

タイトル	提出先	発信日
ドイツ特許法改正案に対する意見提出	ドイツ政府	2020年9月

**Stellungnahme des
Verbands der japanischen Automobilhersteller (JAMA)
zum Referentenentwurf für das
Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts**

Die Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) ist der Verband der japanischen Automobilhersteller mit Sitz in Tokio. In der JAMA sind aktuell 14 führende japanische Hersteller von PKW, LKW, Bussen und Motorrädern verbunden.¹ Für die Mitglieder der JAMA ist Deutschland ein wichtiger Markt und bedeutender Standort für Forschung und Entwicklung. Mit einem Jahresabsatz von über 300.000 Einheiten und Vertriebs- und Serviceleistungen in Deutschland leisten die Mitglieder der JAMA einen erheblichen Beitrag zur deutschen Wirtschaft. Derzeit beschäftigen sie in Deutschland zudem rund 700 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung. Für die japanische Automobilindustrie ist der Schutz von Innovation und geistigem Eigentum von zentraler Bedeutung. Das hohe Schutzniveau, das den Rechten des geistigen Eigentums, insbesondere den Patentrechten, in Deutschland traditionell zuteil wird, wie auch die seit Jahrzehnten hohe Qualität und Verlässlichkeit der patentrechtlichen Rechtsprechung in Deutschland tragen wesentlich zu der herausgehobenen Position Deutschlands als Standort für technologisch führende Automobilhersteller bei und werden von den Mitgliedern der JAMA hoch geschätzt.

In seiner aktuellen Ausprägung stellte § 139 PatG als effektiver Unterlassungsanspruch über lange Jahre einen Eckpfeiler für den Schutz von Innovation in Deutschland dar. Gerade für die innovative Automobilindustrie, die durch Produktpiraterie große wirtschaftliche Schäden erleidet, ist dieser effektive Schutz fundamental. Seit einigen Jahren ist jedoch zu beobachten, dass die derzeitige gesetzliche Regelung den Anforderungen an die sich neu entwickelnden Strukturen der arbeitsteiligen und zunehmend digitalisierten Wirtschaft des 21. Jahrhunderts nicht mehr gerecht wird. Tatsächlich beobachtet die JAMA mit Sorge, dass die in § 139 PatG vorgesehene quasi „automatische“ Unterlassungsanordnung in der Anwendung durch die Gerichte zunehmend zu einem Risikofaktor für die Unternehmen und damit zu einem Standortnachteil für Deutschland wird. Dies gilt besonders bezogen auf hoch innovative komplexe Produkte wie „Connected Cars“, also Fahrzeuge, die sich über ein Netzwerk mit anderen Diensten und Geräten verbinden können. Vor diesem Hintergrund hat die JAMA die Diskussion über die Modernisierung des Patentrechts in Deutschland aufmerksam verfolgt und begrüßt den mit dem Referentenentwurf vorgelegten Vorschlag für ein zweites Patentrechtsmodernisierungsgesetz vom 1. September 2020, insbesondere mit Blick auf die Änderungen gegenüber dem vorausgegangenen Diskussionsentwurf vom 14. Januar 2020.

Schon der Diskussionsentwurf adressierte einen entsprechenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf im Bereich des Patentrechts, namentlich insbesondere

¹ Die Mitglieder sind Daihatsu Motor Co., Ltd., Hino Motors, Ltd., Honda Motor Co., Ltd., Isuzu Motors Limited, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Mazda Motor Corporation, Mitsubishi Motors Corporation, Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation, Nissan Motor Co., Ltd., Subaru Corporation, Suzuki Motor Corporation, Toyota Motor Corporation, UD Trucks Corporation und Yamaha Motor Co., Ltd.

1. die fehlende Verhältnismäßigkeitsabwägung vor der Ausurteilung von Unterlassungsansprüchen; und
2. die durch die sehr unterschiedlichen Verfahrensdauern und die nur sehr eingeschränkte Rechtsbestandsprüfung im Verletzungsverfahren bedingte strukturelle Benachteiligung des Verletzungsbeklagten.

