

Erläuterung des Entwurfs eines Gesetzes zum vorläufigen Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung (Stand 10.08.2011)

I. Einleitung

Der vorliegende Gesetzentwurf soll den fehlenden vorläufigen Rechtsschutz gegenüber der Erteilung eines deutschen oder Europäischen Patents beheben. Der Gesetzentwurf knüpft an das bestehende Instrument der Aussetzung des Verletzungsprozesses an und schafft diesbezüglich erstmals gesetzliche Vorgaben für das Verfahren und inhaltliche Maßstäbe der Aussetzungsentscheidung.

II. Die derzeitige Rechtslage bzw. Rechtspraxis

1. Systematik des Patentwesens in Deutschland

Die Erteilung von Patenten erfolgt durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in Form von Verwaltungsakten (deutsche Patente) bzw. durch das Europäische Patentamt (EPA) in Form von supranationalen Hoheitsakten. Die Erteilung der Patente erfolgt auf Rechtsgrundlage des Patentgesetzes (deutsche Patente) und des Europäischen Patentübereinkommens (Europäische Patente).

Die grundlegenden materiellen Voraussetzungen der Patenterteilung ergeben sich aus § 1 Abs. 1 Patentgesetz (PatG) und dem inhaltsgleichen Art. 52 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ).

§ 1 Abs. 1 PatG: "Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind."

Gegen die Erteilung der Patente kann zunächst im Wege des Einspruchsverfahrens vor dem DPMA bzw. EPA vorgegangen werden. Beide Verfahren sind Verwaltungsverfahren.

Die Wirkungen der Patente richtet sich sowohl für die deutschen als auch für die Europäischen Patente nach § 9 S. 1 PatG:

„Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen.“

Wer dieses ausschließliche Nutzungsrecht verletzt, kann vom Patentinhaber auf Unterlassung (§ 139 Abs. 1 PatG) und Schadensersatz (§ 139 Abs. 2 PatG) in Anspruch genommen werden.

Die vorgenannten Ansprüche müssen, sofern der vermeintliche Patentverletzte diese nicht außergerichtlich anerkennt, prozessual durchgesetzt werden. Für die Prüfung der Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt sind die Landgerichte Berlin, Hamburg, Erfurt, Düsseldorf, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, München I, Nürnberg-Fürth und Saarbrücken zuständig.

Die Überprüfung der Frage, ob die Voraussetzungen der Patenterteilung vorgelegen haben, mit dem Ziel der rückwirkenden Aufhebung des Patents, kann im Wege der Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht (BPatG) in München oder in Rahmen von Einspruchsverfahren vor dem DPMA oder EPA erfolgen.

Diese grundsätzliche Aufspaltung der Prüfung von Patentverletzung und Patentbestand wird als *Trennungsprinzip* bezeichnet.

Im Patentverletzungsprozess wird der Beklagte als vermeintlicher Patentverletzer mit dem Einwand, dass das Patent nicht hätte erteilt werden dürfen, hingegen nicht gehört. Der Bestand des Patents wird im Verletzungsprozess nicht geprüft.

Der Beklagte kann nur nach § 148 der Zivilprozessordnung (ZPO) beantragen, den Verletzungsprozess zugunsten eines anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen, um auf diese Weise die vorherige Klärung des Rechtsbestands des Patents zu ermöglichen. Wird die Aussetzung gewährt, kann eine Verurteilung des Beklagten wegen einer Patentverletzung nicht erfolgen. Die Durchsetzbarkeit der Ansprüche aus dem Patent wird gegenüber dem Beklagten für die Zeit der Aussetzung gehemmt.

2. Fehlender vorläufiger Rechtsschutz in Patentsachen

Die Erteilung des Patents durch das DPMA ist ein Verwaltungsakt mit Doppelwirkung (§ 80 a VwGO), welcher ausschließlich den Patentinhaber begünstigt und alle im Schutzbereich des Patents aktuell oder potentiell tätigen Personen belastet. Die Erteilung eines Europäischen Patents durch das EPA ist ein supranationaler Hoheitsakt mit Doppelwirkung.

Die Erhebung eines Einspruchs oder die Einreichung einer Nichtigkeitsklage haben keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, das betroffene Patent behält trotz anhängiger Verfahren seine volle Wirksamkeit und kann gegenüber jedermann durchgesetzt werden.

Weiterhin fehlt es im Patentrecht an verfahrensrechtlichen Regelungen, die die Anordnung oder Aufhebung der aufschiebenden Wirkung ermöglichen. Es gibt daher für die vom Patent betroffenen Personen keine behördlichen oder gerichtlichen Wege vorläufigen Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung auf dafür vorgesehenen Verfahren zu erwirken.

