

## Bulletin 16-3



### EU-Patent - es bleibt spannend

Rückblick auf die Mitgliederversammlung und eine Fachtagung

Sehr geehrte Damen und Herren,



Weiterhin hält uns Großbritannien in Atem – seit dem Brexit-Votum im Juni 2016 überschlagen sich die Ereignisse. Neben den ganz alltäglichen Änderungen, auf die sich wahrscheinlich die Wirtschaft einstellen muss, wird das EU-Patent in seiner Entwicklung aufgehalten. Darüber und auch über die Probleme der verschiedenen

Zuständigkeiten in der deutschen Gerichtsbarkeit diskutierte der Verein bei der Mitgliederversammlung in Nürnberg sowie bei einer Fachtagung im Deutschen Patent- und Markenamt in München.

Wir wünschen Ihnen gesegnete Adventstage sowie ein frohes Fest und einen guten Start in ein erfolgreiches Jahr 2017!

Beste Grüße

Dr. Heiner Flocke  
Vorsitzender patentverein.de e.V.

### EU-Patent trotz Brexit?

Das britische „Intellectual Property Office“ und Baroness Neville-Rolf haben am 28. November 2016 die Öffentlichkeit mit einer Ankündigung überrascht. Trotz des immer noch drohenden Brexits – nach einer Entscheidung des High Courts

---

Mitbestimmungsrechts des britischen Parlaments Anfang Dezember erwartet – scheint die Administration einen Weg gefunden zu haben, mit diesem EU-Prestigeprojekt pragmatisch umzugehen. In einer Anmerkung am Ende der Veröffentlichung wird das Vorhaben des Unified Patent Courts – also das zukünftige vereinheitlichte Patentgericht – als keine EU-Institution, sondern als internationales Patentgericht eingestuft. Einer der Sitze sollte ja in London eingerichtet werden, bei dem auch britische Richter eingestellt werden. Nachdem nicht alle 28 EU-Staaten an dem Abkommen teilnehmen, ist dies ein Schachzug, der sachlich nachvollziehbar ist. Grundsätzlich wollen die Briten also am EU-Einheitspatent festhalten, auch wenn die Zukunft der Nation innerhalb oder außerhalb der EU noch in der Schwebelage ist.

Unsere Meinung bleibt konsequent: EU-Patent ja, aber nur, wenn es mittelstandsfreundlicher wird und eine Kostensteigerung sowie „Tricksen“ mit den verschiedenen Systemen (Nationales Patent, Bündelpatent und Unified Patent) vermieden werden können.

Im Übrigen rechnen wir mit einem Boom beim Deutschen Patent- und Markenamt, damit Patentinhaber sich für sieben Jahre noch die nationalen Patentrechte und damit die Zuständigkeit deutscher Verletzungsgerichte nach dem in Deutschland einmaligen Trennungsprinzip sichern.

**Hier die britische Meldung im Wortlaut:**

This is part of the process needed to realise the Unitary Patent and Unified Patent Court (UPCA). Under the new regime, businesses will be able to protect and enforce their patent rights across Europe in a more streamlined way - with a single patent and through a single patent court.

The court will make it easier for British businesses to protect their ideas and inventions from being illegally copied by companies in other countries.

UK Minister of State for Intellectual Property, Baroness Neville Rolfe said:

The new system will provide an option for businesses that need to protect their inventions across Europe. The UK has been working with partners in Europe to develop this option.

As the Prime Minister has said, for as long as we are members of the EU, the UK will continue to play a full and active role. We will seek the best deal possible as we negotiate a new agreement with the European Union. We want that deal to reflect the kind of mature, cooperative relationship that close friends and allies enjoy. We want it to involve free trade, in goods and services. We want it to give British companies the maximum freedom to trade with and operate in the Single Market - and let European businesses do the same in the UK.

But the decision to proceed with ratification should not be seen as pre-empting the UK's objectives or position in the forthcoming negotiations with the EU.

---

ratification over the coming months. It will be working with the Preparatory Committee to bring the Unified Patent Court (UPC) into operation as soon as possible.

### **Notes to editors**

The UPC itself is not an EU institution, it is an international patent court. The judiciary appointed include UK judges.

