

Stellungnahme

zum Fragenkatalog des BMJV zu einer etwaigen Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

28. Januar 2021

Seite 1

Bitkom begrüßt, dass das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz („BMJV“) nach Verabschiedung des „Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts“ im Bundeskabinett („2. PatMoG“) nun erneut das Thema aufgreift, § 81 Absatz 2 PatG im parlamentarischen Prozess anzupassen.

Bitkom befürwortet die im Regierungsentwurf vorgenommenen Änderung zur Straffung des Nichtigkeitsverfahrens beim Bundespatentgericht („BPatG“). Diese erscheint zusammen mit einer Erhöhung der Ressourcen beim BPatG und einer verbesserten Handhabung des Qualifizierten Hinweises geeignet und praxisgerecht, Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren enger zu synchronisieren und damit dem sogenannten Injunction Gap entgegenzuwirken. Zudem kann die vorgeschlagene Regelung den Verletzungsgerichten erleichtern, Gesichtspunkte der Validität verfahrensökonomisch und sachgerecht zu berücksichtigen. Ziel muss es sein, qualitativ hochwertige Hinweise zeitig zu erhalten.

Den Vorschlag des BMJV im Referentenentwurf, für § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG eine Ausnahme zu schaffen, soweit eine Verletzungsklage erhoben worden ist, hat Bitkom vom Grundsatz her begrüßt. Damit wollte das BMJV dem Verletzungsbeklagten den Weg zu einer gerichtlichen Klärung des Bestandes des Patents bereits dann eröffnen, wenn ein Einspruch gegen das Patent noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist (siehe die Begründung zu Nr. 28 / § 81a des RefE).

In diesem Vorschlag blieb lediglich unklar, ob die Ausnahme in § 81 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 PatG-E für jeden gelten soll, der eine Nichtigkeitsklage gegen das fragliche Patent einreicht oder nur für den im Verletzungsverfahren Beklagten bzw. seine Streit Helfer. Letzteres sollte ausreichen, um einen Missbrauch dieser neu geschaffenen Ausnahme zu vermeiden.

Bitkom hat bereits damals vorgeschlagen und schlägt auch weiterhin vor, dem § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG folgenden Satz anzufügen:

Bitkom
Bundesverband
Informationswirtschaft,
Telekommunikation
und Neue Medien e.V.

Judith Steinbrecher, LL.M.
Leiterin Recht
T +49 30 27576-155
j.steinbrecher@bitkom.org

Albrechtstraße 10
10117 Berlin

Präsident
Achim Berg

Hauptgeschäftsführer
Dr. Bernhard Rohleder

Stellungnahme zum BMJV-Fragenkatalog zu § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

Seite 2|9

"Dies gilt nicht für eine Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents eines aus diesem in Anspruch genommenen Verletzungsbeklagten oder seiner Streithelfer im Verletzungsprozess."

Zu dem Fragenkatalog im Einzelnen:

A. Praktisches Bedürfnis für eine Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

1. In der Praxis scheinen sich Verletzungsklagen häufig gegen (sehr) alte Patente zu richten, sodass § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG der Erhebung einer Nichtigkeitsklage nur selten entgegenstehen dürfte; dies scheint insbesondere bei deutschen Patenten der Fall zu sein.
 - a) Teilen Sie die im Einleitungssatz dargelegte Auffassung oder haben Sie andere Erfahrungen aus der Praxis? Können Sie aus der Praxis von Fällen berichten, bei denen eine Erhebung der Nichtigkeitsklage wegen § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG ausgeschlossen war?

Wie sich in einschlägigen Kommentaren zeigt kommt es sehr häufig vor, dass deutsche Nichtigkeitsklagen gegen Patente erhoben werden, die sich noch im europäischen Einspruchsverfahren befinden. Das betrifft fast immer Fälle, in denen auch ein nationales Verletzungsverfahren anhängig ist. Obwohl die Nichtigkeitsklage bei anhängigem Einspruch nach § 81 Absatz 2 PatG unzulässig ist, wird das mit immer wieder neuen Argumenten versucht. Schon das zeigt, dass es ein großes praktisches Bedürfnis gibt.

