



Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch

A. Popp – GRUR Jahrestagung 2019

Gliederung

- 1. Hintergrund
- 2. Analyse
- 3. **Vorschlag I: Spezialgesetzliche Anpassung des § 712 ZPO**
- 4. **Vorschlag II: Verbesserter Geheimnisschutz**
- 5. **Vorschlag III: Beschleunigtes Nichtigkeitsverfahren**
- 6. Zusammenfassung

Verbundstandort Ludwigshafen

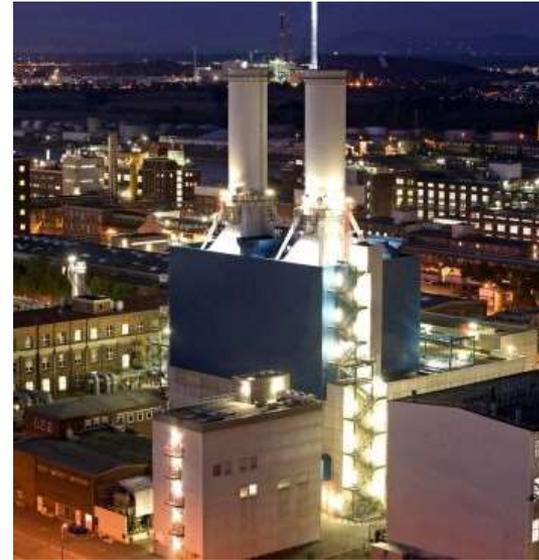
Das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt, das sich im Besitz nur eines Unternehmens befindet

Hauptsitz

Mitarbeiter BASF SE	35.316*
Werksfläche	10 km ²
Absatz**	~ 8,5 Mio. Tonnen p.a.
Straße	~ 106 km
Schiene	~ 230 km
Logistik	
	~ 2.100 LKW täglich
	~ 400 Waggons täglich
	~ 20 Schiffe täglich
Rohrleitungsanlagen	~ 2.850 km
Betriebe	~ 110 Produktionsbetriebe mit rund 200 Anlagen

* Stand: 31.12.2018

**aus Eigenproduktion

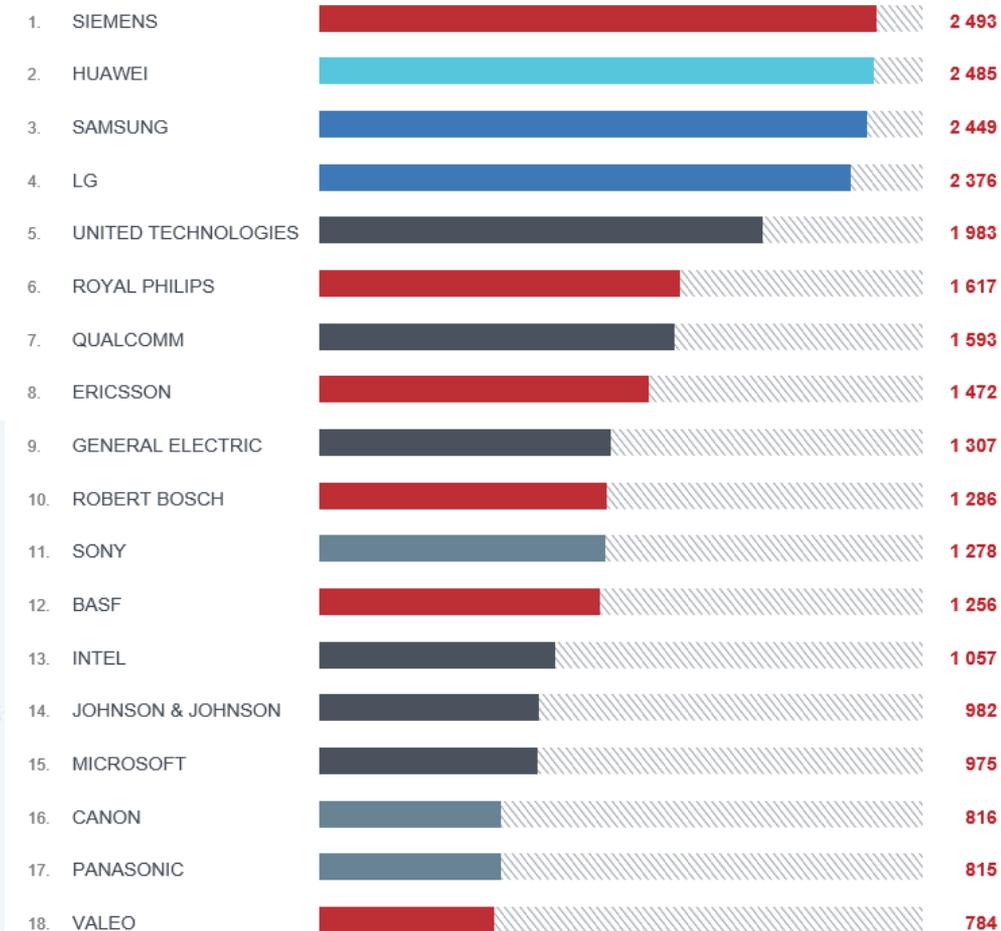


BASF: aktiver Patentanmelder für Deutschland – massive Investitionen in Deutschland

- BASF: aktiver Anmelder auch in Europa
 - ▶ Europäische Patente - nahezu vollständig in Deutschland validiert
- Relevante Technologien: starke Aktivität vor dem EPA



● EPO states³ ● US ● JP ● CN ● KR



1. Hintergrund

Mehr Patentverletzungsklagen aus IT-/TK-Umfeld als Folge der Digitalisierung

- Bekanntes Problem für Unternehmen aus dem IT-/TK-Sektor
- Im Zuge von Industrie 4.0 und der zunehmenden Vernetzung sind auch **andere Industrien, u.a. die Automobilindustrie**, immer mehr davon betroffen.
 - ▶ Will man ein vernetztes Auto bauen, greift man potentiell in den Schutzbereich von **Tausenden** Patenten ein.
 - ▶ Inhaber eines Patents, das einen **Kleinst-Baustein in dem komplexen Produkt** Auto schützt, kann die Herstellung der Autos mittels des patentrechtlichen Unterlassungsanspruch stoppen.
 - ▶ Beispiel: **Broadcom verklagt VW** auf 1 Mrd. Dollar aus Patenten, die Chips für die drahtlose Kommunikation in Autos schützen

1. Hintergrund

Diskussion über Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung in § 139 I PatG

- Wortlaut von § 139 I PatG: „*Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf **Unterlassung** in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.*“
- Vorschlag der Automobilindustrie (VDA): **Modifizierung** des o.g. Unterlassungsanspruchs mit dem neuen § 139 IV PatG:

*„Der Anspruch [...] ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unter Berücksichtigung einer hinreichend abschreckenden Wirkung **unverhältnismäßig** ist. Der Ausschluss endet mit Ablauf einer Aufbrauchs- oder Umstellungsfrist für den Fall, dass eine die Verhältnismäßigkeit wahrende Frist gesetzt werden kann. Ist der Anspruch ausgeschlossen, kann der Verletzte unbeschadet des Abs. 2 eine nach den Umständen angemessene Entschädigung vom Verletzer verlangen.“*

2. Analyse

Nachteile der Einführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung in § 139 I PatG

- Erhöhung der Verfahrensdauer und Komplexität von Verletzungsverfahren
 - ▶ Prüfung der Verhältnismäßigkeit in Mehrzahl der Verfahren
- Steigende Fallzahlen & Belastung der Gerichte
 - ▶ Bisher: Häufige Lizenzierung außerhalb der Gerichtsverfahren und vor Abschluss Rechtsstreit
 - ▶ Bei Einführung: Stärkerer Anreiz für Verletzung als für Lizenzierung; Verletzer müsste oftmals keine Unterlassung mehr befürchten und könnte vom Gericht eine Kompensation als „Lizenz“ bestimmen lassen
- Keine Vergleichbarkeit in DE z.B. mit Straflizenzsätzen (US)
- Kein Ausgleich für Aufgabe der Exklusivposition für Rechteinhaber

2. Analyse

Differenzierung nach fünf Fallgruppen (A bis E)

■ Klägerbezogene Fallgruppe:

- ▶ Fallgruppe **A**: Der Kläger ist ein „non-practizing entity“ (**NPE**)

■ Patentbezogene Fallgruppen:

