

III PATENT-VERLETZUNGSKLAGEN

Vernachlässigtes Business Tool

Christian Kilger, Johann Pitz und Ute Kilger, Vossius & Partner Berlin und München

Patentverletzungsfälle basierend auf EU-Patenten müssen vor den nationalen Gerichten geklärt werden. Von etwa 1.330 Patentstreitigkeiten im Jahr in Europa finden 900 in Deutschland statt. Nicht etwa weil die Deutschen besonders gerne Patente verletzen, sondern weil der Kläger häufig das Land wählen kann. Das deutsche Rechtssystem ist effizient und vergleichsweise kostengünstig. In Großbritannien werden lediglich 40 Fälle pro Jahr verhandelt. Eine übergeordnete europäische Gerichtsbarkeit mit Zuständigkeit für die vom Europäischen Patentamt (EPA) erteilten Patente gibt es derzeit nicht.



Verletzungstatbestände

Grundsätzlich wird zwischen unmittelbarer und mittelbarer Patentverletzung unterschieden. Der Tatbestand der unmittelbaren Patentverletzung ist erfüllt, wenn einer der folgenden Benutzungshandlungen ohne Zustimmung des Patentinhabers begangen wird: Herstellen, Anbieten, inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen und Besitzen des patentierten Gegenstandes. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung ist erfüllt, wenn Dritte, erfindungswesentliche Mittel zur Benutzung der patentgeschützten Erfindung anbieten oder liefern und dies mit dem Wissen, dass diese Mittel dazu geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Es stellt sich die Frage: Was schützt ein Patent? Oder anders gefragt, welches Verbotungsrecht hat dessen Inhaber? Wesentlich für den Verletzungsprozess sind in erster Linie meist die Ansprüche und der Text eines erteilten Patents.

Der Schutzbereich eines Patents umgrenzt die Rechtsmacht, die dem Patentinhaber durch die Patenterteilung zugeordnet worden ist. Ein Interessenkonflikt: Während der Patentinhaber eine möglichst weite Ausdehnung durch eine gleichwertige Berücksichtigung des gesamten Patentinhaltes beabsichtigt, wünscht die Allgemeinheit, den Schutzbereich möglichst auf eine wortgetreue Auslegung der Patentansprüche einzuzengen. Gefragt ob eine Patentverletzung des erteilten Patents vorliegt, prüft also der Patentanwalt zunächst, ob der potentiell verletzende Gegenstand wortsinngemäß unter den Patent-

anspruch fällt. Handelt es sich beim Patentanspruch um einen Stoff, wie zum Beispiel eine Nukleinsäure, kodierend für ein Protein mit hämatopoetischer Aktivität (i) nach SEQ ID NO. 1: (5'- gccccaccac gcctcatctg - 3') und (ii) Nukleinsäuren mit einer Sequenzidentität von mindestens 95% zu der in (i) genannten Nukleinsäure, so wird der potentielle Verletzungsgegenstand mit den Merkmalen des Patentanspruchs verglichen. Was ist aber, wenn der potentielle Verletzungsgegenstand lediglich 94% Sequenzidentität hat? Ob ein solcher Gegenstand dennoch unter den Anspruch fällt, ist eine Frage der so genannten Äquivalenz. Dies ist aus Sicht des Fachmannes der naheliegende „Graubereich“ um den erteilten Patentanspruch. Hiernach prüft der Patentanwalt beziehungsweise Rechtsanwalt, ob eine Gleichwirkung des potentiellen Verletzungsgegenstandes zum Wortlaut des Patentanspruches vorliegt. Liegt beispielsweise beim kodierten Protein keine hämatopoetische Aktivität vor, so ist die äquivalente Verletzung wahrscheinlich zu verneinen.

Grenzen des Patentbesitzes und der Vorbenutzung

Bestimmte Handlungen stellen *per se* keine Patentverletzung dar. Hierzu gehören insbesondere Handlungen zu nichtgewerblichen Zwecken, zu Versuchszwecken, welche sich auf den Gegenstand des Patentbesitzes beziehen, sowie die Einzelzubereitung von Arzneimitteln. Seit kurzem sind auch die Nut-

