungsansprüche würden vielfach allein als Drohpotential für die Durchsetzung unangemessen hoher Lizenzansprüche missbraucht.
- 80% der erteilten Patente stellten sich in einem Nichtigkeitsverfahren später als nicht rechtsbeständig heraus, Verletzungsansprüche würden somit massenhaft auf der Basis zu Unrecht erteilter Patente ausgesprochen. Das in Deutschland geltende Trennungsprinzip verschlimmere diese Situation zusätzlich.
- Dies alles führe zu einer existenzbedrohenden Konstellation für deutsche Unternehmen, der nur durch eine Beschränkung des Unterlassungsanspruchs begegnet werden könne.

Bestehende Schutzinstrumente sind in den Fokus zu nehmen und konsequenter anzuwenden

Der ZVEI verkennt nicht, dass die derzeitige Gesetzeslage bzw. Spruchpraxis der Gerichte unter Berücksichtigung der gestiegenen Patentanmeldezahlen insbesondere im Bereich sehr komplexer und vernetzter Produkte dazu führen kann, dass eine generell gewährte Unterlassung teilweise zu großen wirt-

Diskussion über eine Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs

schaftlichen Nachteilen führen kann und somit auch das Potential für Missbrauch bietet: Schäden durch etwaige Produktions- und Verkaufsstops können bisweilen sehr hoch sein, sodass selbst bei fraglichen Schutzrechten (etwa, weil das Patent nicht einschlägig erscheint und/oder das Patent selbst in seiner Rechtsbeständigkeit unklar ist) der vermeintliche Verletzer in einen (dann unnötigen) Vergleich gezwungen wird (Gefahr des Hold-Up, d.h. Akzeptanz von eigentlich sonst eher nicht zu erzielenden Vereinbarungen).

Schon nach aktueller Rechtslage kann den beschriebenen Problemen mit einer ganzen Reihe bestehender Möglichkeiten begegnet werden, die allerdings insbesondere von den Gerichten konsequenter genutzt werden müssten. Zu nennen sind hier insbesondere folgende prozessrechtliche Instrumente:

- Einspruchs- und Nichtigkeitsklageverfahren gegen das gegnerische Patent,
- Aussetzung des Patentverletzungsprozesses nach § 148 ZPO,
- vorläufige Vollstreckung nur gegen Sicherheitsleistung (§ 708 ZPO)
- Vollstreckungsschutzantrag nach § 712 ZPO,
- im Einzelfall bei funktionswesentlichen Bauteilen Aufbrauchfrist für Verletzerprodukte (s. BGH-Urteil X ZR 114/13 „Wärmetauscher“),
- im Einzelfall Zwangslizenz bei standardessentiellen Patenten (s. EuGH C-170/13 „Huawei ./. ZTE“)

Auch außerhalb des Prozessrechts liegende Maßnahmen wie effektive freedom to operate-Analysen, IP-Vertragsgestaltung mit Kunden, Zulieferern und Entwicklungspartnern, IP-Versicherungen etc. können genutzt werden.

Ausbau des Schutzes vor Patenten mit zweifelhafter Rechtsbeständigkeit

Trotz der oben beschriebenen Schutzmaßnahmen potentieller Patentverletzer ist sich der ZVEI bewusst, dass die Anwendung des geltenden Patentrechts Mängel aufweist, die zu nicht wünschenswerten Situationen und wirtschaftlichen Nachteilen führen können. Wir versperren uns Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren nicht. Wir lehnen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt eine voreilige generelle Beschränkung des Unterlassungsanspruchs durch Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung ab.

Diskussion über eine Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs

Einen Anpassungsbedarf der aktuellen Rechtslage / Situation sehen wir insbesondere hinsichtlich des Schutzes der Unternehmen vor Patenten mit zweifelhafter Rechtsbeständigkeit. Angesichts der Behauptung der Hauptbefürworter einer Reform des Unterlassungsanspruchs, 80% der Patente seien in ihrer Rechtsbeständigkeit zweifelhaft, würde mit den folgenden Maßnahmen den dargestellten Problemen wirksam begegnet werden können:

Verkürzung der Nichtigkeitsverfahren, Gleichlauf mit Verletzungsverfahren

Das zeitliche Auseinanderklaffen von Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklageverfahren halten wir für unzumutbar, die stark unterschiedlichen Verfahrensdauern stellen eine eklatante Fehlentwicklung dar. Die Beteiligten eines Verletzungsverfahrens brauchen Sicherheit über die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents. Jeder Zuspruch eines Verletzungsanspruchs bei nachträglich festgestellter Nichtigkeit des Klagepatents gefährdet das Vertrauen in das deutsche Patentrecht.

