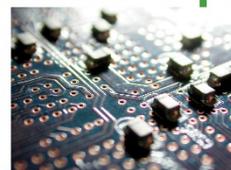


Düsseldorfer Patentrechtstage

2017

Jan Busche und Peter Meier-Beck (Hrsg.)



Düsseldorfer Patentrechtstage 2017

23. und 24. März

Jan Busche und Peter Meier-Beck

(Hrsg.)

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz

Juristische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Düsseldorf 2017

Zitierhinweis: *Bearbeiter*, DPT 2017, Anfangsseite (Belegseite)
Herausgeber: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf
(Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)
V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Jan Busche
Adresse: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität,
Universitätsstrasse 1
40225 Düsseldorf
Internet: www.gewrs.de
E-Mail: info@gewrs.de
ISBN: 978-3-947601-00-4

Vorwort

Zu den Patentrechtstagen versammeln sich seit 2001 alljährlich Teilnehmer aus dem In- und Ausland in Düsseldorf, um miteinander aktuelle Fragen des Patentrechts und angrenzender Bereiche des Gewerblichen Rechtsschutzes zu diskutieren. Der vorliegende Tagungsband dokumentiert die Referate und Tagungsinhalte der Düsseldorfer Patentrechtstage 2017.

Schwerpunktthema der Tagung, die am 23. und 24. März 2017 stattfand, war die Konfliktbeilegung im Patentrecht. Diesen Aspekt greifen die ersten Beiträge auf, die sich mit dem Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen Gerichten, der schiedsrichterlichen Beilegung von IP-Streitigkeiten und Güteverhandlungen in Patentstreitsachen beschäftigen. Im Anschluss wird im Rahmen eines Ausblicks auf die europäische Patentreform beleuchtet, unter welchen Voraussetzungen ein SPC mit einheitlicher Wirkung implementiert werden könnte.

Ein Mock Trial zur äquivalenten Patentverletzung rundete den ersten Veranstaltungstag ab. Hierzu enthält der vorliegende Band einen Beitrag zur japanischen Äquivalenzdoktrin.

Zwei weitere Abhandlungen beschäftigen sich mit den Schwerpunkten der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts sowie mit der Rechtsprechung des LG Mannheim und des OLG Karlsruhe im Lichte der Entscheidung Huawei/ZTE.

Ein zusammenfassender Bericht über den Tagungsverlauf beschließt den Tagungsband.

Die Herausgeber danken Herrn Lars Wasnick für die umsichtige redaktionelle Bearbeitung der Manuskripte.

Düsseldorf, im Januar 2018

Jan Busche

Peter Meier-Beck

Inhaltsverzeichnis

Toshiko Takenaka

Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor US-amerikanischen und japanischen Gerichten..... 6

Peter Chrocziel

Schiedsrichterliche Beilegung von IP-Streitigkeiten..... 14

Johannes Brose

Güteverhandlungen in Patentstreitsachen 31

Winfried Tilmann

Das einheitliche SPC..... 43

Ryoichi Mimura

Die Äquivalenzdoktrin in Japan..... 45

Rainer Engels

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts..... 48

Patricia Rombach

Die Rechtsprechung des Landgerichts Mannheim und des Oberlandesgerichts Karlsruhe im Lichte der Entscheidung Huawei/ZTE 62

Bericht zu den 16. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2017 83

Benedikt Walesch

Konfliktbeteiligung im Patentrecht: Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen Gerichten 84

Linn-Karen Fischer

Schiedsgerichtliche Beteiligung von IP-Streitigkeiten 94

Kornelius Fuchs

Güteverhandlungen in Patentstreitsachen 99

Alexandra Wachtel

Aktuelle Gesetzgebungsvorhaben im Bereich des Patentrechts – Ausblick auf die Europäische Patentreform 103

Yannick Schrader-Schilkowsky

Mock Trail: The Maxacalcitol Case..... 110

Die Entscheidung des japanischen IP High Court..... 115

Magdalena Sophie Gayk	
<i>Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts.....</i>	<i>117</i>
Andreas Neef	
<i>Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA.....</i>	<i>126</i>
Behyad Hozuri	
<i>Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungsstreitigkeiten</i>	<i>128</i>
Pia Christine Greve	
<i>Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht.....</i>	<i>134</i>

TOSHIKO TAKENAKA

Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor US-amerikanischen und japanischen Gerichten

A. Einführung

Ich werde folgende Themen vorstellen: (1) Definitionen von Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse; (2) Empirische Erhebungen über Rechtsprechung; (3) Geheimhaltung im Gerichtsverfahren; (4) Geheimhaltung im Schiedsverfahren und (5) Beweisaufnahme nach §1782. Meine Präsentation wird sich hauptsächlich auf die Rechtslage in den USA konzentrieren und ich werde kurz auf die entsprechenden Definitionen und Maßnahmen in Japan eingehen.