zung biologischen Materials zum Zweck der Züchtung, Entdeckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte sowie Studien und Versuche freigestellt. Auch wenn diese für die Erlangung einer regulatorischen Genehmigung oder Inverkehrbringen erforderlich sind. Doch diese Bestimmungen sind oft missverständlich. Eine häufig gestellte Frage: „Ich arbeite an der Uni, wir testen Responder und Non-Responder auf Medikament X mit einem selbstgemachten ELISA-Test. Ich weiß, dass dieser an sich patentgeschützt ist, verletze ich ihn?“. Bei der kurzen Fallgestaltung würde man wohl mit „Ja“ antworten. Ein zulässiger Versuch im Sinne der Rechtsprechung ist ein Versuch zur Gewinnung von Erkenntnissen über den Gegenstand der patentierten Erfindung. Hier geht es aber um einen Erkenntnisgewinn über das Medikament, nicht um die Fortentwicklung des ELISA-Tests. Daher liegt hier – ungeachtet der Tatsache, dass die Handlung an der Uni stattfindet, – eine Patentverletzung vor.

Angriff des Patentinhabers

Hat der Patentinhaber einen vermeintlichen Patentverletzer ausgemacht und liegt keiner der oben genannten Ausnahmetatbestände vor, so ist eine Verletzungshandlung prüfen, bevor er den vermeintlichen Rechtsverletzer angreift. Kann er diese Verletzungshandlung auch beweisen? Ist das Patent rechtsbeständig oder gibt es unter Umständen einen Stand der Technik, der bei der Prüfung nicht berücksichtigt wurde, aber jetzt bekanntgeworden

ist? Geprüft werden auch vermeintliche Kleinigkeiten, die sich nun aber unter Umständen als großes Problem auftun. Ist die Rechtekette (die Kette von möglichen Rechtsübergängen) sauber? Oder mit anderen Worten, ist der Inhaber des Patents auch klagebefugt? Steht der Klagewillige im Register? Ist das Patent in Kraft?

Sind diese Hausaufgaben gemacht, muss der Klagewillige einige strategische Entscheidungen fällen. Soll der Patentinhaber zunächst (i) eine Berechtigungsanfrage an den vermeintlichen Verletzer senden, (ii) eine Abmahnung an den vermeintlichen Verletzer senden, oder aber (iii) gleich Klage einreichen? Die Beantwortung dieser Fragen hängt hauptsächlich davon ab, welche Zielsetzung der Kläger verfolgt. Will er den ihm gebührenden Schadensersatz oder Lizenzgebühren, oder ist er an der schnellstmöglichen Unterlassung der Verletzungshandlung interessiert. Zudem ist entscheidend, wie klar die Verletzungshandlung ist und ob die Beweislage gut ist. Mahnt der Patentinhaber ungerechtfertigt ab, stellt dies einen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar und verpflichtet daher zum Schadensersatz. Entscheidet sich der Patentinhaber für die Klage ohne Abmahnung, so besteht die Möglichkeit, dass sich der Verletzer unterwirft. In diesem Fall trägt der Kläger die Kosten des Verfahrens. Ein besonders scharfes Schwert ist der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (EV) wegen Patentverletzung. Wird diese vom Gericht erlassen, muss der vermeintliche Patentverletzer – sofort – vom Markt. Die Patentverletzung muss allerdings eindeutig und eine Dringlichkeit der Verfolgung gegeben sein. Wegen der meist hohen Komplexität von Patentansprüchen im Vergleich zu beispielsweise Marken, tritt hier die EV weniger häufig auf als im Markenverletzungsbereich.

Gegenangriff des Verletzers

Besteht das Risiko, dass eine Klage oder auch eine einstweilige Verfügung droht, sollte der vermeintliche Patentverletzer unter Umständen selbst aktiv werden. Die einstweilige Verfügung kann der Patentverletzer abwehren, indem er Schutzschriften anbringt. Diese werden bei den Landgerichten hinterlegt und sollen darüber aufklären, warum Verfügungsgrund und/oder -anspruch ungerechtfertigt sind. Eine starke Waffe des vermeintlichen Patentverletzers kann die Negative Feststellungsklage sein. Hier kommt der vermeintliche Patentverletzer dem Patentinhaber zuvor und klagt auf Feststellung der Nichtverletzung. Entscheidet sich der Patentinhaber zur Patentverletzungsklage, bleiben dem Beklagten noch hinreichend Waffen, um sich zu weh-

ren. Neben dem Bestreiten der Verletzungshandlung richtet sich der Gegenangriff auf den Bestand des Klagepatents. In Deutschland gilt das Trennungsprinzip. Das bedeutet, dass die Klage ihren Gang am Landgericht bzw. Oberlandesgericht nimmt, während der Angriff auf das Patent am DPMA, EPA oder BPatG verhandelt wird. Die Mittel zum Angriff auf den Bestand des Patenten sind der Einspruch und die Nichtigkeitsklage. In diesen Verfahren wird erneut die Rechtsbeständigkeit des Patents durch den Einsprechenden beziehungsweise Kläger hinterfragt. Der



