

Stellungnahme

zum Referentenentwurf „Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts“

22. September 2020

Seite 1

Bitkom begrüßt, dass das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz („BMJV“) einen Referentenentwurf („RefE“) zum „Zweiten Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts“ („2. PatMoG“) veröffentlicht hat, der wesentliche Punkte zur diesbezüglichen Diskussion aufgreift.

Bitkom stimmt dem Bestreben des BMJV zu, mit dem Regelungsvorschlag in § 139 PatG-E eine ausgewogene Regelung zu finden. Da sich im Bitkom eine große Breite an Meinungen abbildet, sieht der Bitkom weiterhin davon ab, den Vorschlag des BMJV diesbezüglich zu kommentieren.

Deshalb beschränkt sich Bitkom, ergänzend zur Kommentierung des Diskussionsentwurfs¹, auf die Kommentierung von Artikel 1 Ziffer 28ff (§§ 81ff PatG):

Bitkom befürwortet die im Diskussions- und nun teils im RefE noch verschärfte 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 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.

Das BMJV schlägt unter anderem vor, § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG-E wie folgt zu ergänzen: „Dies gilt nicht, soweit eine Verletzungsklage erhoben worden ist; der Einspruch wird insoweit unzulässig, als eine Nichtigkeitsklage erhoben wird.“ Damit will das BMJV dem

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

¹ Siehe <https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Stellungnahme-zum-Zweiten-Patentrechtsmodernisierungsgesetz>

Stellungnahme zum Referentenentwurf 2. PatMoG

Seite 2|3

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). Der RefE geht sogar in Satz 2 Halbsatz 2 noch weiter, indem er in diesen Fällen einen Einspruch für unzulässig erklären möchte.

Grundsätzlich unterstützt es Bitkom sehr, wenn eine Regelung geschaffen wird, die auch dann eine Nichtigkeitsklage ermöglicht (und so zu einer Beschleunigung des qualifizierten Hinweises führt), wenn die Nichtigkeitsklage eine Reaktion auf eine Verletzungsklage ist und die Einspruchsfrist bzw. das Einspruchsverfahren noch laufen. Mit dem aktuellen Formulierungsvorschlag schießt das BMJV jedoch über das gewünschte Ziel hinaus. Mit der Formulierung im RefE bleibt unklar, welche Einsprüche konkret unzulässig werden, insbesondere ob dies auch für Einsprüche am Verletzungsprozess nicht beteiligter Dritter gilt. Die Unzulässigkeit von Einsprüchen in den intendierten Fällen mag zwar verfahrensökonomisch wünschenswert sein, ließe sich aber kaum mit Wirkung erga omnes, also auch im Hinblick auf Nicht-Verletzungsbeklagte vertreten. Weiterhin könnte diese Änderung keine unmittelbare Wirkung auf die Zulässigkeit von EPÜ-Einspruchsverfahren entfalten. Parallel laufende Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren ließen sich daher mit einer solchen Regelung ohnehin nicht vermeiden.

Auch stellt sich die Frage, 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 Streithelfer. Letzteres sollte ausreichen, um einen Missbrauch dieser neu geschaffenen Ausnahme zu vermeiden.

Bitkom schlägt daher vor, dem § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG folgenden Satz anzufügen:

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

§ 81 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG-E kann ersatzlos gestrichen werden.

Darüber hinaus bliebe selbst bei den verschärften Vorschlägen im RefE unklar, wie mit Entscheidungen aus parallel laufenden Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren umzugehen wäre. Für die Gesetzesbegründung schlägt Bitkom deshalb folgende Klarstellung vor:

Stellungnahme zum Referentenentwurf 2. PatMoG

Seite 3|3

„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 zeitlichen Reihenfolge diese Entscheidungen rechtskräftig wurden.“

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.