

NOMOSPRAXIS

Samer [Hrsg.]

Das neue Patentrecht

Praxishandbuch zur Reform des PatG



Nomos

NOMOSPRAXIS

Dr. Michael Samer [Hrsg.]

Das neue Patentrecht

Praxishandbuch zur Reform des PatG

Dr. Arwed Burrichter, Patentanwalt, Düsseldorf | **Dr. Tobias Hoheisel**, Patentanwalt, Düsseldorf | **Dr. Natalie Kirchhofer**, Patentanwältin, Düsseldorf | **Dr. Romina Kühnle**, Patentanwältin, Düsseldorf | **Dr. Alexander Rubusch**, LL.M. Eur., Rechtsanwalt, Düsseldorf | **Dr. Michael Samer**, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Düsseldorf | **Dr. Lauren Schweizer**, Patentanwältin, Düsseldorf | **Dr. Norbert Struck**, Patentanwalt, Düsseldorf



Nomos

Zitervorschlag: Samer Das neue PatR/Bearbeiter

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-8487-7247-6

1. Auflage 2022

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2022. Gesamtverantwortung für Druck und Herstellung bei der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

Vorwort

Am 17. August 2021 wurde das Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) im Bundesgesetzblatt verkündet, zwölf Jahre nach Verkündung des 1. PatMoG von 2009. Das 2. PatMoG ist am 18. August 2021 in Kraft getreten, mit Ausnahme einiger Vorschriften, die erst am 1. Mai 2022 in Kraft treten werden.

Kernstück und sicherlich der umstrittenste Gegenstand der Reform ist die Kodifizierung eines Unverhältnismäßigkeitseinwands gegenüber dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG. Danach ist der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. Zwar hatte der Bundesgerichtshof bereits mit seiner Entscheidung „Wärmetauscher“ aus dem Jahre 2016 grundsätzlich den Weg zu einer Beschränkung des Unterlassungsanspruches aus Verhältnismäßigkeitsgründen im Wege einer Aufbrauchfrist auch im Patentrecht geebnet (auch wenn er im konkreten Fall die Aufbrauchfrist nicht gewährte). Wirtschaftskreise, insbesondere aus der Automobil- und Teilen der Telekommunikationsbranche, und Teile des Schrifttums monierten jedoch, dass dieses Korrektiv in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung kaum zum Tragen komme. Nach Jahren eingehender kontroverser Diskussionen der beteiligten Kreise entschloss sich der Gesetzgeber zur Kodifikation des Verhältnismäßigkeitsvorbehalts. Dazu wird in der Gesetzesbegründung mehrfach betont, dass es sich lediglich um eine gesetzgeberische Klarstellung der von der Rechtsprechung ohnehin anerkannten Geltung des Verhältnismäßigkeitsprinzips auch im Patentrecht handeln und dass eine hierauf gestützte Beschränkung des – im Falle einer Patentverletzung bislang quasi automatisch zugesprochenen – Unterlassungsanspruches auf besonders gelagerte Ausnahmefälle beschränkt bleiben soll. Gedacht hat der Gesetzgeber dabei zB an Fälle, in denen Patentverwertungsgesellschaften, die ihre Patente nicht praktizieren und denen es primär um die Monetarisierung ihrer Rechte geht, zur Durchsetzung überzogener Lizenzforderungen Industrieunternehmen wegen Verletzung eines Patents etwa auf ein untergeordnetes Element eines Bauteils für ein vom möglichen Verletzer hergestelltes und/oder vertriebenes komplexes Gesamtprodukt (wie etwa ein Auto) auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Das kann eine längere Produktionseinstellung für das gesamte komplexe Produkt zur Folge haben, die zu wirtschaftlichen Härten führen kann, welche völlig außer Verhältnis zum Wert des verletzten Patents stehen. Das Thema „Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz“ wird in § 1 des vorliegenden Handbuchs behandelt.

In dem Fall, dass der Unverhältnismäßigkeitseinwand gegen den Unterlassungsanspruch durchgreift, ist dem Verletzten nach dem neuen § 139 Abs. 1 S. 4 PatG ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Nach dem neuen S. 5 der Vorschrift bleibt der Schadensersatzanspruch nach § 139 Abs. 2 PatG hiervon unberührt. Der erst im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens in den Gesetzentwurf aufgenommene, in der Endfassung zwingend ausgestaltete verschuldensunabhängige Ausgleichsanspruch wirft zahlreiche Fragen auf, die in § 2 unter dem Titel „Ausgleichsanspruch bei

Vorwort

Ausschluss des Unterlassungsanspruchs wegen Unverhältnismäßigkeit“ erörtert werden.

Der zweite Schwerpunkt der Reform strebt eine Verbesserung der Synchronisierung von Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der die entsprechenden Klagepatente betreffenden Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht an. Das Trennungsprinzip des deutschen Patentrechts führt in der Praxis häufig dazu, dass das Zivilgericht bereits über die Verletzung entscheidet, bevor der Rechtsbestand vom Bundespatentgericht geklärt wurde. Um die Folgen dieser als „injunction gap“ bezeichneten oft erheblichen zeitlichen Lücke zwischen den beiden Verfahren zu mildern, soll der – mit dem 1. PatMoG eingeführte – „qualifizierte Hinweis“ des Bundespatentgerichts zu dessen vorläufiger Einschätzung der Sach- und Rechtslage im Nichtigkeitsverfahren nach dem neu gefassten § 83 Abs. 1 PatG nunmehr innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage erfolgen und dem Verletzungsgericht von Amts wegen übermittelt werden. Mit dieser – erst am 1. Mai 2022 in Kraft tretenden – Sollvorschrift sowie den weiteren neuen Regelungen insbesondere zur Verfahrensstraffung in §§ 82 und 83 PatG befasst sich § 3 dieses Handbuchs unter der Überschrift „Das neue Nichtigkeitsverfahren beim Bundespatentgericht“. Nicht Wirklichkeit geworden ist eine in diesem Zusammenhang im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens erwogene Änderung des § 81 Abs. 2 PatG, mit der die Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Einspruchsverfahren eingeschränkt werden sollte.

Den dritten für die Praxis wichtigen Schwerpunkt des 2. PatMoG bildet § 145a PatG, wonach die den professionellen Geheimnisschutz betreffenden Vorschriften der §§ 16 bis 20 GeschGehG in Patentstreitsachen und in Zwangslizenzverfahren entsprechend anzuwenden sind. Hier geht es um den Ausgleich eines Zielkonflikts: Einerseits haben die Parteien ein Interesse daran, auch vertrauliche Informationen zur Stützung eigener Rechtspositionen in das Verfahren einzuführen, beispielsweise der Verletzungsbeklagte zwecks Geltendmachung des neu kodifizierten Unverhältnismäßigkeitseinwands gegenüber dem Unterlassungsanspruch. Andererseits sollen derartige Informationen möglichst nicht bekannt werden, um die eigene Wettbewerbsstellung nicht zu gefährden. Mit dieser Problematik befasst sich § 4 über den „Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Patentstreitsachen“.

Des Weiteren hat der Gesetzgeber das Reformprojekt zum Anlass genommen, einige in § 5 dieses Werks behandelte „Änderungen im Einspruchsverfahren“ vorzunehmen. Hier sind insbesondere die zustimmungsfreie Verfahrensübernahme bei Rechtsnachfolge im Einspruchs-, Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren (§ 30 Abs. 3 PatG) sowie einige neue Regelungen zur Entscheidung im Einspruchsverfahren vor dem DPMA (§ 61 Abs. 1 PatG) zu nennen.

Mit der neu eingeführten Möglichkeit von „Verhandlungen vor dem DPMA im Wege der Bild- und Tonübertragung“ befasst sich § 6 des Handbuchs. Aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie hat der Einsatz von Videokonferenztechnik seit dem Jahr 2020 in der zivilgerichtlichen Praxis auf der Grundlage von § 128a ZPO stetig zugenommen. Dieser Weg wurde nun durch die in § 46 PatG aufgenommene entsprechende Anwendbarkeit von § 128a ZPO auch für das justizförmig ausgestaltete Verwaltungsverfahren vor dem DPMA eröffnet.