I. Die Definitionen von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse werden in den USA einheitlich als „Trade Secrets“ bezeichnet. Zivile Mechanismen zum Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen waren bis zum letzten Jahr im *State Law* der US-Bundesstaaten begründet. Eine begrenzte Ausnahme hierzu war die Möglichkeit, Verfahren vor der *International Trade Commission* einzubringen.

Am 11.5.2016 trat der sogenannte *Defend Trade Secrets Act – DTSA* – in Kraft¹. Der Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen durch dieses neue Bundesgesetz ähnelt systematisch dem Schutz von Marken innerhalb der EU: es handelt sich um ein duales System, bestehend aus gesamtstaatlichem und bundesstaatlichem Schutz. Da jeder US-Bundesstaat ein eigenes System besitzt, gibt es 51 verschiedene Schutzsysteme für Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse.

Diese bundesstaatlichen Schutzsysteme wurden jedoch schon wesentlich durch den sogenannten *Uniform Trade Secrets Act – UTSA* – vereinheitlicht². Der UTSA wurde im Jahr 1975 ausgearbeitet und im Jahr 1985 wesentlich abgeändert. Zum vierten Februar 2017 haben alle Bundesstaaten bis auf Massachusetts und New York den UTSA angenommen. Der UTSA wirkt wie eine EU-Richtlinie, also als ein Rechtsmodell, das von den Bundesstaaten jeweils angenommen und implementiert wird. Im Unterschied zu einer EU-Richtlinie ist die Anpassung der Bundesstaaten an den UTSA jedoch nicht zwingend. Ein überblicksmäßiger Vergleich der bundesstaatlichen Bestimmungen und dem UTSA ist unter dem angegebenen Link abrufbar.³

Einen Fakt gilt als „*trade secret*“ unter dem UTSA, sofern er folgende Elemente aufweist: (1) Es handelt sich bei dem Fakt um eine Information; (2) aus der sich ein unabhängiger wirtschaft-

¹ Defend Trade Secrets Act of 2016, Pub. L. No. 114-153, 130 Stat. 376 (2016) (18 U.S.C. §§ 1831–1839) [DTSA].

² UNIF. Trade Secrets Act (UNIF. Law Comm'n 1985), http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85.pdf [UTSA].

³ <https://faircompetitionlaw.files.wordpress.com/2017/02/ts-50-state-chart-20170204-utsa-comparison-beck-reed-riden-20161.pdf>.

licher Wert ergibt; (3) die Information ist nicht allgemein Bekannt; (4) und sie unterliegt angemessenen Anstrengungen, um die Geheimhaltung beizubehalten⁴. Diese Definition ist jener des Artikels 39 des TRIPS-Übereinkommens sehr ähnlich⁵.

Die Anforderungen an Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse im DTSA entsprechen prinzipiell den vier Elementen aus dem UTSA⁶. Obwohl es einige Unterschiede gibt, wurden diese grundlegenden vier Anforderungen in den 48 Bundesstaaten übernommen. Als maßgeblicher Unterschied zwischen dem USTA und den Bestimmungen in New York und Massachusetts, erfordern die letzteren beiden eine durchgehende Verwendung des Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses als Schutzvoraussetzung.

In Japan wurden ebenfalls die vier grundlegenden Elemente aus dem USTA übernommen: (1) Eine Information, (2) die nützlich in kommerziellen Aktivitäten ist; (3) nicht öffentlich bekannt ist; (4) und geheim gehalten wird⁷. Das japanische Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb definiert den Missbrauch von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen als einen Informationsakt. Die Legaldefinition bestimmt nicht, wann Bemühungen zur Geheimhaltung ausreichend sind. Richtlinien, die von der Regierung erlassen wurden zeigen jedoch, dass dafür erforderliche Maßnahmen sehr ähnlich den angemessenen Anstrengungen nach dem USTA sind.