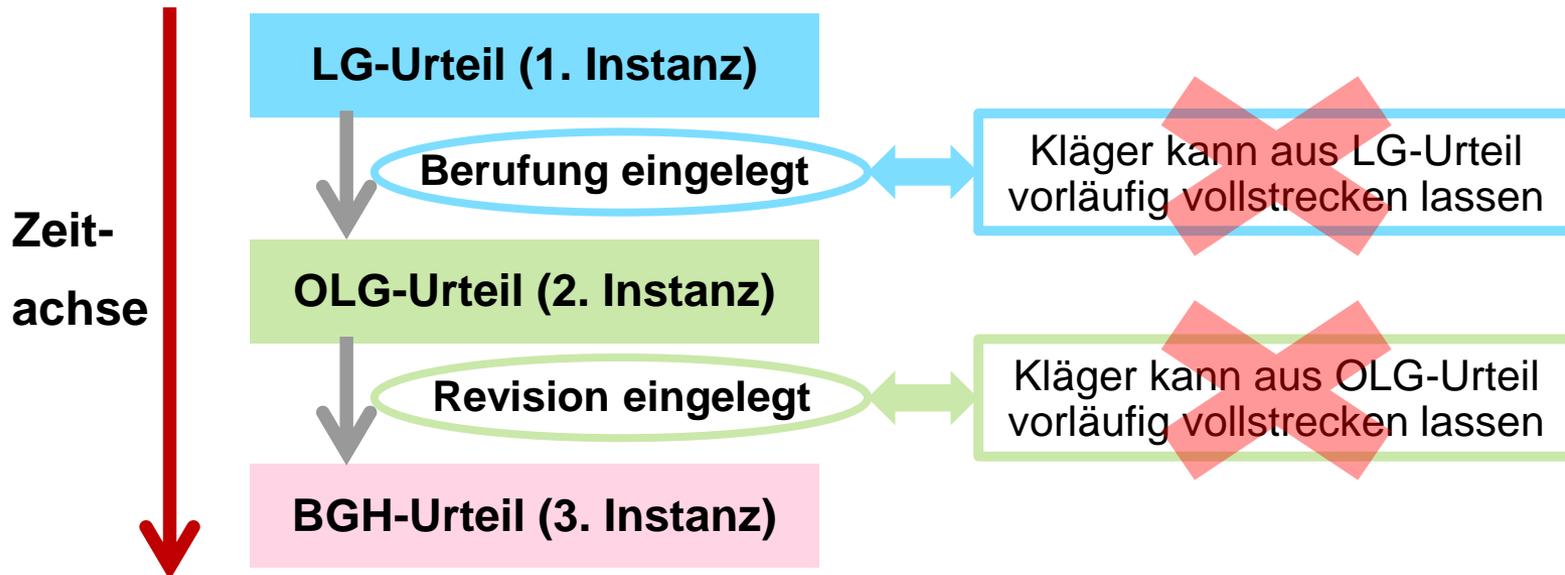
- ▶ Fallgruppe **B**: Das verletzte Patent ist nicht **rechtsbeständig**
- ▶ Fallgruppe **C**: Das verletzte Patent schützt einen kleinen **Baustein in einem komplexen Produkt**.
- ▶ Fallgruppe **D**: Ist das Patent **wirklich verletzt**? – Kein einfach gelagerter Fall der Patentverletzung
- ▶ Fallgruppe **E**: Das verletzte Patent ist ein standard-essentielles Patent (**SEP**).

3. Vorschlag I: Spezialgesetzliche Anpassung des § 712 ZPO

Grundlagen: Vorläufige Vollstreckbarkeit des Unterlassungstitels

Urteile des LG/OLG können vorläufig vollstreckt werden.

Bei Gewährung eines Vollstreckungsschutzantrags unterbleibt ausnahmsweise die vorläufige Vollstreckung (siehe rote Kreuze).



(Abb. aus: Zhu/Kouskoutis, GRUR 2019, 886)

3. Vorschlag I: Spezialgesetzliche Anpassung des § 712 ZPO

Besonderheiten des Vollstreckungsschutzes gemäß § 712 ZPO

- ▶ Der Vollstreckungsschutzantrag ist **vor Schluss** der mündlichen Verhandlung (im Erkenntnisverfahren) zu stellen. Dasselbe Gericht entscheidet auch über den Vollstreckungsschutzantrag.
- ▶ Antragstellender Verletzungsbeklagter muss eine **Sicherheitsleistung** für den Vollstreckungsschutz aufbringen und muss Voraussetzungen für den Vollstreckungsschutz nur **glaubhaft** machen (Beweiserleichterung).
- ▶ In allen Fällen wird eine **Interessenabwägung** zwischen dem Gläubiger- und dem Schuldnerinteresse durchgeführt (§ 712 II 1 ZPO).
- ▶ Bisher kam der § 712 ZPO aufgrund der extrem hohen Voraussetzung des „nicht zu ersetzenden Nachteils“ (z.B. drohende Betriebseinstellung) **kaum zur Anwendung**.
- ▶ **Grundidee: Erweiterung des Anwendungspotentials des § 712 ZPO durch Anpassung im PatG**

3. Vorschlag I: Spezialgesetzliche Anpassung des § 712 ZPO

Vier Ermessenskriterien für die Gewährung des Schutzantrags

► **Konkreter Vorschlag I:** Neuer § 145a PatG:

Gericht kann bei einem **erheblichen Nachteil** den Vollstreckungsschutzantrag nach seinem **Ermessen** gewähren (gerichtliche Ermessenskriterien):

- Zweifelhafte **Rechtsbeständigkeit** des Klagepatents
- Bei der Feststellung der Patentverletzung zu berücksichtigende **besondere Umstände** (z.B. äquivalente / mittelbare Patentverletzung, unklare bzw. funktionell definierte Merkmale in den Ansprüchen, ...)
- **Hohe wertmäßige Diskrepanz** zwischen dem **Erzeugnis** / Verfahren und dem darin enthaltenen potentiell patentverletzenden **Bestandteil**
- **Erhebliches Missverhältnis** zwischen dem Vollstreckungsschaden und dem weitaus geringeren Nichtvollstreckungsschaden

3. Vorschlag I: Spezialgesetzliche Anpassung des § 712 ZPO

Stärken des Vorschlags I

- ▶ **Einheitliche Anwendbarkeit für alle Fallgruppen A bis E**
- ▶ Keine Änderung des Tatbestands des § 139 PatG, dadurch **konsistent** im Vergleich zu den immaterialgüterrechtlichen Unterlassungsansprüchen im MarkenG, DesignG und UrhG
- ▶ Einbau der Verhältnismäßigkeitsprüfung in die vollstreckungsrechtliche Rechtsfolgenseite konsistent zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz der Zwangsvollstreckung
- ▶ **Die Rechte des Patentinhabers (= Verletzungsklägers) werden zugleich gewahrt**, da er spätestens in der Revisionsinstanz beim BGH seinen Unterlassungsanspruch ungehindert durchsetzen kann.

Details zur Anpassung des § 712 ZPO: Zhu/Kouskoutis, GRUR 2019, 886.

4. Vorschlag II: Schutz berechtigter Interessen des (vermeintlichen) Verletzers im Verletzungsverfahren

▶ **Verbesserter Geheimnisschutz**

- im Gerichtsverfahren wichtig
 - Bei erheblicher wertmäßiger Diskrepanz
 - Bei erheblichem Missverhältnis zwischen Vollstreckungs- und Nichtvollstreckungsschaden
- Geheimnisschutz analog Geschäftsgeheimnisrichtlinie

▶ **Letztinstanzliche Rechtsprechung** kann entwickelt/ausgebaut werden

- Aufbrauchsfristen
- Umstellungsfristen

5. Vorschlag III: Beschleunigung des Patentnichtigkeitsverfahrens

- ▶ **Einführung verbindliche Frist für qualifizierten Hinweis** im Nichtigkeitsverfahren
 - 9 Monate nach Nichtigkeitsklage
 - Verzahnung Verfahren LG und BPatG
- ▶ **Aufhebung der Trennung** zwischen Nichtigkeitssenaten und Beschwerdesenaten
- ▶ Spruchkörper auf **3 Richter reduzieren**
 - Erweiterungsoption auf 5 Richter als Ausnahme bei rechtlich komplexen Verfahren
 - Analog Beschwerdekammern EPA
- ▶ **Personelle Aufstockung**

6. Zusammenfassung

- Eine Verhältnismäßigkeitsprüfung im Tatbestand des § 139 I PatG ist nicht zu befürworten.
- Eine Verhältnismäßigkeitsprüfung auf Rechtsfolgenseite im Rahmen der vorläufigen Vollstreckung durch Anpassung des § 712 ZPO im PatG (neuer § 145a PatG) ist zu befürworten.
- Verbesserter Geheimnisschutz des (vermeintlichen) Verletzers
- Gleichzeitig muss das Patentnichtigkeitsverfahren beschleunigt werden.

 **BASF**

We create chemistry