Hieran anknüpfend wurden bereits im Diskussionsentwurf – im Ausgangspunkt – in die richtige Richtung weisende Vorschläge für die Weiterentwicklung des Patentrechts unterbreitet. Jedoch erwies sich der Diskussionsentwurf in der zentralen Frage der Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit im Rahmen des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs als nicht deutlich genug. Der Referentenentwurf greift die intensive Diskussion in den beteiligten Kreisen auf und sieht nun eine Fassung des § 139 PatG vor, mit der der Unterlassungsanspruch mit Augenmaß modernisiert wird und die eine handhabbare, die Interessen der Patentinhaber und der Anwender angemessen balancierende Regelung bereitstellt.

I. Verhältnismäßigkeitsprüfung beim Unterlassungsanspruch (Nummer 35)

Die JAMA stimmt uneingeschränkt der Feststellung zu, dass die Prüfung der Verhältnismäßigkeit im Rahmen des Unterlassungsanspruchs der positiven Kodifizierung im Patentgesetz bedarf. Die Ergänzung des § 139 PatG in der überarbeiteten Fassung des Referentenentwurfs enthält nun eine solche Regelung, die gegenüber der Fassung des Diskussionsentwurfs nicht nur schlanker und praktisch besser anwendbar geworden ist, sondern auch dieses zentrale Element der gesetzlichen Neuregelung klarer zum Ausdruck bringt. Erfreulich ist, dass gegenüber dem Diskussionsentwurf die Interessen des Verletzers sowie nunmehr auch Dritten im Referentenentwurf angemessene Berücksichtigung finden. Dies vorangeschickt beschränkt sich die JAMA auf einige wenige Vorschläge, mit denen der Referentenentwurf seine Zielsetzung noch etwas besser erreichen kann.

1. Zielsetzung der Gesetzesänderung

In dem Begründungsteil des Referentenentwurfs wird festgehalten, dass mit der vorgeschlagenen Ergänzung des § 139 PatG lediglich die Klarstellung der bereits geltenden Rechtslage beabsichtigt sei. Insoweit wird an mehreren Stellen auf die *Wärmetauscher*-Entscheidung des BGH verwiesen. Auch Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/48/EG wird in diesem Zusammenhang erwähnt.

Diese enge Fokussierung der gesetzgeberischen Intention des Änderungsgesetzes auf die bloße „Klarstellung“ dessen, was ohnehin bereits gilt, kann in der Praxis die ungewollte Konsequenz haben, dass sich die Gerichte dadurch motiviert fühlen, die bisherige Praxis im Sinne eines „Weiter so“ weitgehend unverändert fortzuschreiben. Auch bisher schon haben sich die Instanzgerichte mit ihrer Rechtsprechung (selbstverständlich) nicht im Gegensatz zu BGH oder zu den Anforderungen der Durchsetzungsrichtlinie gesehen. Die Auffassung, dass bereits die bisherige Rechtslage eine Basis für eine echte Verhältnismäßigkeitsprüfung bereitstelle, wird von den Instanzgerichten in ihrer täglichen Rechtsprechungspraxis bis zum heutigen Tage aber nicht geteilt. So wurde der Automobilhersteller Daimler im August und September dieses Jahres innerhalb weniger Wochen durch zwei verschiedene Landgerichte zwei Mal zur deutschlandweiten Unterlassung der Herstellung und des Vertriebs von Kraftfahrzeugen verurteilt (LG Mannheim, 2 O 34/19; LG München I, 7 O 8818/19). Grundlage für diese Entscheidungen waren zwei standardessentielle Mobilfunkpatente, die durch die Telematikeinheiten in einem Connected Car zwingend verwendet werden, die jedoch – neben Tausenden weiteren Patenten – lediglich einen Bruchteil der Funktionalität des Connected Cars ausmachen. In beiden Urteilen findet eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit

des Unterlassungsanspruchs lediglich cursorisch statt. Daher regt die JAMA an, die Passagen der Begründung des Gesetzesentwurfs zu streichen, in denen die Änderung des § 139 PatG lediglich als „Klarstellung“ bezeichnet wird.