II. Empirische Erhebungen zur Rechtsprechung

Viele Parteien ziehen es vor, Streitigkeiten vor *Federal Courts* einzubringen, da diese einen ganzstaatlichen und einheitlichen Rechtsschutz gewähren. *Federal Courts* haben jedoch keine Zuständigkeit, wenn die Parteien nicht aus verschiedenen Bundesstaaten stammen (sogenannte *Diversity Jurisdiction*)⁸ oder zusätzlich auch ein Anspruch nach Bundesrecht – wie eine Patent- oder Urheberrecht – besteht (sogenannte *Supplemental Jurisdiction*)⁹. Vor der Einführung des DTSA konnte eine Verletzung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen vor *Federal Courts* gemeinsam mit einer Patent- oder Urheberrechtsverletzung geltend gemacht werden.

Der DTSA gewährt nun jedoch direkten Zugang zur Gerichtsbarkeit der *Federal Courts*, sofern ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis eine Verbindung zu einem Produkt oder einer Dienstleistung aufweist, welche bundesstaatenübergreifend oder international genutzt oder angeboten werden. Dies schließt ebenfalls eine beabsichtigte Nutzung ein; zum Beispiel ist das *know-how* zur Erzeugung von Arzneimitteln unter dem DTSA geschützt, sofern erwartet werden

⁴ UTSA §1.

⁵ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (1994).

⁶ 18 U.S.C. § 1839(3).

⁷ Unfair Competition Prevention Law, Article 2 (6).

⁸ 28 U.S. Code § 1332.

⁹ 28 U.S. Code § 1357.

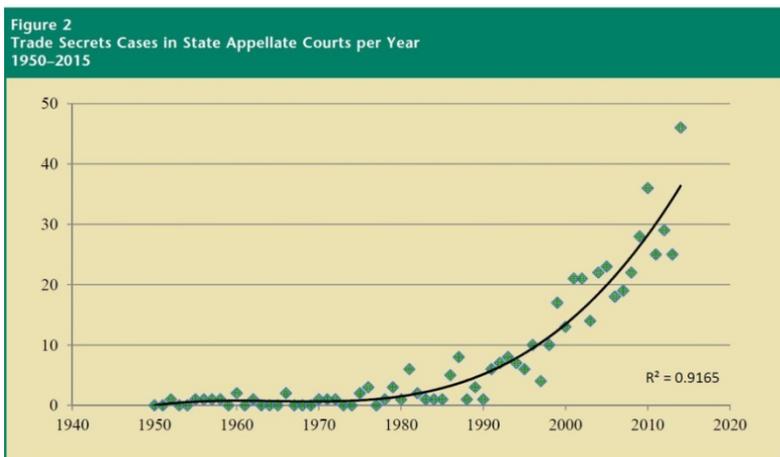
Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen Gerichten

kann, dass das entsprechende Endprodukt in mehreren Bundesstaaten angeboten oder exportiert wird.

Schon vor der Einführung des DTSA wurde eine erhebliche Anzahl von Streitigkeiten zu Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen vor *Federal District Courts* ausgetragen. Die Anzahl solcher Rechtssachen nahm stetig zu, besonders ab 1979 da in diesem Jahr der USTA von den Bundesstaaten angenommen wurde (Figure 1)¹⁰.



Die im USTA enthaltene Definition von „trade secrets“ erweiterte die bis dahin herrschende Common Law-Definition, die keine Geschäftsgeheimnisse im Sinne wirtschaftlicher Informationen, umfasste. Viele *State District Courts* veröffentlichen keine, oder nur sehr kurze schriftliche Urteile. Aus diesem Grund sind in dieser Statistik nur Rechtssachen vor state appeal courts enthalten (Figure 2)¹¹. Die Anzahl dieser Cases hat etwa parallel zu jener der Cases vor *Federal Courts* zugenommen.



¹⁰ John E. Elmore, A Quantitative Analysis of Damages in Trade Secrets Litigation, Insights, Vol. Spring 2016, 79 (2016).

¹¹ Id., at 86.



Die Anzahl der Streitigkeiten zu Geschäftsgeheimnissen vor *Federal Courts* erhöhte sich von 20 Prozent auf 50 Prozent nach dem Jahr 2001 (Figure 3)¹².

