

Ùehr geehrte Damen und Herren,

interessante Entwicklungen rund um das Patentwesen lassen aufhorchen:

- Dauerbrenner EU-Patent mit wenig Fortschritten
- EU-Patent Thema am 9. Juni 2015 in München: Chancen und Risiken für den Mittelstand
- BGH-Beschluss: Rechtsschutz für den Verletzungsbeklagten
- Raubrittertum im Patentwesen
- Google kauft US-amerikanische Patente ein

Beste Grüße

**Dr. Heiner Flocke**

Vorsitzender patentverein.de e.V.

## EU-PATENT

### Stand der Entwicklungen zum EU-Patent

Die geplante Einführung des EU-Patents und der vereinheitlichten Gerichtsbarkeit (UPC) bleibt offen und spannend. Für aktuelle Meldungen und Bewertungen empfehlen wir den eu-patent-alert unter [www.heuking.de](http://www.heuking.de) mit folgenden Themen:

1. Zurückweisung der Klagen Spaniens gegen das EU-Patent
2. Referendum in Großbritannien verzögert EU-Patent Ratifizierung
3. Kosten- und Sprachenfrage für das EU-Patent bleiben umstritten
4. Ratifizierung durch Mitgliedsstaaten stockt

Hier können Sie den aktuellen Stand zur Ratifizierung abfragen:

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/patent/ratification/index\\_de.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_de.htm)

Eine einführende Broschüre finden Sie hier: <http://www.unified-patent-court.org/images/documents/enhanced-european-patent-system.pdf>

### **EU-Patent: Chancen und Risiken für den Mittelstand**

Die Fachtagung der Bayern Innovativ GmbH am 9. Juni 2015 im DPMA „Chancen und Risiken des Einheitspatents für den Mittelstand“ traf exakt die Thematik, die patentverein.de e.V. seit Jahren begleitet. Rund 130 Besucher konnte dieses Forum begrüßen, darunter viele Anwälte und Gäste aus dem EPA sowie dem DPMA. Der angesprochene Mittelstand kam im Programm <http://www.bayern-innovativ.de/einheitspatent2015/flyer.pdf> leider wieder einmal zu kurz, so dass wir uns nur in Diskussionen und Pausen einbringen konnten. Offiziell vertreten waren die direkt Beteiligten und Nutznießer am Patentsystem, neben Anwälten auch IP-Kommerzialisierer; vertretene Firmen mit über 50.000 Mitarbeitern sind nicht wirklich der Mittelstand.

Aus Anwaltskreisen war herauszuhören, dass das EU-Patent einen erhöhten Beratungsaufwand erfordern und höhere Kosten verursachen wird. Es wird komplexer mit den vielen neuen möglichen Winkelzügen beim „Tricksen“: eine Vorhersage, die aus unserer Sicht den Interessen des innovativen, produzierenden Mittelstands völlig zuwiderläuft, der vielmehr Rechtssicherheit in der Verteidigungsposition und „Freedom to Operate“ benötigt.

Der Patentverein hat das EU-Patent auch als Chance für Europa begrüßt. Zu oft aber werden dem EU-Patent fehlende Verfahrensregeln angelastet, die sich „wohl in der Praxis noch einspielen werden“. Ein Fazit der Experten auf dem Forum hieß „Rechtsunsicherheit“. Die Wirkungen des Opt In/Out zum Hin- und Herspringen zwischen den Patentsystemen wird man auch den Abgeordneten kaum erklären können, die dann im Bundestag die Ratifizierung wohl eher nur *geschehen* lassen werden. Die Umsetzung des EU-Patents ist aus unserer Sicht zu komplex, zu vielen Kompromissen geschuldet und unbedingt nachzubessern.

Unsere Befürchtung: Es entstehen erhöhtes Bedrohungspotenzial, mehr Missbrauch, mehr Trolle, erhöhte Bürokratie und Kosten. Damit wird der Mittelstand sich dem Patentsystem weiterhin und vermehrt entziehen. Patente werden mit Ankündigung des EU-Patents zunächst verstärkt national beim DPMA angemeldet, aber im Wesentlichen aus der Großindustrie und dem Ausland.

