

Entwurf eines Gesetzes zum vorläufigen Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung

patentverein.de e. V., Dr. Heiner Flocke (1. Vorsitzender)
Am Kuemmerling 18, 55294 Bodenheim

RA Rasmus Keller, Schuster, Lentföhr & Partner

Stand 10.08.2011

**Gesetz zum vorläufigen Rechtsschutz
gegenüber der Patenterteilung**

Artikel 1 § 145 a - § 145 l PatG

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes v. 31.7.2009 BGBl. I S. 2521) wird wie folgt geändert:

Nach § 145 PatG werden nachfolgende Vorschriften eingefügt:

„§ 145 a PatG Aussetzungsentscheidung

- (1) Das Verletzungsgericht hat über die Frage der Aussetzung des Prozesses zugunsten eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens auf Antrag einer Prozesspartei zu entscheiden, wenn das Gericht die Patentverletzung für gegeben hält.
- (2) Der Antrag ist bis zum Ablauf der Frist zur Klageerwiderung durch Schriftsatz an das Verletzungsgericht zu stellen.
- (3) Die Entscheidung ist eine Rechtsentscheidung und ergeht auf Grundlage der mündlichen Verhandlung durch Beschluss, der separat vom Verletzungsurteil abzufassen ist. Der Beschluss ist zu begründen und den Parteien nach § 329 Abs. 3 ZPO zuzustellen.
- (4) Ein Verletzungsurteil darf nicht vor erfolglosen Ablauf der Beschwerdefrist ergehen.

§ 145 b PatG Aussetzung bei irreparablen Schäden

- (1) Das Verletzungsgericht muss den Verletzungsprozess aussetzen, wenn Einspruch oder Nichtigkeitsklage erhoben worden sind und der Beklagte glaubhaft macht, dass die Verurteilung für ihn zu schwerwiegenden irreparablen Schäden führen würde.
- (2) Ein schwerwiegender irreparabler Schaden ist insbesondere in folgenden Fällen gegeben:
 - a) Die Verurteilung des Beklagten zur Unterlassung der Benutzung der patentierten Erfindung wirkt sich für den Beklagten wie ein Berufsverbot aus.
 - b) Die Verurteilung des Beklagten zur Unterlassung der Benutzung der patentierten Erfindung verursacht bei diesem einen Rückgang von über 30 % des Umsatzes, des Gewinns oder der Menge der hergestellten oder verkauften Waren.
 - c) Die Verurteilung des Beklagten zur Rechnungslegung hat die Kenntniserlangung des Klägers über Kunden-, Umsatz- oder Gewinninformationen zur Folge.

§ 145 c PatG Regelaussetzung

- (1) Das Verletzungsgericht hat den Verletzungsprozess in der Regel auszusetzen, wenn Einspruch oder Nichtigkeitsklage erhoben worden sind, es sei denn die summarische Prüfung der Erfolgsaussichten des Einspruchs oder der Nichtigkeitsklage ergibt, dass das streitgegenständliche Patent mit überragender Wahrscheinlichkeit Bestand haben wird.
- (2) Eine überragende Wahrscheinlichkeit für den Bestand des Patents ist insbesondere in folgenden Fällen abzulehnen:
 - a) Das Patent wurde bereits in einem erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren widerrufen bzw. für nichtig erklärt.
 - b) In dem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren wird Sachverhalt vorgetragen, der geeignet ist, die Neuheit der patentgegenständlichen Erfindung in Frage zu stellen. Der Beklagte hat diesen Sachverhalt im Verletzungsprozess glaubhaft zu machen. Es ist hierbei nicht schädlich, wenn der Sachverhalt schon Gegenstand des Patenterteilungsverfahrens gewesen ist, sofern der Beklagte Anhaltspunkte dafür liefert, dass der Sachverhalt im Erteilungsverfahren nicht richtig gewürdigt worden ist.
 - c) Der Beklagte begründet in dem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren schlüssige Zweifel an der Patenfähigkeit der Erfindung im Übrigen.
- (3) Über die Frage, ob ein bestimmter Sachverhalt im Sinne des (2) b) geeignet ist, die Neuheit der patentgegenständlichen Erfindung in Frage zu stellen, kann - und auf Antrag einer der Parteien muss - das Verletzungsgericht im Wege der Amtshilfe eine Begutachtung durch einen technischen Richter am BPatG einholen. Das BPatG kommt der Amtshilfe durch Benennung eines geeigneten technischen Richters nach.
- (4) Das Gutachten des technischen Richters ist für das Verletzungsgericht verbindlich.

§ 145 d PatG Dauer der Aussetzung

Beschließt das Verletzungsgericht die Aussetzung des Rechtsstreits über die Patentverletzung, so endet die Aussetzung erst mit der rechtskräftigen Entscheidung des Nichtigkeitsverfahrens bzw. mit dem endgültigen Abschluss des Einspruchsverfahrens.