Laut John E. Elmore wurden Streitigkeiten zu Geschäftsgeheimnissen üblicherweise vor *State Courts* ausgetragen. Streitigkeiten zu Betriebsgeheimnissen – im Sinne technischer Informationen inklusive *know-how* und Software – wurden üblicherweise vor *Federal Courts* in Verbindung mit Ansprüchen aus dem Patent- oder Urheberrecht ausgetragen. Mit der ansteigenden Bedeutung von wirtschaftlichen Informationen als Geschäftsgeheimnisse, hat der entsprechende Anteil von Streitigkeiten zu Betriebsgeheimnissen abgenommen. In einer überwiegenden Anzahl von Rechtsstreitigkeiten vor *Federal* und *State Courts* wurden Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse entweder durch Mitarbeiter oder Geschäftspartner des Inhabers verletzt¹³.

Da es in keinem der US-Bundesstaaten einen festgelegten Test zur *prima facie* Feststellung eines Missbrauchs von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen gibt, haben die Autoren wichtiger empirischer Studien die folgenden vier häufigsten Elemente bestimmt: (1.) angemessene Maßnahmen zur Geheimhaltung; (2.) für den Schutz ausreichender wirtschaftlicher Wert; (3.) die Bestimmung, ob der behauptete Aneignungsakt des Geheimnisses unrechtmäßig war und; (4.) die Bestimmung, ob die jeweilige Information als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis zu qualifizieren ist¹⁴. Die Angaben zeigen, dass sich *Federal*- und *State Courts* auf die Gültigkeit und den Missbrauch konzentrieren.

Geheimhaltungsvereinbarungen mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern stellen für *State* und auch *Federal Courts* den wichtigsten Faktor zur Feststellung dar, ob angemessene Maßnahmen zur Geheimhaltung getroffen wurden. Da beschuldigte Verletzter entweder Mitarbeiter oder Geschäftspartner sind, ist es unerlässlich, Geheimhaltungsvereinbarungen zu treffen, um einen

¹² Id., at 87.

¹³ Id., at 89.

¹⁴ David S. Almeling, et al, A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in State Courts, 46 Gonz. L. Rev. 57 (2011); David S. Almeling, et al, A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts, 45 Gonz. L. Rev. 291 (2010).

Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen Gerichten

Anspruch aus Veruntreuung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen durchsetzen zu können. Zusammenfassend sollten Inhaber von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen einen Plan zu deren Schutz aufnehmen und jeden Mitarbeiter oder Geschäftspartner – sobald diese angestellt werden oder in eine geschäftliche Beziehung mit dem Inhaber treten – eine Vereinbarung unterzeichnen lassen, die verhindert, dass sie entsprechende Informationen offenlegen oder von diesen profitieren können.

III. Geheimhaltung im Gerichtsverfahren

Da Gerichtsverfahren und Aufzeichnungen öffentlich sind, gefährdet ein Zivilverfahren zum Schutz von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen deren Offenlegung. *Federal Courts* wenden lokale Regeln und Verfahren zur Versiegelung von Aufzeichnungen (Sealing of Records) und zu nichtöffentlichen Verfahren, inklusive der Verhandlungen, an. Um Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse erhalten zu können, ist die Beibehaltung von Vertraulichkeit in jeder Phase des Verfahrens erforderlich. Davon umfasst sind auch Anhörungen vor der Verhandlung. Deshalb ist es erforderlich, dass ein Inhaber von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen so früh wie möglich eine Versiegelung der Aufzeichnungen und ein nichtöffentliches Verfahren fordert, indem er darlegt, dass eine Offenlegung im öffentlichen Verfahren seinem Interesse schadet. Das Gericht beschließt in einer *in camera* Anhörung, ob Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse bestehen und ob deren Offenlegung zu Verlusten führen würde.

Eine weitere wichtige Maßnahme zur Beibehaltung der Vertraulichkeit im Gerichtsverfahren sind Schutzverfügungen. Parteien können sich auf Verfahren und Bedingungen zur Behandlung vertraulicher Informationen als Fakten des Rechtsstreits einigen und das Gericht tritt der Vereinbarung in Form einer Schutzverfügung bei. Wenn sich die Parteien sodann in Bezug auf einen bestimmten Aspekt dieser Vereinbarung uneinig sind, kann das Gericht über die Angelegenheit zu entscheiden. Viele *Federal Courts* stellen entsprechende Muster-Schutzverfügungen (Model Protective Order) bereit; diese werden jedoch häufig von den Parteien überarbeitet, um weitere Details hinzuzufügen.