Quelle: <https://www.gov.uk/government/news/uk-signals-green-light-to-unified-patent-court-agreement>

## **Status des deutschen Gesetzesverfahrens zum EU-Patent**

Vor der Sommerpause hatte der Deutsche Bundestag die beiden Gesetzesverfahren, die für eine Ratifizierung des Abkommens zum Unified Patent notwendig sind, am 23. Juni 2016 in der ersten Lesung vorgestellt. Seit dem Referendum zum Brexit hatten die Vorbereitungen zur deutschen Ratifizierung ihr Tempo deutlich verlangsamt, wiewohl das Bundesjustizministerium eine Ausschreibung für Personal gestartet hatte. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag hat in einer „Kleinen Anfrage“ an die Bundesregierung (datiert 21. September 2016) ihrer Besorgnis Ausdruck gegeben, wie der Brexit sich auf die Entwicklungen des EU-Einheitspatents auswirken wird. Ebenso wirft die Fraktion Fragen auf, die wir den Abgeordneten des Deutschen Bundestags gestellt haben – unter anderem die Doppelstrategien sowie die voraussichtlich steigenden Kosten. Wir sind gespannt auf die Antwort der Bundesregierung auf die „Kleine Anfrage“, die noch aussteht.

Lesen Sie hier den Volltext: <http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/097/1809774.pdf>

Hier finden Sie den Referentenentwurf: [http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE\\_Begleitgesetz\\_EuropaeischePatentreform.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Begleitgesetz_EuropaeischePatentreform.pdf?__blob=publicationFile&v=3)  
[http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/GE\\_Anpassung\\_patentrechtlicher\\_Vorschriften.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=1](http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/GE_Anpassung_patentrechtlicher_Vorschriften.pdf?__blob=publicationFile&v=1)

Hier finden Sie das Übereinkommen:

[http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Uebereinkommen\\_Einheitliches\\_Patentgericht.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=1](http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Uebereinkommen_Einheitliches_Patentgericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1)

---

## Rückblick auf die Mitgliederversammlung des Patentvereins

Zur jährlichen Mitgliederversammlung erschien dieses Jahr eine Rekordzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Im Rahmen der SPS IPC Drives Messe in Nürnberg traf sich der Verein, um die aktuellen Informationen des Vorsitzenden Dr. Heiner Flocke zu diskutieren. In der Schwebe seien die Auswirkungen des Engagements zum EU-Patent, dessen Zukunft seit dem Brexit ungewiss ist. Darüber hinaus begrüßte er die neuen Mitglieder, die vor allem aus der LED-Lighting Branche stammen, zum Vortrag von Matthias Wierling. Dieser legte die Entwicklungen des letzten Jahres dar. Der in der Kritik stehende Konzern bedroht weiterhin den Mittelstand mit seinem Patent-Portfolio und fordert eine untragbare Umsatzbeteiligung. Weitere Mitglieder berichteten von ihren Erfahrungen – auch aus anderen Branchen – über die Praxis von Verletzungsklagen und deren Auswirkungen sowie Praktiken zur Abwehr. Die Mitglieder eint die Sorge, dass Patente immer mehr zu unternehmerischen Strategiewerkzeugen werden und der Mittelstand zu wenig Zeit und liquide Mittel hätte, sich effektiv zur Wehr zu setzen und „Freedom to Operate“ für echte Innovationen zu erhalten.

### **ZDF berichtete in frontal21**

Hier die Sendung ansehen (acht Minuten):

<https://www.zdf.de/politik/frontal-21/patentverletzungen-und-nichtigkeitsverfahren-und-sinnlose-100.html>

## Nachlese zur Veranstaltung im DPMA am 24.11.2016

Im Münchner Deutschen Patent- und Markenamt trafen sich Experten und Praktiker zur Tagung „Patentverwertungsgesellschaften - Wirtschaftliche Risiken für den Mittelstand und Verteidigungsstrategien“.

**DPMA-Vizepräsident Günther Schmitz** begrüßte die Teilnehmer und kündigte Verbesserungen in der Patentrecherche an, die vor allem auf semantischer IT-basierter Ebene liegen werden.

