

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz  
Mohrenstraße 37  
10117 Berlin

22. September 2020

**Gemeinsame Stellungnahme Bundesverband IT-Mittelstand e.V. und patentverein.de e.V. zum  
Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts  
(2. PatMoG)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem Referentenentwurf für ein zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts nehmen der Bundesverband IT-Mittelstand e. V. (BITMi) und der patentverein.de e.V. wie folgt Stellung:

**1. Neufassung des § 139 Abs. 1 PatG**

Grundsätzlich begrüßen wir die Relativierung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach Maßgabe einer Verhältnismäßigkeitsprüfung. Der nunmehr im Referentenentwurf angelegte verschuldensunabhängige Ausgleichsanspruch des Patentinhabers für den Fall der Unverhältnismäßigkeit der Erfüllung des Unterlassungsanspruches kann ein Instrument sein, um einen Interessenausgleich zwischen den Parteien herbeizuführen. Wir geben jedoch zu bedenken, dass diesbezüglich Abgrenzungsprobleme zu ohnehin bestehenden Schadensersatz- und Bereicherungsansprüchen des Patentinhabers entstehen können. Weiterhin regen wir an, die Parameter zur Bestimmung und Berechnung eines Ausgleichs zu kodifizieren.

## **2. Ermöglichung von Nichtigkeitsklagen als Reaktion auf eine Verletzungsklage**

Wir begrüßen ausdrücklich die im Referentenentwurf in § 81 Abs. 2 PatG vorgesehene Möglichkeit, eine Nichtigkeitsklage bereits dann erheben zu können, wenn das Einspruchsverfahren noch anhängig ist. Dies kann zu einer schnelleren Klärung der Bestandsfrage durch das Bundespatentgericht führen und dient somit der Rechtssicherheit für alle Beteiligten.

## **3. Bessere Verzahnung von Verletzung und Nichtigkeitsverfahren**

Die durch die Straffung des Nichtigkeitsverfahrens angestrebte bessere Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsprozess ist zu begrüßen. Das gleiche gilt für die Übermittlung des Hinweises nach § 83 Abs. 1 PatG an das Verletzungsgericht von Amts wegen. Nach wie vor ist der Hinweis allerdings für das Verletzungsgericht in keiner Weise bindend. Wir fordern eine noch stärkere Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsprozess dahingehend, dass auf Antrag einer Partei der Verletzungsprozess zu Gunsten des Nichtigkeitsverfahrens in der Regel ausgesetzt wird. Die bisherige von den Verletzungsgerichten praktizierte Aussetzungspraxis in der Weise, dass eine Aussetzung nur dann erfolgt, wenn eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten ergibt, dass das streitgegenständliche Patent mit überwiegender Wahrscheinlichkeit aufgehoben wird, ist umzukehren. Wir sehen nachfolgende Regelungen als notwendig an:

Nach § 145 a PatG werden nachfolgende Vorschriften eingefügt:

### **§ 145 b 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.

### **§ 145 c PatG Regelaussetzung**

Das Verletzungsgericht hat den Verletzungsprozess in der Regel auszusetzen, es sei denn die summarische Prüfung der Erfolgsaussichten des Einspruchs oder der Nichtigkeitsklage ergibt, dass das streitgegenständliche Patent mit überragender Wahrscheinlichkeit Bestand haben wird. Das Verletzungsgericht berücksichtigt bei der Prüfung der Erfolgsaussichten einen Hinweis des Patentgerichts nach § 83 Absatz 1, sofern dieser vorliegt.

#### **§ 145 d PatG Beschwerde**

(1) Gegen den Beschluss nach § 145 b Absatz 3 findet die sofortige Beschwerde statt. Ein Verletzungsurteil darf nicht vor erfolglosen Ablauf der Beschwerdefrist ergehen.

(2) Die Beschwerde gegen die ablehnende Aussetzungsentscheidung hat aufschiebende Wirkung.

Die vorgenannte Regelaussetzung ist dadurch gerechtfertigt, dass der zu erwartende Schaden durch die Verurteilung zur Unterlassung für den vermeintlichen Patentverletzer deutlich schwerwiegender ist, als die verzögerte Durchsetzung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen des Patentinhabers. Schwere und Nachhaltigkeit der zu erwartenden Schäden gebieten daher die Umkehrung des Aussetzungsmaßstabs in der Regel zu Gunsten des vermeintlichen Patentverletzers. In begründeten Einzelfällen kann das Verletzungsgericht von der Regelaussetzung Abstand nehmen. Das Verletzungsgericht hat im Rahmen der Aussetzungsentscheidung einen Hinweis des Patentgerichts nach § 83 Abs. 1 PatG zu berücksichtigen.

Wir verweisen in Bezug auf die Frage der Aussetzung auch auf den „Entwurf eines Gesetzes zum vorläufigen Rechtsschutz gegenüber der Patenterteilung“ des patentverein.de e. V. sowie die dazugehörigen Erläuterungen.

Der Gesetzesentwurf und die Erläuterungen sind unter der Internetadresse [www.patentverein.de](http://www.patentverein.de) verfügbar.

#### **4. Schutzschirmklausel für die Softwarewirtschaft**

Weiterhin fehlt in dem Referentenentwurf eine Regelung zum Schutz der Softwarewirtschaft und der Softwareautoren vor der Erteilung und Durchsetzung softwarebezogener Patente. Wir fordern diesbezüglich nochmals nachdrücklich auf, eine entsprechende Schutzschirmklausel in den Referentenentwurf aufzunehmen:

**§ 1 PatG erhält einen 5. Absatz:**

(5) Erfindungen, die Programme für Datenverarbeitungsanlagen (Computerprogramme) als Umsetzungs- oder Ausführungsmittel beinhalten oder voraussetzen, sind dem Patentschutz nicht zugänglich. Dies gilt ausnahmsweise dann nicht, wenn das Computerprogramm durch eine mechanische oder elektrotechnische Komponente als austauschbares

Äquivalent ersetzt werden kann. Eine solche Ersetzbarkeit ist insbesondere nicht gegeben, wenn die patentierte Vorrichtung Berechnungen durchführen muss oder das patentierte Verfahren die Durchführung von Berechnungen erfordert.“

Eingefügt wird § 9 d PatG:

**§ 9d PatG Schutzschirmklausel für Computerprogramme**

§ 9 und § 10 PatG entfalten in Bezug auf Computerprogramme keine Wirkung. Ein Computerprogramm kann weder direkt noch mittelbar Objekt eines patentrechtlichen Verbots sein. Dies gilt ausnahmsweise dann nicht, wenn das Computerprogramm durch eine mechanische oder elektrotechnische Komponente als austauschbares Äquivalent ersetzt werden kann. Eine solche Ersetzbarkeit ist insbesondere nicht gegeben, wenn die patentierte Vorrichtung Berechnungen durchführen muss oder das patentierte Verfahren die Durchführung von Berechnungen erfordert.

Für einen fachlichen Austausch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Oliver Grün

Präsident BITMi

<http://www.bitmi.de>

Rasmus Keller

Präsidiumsmitglied BITMi

Dr. Heiner Flocke

Vorsitzender patentverein.de e.V.

[www.patentverein.de](http://www.patentverein.de)