Die folgenden Punkte sind Bestimmungen, die typischerweise in Schutzverfügungen enthalten sind: (1) Verfahren zur Einstufung bestimmter Informationen als vertraulich und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten über die getroffenen Bestimmungen (2) Verbote, vertrauliche Informationen außerhalb des Rechtsstreits zu benutzen oder offenzulegen (3) Verbote, vertrauliche Informationen mit Ausnahme bestimmter Personen offenzulegen, z.B. “attorneys’ eyes only” (4) Verfahren, um vertrauliche Dokumente vor dem Gericht einzubringen, etwa durch Schwärzung bestimmter Teile oder Einbringung versiegelter Dokumente; und (5) Verpflichtungen zur Rückgabe oder Zerstörung vertraulicher Informationen nach Beendigung des Verfah-

rens. Es gibt verschiedene Vertraulichkeitsstufen, wobei die höchste Stufe „*attorneys' eyes only*“ darstellt. Die Beweisaufnahme vor amerikanischen Gerichten ermöglicht eine große Bandbreite an Urkundenvorlagen von allen Parteien. Falls solche Dokumente mit der höchsten Vertraulichkeitsstufe versehen werden, können nur externe Anwälte darauf zugreifen; sogar *in-house* Rechtsbeistände der Parteien haben keinen Zugriff auf solche Dokumente. Das Vertrauen der Parteien in deren externe Rechtsbeistände ist somit unabdinglich, um Ansprüche aus Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen gerichtlich durchzusetzen.

Die Verletzung einer Schutzverfügung kann zu strengen Sanktionen führen. Richter der *Federal Courts* können entsprechend ihrem Ermessen die auf dieser Folie aufgelisteten Sanktionen anwenden und auch kombinieren. Im Rechtsstreit *Wallis* gegen *PHL Associates Inc* aus dem Jahr 2007 hat das Kalifornische Berufungsgericht eine Entscheidung des Erstgerichts aufrechterhalten, in der einem Anwalt, der eine Schutzverfügung verletzt hat, eine Geldbuße von 43.678 US-Dollar auferlegt wurde.¹⁵ Die *Patent Trial*- und *Appeal*-Kammern des amerikanischen Patentamts können ebenfalls Schutzverfügungen ausstellen; vor kurzem wurde etwa eine Partei zur Übernahme von Anwaltsgebühren in Höhe von 13.500 US-Dollar verpflichtet, da sie eine solche Schutzverfügung verletzt hat.

Japanische Gerichte haben *ex officio* die Befugnis, die Öffentlichkeit von Gerichtsverfahren auszuschließen, die Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse betreffen.¹⁶ Wenn hingegen eine Partei ein Dokument oder Beweismittel in einem Gerichtsverfahren vorlegt, welches ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis enthält, muss jeweils ein entsprechender Antrag gestellt werden, um den öffentlichen Zugang zu den Akten zu verhindern. Zusätzlich dazu, muss ein Antrag eingereicht werden, wenn der öffentliche Zugang zu einem verfahrensbeendenden Urteil verhindert werden soll, welches Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse beinhaltet.

Wie auch in Deutschland gibt es in Japan keine U.S. style *Discovery*, aber eine Prozesspartei kann ein Dokument der Gegenseite identifizieren und das Gericht dazu anrufen, diese zur Vorlage des entsprechenden Dokuments aufzufordern¹⁷. Falls ein solches Dokument Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthält, kann die Gegenseite das Gericht zum Erlass einer Schutzverfügung auffordern.¹⁸ Das Gericht kann eine solche Verfügung erlassen, sofern das Dokument Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthält und deren Offenlegung oder Nutzung außerhalb des Gerichtsverfahrens dem Interesse ihres Inhabers schaden würde. Wie auch in den USA müssen sich die Prozessparteien auf die Bedingungen der Schutzverfügung einigen, damit diese vom Gericht ausgestellt werden kann.

¹⁵ *Wallis v. PHL Associates, Inc.*, 168 Cal. App. 4th 882 (Cal. App. 3d Dist. Nov. 25, 2008).

¹⁶ Patent Act, Article 105-7.

¹⁷ Patent Act, Article 105.

¹⁸ Patent Act, Article 105-4.

Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen Gerichten

Die Verletzung einer Schutzverfügung kann durch strafrechtliche Sanktionen von bis zu fünf Jahren Haft oder sechs Millionen Yen an Geldbußen geahndet werden.¹⁹

IV. Geheimhaltung im Schiedsverfahren

Private Schiedsverfahren bieten mehr Flexibilität und können ein wirksames Instrument darstellen, um die Vertraulichkeit bestimmter Informationen während eines Rechtsstreits zu bewahren. Deshalb ist es von Vorteil, wenn Schiedsklauseln zur Streitbeilegung in Geheimhaltungsvereinbarungen vorgesehen werden. Auch im Falle einer Schiedsklausel ist es dem Eigentümer des Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses möglich, einstweilige Verfügungen bei Gericht zu beantragen. Obwohl Schiedsverfahren privat sind und die Parteien selbst kontrollieren, wer den Verfahren beiwohnen kann, sind diese nicht notwendigerweise vertraulich; es gibt für Parteien und Zeugen keine automatischen Geheimhaltungsverpflichtungen solange von den Parteien keine separate Vereinbarung getroffen wird.

Laut den Regeln der *American Arbitration Association* oder *JAMS*, zwei der am häufigsten verwendeten Schiedsgerichtsinstitutionen in den USA, sind nur Schiedsrichter selbst und ihre Verbände zur Wahrung von Vertraulichkeit verpflichtet. Daher ist es wichtig, eine Vertraulichkeitsklausel in die Schiedsklausel aufzunehmen, um auch den Parteien, Zeugen und Sachverständigen, die an dem Schiedsverfahren beteiligt sind, eine entsprechende Pflicht aufzuerlegen.

Solche Klauseln können auch von Schiedsrichtern verlangen, dass sie – ähnlich wie Gerichte in Schutzverfügungen – Anweisungen erlassen, die den Umfang und die Verfahren zur Wahrung der Vertraulichkeit während des Schiedsgerichtsverfahrens genauer bestimmen. Es ist jedoch schwierig solche Anweisungen auch durchzusetzen, weil Schiedsrichter eine Partei nur während des Schiedsverfahrens sanktionieren können. So gibt etwa es keine Abhilfe durch Schiedsrichter bei Verletzungen der Anweisungen nach Beendigung des Schiedsverfahrens.

Es gibt kein Rechtsmittel gegen Zeugen und Sachverständige, die die Vertraulichkeitspflicht verletzen. Eine Bewährte Praxis zur Wahrung der Vertraulichkeit ist es deshalb, im Schiedsverfahren „*liquidated damages*“, also eine Konventionalstrafe vorzusehen. Die Androhung solcher Geldstrafen kann ein Effektives Mittel darstellen, um zu verhindern, dass Vertraulichkeitsklauseln verletzt werden.

V. Beweisaufnahme nach Section 1782

Interessierte Personen an ausländischen Gerichten können zum Zwecke eines tatsächlichen oder beabsichtigten zivilen oder strafrechtlichen Verfahrens US-amerikanische Beweisaufnahmever-

¹⁹ Patent Act Article 200-2.

fahren für in den USA befindliche Beweismittel in Anspruch nehmen.²⁰ Dies ist natürlich auch im Zuge eines Verletzungsverfahrens von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen möglich. Die Durchführung einer solchen speziellen Beweisaufnahme kann *ex parte* beantragt werden.

Amerikanische Gerichte sind eher dazu bereit diese Form der Rechtshilfe zu gewähren, wenn der Umfang der Beweisaufnahme in den USA breiter ist als an den ausländischen Gerichten. Die Gegenpartei kann einen Widerspruch dagegen erheben, etwa indem sie geltend macht, dass die Vertraulichkeitswahrung am ausländischen Gericht nicht jener an amerikanischen Gerichten nachkommt, und deshalb eine solche Rechtshilfe die Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse gefährden würde. In diesem Sinne wurde zum Beispiel argumentiert, dass deutsche Gerichte in Bezug auf den Erlass von Schutzverfügungen zurückhaltender sind und es keine „*attorneys' eyes only*“-Vertraulichkeitsstufe gibt.

Nach der Erfahrung meiner Kollegen ist es jedoch wahrscheinlich, dass solche Widersprüche von amerikanischen Gerichten zurückgewiesen werden. Deshalb ist eine solche Beweisaufnahme im Rechtshilfeverfahren ein sehr gutes Instrument, um in den USA befindliche Beweismittel aufzunehmen, die einen Anspruch aus der Verletzung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen decken können; dies zum Beispiel im Falle eines amerikanischen Tochterunternehmens oder eines Mitarbeiters, der sich in den USA aufhält.