Zu ergänzenden Schutzzertifikaten, mit denen der Patentschutz insbesondere für pharmazeutische Erfindungen verlängert werden kann, werden durch Ergänzungen des § 16a Abs. 2 PatG klarstellende Regelungen getroffen. Konkret geht es um die Themen „Widerruf von und Weiterbehandlung bei ergänzenden Schutzzertifikaten“, die Gegenstand des abschließenden § 7 des Werks sind.

Daneben sorgt das 2. PatMoG für eine Reihe kleinerer Klarstellungen oder Vereinfachungen geltender Regelungen, die in dem vorliegenden Werk nicht oder nur am Rande berücksichtigt werden konnten. Dazu gehören die Anpassung des Nebenstrafrechts in § 142 PatG an den neuen Unverhältnismäßigkeitseinwand gem. § 139 Abs. 1 S. 3 PatG, die Schaffung einer einheitlichen Feiertagsregelung für alle Standorte des DPMA in § 28 PatG, die Beschränkung der Veröffentlichungspflicht und des Akteneinsichtsrechts bei offensichtlich sittenwidrigen Inhalten von Patentanmeldungen (§ 32 Abs. 2 PatG), die Erweiterung der von Amts wegen durchzuführenden Prüfung auf offensichtliche Mängel einer Patentanmeldung um weitere Ausschlussstatbestände (§ 42 Abs. 2 Nr. 3 PatG), die Möglichkeit für die Prüfungsstelle, die für die Zusammenfassung in der Patentschrift erforderliche Zeichnung auszusuchen, wenn der Anmelder mehrere Zeichnungen einreicht und sich nicht eindeutig dazu äußert, welche Zeichnung die Erfindung am deutlichsten kennzeichnet (§ 36 Abs. 2 PatG), die Anpassung der Vorschriften über die Veröffentlichung von Daten des Erfinders unter Beachtung des Datenschutzes (§ 63 Abs. 1 PatG), die teilweise Verlängerung der Fristen für die Einleitung der nationalen Phase in Art. III § 4 IntPatÜbkG zwecks Anpassung an die international üblichen Regelungen, sowie die Vornahme diverser redaktioneller Korrekturen wie die durchgängige Ersetzung der Bezeichnung „Patentamt“ durch „Deutsches Patent- und Markenamt“. Außerhalb des Patentgesetzes sind zudem meist kleinere Änderungen im Gebrauchsmustergesetz und in der Gebrauchsmusterverordnung, im Markengesetz und in der Markenverordnung, in der DPMA-Verordnung, im Patentkostengesetz, im Halbleiterschutzgesetz und im Designgesetz erfolgt. Für das Gebrauchsmusterrecht ist allerdings besonders darauf hinzuweisen, dass dem bisherigen § 24 Abs. 1 GebrMG Regelungen angefügt wurden, die den neuen Vorschriften des § 139 Abs. 1 S. 3–5 PatG zum Unverhältnismäßigkeitseinwand, zum Ausgleichsanspruch und zum hiervon unberührt bleibenden Schadensersatzanspruch entsprechen. Außerdem wurde mit § 26a GebrMG, ebenso wie mit § 11 Abs. 3 HalblSchG, jeweils eine dem § 145a PatG entsprechende Vorschrift in das Gebrauchsmustergesetz bzw. in das Halbleiterschutzgesetz eingeführt, mit der auf die Geheimnisschutzvorschriften der §§ 16 bis 20 GeschGehG verwiesen wird.

Mein herzlicher Dank gebührt allen Mit-Autorinnen und -Autoren für ihre wertvollen Beiträge zu diesem Handbuch. Besonders bedanken möchte ich mich zudem bei Herrn Dr. Marco Ganzhorn für seine hervorragende Lektorierung des Werks.

Anregungen und Kritik zu diesem Handbuch sind stets willkommen und können gerne an die E-Mail-Adresse m.samer@taylorwessing.com gesandt werden.