§ 145 e Aussetzungs- und Margenschutzbeschwerde

- (1) Gegen die Entscheidung des Verletzungsgerichts über die Aussetzung, die Gewährung, Aufhebung oder Erneuerung von Margenschutz ist die Aussetzungs- bzw. Margenschutzbeschwerde statthaft. Die Regeln über die sofortige Beschwerde gelten entsprechend, sofern nichts Gegenteiliges bestimmt ist.
- (2) § 570 ZPO ist nicht anzuwenden. Die Beschwerde gegen die ablehnende Aussetzungsentscheidung hat aufschiebende Wirkung.
- (3) Beschwerdegerichte in Hinblick auf die Entscheidungen der Landgerichte sind die Oberlandesgerichte (§ 119 Abs. 1 Nr. 2 GVG).

- (4) Beschwerdegericht in Hinblick auf die Entscheidungen der Oberlandgerichte ist der Bundesgerichtshof (§ 133 GVG).
- (5) Das Beschwerdegericht hat die Aussetzungs- oder Margenschutzentscheidung umfassend zu prüfen.

§ 145 f Zinslast bei der Aussetzung

Setzt das Verletzungsgericht den Prozess aus, so ist ein Schadensersatzbetrag, der durch die Nutzung des Patents durch den Beklagten begründet ist und dem Kläger zugesprochen wird, rückwirkend ab dem Datum des Aussetzungsbeschlusses, mit einem Zinssatz von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

§ 145 g Wettbewerbsprodukte, Referenzprodukte

Produkte sind Waren- oder Dienstleistungen. Wettbewerbsprodukte sind Produkte, die von der durch das klagegegenständliche Patent geschützten Erfindung Gebrauch machen und mit ebensolchen Produkten des Patentinhabers oder seiner Lizenznehmer (Referenzprodukte) im konkreten Wettbewerb stehen. Ein konkreter Wettbewerb besteht, wenn die Produkte aus Sicht der angesprochenen Kunden funktionsäquivalent sind.

§ 145 h Schutz des Klägers vor substanzieller Preisunterschreitung (Margenschutz)

- (1) Dem Beklagten wird auf Antrag des Klägers für den Zeitraum der Aussetzung vom Verletzungsgericht untersagt, Wettbewerbsprodukte unterhalb eines konkret zu benennenden Referenzpreises anzubieten, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 oder 3 gegeben sind. Die Antragsstellung ist während der gesamten Dauer der Aussetzung zulässig. Der Margenschutz kann für verschiedene Typen von Wettbewerbsprodukten beantragt werden.
- (2) Margenschutz ist zu gewähren, wenn der Beklagte Wettbewerbsprodukte erheblich unter dem Preis anbietet, zu dem der Patentinhaber oder seine Lizenznehmer Referenzprodukte auf dem Markt anbieten (Referenzpreis) oder diesbezüglich Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr besteht und zu erwarten ist, dass der Patentinhaber oder seine Lizenznehmer ohne den Margenschutz erhebliche Marktanteile an den Beklagten, abgeben müssten. Unterscheiden sich die Referenzpreise von Patentinhaber und Lizenznehmern, so ist der niedrigste Referenzpreis ausschlaggebend.
- (3) Fällt der Kläger als Patentinhaber in die Kategorie der Kleinstunternehmen oder der kleinen und mittleren Unternehmen im Sinne der Empfehlung der EU-Kommission vom 6. Mai 2003 (Abl. 2003/L 124/36), so ist Margenschutz zu gewähren, ohne dass es auf die Gefahr des Verlusts von Marktanteilen ankommt.
- (4) Der Anspruch auf Margenschutz ist ausgeschlossen, wenn der Patentinhaber oder seine Lizenznehmer die Referenzprodukte zu Preisen anbieten, die keinen nennenswerten Absatz erwarten lassen.
- (5) Die Parteien haben die ihnen günstigen Tatsachen darzulegen und zu beweisen. Das Verletzungsgericht entscheidet über den Antrag auf Margenschutz nach Gewährung einer angemessenen Schriftsatzfrist für die Stellungnahme des Beklagten aufgrund mündlicher Verhandlung durch

Beschluss. Der Beschluss kann im Rahmen der Aussetzungsentscheidung nach § 145 a PatG ergehen. Der Beschluss ist nach § 329 Abs. 3 ZPO den Parteien zuzustellen.

- (6) Gegen den Beschluss Margenschutz zu gewähren, ist die Beschwerde nach Maßgabe des § 145 e statthaft.
- (7) Sollte das Klagepatent widerrufen oder für nichtig erklärt werden, berührt dies nicht die Rechtmäßigkeit des Margenschutzes für die Zeit der Aussetzung. Ein Schadensersatzanspruch des Beklagten wegen der durch den Margenschutz bedingten Schäden ist diesbezüglich ausgeschlossen.
- (8) Der Margenschutz wird mit Zustellung des Beschlusses an den Beklagten wirksam. Dem Kläger ist der Zeitpunkt der Zustellung an den Beklagten vom Verletzungsgericht mitzuteilen.