Prof. Dr. Joachim Henkel von der TU München führte in seinem Auftakt-Vortrag aus, dass Patentverwertungsgesellschaften Teil des weltweiten Patentwesens geworden sind. Er informierte über die Folgen von versehentlicher Verletzung von Patenten: Vor allem Anmelder mit kleiner Patentanzahl würden bei wissentlicher Verletzung, zum Beispiel durch Wettbewerber oder ehemalige Geschäftspartner, vor erhebliche Probleme, auch finanzieller Art, gestellt, wenn sie sich gegen diese Verletzungen zur Wehr setzen müssen.

---

Ein Problem sei das deutsche Rechtssystem, in der die sogenannte Verletzungsklage oft vor der Nichtigkeitsklage entschieden würde. Das würde im schlimmsten Falle mittelständische Unternehmer in die Insolvenz treiben, die eigentlich final, nämlich bei erfolgreicher Vernichtung des Patents im Nichtigkeitsverfahren, im Recht sind. Des Weiteren vertrat er die Meinung, dass Patente nicht immer Innovationen hervorbringen. Denn Patente könnten auch Innovationen verhindern, indem Verhandlungsmacht voll ausgenutzt würde. Henkel forderte, dass die Transparenz im Patentsystem durch die Politik erhöht werden müsse. Dies könne durch höhere Erfindungsstandards sowie durch klarere Formulierungen in Patentschriften erreicht werden. Darüber hinaus erläuterte er, dass für Patente eigentlich das Bundeswirtschaftsministerium mit Praxis-Erdung und nicht das Bundesjustizministerium zuständig sein sollte.

Mit den auch von Henkel und anderen berichteten hohen Erfolgsquoten in Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren ist ein deutlicher zweistelliger Prozentsatz erteilter Patente potenziell rechtswidrig, beklagte der **Vorsitzende des Patentvereins und Geschäftsführer des mittelständischen IC-Herstellers iC-Haus GmbH, Dr. Heiner Flocke**. Auch derart schwache Patente bildeten im oft vorab entschiedenen Verletzungsstreit eine teilweise existenzielle Bedrohung. Sonstige Strafverfolgungssirrtümer wären ja im Promillebereich, aber warum Patente so häufig falsch beurteilt würden, sei im mittelstands-basierten Deutschland nicht hinnehmbar. Die folgenschweren Verletzungsurteile müssten als Regelfall ausgesetzt werden, bis die Überprüfung eines Patents abgeschlossen ist, forderte der Unternehmer.

**Tagungsleiter Dr. Dieter Westphal** vom Forum MedTech Pharma e.V. hob hervor: „Das Management von Intellectual Property muss eine hervorgehobene Unternehmensleitung gehört.“ Die Vielfalt der Vorträge zeigte, wie umfangreich das Patentwesen im Alltagsgeschäft sei.

**Matthias Wierling, Vorstand der Frowein & Co. Beteiligungs AG**, berichtete von seinen Erfahrungen mit dem Patentprogramm von Philips. Er erntete breite Unterstützung dafür, dass Patentprogramme eigentlich technischem Fortschritt dienen und nicht Innovationen und Wettbewerb verhindern sollten. Außerdem bekräftigte er die im Plenum vorherrschende Kritik am Trennungsprinzip in der deutschen Rechtsprechung, die es Patentinhabern ermögliche, ihre Verhandlungsmacht psychologisch sowie tatsächlich auszuüben.

---

Er zitierte dazu aus der Korrespondenz:

*„There are examples in the German case law, where a patent right proprietor won an infringement suit against an infringer, while waiting for overturning the nullification decision of Bundespatentgericht by the court of appeal.“*

**Alle Informationen der Tagung auf einen Blick**

Fachtagung: Patentverwertungsgesellschaften - Wirtschaftliche Risiken für den Mittelstand und Verteidigungsstrategien am 24. November 2016 beim DPMA in München.

Veranstalter: Die Veranstaltung wurde vom Forum MedTech Pharma e.V. in Kooperation mit dem Deutschen Patent- und Markenamt und der TÜV Rheinland Consulting GmbH durchgeführt.