Düsseldorf, im Oktober 2021

Michael Samer

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Bearbeiterverzeichnis	11
Allgemeines Literaturverzeichnis	13
Abkürzungsverzeichnis	15
§ 1 Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	23
A. Bisherige Rechtslage	26
B. Das Problem	28
C. Lösung des Problems in anderen Jurisdiktionen	37
D. Die Entwicklung der Rechtsprechung in Deutschland	42
E. Diskussion in der Literatur	48
F. Gesetzgebungsgeschichte	66
G. Ausschluss des Unterlassungsanspruchs wegen Unverhältnismäßigkeit (§ 139 Abs. 1 S. 3 PatG nF)	69
§ 2 Ausgleichsanspruch bei Ausschluss des Unterlassungsanspruchs wegen Unverhältnismäßigkeit	106
A. Wortlaut der Vorschrift	107
B. Gesetzgebungsgeschichte	107
C. Rechtfertigung des patentrechtlichen Ausgleichsanspruchs	108
D. Vorbilder für den patentrechtlichen Ausgleichsanspruch	109
E. Rechtsnatur des Ausgleichsanspruchs	112
F. Tatbestandsvoraussetzung	114
G. Rechtsfolge: Angemessener Ausgleich in Geld	114
H. Antrag	121
I. Unberührtbleiben des Schadensersatzanspruchs (§ 139 Abs. 1 S. 5 PatG) ...	122
§ 3 Das neue Nichtigkeitsverfahren beim Bundespatentgericht	125
A. Vorbemerkung	125
B. Änderungen im Gesetzestext	127
C. Übersicht zu den Änderungen	129
D. Auswirkungen	131
E. Fazit	139

Inhaltsverzeichnis

§ 4 Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Patentstreitsachen	140
A. Einführung	141
B. Hintergrund und Umfang der Verweisung	144
C. Anwendungsbereich	145
D. Voraussetzungen eines Geheimnisschutzes	149
E. Rechtsfolgen und Ermessen des Gerichts	157
F. Verfahren, Rechtsmittel und Folgen im Patentverletzungsprozess	167
G. Ausgewählte Fallgestaltungen	170
§ 5 Änderungen im Einspruchsverfahren	181
A. Überblick	181
B. Änderungen im Einzelnen	182
§ 6 Verhandlungen vor dem DPMA im Wege der Bild- und Tonübertragung ...	204
A. Einführung	204
B. Rechtliche Grundlagen	205
C. Unterschiedliche Formen von Videoverhandlungen	206
D. Anhörungen (§ 128a Abs. 1 ZPO)	207
E. Beweisaufnahmen (§ 128a Abs. 2 ZPO)	214
F. Videoverhandlungspraxis beim BGH und beim BPatG	215
G. Videoverhandlungspraxis beim EPA	216
§ 7 Widerruf von und Weiterbehandlung bei ergänzenden Schutzzertifikaten ..	218
A. Ergänzende Schutzzertifikate	218
B. Die Ergänzungen des § 16a Abs. 2 PatG im Einzelnen	226
Stichwortverzeichnis	231

Bearbeiterverzeichnis

<i>Dr. Arwed Burrichter</i> Patentanwalt, Düsseldorf	§ 6 (zs. mit <i>Kirchhofer</i>)
<i>Dr. Tobias Hobeisel</i> Patentanwalt, Düsseldorf	§ 5 (zs. mit <i>Schweizer</i>)
<i>Dr. Natalie Kirchhofer</i> Patentanwältin, Düsseldorf	§ 6 (zs. mit <i>Burrichter</i>)
<i>Dr. Romina Kühnle</i> Patentanwältin, Düsseldorf	§ 7
<i>Dr. Alexander Rubusch, LL.M. Eur.</i> Rechtsanwalt, Düsseldorf	§ 4
<i>Dr. Michael Samer</i> Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Düsseldorf	§§ 1, 2
<i>Dr. Lauren Schweizer</i> Patentanwältin, Düsseldorf	§ 5 (zs. mit <i>Hobeisel</i>)
<i>Dr. Norbert Struck</i> Patentanwalt, Düsseldorf	§ 3