Auch für das einstweilige Verfügungsverfahren gibt es umfangreiche Rechtsprechung, wann eine einstweilige Verfügung erlassen werden kann, obwohl das Patent noch mit dem Einspruch angegriffen ist. Hier gilt die Regel, dass der Patentinhaber mit dem Verfügungsantrag im Zweifel warten muss, bis das Patent im Einspruchsverfahren in erster Instanz aufrechterhalten wurde (OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset). Ab diesem Zeitpunkt können einstweilige Verfügungen auch bei noch laufender Einspruchsbeschwerde aber in aller Regel erlassen werden (vgl. z.B. Rechtsprechung dazu, dass der Patentinhaber mit dem Verfügungsantrag warten muss, bis das Patent in Einspruchsverfahren in erster Instanz bestätigt wurde: OLG Düsseldorf InstGE 10, 124 – Inhalator, Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, S. 1005 m. w. Nachw.). Diese Konstellationen sind tägliche Praxis. Es ist geradezu typisch, dass Anträge auf Erlass einstweiliger Verfügungen unmittelbar nach erstinstanzlicher Aufrechterhaltung des Patents im

Stellungnahme zum BMJV-Fragenkatalog zu § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

Seite 3|9

Einspruchsverfahren eingereicht werden. In diesen Fällen ist das Patent in aller Regel noch im Einspruchsbeschwerdeverfahren anhängig, was eine Nichtigkeitsklage für lange Zeit ausschließt.

- b) Liegen Ihnen (insbes. Ordentliche Gerichte) Erkenntnisse dazu vor, wie häufig in den letzten zwei Jahren Verletzungsklagen erhoben worden sind, bei denen die Einspruchsfrist gegen das geltend gemachte Patent noch nicht abgelaufen war oder bei Erhebung der Klage noch ein Einspruchsverfahren gegen das geltend gemachte Patent lief?

Zur Frage, wie oft es in der Praxis vorkommt, dass eine ordentliche Verletzungsklage (Hauptsacheverfahren) aus einem Patent erhoben wird, das noch im Einspruchsverfahren ist, haben wir keine umfassenden Daten. Nach den Erfahrungen eines Teils unserer Mitglieder ist das aber absoluter Alltag und regelmäßig auch ein Thema für die Verletzungsgerichte. So werden auch in der einschlägigen Fachliteratur viele Fallkonstellationen diskutiert, in denen es um die Aussetzung oder Fortführung eines Verletzungsverfahrens bei laufendem Einspruchsverfahren geht (vgl. z.B. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13.A. 2021, S. 905 f).

- c) Liegen Ihnen (insbes. DPMA/BPatG) Erkenntnisse dazu vor, in wie vielen Fällen der in den letzten zwei Jahren anhängig gemachten Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren parallel eine Verletzungsklage aus dem streitbefangenen Patent anhängig war oder erhoben worden ist? Wie oft ist in solchen Fällen das Einspruchsverfahren von Dritten eingeleitet worden und wie oft ist der Verletzungsbeklagte diesem Verfahren lediglich beigetreten?

k. A.

2. Welche konkreten Vorteile bringt der unmittelbare Zugang des Verletzungsbeklagten zur Nichtigkeitsklage gegenüber dem Einspruchsverfahren aus Ihrer Sicht?

- a) Liegen Ihnen Erkenntnisse zu der Frage vor, ob Verletzungsverfahren eher im Hinblick auf Nichtigkeitsverfahren als im Hinblick auf Einspruchsverfahren ausgesetzt werden?

k. A.

Stellungnahme zum BMJV-Fragenkatalog zu § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

Seite 4|9

- b) Hat der Verletzungsbeklagte Ihrer Erfahrung nach im Einspruchsverfahren ggf. eine ungünstigere Position als in einem Nichtigkeitsverfahren, weil er im Einspruchsverfahren den bisherigen Verfahrensstand bei einem vorherigen Einspruch durch einen Dritten akzeptieren muss und die Verfahrensführung des Dritten ggf. den Interessen des Verletzungsbeklagten zuwiderlaufen kann?

Der Verletzungsbeklagte hat insbesondere als Beitretender nach Art. 105 EPÜ im Einspruchsverfahren eine durchaus ungünstigere Position als in einem Nichtigkeitsverfahren. Der beitretende Verletzungsbeklagte muss das Einspruchsverfahren in dem Stand annehmen, in dem es sich befindet. Das ist sehr problematisch, wenn sich das Einspruchsverfahren bereits in zweiter Instanz befindet. Der Beitretende kann dann z.B. keine neuen Einspruchsgründe mehr geltend machen.