§ 145 i Entfall des Margenschutzes

Der Margenschutz entfällt, wenn der Patentinhaber oder einer seiner Lizenznehmer den Referenzpreis für ein Referenzprodukt unter den nach § 145 h Abs. 1 festgesetzten Referenzpreis absenkt. Die Gewährung von Margenschutz für das betroffene Referenzprodukt ist infolgedessen dauerhaft ausgeschlossen. Die Absenkung des Referenzpreises durch den Patentinhaber oder dessen Lizenznehmer hat der Kläger dem Beklagten unverzüglich mitzuteilen.

§ 145 j Aufhebung und Änderung des Margenschutzes

- (1) Der Margenschutz ist auf Antrag des Klägers aufzuheben. Die Gewährung von Margenschutz ist für das betroffene Referenzprodukt infolgedessen dauerhaft ausgeschlossen.
- (2) Der Margenschutz ist auf Antrag des Beklagten vom Verletzungsgericht deklaratorisch aufzuheben, soweit der Margenschutz entfallen ist.
- (3) Der Margenschutz ist auf Antrag des Beklagten vom Verletzungsgericht aufzuheben, soweit die Voraussetzungen des Margenschutzes nicht mehr vorliegen.
- (4) Der jeweilige Referenzpreis ist auf Antrag des Klägers abzusenken oder zu erhöhen, wenn und soweit die Voraussetzungen des Margenschutz dies rechtfertigen (Erneuerung des Margenschutzes).
- (5) Die Parteien haben die ihnen günstigen Tatsachen darzulegen und zu beweisen. Das Verletzungsgericht entscheidet über die Anträge nach Abs. 1 bis 4 nach Gewährung einer angemessenen Schriftsatzfrist für die Stellungnahme Gegners aufgrund mündlicher Verhandlung durch Beschluss. Der Beschluss ist nach § 329 Abs. 3 ZPO den Parteien zuzustellen.
- (6) Gegen den Beschluss ist die Beschwerde nach Maßgabe des § 145 e statthaft.
- (7) Die Aufhebung des Margenschutzes nach Abs. 3 wird mit Zustellung des Beschlusses an den Beklagten wirksam. Die Erneuerung des Margenschutzes wird 14 Tage nach der Zustellung des Beschlusses an den Beklagten wirksam. Dem Kläger ist der Zeitpunkt der Zustellung an den Beklagten vom Verletzungsgericht mitzuteilen.

§ 145 k Verfügungsverfahren wegen Patentverletzung

- (1) Ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Patentverletzung ist nur begründet, wenn an dem Rechtsbestand des Patents keine Zweifel bestehen und die Patentverletzung sich in summarischer Prüfung ohne Schwierigkeiten durch das Verfügungsgericht feststellen lässt.
- (2) Ist für die Feststellung der Patentverletzung ein Sachverständigen-gutachten erforderlich, ist der Erlass der Verfügung nach Abs. 1 ausgeschlossen.
- (3) In der Regel gilt der Rechtsbestand des Patents als zweifelhaft, wenn der Rechtsbestand nicht hinreichend dadurch erwiesen ist, dass das Patent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeits-verfahren überstanden hat. Abs. 4 bleibt unberührt.
- (4) Ist der Widerruf oder die Nichtigkeitserklärung des Patents aus Sicht des Verletzungsgerichts aufgrund einer in sich schlüssigen Argu-mentation des Verfügungsbeklagten möglich, so bestehen Zweifel am Rechtsbestand des Patents im Sinne von Abs. 1.

§ 145 l Gefahr irreparabler Schäden im Verfügungsverfahren

- (1) Das Verfügungsgericht muss den Verfügungsantrag als unbegründet zurückweisen, wenn der Beklagte glaubhaft macht, dass der Erlass des Beschlusses oder des Urteils für ihn zu schwerwiegenden irreparablen Schäden führen würde.
- (2) Ein schwerwiegender irreparabler Schaden ist insbesondere in folgenden Fällen gegeben:
 - a) Die Verurteilung des Beklagten zur Unterlassung der Benutzung der patentierten Erfindung wirkt sich für den Beklagten wie ein Berufsverbot aus.
 - b) Die Verurteilung des Beklagten zur Unterlassung der Benutzung der patentierten Erfindung verursacht bei diesem einen Rückgang von über 30 % des Umsatzes, des Gewinns oder der Menge der hergestellten oder verkauften Waren."

Artikel 2

Die Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 898) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 794 ZPO wird Nr. 2 a) wie folgt neu gefasst:

„aus Beschlüssen über die Gewährung oder Erneuerung von Margenschutz nach § 145 i und § 145 j PatG;“

Artikel 3

Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2300) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 133 GVG wird wie folgt neu gefasst:

“In Zivilsachen ist der Bundesgerichtshof zuständig für die Verhandlung und Entscheidung über die Rechtsmittel der Revision, der Sprungrevision, der Rechtsbeschwerde, der Sprungrechtsbeschwerde und der Aussetzungs- und Margenschutzbeschwerde nach § 145 e PatG gegen die Entscheidungen der Oberlandesgerichte.”

Artikel 4

Das Gesetz tritt mit Beginn des ersten auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft.