

## Entwurf für ein 2. PatentrechtsmodernisierungG

### Statement zur Diskussion im Rechtsausschuss am 24.2.2021

Das deutsche Patentrecht hat international einen guten Ruf, weil es in sich konsistent und funktionsfähig ist. Es beruht im Kern auf drei Säulen.

1. auf der Patenterteilung durch kompetente Erteilungsbehörden;
2. auf der Möglichkeit, gegen erteilte Patente durch einen Einspruch oder das Nichtigkeitsverfahren vorzugehen und
3. auf der verlässlichen Durchsetzung von Patenten durch die Zivilgerichte.

Letztere haben sich durch ihre hohe juristische und technische Kompetenz und zügige Verfahren internationales Ansehen erarbeitet.

Diese zügige Verfahrensdauer ist gerade im Patentrecht ein notwendiger Baustein des effektiven Rechtsschutzes: Denn die patentgeschützte Innovation wird nicht durch die formale Erteilung des Patents belohnt; es ist nur die Voraussetzung für die Exklusivität. Die Belohnung und damit die Amortisation der Forschungs- und Entwicklungsleistung erfolgt unmittelbar durch den Markt, also durch die übrigen Marktakteure, die von dem neuen Produkt überzeugt sind und deswegen eine Lizenz nehmen oder das patentgeschützte Produkt kaufen. Der Markt reagiert aber schnell, wenn ein alternatives, insbesondere ein günstigeres Produkt verfügbar ist. Ein Patentverletzer, der keine Entwicklungskosten aufwenden musste und deswegen den Preis unterbieten kann, hat daher leichtes Spiel. Der Patentschutz als bewährtes Anreiz- und Belohnungssystem für innovative Unternehmen setzt deswegen voraus, dass rechtswidrige Nachahmungen ohne Wenn und Aber zügig abgestellt werden. Genau das leistet der Unterlassungsanspruch. Er enthält im Kern nichts anderes als das selbstverständliche Gebot, rechtswidriges Verhalten zu unterlassen.

Richtig ist, dass nicht jeder Verletzer vorsätzlich in fremde Schutzrechte eingreift. Die Verletzung mag auf einem Fehler beruhen. Das deutsche Recht trägt dem durch einen moderaten Schadensersatzanspruch Rechnung. Der Verletzer wird also für sein Verschulden nicht bestraft, sondern er muss als Schadensersatz in der Regel nur eine Lizenzanalogie zahlen. Also genau den Betrag, den auch der Mitbewerber zahlt, der schon zuvor eine Lizenz genommen hat.

Warum sollte man sich aber um eine Lizenz bemühen, wenn als Sanktion für das rechtswidrige Verhalten lediglich die normale Lizenzgebühr droht? Das wäre so, als ob der Schwarzfahrer in der U-Bahn einfach nur das Ticket nachlösen muss. Auch wenn wir hoffen, dass die meisten Bürger und Unternehmen sich aus Überzeugung rechtskonform verhalten, muss die Rechtsordnung ihre Einhaltung sichern. Beim Schwarzfahrer durch die Androhung

eines erhöhten Beförderungsentgelts, im Patentrecht durch die Androhung der sofortigen Unterlassung. Dazu gehört auch das wirtschaftliche Risiko, dass für die Produktion getätigte Investitionen vergeblich waren.

In der aktuellen Diskussion werden nun zwei Fallgruppen beschrieben, in denen dieses System unverhältnismäßig sein soll. Erstens der Fall der standardessentiellen Patente. Insbesondere der für viele Industrien bedeutsame Telekommunikationsbereich beruht auf Standards. Ihre Verbreitung ist im öffentlichen Interesse, weil sie Funktionsfähigkeit und Kompatibilität garantieren. Daher ist anerkannt, dass der Patentinhaber ihre Nutzung nicht nach Belieben blockieren darf. Für diesen Fall gibt es aber nicht nur bereits eine kartellrechtliche Lösung, sie beruht auch auf vorrangigem Unionsrecht. Das ist von unschätzbarem Vorteil, weil die Standards europaweit gelten und wir daher auch eine einheitliche Regelung für den Binnenmarkt benötigen. Diesen Fall kann das deutsche Patentrecht also nicht lösen. Ein neu eingefügter Verhältnismäßigkeitseinwand wäre schlicht nicht anwendbar. Das gilt auch für die viel diskutierte Auseinandersetzung zwischen Nokia und Daimler.

Die zweite in der aktuellen Diskussion prominente Fallgruppe betrifft die komplexen Produkte, bei denen der Hersteller so viele Schutzrechte beachten müsse, dass man es ihm nachsehen müsse, wenn er eines oder wenige verletze. Bei sofortiger Unterlassung drohe ein Produktionsstopp, der Verlust von Arbeitsplätzen, Störungen in der Lieferkette etc. Das sei unverhältnismäßig. Dieser Fall ist aber mit gutem Grund in der Realität noch nie aufgetreten. Denn der scheinbar so strenge § 139 PatG wird durch das geltende Prozessrecht abgemildert. Schon die Dauer des Verletzungsprozesses von ca. 1 Jahr spielt dem Verletzer in die Hände. Spätestens ab Klageerhebung weiß er, dass eine Verletzung im Raum steht und er einen Plan B entwickeln muss. Im Fall Wärmetauscher waren es mehr als 5 Jahre. Im Fall Herzklappen hatte der Beklagte eine Umstellungsfrist von 3-4 Woche gefordert, ist aber während des einjährigen Prozesses untätig geblieben. Zudem wurde der Vernichtungsanspruch als unverhältnismäßig abgelehnt, damit die Krankenhäuser eine Umstellungsfrist haben.

Kurz: In den ca. 800 Verletzungsverfahren pro Jahr treten kaum Störungen auf, weil der Unterlassungsanspruch durch das Prozessrecht und - wie der BGH in der Entscheidung Wärmetauscher klargestellt hat – auch der Grundsatz von Treu und Glauben abgemildert werden. Im konkreten Fall hat er aber den Einwand zu Recht nicht gewährt, weil der Verletzer sich weder lizenzwillig gezeigt noch die Prozessdauer genutzt hat. Die vom BGH mit Augenmaß entwickelten Grundsätze – wie im DiskE – festzuschreiben, kann zu mehr Transparenz beitragen. Die deutlich darüberhinausgehende Regelung des RegE ist dagegen nicht nur nicht erforderlich, sie würde das konsistente Patentsystem und den Innovationsstandort aufs Spiel setzen.

*Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität Osnabrück*

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,  
das Recht des Geistigen Eigentums  
sowie deutsches und europäisches  
Zivilprozessrecht; [www.jura.uos.de/mcguire](http://www.jura.uos.de/mcguire)