Die Bundesregierung muss das Bundespatentgericht zügig mit (personellen) Ressourcen ausstatten, um die Dauer der Nichtigkeitsverfahren substantiell zu verkürzen und in einen zeitlichen Gleichlauf mit den Verletzungsverfahren zu bringen.

Aussetzung im Verletzungsverfahren stärken

Bei Zweifeln an der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents kann der Verletzungsprozess nach § 148 Zivilprozessordnung (ZPO) ausgesetzt werden. Voraussetzung ist einerseits ein anhängiges Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren gegen das Patent. Andererseits ist die Aussetzung von den Erfolgsaussichten des Einspruchs / der Nichtigkeitsklage abhängig. Diese zweite Voraussetzung erweist sich teilweise als problematisch, da die Verletzungsgerichte überwiegend nur aussetzen, wenn diese Rechtsmittel gegen den Bestand des Patents mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein werden.

Auch wenn der mit dem Patentrechtsmodernisierungsgesetz 2009 in § 83 I 1 PatG eingeführte qualifizierte Hinweis des Nichtigkeitsgerichts dem Verletzungsbeklagten die Darlegung der hohen Erfolgsaussichten seiner Nichtigkeitsklage im Einzelfall erleichtern kann, ändert dies doch nichts an der hohen Aussetzungshürde als solcher. Es mag daher gerechtfertigt sein, als Ausgleich für die fortbestehende Unbedingtheit des Unterlassungsanspruchs die

Diskussion über eine Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs

Hürde einer Aussetzung herabzusetzen und Aussetzungen schon in Fällen vorzusehen, in denen vernünftige Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Patents bestehen. Durch eine Erweiterung von § 99 IV PatG könnte festgelegt werden, dass eine Aussetzung nach § 148 ZPO in Betracht kommt, wenn vernünftige Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Patents bestehen.

Vollstreckungsschutz verbessern

Nicht rechtskräftige Urteile, mit denen über Patentverletzungen entschieden wird, sind auch heute schon nur gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar (§§ 708, 709 ZPO). Auch bei Leistung einer solchen Sicherheit könnte der Unterlassungsschuldner durch Stellung eines Vollstreckungsschutzantrags nach § 712 I ZPO und entsprechender Sicherheitsleistung die Vollstreckung abwenden. Sollte sich die in § 712 II 1 ZPO vorgesehene Interessenabwägung im Patentverletzungsprozess regelmäßig so auswirken, dass der Vollstreckungsschutz im Ergebnis versagt wird, sollte dies für den Patentverletzungsprozess durch eine Ergänzung von § 99 IV PatG entsprechend berücksichtigt werden.

Berücksichtigung besonderer Konstellationen bei der Durchsetzung rechtsbeständiger Patente

Die Durchsetzung rechtsbeständiger Patente ist im Zweifel hinzunehmen. Die oben beschriebenen und ggf. weiter auszubauenden Schutzmaßnahmen eines potentiellen Patentverletzers helfen daher zugegebener Maßen überall dort nicht weiter, wo das ins Feld geführte Patent eindeutig rechtsbeständig ist. Das ist dem Patentwesen jedoch immanent und im Allgemeinen nicht zu beanstanden.

Vorschläge, die dem Patentinhaber statt des Unterlassungsanspruchs eine adäquate finanzielle Entschädigung zugestehen wollen, übersehen, dass dies vielfach auf eine bloße Zwangslizenz hinauslaufen und den Grundsätzen der Vertragsfreiheit widersprechen würde. Für den Patentinhaber mag es gute Gründe geben, einzelnen Marktteilnehmern keine Lizenz einzuräumen und seine ausschließliche Marktposition zu bewahren. Ein Verweis auf eine angemessene Lizenz würde ihn in seinen verbrieften Rechten aus dem Patent beschränken.

Diskussion über eine Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs

Der ZVEI sorgt sich, dass mit Einführung einer auf den Unterlassungsanspruch selbst gerichteten generellen Verhältnismäßigkeitsprüfung der für Teile der Industrie wichtige Unterlassungsanspruch im Ergebnis unverhältnismäßig beschränkt werden könnte. Der an die Wand gemalten Gefahr einer Blockade komplexer Produkte durch kleine Bauteile/Patente steht die Gefahr gegenüber, dass Unternehmen mit einer vorwiegend über Patente abgesicherten innovativen Marktposition diese ohne unbedingten Unterlassungsanspruch nicht wirksam verteidigen können. Patentinhaber müssen auch künftig grundsätzlich frei wählen können, ob sie dem Patentnutzer Lizenzen geben oder sich unter Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs durch den alleinigen Vertrieb wertvolle Marktanteile sichern.

Die Entwicklung im Bereich standardessentieller Patente und die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Aufbrauchfristen sind jedoch besonders zu beobachten und bedürfen eventuell ergänzender Maßnahmen.

Sonderfall standardessentielle Patente

Durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-170/13 „Huawei ./. ZTE“ ist die Hürde zur Geltendmachung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands bei standardessentiellen Patenten gesenkt worden. Gerade bei komplexen und vernetzten Produkten sind vielfach standardessentielle Patente betroffen, die die Marktfähigkeit der Produkte behindern können, wenn der jeweilige Patentinhaber von seinem Unterlassungsanspruch unbedingt oder zum Erzwingen überhöhter Lizenzforderungen Gebrauch macht. In diesen Fällen hilft die EuGH-Entscheidung vielfach weiter und sieht ein abgestuftes Verfahren vor, an dessen Ende eine Lizenz steht, die fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) ist. Allerdings hat der EuGH offen gelassen wie FRAND-konforme Lizenzbedingungen zu bestimmen sind. Hieraus kann sich in der Zukunft gesetzlicher Handlungsbedarf ergeben, wenn anders die erforderliche Rechtssicherheit nicht zu gewährleisten ist.

Inanspruchnahme von Aufbrauchfristen

Die Gewährung von Aufbrauchfristen kann eine unverhältnismäßige Belastung des Unterlassungsschuldners im Einzelfall abwenden. Der BGH hat in seiner Entscheidung X ZR 114/13 „Wärmetauscher“ die Möglichkeiten von Aufbrauchfristen im Patentrecht beschrieben. Zwar kämen diese wegen der

Diskussion über eine Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs

Besonderheiten des Patenrechts „nur unter engen Voraussetzungen in Betracht“ seien aber möglich, „wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände über die mit diesem Anspruch bestimmungsgemäß einhergehenden Beeinträchtigungen hinaus in einem Maße treffen und beeinträchtigen, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lässt“. Im zu entscheidenden Fall war eine Aufbrauchfrist unter anderem deswegen versagt worden, weil „kein funktionswesentliches Bauteil“ des von dem Anspruch betroffenen komplexen Produkts (ein Kfz) betroffen war und von der „Möglichkeit, den Gegenstand des Streitpatents in Lizenz zu nehmen, [...] kein Gebrauch gemacht“ worden war.

Die Gewährung von Aufbrauchfristen scheint also im Patentrecht bei komplexen Produkten möglich, wenn wesentliche Produktfunktionen betroffen sind und eine Einigung im Lizenzierungswege versucht worden ist. Diese Entwicklung sollte weiter beobachtet werden und könnte im Bedarfsfall Gegenstand weiterer, auch legislativer Maßnahmen sein.

Über den ZVEI

Der ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. vertritt die gemeinsamen Interessen der Elektroindustrie und der zugehörigen Dienstleistungsunternehmen in Deutschland und auf internationaler Ebene. Die Branche beschäftigt rund 888.000 Arbeitnehmer im Inland und 736.000 im Ausland. 2018 ist ihr Umsatz auf 193,5 Milliarden Euro gewachsen. Ein Fünftel aller privaten F+E-Aufwendungen in Deutschland kommen von der Elektroindustrie. Jährlich wendet die Branche 17,2 Milliarden Euro auf für F+E, 7 Milliarden Euro für Investitionen und zwei Milliarden Euro für Aus- und Weiterbildung. Ein Drittel des Branchenumsatzes entfallen auf Produktneuerheiten. Jede dritte Neuerung im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt erfährt ihren originären Anstoß aus der Elektroindustrie.



ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik-
und Elektronikindustrie e. V.
Abteilung Wirtschaftsrecht
Lyoner Straße 9
60528 Frankfurt am Main

Ansprechpartner:
RA Till Barleben, LL.M. Eur.
Leiter Wirtschaftsrecht
Telefon +49 69 6302-352
E-Mail: barleben@zvei.org
www.zvei.org

16. Mai 2019