Unsere Hoffnung: Die nationalen Gerichte stärken den Rechtsschutz des Beklagten in Verletzungsverfahren in der Aussetzungspraxis und nehmen damit dem deutschen Trennungsprinzip den Schrecken. Damit verbunden wäre dann auch eine verstärkte Bedeutung technischer Richter beziehungsweise der Validierung der Streitpatente im Verletzungsprozess nach dem Vorbild des Unified Patent Court (UPC) für das EU-Patent.

# WEITERE NACHRICHTEN

## BGH-Beschluss: Rechtsschutz für den Verletzungsbeklagten

Der BGH versucht mit seinem Beschluss vom 16. September 2014 – X ZR 61/13 mit einer Kehrtwende in der Rechtsprechung die Aussetzungsproblematik über das Vollstreckungsrecht zu entschärfen und begründet dies durchaus im Sinne des vom Patentverein im Jahr 2011 eingebrachten Gesetzesentwurfs

<http://www.patentverein.de/ge-entwurf.php>.

Hintergrund der Initiative des Patentvereins ist die hohe Erfolgsrate (bis zu 50%), Patente vor den Patentgerichten zu vernichten, so dass darüber auch Verletzungsgerichte ins Grübeln über ihre gängige Nicht-Aussetzungspraxis kommen.

### Auszüge aus der BGH-Begründung:

"... eine – vorläufig vollstreckbare – Verpflichtung des Verletzungsbeklagten zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung sowie Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird.

Der aus dem **Rechtsstaatsprinzip** ... in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch **gebietet**, dem Verletzungsbeklagten **wirkungsvollen Rechtsschutz** zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff gegen den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will.

Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen Angriff selbst durch eine Klage auf Nichtigerklärung führen zu können ... **Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist vielmehr grundsätzlich geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird."**

### Raubrittertum im Patentwesen

„Wir halten Tausende von Patenten, Sie werden schon einige davon verletzen. Geben Sie uns 5% Ihres Umsatzes, dann lassen wir Sie in Frieden“.

Unmöglich? Weit gefehlt. Dies ist sinngemäß das "Angebot", mit dem ein bekannter und wegen seiner Patentaktivität hochgelobter und dekoriertes Elektro-Konzern mittelständische Beleuchtungshersteller bedroht. Diese solidarisieren sich und sinnen über Verteidigungsstrategien, zum Beispiel den Gang in die Öffentlichkeit, gesammelte Nichtigkeitsklagen, Klagen zum Kartell- und Wettbewerbsrecht.

Zuletzt änderte sich die Situation mit dem Verkauf des Leuchtmittel-Geschäftsbereichs inklusive etwa 600 Patentfamilien an einen chinesischen Investor. Die Patentpolitik des neuen Besitzers und des Verkäufers zum verbleibenden

Patentportfolio bleibt abzuwarten. Wie gesagt: Manchmal sind die Patentabteilungen kreativer als die Entwicklung.

### **Google kauft US-amerikanische Patente ein**

Es klingt ein bisschen wie eine gute Tat: „Wir kaufen Eure Patente, damit sie niemand anderes missbraucht.“ Was nach der Pfadfindertat des Jahres 2015 aussieht, ist aber nach Einschätzung des Patentvereins eine bedenkliche Ansammlung von Patentrechten bei einem der größten Informationssammler unserer Zeit.

Der Aktionszeitraum vom 8. bis 22. Mai 2015, in dem Patentinhaber ihre US-Patente dem Suchmaschinen-Konzern anbieten konnten, indes ist verstrichen. Bis Ende Juni hat Google nun Zeit, diese Angebote anzunehmen. Wir sind gespannt, wie sich die Patentwelt nach dem „Patent-Shopping“ verändert.

Direkt bei Google Inc. recherchieren: <http://www.google.com/patents/licensing/>

patentverein.de e.V.  
Am Kümmerling 18 | 55294 Bodenheim

Telefon +49 61 35 / 92 92-0  
[www.patentverein.de](http://www.patentverein.de)

Verantwortlich: Dr. Heiner Flocke | E-Mail: [heiner.flocke@patentverein.de](mailto:heiner.flocke@patentverein.de)  
Redaktion: Heiner Flocke, Ulrike Propach, Jens Fuderholz \*IEND:IFI\*