2. Formulierung des § 139 Abs.1 PatG

Der Wortlaut des § 139 Abs. 1 PatG hat in der überarbeiteten Fassung des Referentenentwurfs wesentliche Änderungen erfahren und eröffnet aus Sicht der JAMA Raum für einen angemessenen Ausgleich zwischen der erfinderischen Leistung der Patentinhaber und den unternehmerischen Interessen der den technologischen Fortschritt umsetzenden Industrie.

Im Gegensatz zu der einseitig auf das Interesse des Patentinhabers fokussierten Formulierung des Diskussionsentwurfs („unter *Beachtung des Interesses des Patentinhabers* gegenüber dem Verletzer“), ist die Formulierung nunmehr ausgewogener und berücksichtigt die Umstände des Einzelfalls „für den Verletzer oder Dritte“. Die JAMA begrüßt, dass Drittinteressen nun erstmals Berücksichtigung finden. So erscheint es unverhältnismäßig, wegen der Verletzung eines Patents auf eine einzelne technisch völlig untergeordnete Teilkomponente kritische öffentliche Infrastruktur (wie z.B. ein Mobilfunknetz) mit dem Unterlassungsanspruch stillzulegen, ohne die Interessen der Mobilfunknutzer zu berücksichtigen. Diese Gefahr wird in den kommenden Jahren immer größer werden, wenn die zunehmende Vernetzung aller Lebensbereiche im Rahmen des Internet of Things weiter um sich greift. Ein Unterlassungsanspruch erscheint in solchen Konstellationen als ein nicht mehr vermittelbarer, exzessiver Schutz der Interessen des Patentinhabers.

Positiv hervorzuheben ist weiterhin, dass der konturlose Begriff „Treu und Glauben“ gestrichen wurde und die aktuelle Entwurfsfassung stattdessen das Vorliegen „nicht gerechtfertigter Nachteile“ zur Voraussetzung für den Ausschluss des Unterlassungsanspruchs macht. Ebenso befürwortet die JAMA, dass der Referentenentwurf darauf abstellt, ob die Erfüllung des Anspruchs (und nicht lediglich seine Durchsetzung) unverhältnismäßig ist. Dies vorangeschickt regt die JAMA an, den Wortlaut noch etwas straffer zu fassen und schlägt folgende Formulierung des § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG vor:

*Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Erfüllung aufgrund der **besonderen** Umstände des Einzelfalles für den Verletzer oder Dritte zu unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Nachteilen führen würde.*

Umstände des Einzelfalles werden stets „besondere“ sein. Daher erscheint die Formulierung redundant und sollte gestrichen werden. Bei dem Versuch, ihr gleichwohl eine Bedeutung zukommen zu lassen, könnten die Gerichte versucht sein, eine nicht weiter bestimmte zusätzliche Anforderung in diese Regelung hineinzulesen. Ferner erscheint die Regelung einer verschuldensunabhängigen Vermögensentschädigung zugunsten des Rechtsinhabers im neu angefügten Satz 4 als flexibles Instrument zur Erzielung interessengerechter Ergebnisse abseits der „Ganz oder gar nicht“-Lösung. Die JAMA begrüßt diese Regelung ausdrücklich. Sie wird dazu beitragen, dass dem Einwand der Unverhältnismäßigkeit zukünftig praktische Relevanz zukommen wird. Tatsächlich hält JAMA sogar noch eine weitergehende Regelung für erwägenswert, nach der der Unterlassungsanspruch – ähnlich wie im US-amerikanischen Recht nach der *E-bay v Merck Exchange* Entscheidung – nur dann gewährt werden kann, wenn eine Entschädigung in Geld nicht in Betracht kommt.

3. Fallgruppen

Der Referentenentwurf verzichtet ebenso wie schon der Diskussionsentwurf auf die Verwendung von Regelbeispielen für die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Die gesetzgeberische Begründung,

die Nennung einzelner Regelbeispiele sei wegen der Vielgestaltigkeit der möglichen Fälle nicht angebracht, teilt die JAMA nicht und hätte es begrüßt, wenn die zentralen Fallgruppen, die nunmehr in der Gesetzesbegründung diskutiert werden, als Richtschnur für eine einheitliche Anwendung Eingang auch in den Gesetzestext gefunden hätten.