Dies steht im Widerspruch zu den für die deutsche Verwaltung ansonsten gültigen Vorschriften der §§ 80 ff. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Nach § 80 Abs. 1 VwGO haben Widerspruch und Anfechtungsklage grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Dies gilt auch bei Verwaltungsakten mit Doppelwirkung zugunsten desjenigen, der als Belasteter den Verwaltungsakt angreift. Selbst in den Fällen, in denen aufgrund von Gesetz oder behördlicher Anordnung die aufschiebende Wirkung entfällt, kann die von den Wirkungen des Verwaltungsaktes belastete Person nach § 80 a Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 80 Abs. 4 VwGO bei der Ausgangs- oder Widerspruchsbehörde oder bei dem Gericht der Hauptsache § 80 a Abs. 3 i. V. § 80 Abs. 5 VwGO die Herstellung der aufschiebenden Wirkung beantragen. Durch die Herstellung der aufschiebenden Wirkung wird vorläufiger Rechtsschutz zugunsten des vom Verwaltungsakt Belasteten gewährt. Auf der anderen Seite kann durch die Aufhebung der aufschiebenden Wirkung von der zuständigen Behörde oder dem Gericht der Hauptsache vorläufiger Rechtsschutz für den Begünstigten bewirkt werden.

Das Fehlen eingerichteter Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gegenüber der Patenterteilung ist insofern befremdlich, dass es kaum einen Verwaltungsakt gibt, der in seinen Wirkungen derartig einschneidend ist und gleichzeitig einen unbegrenzte Anzahl von Personen belastet.

3. Die aktuelle Aussetzungspraxis der Verletzungsgerichte

Durch die Aussetzung des Verletzungsprozesses kann vorläufiger Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung verwirklicht werden. Die Aussetzungspraxis der Verletzungsgerichte ist jedoch restriktiv. Grundsätzlich wird die Position des Patentinhabers für schützenswerter gehalten und in der Regel deshalb gegen die Aussetzung entschieden.

Eine Aussetzung wird nur befürwortet, wenn die Vernichtung des Klagepatents nach Einschätzung des Verletzungsgerichts mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist¹.

Die grundsätzliche Bevorzugung des Patentinhabers wird bisher mit folgenden Argumenten befürwortet:

- Der Patentinhaber könne sich auf ein geprüftes Schutzrecht verlassen.
- Das Verletzungsgericht sei an den Verwaltungsakt der Patentanmeldung gebunden.
- Der Schutz des Patentinhabers dürfe nicht durch lang andauernde Aussetzungen des Verletzungsprozesses verkürzt werden.

4. Rechtliche Bewertung der aktuellen Aussetzungspraxis

Bei genauerer Betrachtung trägt keine der unter 3. genannten Begründungen eine Regelerleichterung zugunsten des Patentinhabers.

(a) Zwar ist es richtig, dass das DPMA bzw. das EPA die Voraussetzungen der Patenterteilung prüfen. Die Möglichkeiten der Neuheitsprüfung sind jedoch naturgemäß beschränkt. Neuheitsschädlich kann der gesamte weltweite Stand der Technik sein. Dieser ist nicht nur wegen Sprachbarrieren und der schier Masse schwierig recherchierbar. Zum Stand der Technik gehören beispielsweise auch Unternehmensbroschüren, Zeitschriften und mündliche Vorträge die nicht der Öffentlichkeit zur Recherche zugänglich sind. Weiterhin kann von den Erteilungsbehörden auch nicht erwartet werden, dass sie schwierige Rechtsfragen der Grenzen der Patentfähigkeit zum Beispiel im Bereich der softwarebezogenen oder biotechnischen Lehren selbst hinreichend sicher beantworten können. Berücksichtigt man weiterhin die relativ geringe Zeit die den Prüfern zur Feststellung des Stands der Technik bleibt, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patent allein wegen mangelnder Neuheit der Erfindung nicht hätte erteilt werden dürfen, erheblich.

(b) Die grundsätzliche Wahrscheinlichkeit für die Vernichtbarkeit von Patenten kann aus den Erfolgsquoten der Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren abgelesen werden:

Erledigte Einspruchsverfahren 2010 in Bezug auf deutsche Patente²

Gesamt	Aufrechterhaltung u. beschränkte Aufrechterhaltung	Aufgabe oder Widerruf des Patents	Widerruf
978	538	440	278
100 %	55,01 %	44,99 %	28,42 %

¹ Siehe zur Rechtsprechung Benkard-Rogge/Grabinski, 10. Aufl. 2006, § 139 PatG, Rn. 107; Schulte-Kühnen, 8. Aufl. 2008, § 139 PatG, Rn. 269 ff.

² BPMZ 2011, 94.

Urteile in Nichtigkeitsverfahren 2010³

Gesamt	Nichtigkeitserklärung	Teilweise Nichtigkeits- erklärung	Klage- abweisung
112	55	28	29
100 %	49,11 %	25 %	25,89 %

44,99 % der im Jahr 2010 erledigten Einspruchsverfahren gegen deutsche Patente endeten mit der Beendigung der Existenz des Patents durch freiwillige Aufgabe (Nichtzahlung der Jahresgebühr, Verzicht) oder Widerruf des Patents. In den Nichtigkeitsverfahren, die im Jahr 2010 durch Urteil erledigt wurden, endete das Verfahren in 49,11 % mit der vollständigen Nichtigkeitserklärung des Patents. Die Werte der oben aufgeführten Statistiken zeigen daher rein tatsächlich, dass ein Vertrauen in den Verwaltungsakt der Patenterteilung nicht gerechtfertigt ist. Die Aussetzungsquote bei Patentverletzungsprozessen müsste daher bei ca. 50 % liegen, um der generellen Wahrscheinlichkeit der Vernichtung des Patents gerecht zu werden. Tatsächlich liegt die Aussetzungsquote ganz erheblich niedriger. Die Aussetzungsquote wird mit 15 – 20 %⁴ geschätzt. Statistiken zur Aussetzung der Verletzungsgerichte fehlen leider bisher.

- (c) Eine schrankenlose Bindung eines deutschen Gerichts an einen Verwaltungsakt findet keine Stütze im geltenden Recht. Sie widerspricht vielmehr fundamental dem Grundsatz der Gewaltenteilung und dem Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes (GG).
- (d) Auch das Argument, die Schutzdauer des Patents dürfe nicht verkürzt werden, verfängt nicht. Die Schutzdauer des Patents bleibt durch die Aussetzung unangetastet. Bleibt das Patent erhalten, kann der Patentinhaber auch für den ganzen Zeitraum der Aussetzung den entgangenen Patentertrag, der durch die Nutzung der patentierten Erfindung seitens des Beklagten bedingt ist, als Schadensersatz liquidieren. Lediglich der Unterlassungsanspruch des Patentinhabers gegenüber dem Beklagten wird für die Zeit der Aussetzung gehemmt (siehe zu diesem Aspekt 5. (e)). Zu bedenken ist stets, dass ein vernichtbares und daher rechtswidriges Patent überhaupt nicht hätte erteilt werden dürfen.

5. Verpflichtung des Staates zur Gewährung von effektiven Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung

- (a) Entscheidend ist jedoch, dass der Staat nach Art. 19. Abs. 4 S. 1 GG verpflichtet ist, effektiven vorläufigen Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung zu gewähren⁵. Zunächst ist der Gesetzgeber gehalten, Verfahren vorzuhalten, in dem die Betroffenen ihr Begehren nach vorläufigen Rechtsschutz gegenüber der öffentlichen Gewalt gelten machen können.
- (b) Inhaltlicher Maßstab, ob dem Rechtsschutzbegehren nachzukommen ist, ist das Ausmaß der Gefährdung der rechtlich geschützten Belange der Betroffenen. Das Bundesverfassungsgericht hat zum Ausmaß des Rechtsschutzanspruchs des Bürgers ausgeführt:

³ BPMZ 2011, 82.

⁴ Reimann, Festschrift für Ulf Doepner zum 65. Geburtstag, S. 163 (164).

⁵ Ausführlich zu dem Themenkomplex: Keller, Vorläufiger Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung.

„Der Rechtsschutzanspruch des Bürgers ist umso stärker und darf umso weniger zurückstehen, je schwerwiegender die ihm auferlegte Belastung ist und je mehr die Maßnahmen der Verwaltung Unabänderliches bewirken.“⁶.

- (c) Bei der Aussetzungsentscheidung stehen sich die Interessen des Patentinhabers an der Durchsetzung der Ansprüche aus dem Patent und das Interesse des Beklagten am Schutz vor der Durchsetzung gegenüber. Die Beantwortung der Frage, ob die Wirkungen des Patents vor einer rechtskräftigen bzw. abschließenden Entscheidung über den Bestand des Patents gegen den Beklagten im Verletzungsprozess durchgesetzt werden dürfen, bestimmt sich demnach danach, ob die rechtlich geschützten Belange des Patentinhabers oder des vermeintlichen Patentverletzers durch eine für sie nachteilige Entscheidung stärker unwiederbringlich gefährdet werden.
- (d) Zu beachten ist, dass mit der Aussetzungsentscheidung über die Durchsetzbarkeit der Ansprüche aus dem Klagepatent für einen beachtlichen Zeitraum entschieden wird. Dieser Zwischenzeitraum bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung kann sich bei Ausschöpfung der Berufungsinstanz vor dem BGH über einen Zeitraum von 4 Jahren erstrecken. Dem liegt eine durchschnittliche Verfahrensdauer von Nichtigkeitsklagen von 21 Monaten⁷ und eine regelmäßige Verfahrensdauer von Berufungen gegen Urteile des BPatG in Nichtigkeitsverfahren von über 24 Monaten⁸ zugrunde.
- (e) Im Regelfall sind die rechtlich geschützten Belange des Beklagten durch die Durchsetzung der Ansprüche aus dem Patent in einem erheblichen Maße nachhaltiger und umfangreicher gefährdet als die des Patentinhabers durch die Aussetzung des Verletzungsprozesses⁹:

Das Patent ist im Gegensatz zu den Urheberrechten eines Autors ein wirtschaftliches Recht ohne persönlichkeitsrechtlichen Einschlag. Die Ansprüche aus dem Patent, insbesondere der Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 PatG und der Schadensersatzanspruch aus § 139 Abs. 2 PatG, dienen ausschließlich der Sicherung des Patentertrags als Erfinderlohn für den Patentinhaber.

Durch die Aussetzung des Patentverletzungsprozesses wird die Durchsetzung des Patents zeitlich verzögert. Bei Obsiegen im Verfahren über den Patentbestand und im Patentverletzungsprozess wird dem Patentinhaber nach Beantragung Schadensersatz für die gesamte Zeit der unberechtigten Patentnutzung inklusive der Dauer der Aussetzung zugesprochen. Die Aussetzung verhindert daher nicht den Zufluss des Patentertrags, sondern verzögert dessen Realisierung. Etwas anderes gilt ausnahmsweise, wenn die Insolvenz des Beklagten droht und so die Gefahr besteht, dass der Erfinderlohn in Form von Schadensersatz nicht mehr eingetrieben werden kann.

Aus der Sicht der Erzielung eines möglichst hohen Patentertrags ist es grundsätzlich sogar wirtschaftlich erstrebenswert, dass möglichst viele Unternehmen das Patent verwenden und auf diese Weise hohe Erträge aus Lizenzeinnahmen bzw. aus Schadensersatz erzielt werden. Die Möglichkeit der Berechnung des Schadensersatzes im Wege der Lizenzanalogie bietet dem Patentinhaber zusammen mit dem Anspruch auf

⁶ BVerfGE 35, 382 (402).

⁷ BPatG, JB 2010, S. 82, abrufbar über www.bpatg.de (10.08.2011).

⁸ BGH, Übersicht über den Geschäftsgang bei den Zivilsenaten des Bundesgerichtshofs im Jahre 2010, S. 32, abrufbar über www.bundesgerichtshof.de (10.08.2011). Der überwiegende Teil der Berufungsverfahren beanspruchte mehr als 24 Monate Verfahrensdauer.

⁹ Keller, Vorläufiger Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung, S. 15 ff.

umfassende Auskunft- und Rechnungslegung ein komfortables Instrument der Schadensberechnung. Anhand der Umsatzzahlen des Patentverletzers kann der Schaden recht einfach bestimmt werden und dank des Schadensersatzes in Form einer fiktiven Lizenzgebühr kann der Patentinhaber auch dann Schadensersatz beanspruchen, wenn der Patentverletzer keine Gewinne erwirtschaftet hat und der Patentinhaber keine Verluste durch die Patentnutzung davon getragen hat.

Sofern der Patentinhaber die Erfindung in eigenen Produkten verwendet, ist er an der Nutzung seiner Erfindung nicht gehindert. Er muss sich während der Zeit der Aussetzung lediglich dem Beklagten als Wettbewerber stellen.

- (f) Für den Beklagten ist vor allem die Verurteilung zur Unterlassung der Nutzung der patentierten Problemlösung einschneidend. Dies hat zur Folge, dass er die vom Patent betroffene Ware- oder Dienstleistung, bis zu vier Jahre vom Markt nehmen muss. Je nach dem welchen wirtschaftlichen Stellenwert das suspendierte Produkt für das Unternehmen hat, können die damit verbundenen Umsatzeinbußen existenzgefährdende Ausmaße annehmen.

Betrifft das Patent den Kernbereich der Berufstätigkeit des Beklagten, so wird durch die Vollstreckung des Verletzungsurteils für einen Zeitraum von bis zu vier Jahren die Berufsausübung des Beklagten unterbunden. Dies stellt einen schweren Eingriff in das Grundrecht der Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG dar.

Nach Ablauf dieses Zeitraums ist es aufgrund von Verlust von Know-how und Kundenbindungen äußerst fraglich, ob der Beklagte das vor vier Jahren vom Markt genommene Produkt nochmals am Markt platzieren kann bzw. den Wiedereinstieg in den aufgegebenen Beruf findet.

Die Schäden, die durch die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches entstanden sind, kann der Beklagte im Falle der Vernichtung des Klagepatents weiterhin schwer oder gar nicht vom Patentinhaber ersetzt bekommen¹⁰. Das liegt daran, dass zu einem gesetzliche Regelungen fehlen und zum anderen der Schaden der durch die Unterlassung der Patentnutzung verursacht worden ist, schwierig zu beziffern ist. Der vermeintliche Patentverletzer müsste beziffern, welche Gewinne er aus der Nutzung der patentierten Problemlösung gezogen hätte, wenn er das Unterlassungsgebot aus dem Verletzungsurteil nicht befolgt hätte. Er bewegt sich damit im Bereich des Fiktionalen und ist damit belastet, den Schaden vor Gericht darlegen und beweisen zu müssen.

- (g) Das einzurichtende Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes muss demnach sicherstellen, dass bei Vorliegen der typischen Gefährdungslage vorläufiger Rechtsschutz zugunsten des Beklagten zu gewähren ist.

6. Handlungsbedarf

Das Fehlen eines eingerichteten Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes und die Aussetzungspraxis der Verletzungsgerichte machen eine gesetzliche Regelung notwendig.

¹⁰ Keller, Vorläufiger Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung, S. 27 ff.

III. Kommentierung des Gesetzesentwurfs

1. Einleitung

Der Gesetzesentwurf normiert erstmals das Verfahren der Aussetzungsentscheidung. Das Aussetzungsverfahren ist Bindeglied zwischen dem Patentverletzungsprozess und dem Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG. Als besonderes Verfahrensrecht für Patentprozesse gehört es inhaltlich nicht in die ZPO sondern in den 10. Abschnitt des PatG, der den Titel „Verfahren in Patentstreitsachen“ trägt. Die Paragraphen folgen dem § 145 PatG nach. Sie tragen daher die Bezeichnung § 145 a - § 145 I PatG.

2. § 145 a PatG Aussetzungsentscheidung

Hier wird das Aussetzungsverfahren verankert. Das Verletzungsgericht hat nur auf Antrag einer der Prozessparteien über die Aussetzung zu entscheiden. Ob das Patent ohne gerichtliche bzw. verwaltungsmäßige Prüfung des Rechtsbestands durchgesetzt werden kann, ist eine im hohen Maße grundrechtssensible Frage, die keinen Raum für Zweckmäßigkeitserwägungen lässt. Die Aussetzung ist daher eine Rechtsentscheidung, die durch das Beschwerdegericht im vollem Umfang überprüfbar ist.

Die Entscheidung über die Aussetzung wird aufgrund der mündlichen Verhandlung getroffen. Dies soll sicherstellen, dass die Parteien ausreichend Raum hatten, um zur Gefährdung ihrer rechtlich geschützten Belange und zur Frage der Patentfähigkeit der geschützten Problemlösung des Klagepatents Stellung zu beziehen.

Die Entscheidung ergeht in Beschlussform. Der Beschluss ist separat vom Verletzungsurteil und zeitlich diesem vorgelagert abzufassen und zuzustellen. Nur so kann gewährleistet werden, dass der Beklagte gegen die Ablehnung der Aussetzung durch Rechtsbehelf vorgehen kann, bevor ein vollstreckbares Verletzungsurteil in der Welt ist. Auch dies ergibt sich aus dem Gebot des vorläufigen effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG.

3. § 145 b PatG Aussetzung bei irreparablen Schäden

Das Verletzungsgericht muss den Prozess aussetzen, wenn die Verurteilung für den Beklagten zu schwerwiegenden irreparablen Schäden führen würde. Hierfür obliegt ihm die Last der Glaubhaftmachung.

Die Vorschrift leitet sich aus dem verfassungsrechtlich fundierten *Erfordernis der erschöpfenden Prüfung*¹¹ ab. Dieses besagt, dass Entscheidungen, die zu einer unumkehrbaren Beeinträchtigung (grundrechtlich) geschützter Güter führt, nur aufgrund einer umfassenden und erschöpfenden tatsächlichen und rechtlichen Prüfung getroffen werden dürfen. In diesen Fällen ist eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten von Einspruch oder Nichtigkeitsklage nicht ausreichend. Die Aussetzung des Verletzungsprozesses ist daher zwingend geboten, um eine umfassende Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Klagepatents zu ermöglichen. Auf die Erfolgsaussichten des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens kommt es deshalb in diesem Zusammenhang nicht an.

Absatz 2 definiert, ohne abschließend zu sein, drei Einzelfälle bei denen von einer schwerwiegenden irreparablen Schäden auszugehen ist.

¹¹ Herleitung aus der Rechtsprechung des BVerfG: Keller, Vorläufiger Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung, S. 12 und 13.

4. § 145 c PatG Regelaussetzung

- (a) Unterhalb der Schwelle bei der das *Erfordernis der erschöpfenden Prüfung* greift, bleibt es bei einer summarischen Prüfung der Erfolgsaussichten im Rahmen der Aussetzungsentscheidung. Hierbei kommt zum Tragen, dass bei Entscheidungen im vorläufigen Rechtsschutz grundsätzlich, derjenige den stärkeren Rechtsschutzanspruch hat, dessen Rechtsgüter durch eine nachteilige Entscheidung umfangreicher gefährdet sind (siehe oben unter II. 5. (b) und (c)). Hierbei ist die *Relation zwischen der Rechtsgütergefährdung und der erforderlichen Rechtmäßigkeitswahrscheinlichkeit*¹² zu beachten. Dieser Zusammenhang besagt, dass je größer die Gefährdung von Rechtsgütern eines Beteiligten ausfällt, umso weniger darf eine Entscheidung zum Nachteil dieses Beteiligten mit rechtlichen Zweifeln behaftet sein. Folgerichtig muss mit zunehmender Gefährdung der Rechtsgüter der Umfang und die Tiefe der rechtlichen Prüfung intensiviert werden.

Die *Relation zwischen der Rechtsgütergefährdung und der erforderlichen Rechtmäßigkeitswahrscheinlichkeit* wirkt jeweils zugunsten und zulasten von Kläger und Beklagten. Typischerweise sind die Rechtsgüter des Beklagten durch eine mögliche Vollstreckung des Verletzungsurteils unwiederbringlich gefährdet, während für den Kläger lediglich der Zufluss des auf die klagegegenständliche Patentnutzung entfallenden Patentertrags verzögert wird (siehe oben unter II. 5. (e)) .

Dies hat zur Folge, dass regelmäßig der Rechtsschutzanspruch des Beklagten den des Klägers überwiegt. Der zunächst stärkere Rechtsschutzanspruch des Beklagten, kann daher im Rahmen der summarischen Prüfung der Erfolgsaussichten des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens nur durch eine überragende Wahrscheinlichkeit für den Erhalt des Klagepatents überwunden werden¹³.

- (b) Dieser Zusammenhang wird in Abs. 1 kodifiziert. Für abweichende Entscheidungen im Einzelfall lässt die Formulierung „in der Regel“ den Gerichten Spielraum, ausnahmsweise im Einzelfall abweichende Entscheidungen zu treffen. Sind in Hinblick auf den Beklagten beispielsweise schwere unwiederbringliche Schäden durch die Nichtaussetzung ausgeschlossen und droht dem Kläger umgekehrt beispielsweise wegen absehbarer Insolvenz des Beklagten der endgültige Verlust von Patentertrag, so kann bei einfacher Wahrscheinlichkeit für den Bestand des Patents eine Aussetzung abgelehnt werden.
- (c) In Abs. 2 werden den Verletzungsgerichten verbindliche Entscheidungsrichtlinien vorgegeben, wann eine überragende Wahrscheinlichkeit für den Bestand des Klagepatents nicht gegeben ist.

Zu a):

Von einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit für den Bestand des Patents kann keine Rede mehr sein, wenn das BPatG, das DPMA oder das EPA das Klagepatent bereits aufgehoben haben und die Entscheidungen lediglich noch nicht rechts- bzw. bestandskräftig sind.

¹² Keller, Vorläufiger Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung, S. 12.

¹³ Keller, Vorläufiger Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung, S. 39.

Zu b):

Diese Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass der Angriff auf den Bestand des Klagepatents in der Regel über den Vortrag eines neuheitsschädlichen Standes der Technik versucht wird. Eine abschließende Bewertung der Frage der Neuheit ist im Rahmen der summarischen Prüfung nicht möglich. Um eine überragende Wahrscheinlichkeit für den Bestand des Patents auszuschließen, muss der Beklagte daher einen Sacherhalt vortragen und glaubhaft machen, der geeignet ist, die Neuheit der patentierten Lehre in Frage zu stellen. Eine solche Eignung liegt schon dann vor, wenn es im Rahmen der Bandbreite der rechtlich und technisch vertretbaren Ansichten möglich ist, in der von dem Beklagten vorgetragene öffentliche Kenntnis eine Vorwegnahme der patentierten Lehre zu sehen.

Da diese Fragestellung im höchsten Maße technische Aspekte betrifft und der nötige technische Sachverstand vom Verletzungsgericht nicht erwartet werden kann, beinhaltet Abs. 3 die Möglichkeit und bei Antrag einer Partei die Pflicht, die Beantwortung dieser Frage auf einen technischen Richter des BPatG auszulagern. Die Hinzuziehung eines technischen Richters¹⁴ bietet die Möglichkeit einer unparteilichen technischen und rechtlichen Begutachtung dieser speziellen Frage. Das Ergebnis dieser Begutachtung ist für das Verletzungsgericht bindend (Abs. 4).

Das Verfahren ist dem Mechanismus der Hinzuziehung eines technischen Richters im Rahmen der Entscheidung über eine Widerklage betreffend der Nichtigkeit des Klagepatents aus Artikel 15 a (2) (a) des Entwurfs zur Errichtung eines Gerichts für Europäische- und Gemeinschaftspatente vom 23.03.2009 angenähert.

5. § 145 e PatG Aussetzungs- und Margenschutzbeschwerde

Die Regelungen der §§ 567 ff. ZPO über die sofortige Beschwerde sind entsprechend anzuwenden. § 570 ZPO ist nicht anzuwenden, da die Aussetzungs- und Margenschutzbeschwerde aufschiebende Wirkung entfalten. Nur durch die aufschiebende Wirkung kann die Gewährung von vorläufigen Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung gesichert werden. Die Aussetzung- und Margenschutzentscheidungen der Verletzungsgerichte sind als Rechtsentscheidungen vom Beschwerdegericht vollumfänglich überprüfbar.

6. § 145 f PatG Zinslast bei Aussetzung

Die Aussetzung des Verletzungsprozesses bedeutet für den Patentinhaber die Verzögerung der Verfügbarkeit des auf die klagegegenständliche Nutzung der patentierten Problemlösung entfallenden Patentertrags. Hierdurch entsteht dem Patentinhaber im Falle der Beständigkeit des Patents ein Zinsausfallschaden. Die vorliegende Regelung soll diesen Schaden ausgleichen und den Beklagten davon abhalten, leichtfertig zu Verzögerungszwecken eine Aussetzung zu beantragen. Die Höhe der Verzinsung mit 8 % über dem Basiszinssatz bietet eine Rendite, die auf den Finanzmärkten kaum zu erreichen ist.

Die Verzinsung ist rückwirkend ab dem Zeitpunkt des Datums des Aussetzungsbeschlusses für den später bezifferten Schadensersatzbetrag zu gewähren.

¹⁴ Vgl. den Vorschlag von Ann, GRUR 2009, 205 (208 f.).