Noch schwieriger wird es, wenn die Patentansprüche in der Beschwerde nicht mehr vollständig angegriffen werden oder nur der Patentinhaber Beschwerde eingelegt hat. Der Beitretende kann sich dann zwar am Beschwerdeverfahren mit Argumenten beteiligen, die bereits rechtskräftig aufrechterhaltenen Ansprüche wegen des Verbots der reformatio in peius aber gar nicht mehr angreifen (Schäfers/Kley/Thums in Benkard, EPÜ, 3. A. 2019, Art. 105 Rn. 20c f.). In diesem Fall ist die Nichtigkeitsklage nicht zulässig, obwohl die Patentansprüche im Einspruchsverfahren überhaupt nicht mehr angegriffen werden können.

- c) Welche sonstigen Vorteile könnte der unmittelbare Zugang des Verletzungsbeklagten zur Nichtigkeitsklage Ihrer Meinung nach bringen?

Gerade bei besonders wettbewerbsrelevanten Patenten, d.h. in stark umkämpften Märkten, finden in der Praxis Verletzungsklagen bereits früh nach Erteilung statt. Solche Patente werden von den Wettbewerbern – also potentiellen Verletzungsbeklagten – in der Regel schon während der Anmeldephase genauestens verfolgt, um den unmittelbaren Einspruch vorbereiten zu können. Würde § 81 Absatz 2 Satz 1 unverändert fortbestehen, entstünde nun aber für jeden Wettbewerber während der 9 Monate nach Erteilung große Unsicherheit, ob der Einspruch Sinn macht oder nicht. Solange er nicht weiß, ob er während dieser 9 Monate – oder auch danach – tatsächlich verklagt wird, würde er sich durch den Einspruch selbst schaden, da er sich damit die unmittelbare Nichtigkeitsklage und den Qualifizierten Hinweis versperrt hätte.

Bereits aus diesen Gründen sollte § 81 Absatz 2 Satz 1 modifiziert werden, um zumindest dem Verletzungsbeklagten neben dem Einspruch den unmittelbaren Zugang zur Nichtigkeitsklage zu eröffnen und das Einspruchsverfahren nicht unnötig zu entwerten.

Stellungnahme zum BMJV-Fragenkatalog zu § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

Seite 5|9

Ohne Modifizierung würden die Verfahren Einspruch und Nichtigkeitsklage nicht nur in prozessökonomisch unausgewogener Inkongruenz zueinander bestehen bleiben, es würde auch mit Voranschreiten des Einheitspatents und des einheitlichen Patentgerichts zu einer Ungleichbehandlung führen. Die Einspruchsverfahren beim EPA dauern aktuell 18 Monate oder länger. In diesen Verfahren gibt es keinen Qualifizierten Hinweis in kurzer Frist, wie ihn die Bundesregierung nun für das deutsche Nichtigkeitsverfahren vorschlägt. Die Entscheidung in Einspruchsverfahren kommt für den Verletzungsprozess regelmäßig zu spät, während ein Qualifizierter Hinweis in der neuen Frist regelmäßig berücksichtigt werden kann.

Darüber hinaus gibt es Nichtigkeitsgründe, die von Rechts wegen nur im nationalen Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden können. Das gilt insbesondere für die fehlende Neuheit wegen nachveröffentlichten deutschen Patentanmeldungen mit besserem Zeitrang (§ 3 Absatz 2 Nr. 1 PatG). Diese älteren nationalen Anmeldungen werden vor dem EPÜ nicht berücksichtigt (s. dazu z.B. BPatG, 4 Ni 21/09 – Fahrzeugsteuer).

Auch ist die Rechtsprechung des EPA und die des BPatG / BGH nach wie vor nicht deckungsgleich, so dass bestimmte Nichtigkeitsgründe vor den deutschen Gerichten deutlich höhere Erfolgsaussichten haben, als im europäischen Einspruchsverfahren (z.B. Offenbarung einer Auswahl aus einer gegebenen Bereichsangabe, Auswahl einer konkreten Merkmalskombination aus zwei Listen mit Einzelmerkmalen etc.).

Auch könnte § 81 Absatz 2 Satz 1 ohne Modifizierung – wie bereits heute schon in der Praxis – weiter dazu genutzt werden, den eigentlichen Verletzungsbeklagten an einer Nichtigkeitsklage zu hindern, indem über einen Strohmännchen Einspruch eingereicht wird. Dies böte ein einfaches Mittel, die Zielrichtung und Wirksamkeit der vom Gesetzgeber beabsichtigten Synchronisierung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren de facto komplett zu umgehen.

Gerade vor dem Hintergrund, dass sich die Bundesregierung für die Beschleunigung des Qualifizierten Hinweises ausgesprochen hat, sollte deshalb in logischer Konsequenz dem Verletzungsbeklagten auch der Weg eröffnet werden, einen solchen Qualifizierten Hinweis rechtzeitig zu erwirken – egal, ob ein Einspruchsverfahren anhängig ist oder nicht.

Würde sich der Gesetzgeber gegen eine wie hier vorgeschlagene Modifizierung von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG aussprechen, so müsste wenigstens anderweitig gewährleistet werden, dass auch bei noch möglichem oder anhängigem Einspruchsverfahren ein rechtzeitiger und effizienter Qualifizierter Hinweis durch das Bundespatentgericht im Verletzungsverfahren abgesetzt wird.

Stellungnahme zum BMJV-Fragenkatalog zu § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

Seite 6|9

B. Mögliche rechtliche Ausgestaltung einer Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

1. Empfiehlt sich Ihrer Meinung nach eine Änderung von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG dahingehend, dem Verletzungskläger parallel zum Einspruchsverfahren die Möglichkeit für eine Nichtigkeitsklage zu eröffnen?

- a) Für den Fall, dass Sie eine Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG befürworten: wie sollte eine entsprechende Regelung ausgestaltet sein? Könnte sich ggf. die folgende Formulierung anbieten?

„Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents kann nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Dies gilt nicht für eine Partei, die wegen Verletzung eines Patents in Anspruch genommen wird.“

Bitkom empfiehlt eine Änderung von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG durch folgenden neuen Satz 2 (vgl. hierzu auch unser Vorschlag in der letzten [Bitkom Kommentierung vom 22. September 2020](#)):

"Dies gilt nicht für eine Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents eines aus diesem in Anspruch genommenen Verletzungsbeklagten oder seiner Streithelfer im Verletzungsprozess."

Alternativ unterstützt Bitkom auch folgende Ergänzung in § 81 Absatz 2 Satz 2 PatG, die an die Formulierung zum Einspruchsverfahren in § 59 Absatz 2 PatG angelehnt ist:

„Dies gilt nicht für einen Dritten und jeden seiner Streithelfer, der nachweist, dass gegen ihn wegen Verletzung des Patents Klage erhoben oder eine einstweilige Verfügung beantragt worden ist. Es gilt ebenfalls nicht für einen Dritten, der nachweist, dass er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf Feststellung erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze.“

In der oben zitierten Formulierung des BMJV sieht Bitkom zwar eine zusätzliche Verbesserung dahingehend, dass sie eine unmittelbare Nichtigkeitsklage parallel zum Einspruchsverfahren bereits dem vorprozessual Abgemahnten, nicht notwendigerweise bereits Verletzungsbeklagten zu eröffnen scheint. Dies entnehmen wir dem Bezug der Formulierung auf „(...) eine Partei, die wegen Verletzung eines Patents in Anspruch genommen wird.“

Stellungnahme zum BMJV-Fragenkatalog zu § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

Seite 7|9

Hier stellt sich allerdings die Frage, ob eine nicht förmliche Abmahnung oder Berechtigungsanfrage ohne strafbewehrte Unterlassungserklärung ausreicht, um dies auszulösen. Wenigstens sollte die Partei „behördlich oder gerichtlich“ in Anspruch genommen sein.

Darüber hinaus geben wir zum Formulierungsvorschlag des BMJV folgendes zu bedenken:

- Die Ausnahmeregelung erfasst nicht Streithelfer des aus dem Patent in Anspruch genommenen Verletzungsbeklagten im Verletzungsprozess.
- Die Formulierung „(...) eine Partei, die wegen Verletzung eines Patents in Anspruch genommen wird“ lässt unbestimmt, dass es sich dabei um das auch für die Nichtigkeitsklage streitgegenständliche Patent handeln sollte.

Dem könnte alternativ zu den obigen Formulierungsvorschlägen auch ein leicht veränderter Wortlaut der vom BMJV oben vorgeschlagenen Änderung des § 81 Absatz 2 Satz 2 Rechnung tragen:

„Dies gilt nicht für eine Partei, die wegen Verletzung **des** Patents in Anspruch genommen wird und/**oder für ihre Streithelfer.**“

Eine komplette Streichung von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG halten wir aus folgenden Gründen für unvorteilhaft:

- Gegen ein verletzungsbehaftetes Patent könnte in diesem Fall jedermann parallel zum Einspruchsverfahren unmittelbar Nichtigkeitsklage einreichen.
 - Parallele (Strohmann-)Nichtigkeits- und Einspruchstaktik könnte in derart unüberschaubarer Konstellation (noch) weniger eingegrenzt werden.
- b) Wie sollte man Ihrer Meinung nach in diesem Fall mit der Gefahr sich widersprechender Entscheidungen umgehen? Sollte man dies Ihrer Ansicht nach der Rechtsprechung überlassen oder bedarf es hierfür einer gesetzlichen Regelung? Wie könnte eine solche gesetzliche Regelung ausgestaltet werden?