Die in der Praxis besonders wichtige Fallgruppe komplexer Produkte, gegen die Unterlassungsansprüche auf der Grundlage eines Patents auf ein untergeordnetes, nicht funktionswesentliches Bauteil geltend gemacht werden, wird in der Gesetzesbegründung ausdrücklich angesprochen (S. 63 des Entwurfs). In diesem Zusammenhang weist die JAMA allerdings darauf hin, dass die Gesetzesbegründung an dieser Stelle einen unangemessenen Maßstab für Verhältnismäßigkeitsprüfung suggeriert, indem dort mehrfach darauf abgestellt wird, dass dem Verletzer unverhältnismäßige Auswirkungen „auf den *gesamten* Geschäftsbetrieb“ drohen müssten. Diese Schwelle erscheint jedenfalls bei großen Unternehmen mit verschiedenen Geschäftsfeldern unangemessen. Der Verweis auf den „gesamten“ Geschäftsbetrieb sollte daher dort entfallen.

Erfreulicherweise wird auch auf die Fallgruppe der reinen Patentverwerter, so genannte „Non-Practicing-Entities“ („NPE“), deren Interesse allein auf den Abschluss eines Lizenzvertrages und nicht auf die Sicherung der eigenen Marktposition gerichtet ist, in der Gesetzesbegründung ausdrücklich hingewiesen (S. 62 des Entwurfs). Die JAMA teilt den dort geäußerten gesetzgeberischen Willen, dem Missbrauch des bislang quasi „automatischen“ Unterlassungsanspruchs zur Durchsetzung eindeutig überzogener Lizenzforderungen zukünftig entgegenwirken zu können.

Darüber hinaus erscheint der JAMA die weitere Fallgruppe der standard-essentiellen Patente (SEPs), insbesondere im Bereich Mobilfunk, von herausragender Bedeutung. Standardisierung spielt bereits jetzt eine überragende Rolle in weiten Teilen der Wirtschaft und Gesellschaft. Mit der Ausbreitung des Internet of Things wird dies künftig in fast allen Lebensbereichen der Fall sein. Die aktuellen patentrechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Inhabern von Mobilfunkpatenten und der Automobilindustrie, bei denen diese Patente im Zentrum stehen, belegen die Bedeutung dieser Fallgruppe eindrucksvoll. Daher erscheint es der JAMA angezeigt, auch die Verfolgung von Unterlassungsansprüchen aus SEPs, wenn schon nicht in Form eines Regelbeispiels in den Gesetzestext selbst, so doch mindestens in die Gesetzesbegründung als weitere typische Fallgruppe mit aufzunehmen. Die von EuGH und BGH entwickelten kartellrechtlichen Grenzen für die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aus diesen Patenten sind ihrerseits an besondere Voraussetzungen gebunden, die sich von der Prüfung der Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs unterscheiden. Gleichzeitig haben die Inhaber solcher Patente diese freiwillig in den Standardisierungsprozess eingebracht. Dies zusammen mit der FRAND-Verpflichtung, also dem Versprechen, diese Patente jedem Dritten gegen eine angemessene Entschädigung in Geld zu lizenzieren. Dies ist bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung in Betracht zu ziehen und wird regelmäßig dazu führen, dass die Interessen des Patentinhabers bei solchen Patenten deutlich geringer zu gewichten sind als in anderen Fällen.

II. Fazit

Wie eingangs bereits betont, begrüßt die JAMA den mit dem Referentenentwurf vorgelegten überarbeiteten Vorschlag für ein zweites Patentrechtsmodernisierungsgesetz ausdrücklich. Der seinerseits bereits in die richtige Richtung weisende Diskussionsentwurf wurde an nur punktuellen, aber wegweisenden Stellen überarbeitet und verbessert. Aus Sicht der JAMA sollte der Referentenentwurf daher nun zügig fertiggestellt und in das weitere Gesetzgebungsverfahren überführt werden, um sicherzustellen, dass die notwendige Modernisierung des Patentrechts noch vor Ende der Legislaturperiode zum Abschluss gebracht werden kann. Schließlich bedankt sich die JAMA ausdrücklich für die Gelegenheit zu dieser Stellungnahme.