7. § 145 g bis § 145 j PatG Margenschutzverfahren

- (a) Für den Patentinhaber bedeutet die Aussetzung grundsätzlich lediglich eine Verzögerung des Zuflusses des klagegegenständlichen Patentertrags. In den Fällen, in denen keine weit überragende Wahrscheinlichkeit für den Bestand des Patents spricht oder ein Fall der zwingenden Aussetzung nach § 145 b PatG gegeben ist, ist der Patentinhaber durch die Aussetzung des Verletzungsprozess dem Wettbewerb durch den Beklagten ausgesetzt.
- (b) Zunächst ist klarzustellen das Wettbewerb, der gewünschte Normalzustand der Marktwirtschaft ist. Weiterhin ist der Patentinhaber nicht daran gehindert, aus dem Patent gegen Dritte vorzugehen. Die Aussetzung bedeutet deshalb nur eine relative Hemmung der Ansprüche aus dem Patent. Umgekehrt würde die Nichtaussetzung für den Beklagten den kompletten Ausschluss vom Markt mit Produkten, die vom klagegegenständlichen Patent betroffen sind, zur Folge haben. Dies macht deutlich, welche Konsequenzen sich bei der Aussetzungsentscheidung gegenüberstehen und wie einschneidend sich die Nichtaussetzung für den Beklagten auswirkt.
- (c) Es soll aber auf der anderen Seite verhindert werden, dass der Patentinhaber, dessen Patent sich wohlmöglich als beständig erweist, für den Zeitraum der Aussetzung einem Preiswettbewerb ausgesetzt wird, der ihn in wirtschaftliche Bedrängnis bringt. Verhindert werden soll vordringlich, dass der Beklagte durch preisaggressiven Wettbewerb den Patentinhaber zeitweise vom Markt drängen oder wesentliche Marktanteile abnehmen kann. Der Patentinhaber soll in Bezug auf die Entgelte für seine durch das Klagepatent geschützten Produkte ausreichende Margen erzielen können. Dies soll ihm ermöglichen, schon während des Zeitraums der Aussetzung erhebliche Patenterträge zu erwirtschaften, die auch dazu dienen, eventuell umfangreiche Entwicklungskosten der Problemlösung zu amortisieren.
- (d) Mit dem auf Antrag zu gewährenden Margenschutz wird es dem Beklagten untersagt, Wettbewerbsprodukte unter dem im Antrag genau zu bezeichnenden Referenzpreis des Klägers bzw. seines Lizenznehmers anzubieten. Der Margenschutzbeschluss ist Vollstreckungstitel im Sinne des § 794 ZPO (siehe Artikel 2). Der Kläger kann daher das Unterlassungsgebot im Falle der Zuwiderhandlung vollstrecken.
- (e) Die wirtschaftlichen Vorteile durch die zeitweise Ausschaltung des Preiswettbewerbs mit dem Beklagten verbleiben endgültig beim Beklagten, selbst wenn das Patent sich als nicht beständig erweisen sollte (§ 145 h Abs. 7 PatG).
- (f) Der Margenschutz ist zu gewähren, wenn die Gefahr einer erheblichen Preisunterschreitung durch den Beklagten besteht und zu erwarten ist, dass der Patentinhaber oder seine Lizenznehmer ohne den Margenschutz erhebliche Marktanteile an den Beklagten abgeben müsste (§ 145 h Abs. 2 PatG). Letzteres ist der Fall, wenn in dem betroffenen Markt der Wettbewerb primär über den Preis ausgetragen wird und der Beklagte in der Lage ist, durch entsprechende Kapazitäten erhebliche Marktanteile zu bedienen.
- (g) Ist der Kläger als Patentinhaber ein KMU besteht die berechtigte Vermutung, dass ein preisaggressiver Wettbewerb ihn in wirtschaftliche Bedrängnis bringen kann. Auf eine Gefahr des Verlust von Marktanteilen kommt es nicht an (§ 145 h Abs. 3 PatG).
- (h) Der Antrag auf Margenschutz kann während des ganzen Aussetzungszeitraums gestellt werden. Dies ermöglicht dem Kläger, den Antrag auch dann zustellen, wenn die Gefahr auslösende Preisunterschreitung zu einem späteren Zeitpunkt eintritt. Die

Entscheidung ergeht durch Beschluss gegen den Beschwerde zulässig ist (§ 145 e PatG).

- (i) Der Margenschutz entfällt kraft Gesetzes, wenn der Patentinhaber oder seine Lizenznehmer, den Preis für die Referenzprodukte unter den durch das Verletzungsgericht festgesetzten Referenzpreis absenkt. Der Margenschutz ist ab diesem Zeitpunkt dauerhaft verwirkt. Der Beklagte kann den Margenschutz klarstellend nach § 145 j Abs. 2 PatG aufheben lassen und auf diese Weise den Beschluss als Vollstreckungstitel aus der Welt schaffen. Die Absenkung des Referenzpreises durch den Patentinhaber oder dessen Lizenznehmer hat der Kläger dem Beklagten unverzüglich mitzuteilen. Auf diese Weise soll ausgeschlossen werden, dass der Patentinhaber oder dessen Lizenznehmer durch ein heimliches Absenken des tatsächlichen Referenzpreises den Margenschutz missbrauchen können.
- (j) Um die vorgenannte Konsequenz zu vermeiden, muss der Kläger bei der Absicht den Referenzpreis abzusenken, den Margenschutz erneuern lassen (§ 145 j Abs. 4 ZPO). Das Gericht setzt dann den festgesetzten Referenzpreis entsprechend herab, soweit die Voraussetzungen des Margenschutzes noch gegeben sind.
- (k) Auf Antrag des Klägers kann der festgesetzte Referenzpreis erhöht werden (§ 145 j Abs. 4 PatG). Dies kann beispielsweise durch eine Verteuerung der Produktionskosten gerechtfertigt sein. Der Kläger kann jederzeit den tatsächlichen Referenzpreis anheben, ohne dass dies rechtliche Auswirkungen hat. Der Beklagte bleibt allerdings nur an dem im Margenschutzverfahren festgesetzten Referenzpreis gebunden.

8. § 145 k PatG Verfügungsverfahren wegen Patentverletzung

- (a) Derzeit gewährt die Rechtsprechung eine einstweilige Verfügung wegen Patentverletzung nur im Ausnahmefall. Dies ist auch darin begründet, dass sowohl die Frage der Patentverletzung als auch des Patentbestands im Prüfungsrahmen des Verfügungsverfahrens nicht hinreichend geprüft werden können. Die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte hat bisher auf diese Weise sichergestellt, dass der typischen Gefährdungslage im Patentverletzungsprozess Rechnung getragen wird.
- (b) OLG Düsseldorf, Olanzapin, GRUR-RR 2008, 329 (331): „Eine einstweilige Unterlassungsverfügung wegen Patentverletzung verlangt in der Regel, dass die Übereinstimmung des angegriffenen Gegenstandes mit der schutzbeanspruchten technischen Lehre und die Benutzungshandlungen entweder unstreitig oder für das Gericht hinreichend klar zu beurteilen sind, insbesondere kein Sachverständiger hinzugezogen werden muss. Die Kürze der im Eilverfahren bis zur gerichtlichen Entscheidung verfügbaren Zeit steht in der Regel der Einholung eines Sachverständigen-Gutachtens entgegen. Darüber hinaus muss auch die Rechtsbeständigkeit des Antragsschutzrechts hinlänglich gesichert sein. Zweifel an der grundsätzlich zu respektierenden Schutzfähigkeit des Verfügungspatentes können das Vorliegen eines Verfügungsgrundes ausschließen (vgl. Senat, GRUR 1983, 79 [80] – AHF-Konzentrat, und GRUR 1994, 508 – Captopril; OLG Karlsruhe, GRUR 1988, 900 – Dutralene; OLG Hamburg, GRUR 1984, 1005 – Früchteschneidemaschine). Die Einschätzung der Rechtsbeständigkeit muss das Verletzungsgericht in eigener Verantwortung vornehmen. Auch wenn es keine festen Anforderungen an die Rechtsbeständigkeit gibt, kann sie im Allgemeinen nur dann als ausreichend gesichert angesehen werden, wenn die Patentfähigkeit des Antragsschutzrechts bereits in einem kontradiktorischen Verfahren zumindest durch eine erstinstanzliche Entscheidung anerkannt worden ist.“

- (c) OLG Düsseldorf, Gleitsattelscheibenbremse II, GRUR-RR 2011, 81 (82): „Nach st. Rspr. des Senats (vgl. etwa GRUR-RR 2008, 329 = InstGE 9, 140 – Olanzapin) kommt der Erlass einer einstweiligen Verfügung insbesondere auf Unterlassung nur in Frage, wenn sowohl der Bestand des Schutzrechts als auch seine Verletzung im Ergebnis so eindeutig zu bejahen sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwa nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist (Senat, Urt. v. 29.2010 – I-2 U 126/09, BeckRS 2010, 15862 – Harnkatheterset, Abschn. B 1; ebenso OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11, 143 – Vorläufiger Rechtsschutz/VA-LVD-Fernseher). Auf die dortigen Grundsätze wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Danach muss das Verletzungsgericht den Bestand des Schutzrechts grundsätzlich respektieren; ist das Verfügungspatent jedoch mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage angegriffen worden, muss das Verletzungsgericht die Rechtsbeständigkeit in eigener Verantwortung einschätzen und selbstständig klären, ob der Sachvortrag des Verfügungsbekl. Ernstzunehmende Anhaltspunkte dafür bietet, dass das Antragsschutzrecht gegebenenfalls keinen Bestand haben wird. Zweifel an der Schutzfähigkeit des Verfügungspatents können das Vorliegen eines Verfügungsgrundes ausschließen. Seine Vernichtung muss als Folge der Einwendungen des Ag. aus Sicht des Verletzungsgerichts nicht zwingend und auch nicht überwiegend wahrscheinlich, aber auf Grund einer in sich schlüssigen, vertretbaren und letztlich nicht von der Hand zu weisenden Argumentation des Verfügungsbekl. möglich sein, um einem Verfügungsantrag den Erfolg versagen zu können.“
- (d) Diese strengen Maßstäbe waren zu erhalten und fortzuschreiben. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass die Verfahren wegen Patentverletzung aufgrund der Regelaussetzung im Hauptsacheverfahren in das Verfügungsverfahren abwandern und die Verfügungsgerichte die aufgestellten Grundsätze aufweichen. § 145 k PatG übernimmt daher zentrale Leitsätze dieser Rechtsprechung in das Gesetz.

9. § 145 I PatG

Ebenso wie im Hauptsacheprozess (§ 145 b PatG) wird durch diese Vorschrift sicher gestellt, dass der Erlass einer einstweiligen Verfügung ausgeschlossen ist, wenn diese für den Verfügungsbeklagten zu schwerwiegenden irreparablen Schäden führen würde.