Bitkom ist der Ansicht, dass die diesbezügliche Entwicklung der Rechtsprechung überlassen bleiben kann. Letztlich verbleibt die Frage, ob dies tatsächlich als „Gefahr“ betrachtet werden muss. Es sollte ausreichen, etwa folgende Leitlinie in der Gesetzesbegründung zu fixieren:

Stellungnahme zum BMJV-Fragenkatalog zu § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

Seite 8|9

„Das Patent bleibt in dem Umfang in Kraft, der im Sinn einer Schnittmenge der jeweils verbleibenden Schutzzumfänge allen rechtskräftig ergangenen Entscheidungen im Einspruchsverfahren (einschließlich Einsprüchen vor dem Europäischen Patentamt) und in der Nichtigkeitsklage gleichermaßen genügt, unabhängig davon, in welcher Reihenfolge diese Entscheidungen rechtskräftig wurden.“

2. Ist es Ihrer Ansicht nach erforderlich, die Möglichkeit einer Aussetzung nach allgemeinen Regeln (zusätzlich) ausdrücklich zu regeln, um zu verhindern, dass die Intention des Gesetzgebers über eine Aussetzung nach § 148 ZPO konterkariert werden könnte? Wie könnte eine entsprechende Regelung ausgestaltet werden? Empfiehlt sich Ihrer Meinung nach eine Regelung, welche die Möglichkeit zur Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens ausdrücklich ausschließt, bis der rechtliche Hinweis nach § 83 Absatz 1 PatG vom BPatG erteilt wurde?

Die hier genannte Aussetzungsmöglichkeit nach § 148 ZPO betrifft Möglichkeiten der Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens nach bisheriger Lage und im Hinblick auf die künftige Gestaltung des Qualifizierten Hinweises.

In diesem Zusammenhang dürfen wir zunächst auf unsere obenstehenden Ausführungen zum Fragenkomplex A 2 verweisen: Aus prozessökonomischen Gründen, wie sie vom BPatG selbst geteilt werden mögen, würden wir demnach eine zusätzliche gesetzgeberische Regelung, wie sie das BMJV in diesem Zusammenhang andeutet, derzeit nicht für unbedingt erforderlich erachten.

In jedem Fall möchten wir darauf vertrauen, dass der Qualifizierte Hinweis nach neuer gesetzlicher und personeller Lage dann in den relevanten Konstellationen rechtzeitig und effizient erfolgen kann. Sollte sich eine gesetzgeberische Nachjustierung zu Aussetzungsmöglichkeiten des Nichtigkeitsverfahrens dann dennoch als zusätzlich erforderlich erweisen, sind wir der Ansicht, dass dies unbedingt nachgeholt werden sollte. Jedenfalls sollte ein Nichtigkeitsverfahren nicht vor einem Qualifizierten Hinweis ausgesetzt werden können.

Stellungnahme zum BMJV-Fragenkatalog zu § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

Seite 9|9

Bitkom vertritt mehr als 2.700 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, davon gut 2.000 Direktmitglieder. Sie erzielen allein mit IT- und Telekommunikationsleistungen jährlich Umsätze von 190 Milliarden Euro, darunter Exporte in Höhe von 50 Milliarden Euro. Die Bitkom-Mitglieder beschäftigen in Deutschland mehr als 2 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Mitgliedern zählen mehr als 1.000 Mittelständler, über 500 Startups und nahezu alle Global Player. Sie bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oder Internetdienste an, stellen Geräte und Bauteile her, sind im Bereich der digitalen Medien tätig oder in anderer Weise Teil der digitalen Wirtschaft. 80 Prozent der Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Deutschland, jeweils 8 Prozent kommen aus Europa und den USA, 4 Prozent aus anderen Regionen. Bitkom fördert und treibt die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und setzt sich für eine breite gesellschaftliche Teilhabe an den digitalen Entwicklungen ein. Ziel ist es, Deutschland zu einem weltweit führenden Digitalstandort zu machen.