Einsprechende beantragt den Widerruf des Patents in Teilen oder in Gänze beziehungsweise dessen Nichtigkeit. Der Einspruch kann beim EPA bis zu neun Monaten nach der Patenterteilung eingereicht werden. Die Nichtigkeitsklage steht offen, wenn kein Einspruch mehr anhängig ist.

In der großen Biotech/Pharma-Realität – also den „Big Boys“ – haben die Patentanwälte „gefährliche“ Patente schon lange vor ihrer Erteilung auf dem Radar. Warum ist das so? Kommt das Klagepatent am EPA zur Erteilung und verinnt die Einspruchsfrist, wird es teurer das Patent anzugreifen. Der Einspruch ist hier die einzige zentrale Möglichkeit, das EU-Patent mit Wirkung für alle Länder zu vernichten. Ein Patent-aktives Unternehmen investiert daher in das Verfolgen von Patenten und Patentanmeldungen des Wettbewerbers und Vernichten der Patente am EPA genauso viel Kraft wie in das Anmelden eigener Patente. Ist das Patent ohne Einspruch erteilt worden, so bleibt nur die deutsche Nichtigkeitsklage am Bundespatentgericht. Diese kann erst dann eingeleitet werden, wenn am EPA oder am DPMA kein Einspruch mehr anhängig ist. Hier kann nur der deutsche Teil des EP-Patents vernichtet

werden. Das Verfahren kann, da es ein gerichtliches Verfahren ist – also ein Streitwert festgelegt wird – durchaus mit hohen Gerichtskosten einhergehen. Ein Streitwert von 1 Mio Euro bedingt Prozesskosten von etwa 40.000 Euro. Darin enthalten sind rund 13.000 Euro Gerichtskosten. Leider passiert es häufig, dass der vermeintliche Patentverletzer in der Einspruchsfrist keinen Einspruch einlegt. Wird er dann wegen Patentverletzung verklagt, kann er einem bereits anhängigen Einspruch dennoch beitreten.

Ansprüche des Patentinhabers

Die erfolgreiche Klage verpflichtet den Verletzer, seine Aktivitäten zu unterlassen, über den Umfang der Benutzung in der Vergangenheit Auskunft zu erteilen und Schadensersatz zu leisten. Von besonderer Bedeutung ist der patentrechtliche Unterlassungsanspruch, der ohne Rücksicht auf ein Verschulden des Patentverletzers im Rahmen eines vorläufig vollstreckbaren Urteils bereits nach erfolgreichem Abschluss eines erstinstanzlichen Patentverletzungsverfahrens durchgesetzt werden kann. Danach ist der Verletzer grundsätzlich verpflichtet, die in seinem Besitz stehenden patentverletzenden Erzeugnisse zu vernichten. Der Verletzer hat darüber hinaus über den Umfang patentverletzender Aktivitäten Auskunft zu erteilen, auf deren Grundlage der Patentinhaber die Höhe des ihm zustehenden Schadensersatzes berechnen kann.

Besser vorsorgen

Die beste Strategie, einer möglichen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, ist ein gezieltes „Monitoring“ der Patente des Wettbewerbs. Je später blockierende Patente gefunden werden, desto schwieriger und teurer wird es. Störende Patente sollten bereits im Einspruch angegriffen werden. Der Einspruch kann durchgefochten werden oder für Lizenzverhandlungen genutzt werden. Für den Patentinhaber ist die Verletzungsklage ein sehr probates Mittel um einen wesentlichen Marktvorteil zu erlangen. Für viele Firmen sind Patentstreitigkeiten ein wichtiges Business-Tool. Mit der Durchsetzung eigener Schutzrechte kann Marktexklusivität gesichert oder Cash-Flow durch Lizenzannahmen generiert werden. Mit dem Monitoring anderer Patente und dem Angriff gegen störende Patente sichert man den eigenen Produkten Zugang zum Markt und hat eine Verhandlungsmasse, wenn man eine Lizenz braucht. Früh aufmerksam zu sein und der Konkurrenz ein Schnippchen zu schlagen, lohnt sich also. ■