B. Zusammenfassung

Die Definitionen von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen als „*trade secrets*“ im neuen DTSA, in 48 der US-Bundesstaaten sowie im japanischen Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb wurden allesamt durch den UTSA harmonisiert. Da die überwiegende Mehrheit der Verletzter solcher Geheimnisse entweder Angestellte oder Geschäftspartner der Eigentümer sind, ist es wichtig, angemessene Geheimhaltungsvereinbarungen abzuschließen. Der Abschluss solcher Vereinbarungen stellt eine angemessene Maßnahme dar, um die Vertraulichkeit der entsprechenden Informationen zu bewahren.

In den USA und in Japan bestehen ähnliche Maßnahmen, um Vertraulichkeit während Gerichtsverfahren über Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse zu bewahren. Falls solche Rechtstreitigkeiten in Schiedsverfahren geschlichtet werden sollen, ist eine gesonderte Vereinbarung notwendig, um Parteien, Zeugen und Sachverständigen zur Wahrung der Vertraulichkeit zu verpflichten. Deshalb sollte eine eventuelle Schiedsklausel einer Geheimhaltungsvereinbarung mit Arbeitnehmern oder Geschäftspartnern eine Bestimmung enthalten, die Schiedsrichter dazu ermächtigt, Vertraulichkeitsverpflichtungen für Parteien, Zeugen und Sachverständige vorzusehen.

²⁰ 28 U.S. Code § 1782.

PETER CHROCZIEL

Schiedsrichterliche Beilegung von IP-Streitigkeiten¹

A. Was ist Schiedsgerichtsbarkeit

Mit Schiedsgerichtsbarkeit wird eine nicht-staatliche Gerichtsbarkeit bezeichnet, deren Zuständigkeit von den Streitparteien vereinbart wurde. Jeder, der mit Streitigkeiten im Bereich der gewerblichen Schutzrechte („Intellectual Property Rights“/“IP-Rechte“) zu tun hatte und hat, kennt Schiedsverfahren. Typischerweise werden diese in Lizenzverträgen, in Forschungs- und Entwicklungsverträgen oder auch in M&A-Verträgen, die IP-Rechte betreffen, festgelegt – vor allem, wenn internationale Sachverhalte betroffen sind. Geht es doch den Parteien darum, in solchen Verträgen Vertraulichkeit zu wahren und auch erfahrene und fachkundige Schiedsrichter zu finden, die über etwaige Streitigkeiten entscheiden sollen und, bei internationalen Sachverhalten, auch einheitlich für mehrere betroffene Jurisdiktionen entscheiden können.

Gerade nach dem Abschluss von M&A-Verträgen werden häufig auftretende Gewährleistungsfragen zu den übertragenen und eingeräumten gewerblichen Schutzrechten über Schiedsverfahren abgewickelt. Aber auch bei Lizenzverträgen ist es sowohl dem Lizenzgeber als auch dem Lizenznehmer ein Wichtiges, die Vertraulichkeit zu wahren und nicht vor aller Öffentlichkeit im normalen Zivilprozess Betriebsgeheimnisse, Umsatzzahlen oder Lizenzgebühren zu diskutieren.

Seit geraumer Zeit hat sich daneben ein weiterer Bereich der Schiedsverfahren für gewerbliche Schutzrechte entwickelt: Die WIPO-Schiedsverfahren zur Beilegung von Domain-Streitigkeiten. Auch hier geht es darum, erfahrene und sachkundige Schiedsrichter zu finden, die eine umfangreiche Streitbeilegung vornehmen können – wenn auch die Geheimhaltung nicht im Vordergrund steht, da die entsprechenden Schiedssprüche mit ihrer Begründung veröffentlicht werden².

Für diesen Beitrag geht es nun ganz allgemein um die Schutzrechte im gewerblichen Bereich, d.h. die Patente, die Marken, die Designs, die Urheberrechte, die Gebrauchsmusterrechte und was es da noch mehr gibt. Für diese soll dieser Beitrag untersuchen, warum es auch in weiterem Umfang für die Beilegung von Streitigkeiten sinnvoll sein kann, Schiedsverfahren vorzusehen: Haben wir doch auch mit den Landgerichten in Düsseldorf, Mannheim und München äußerst kompetente und erfahrene Richter für entsprechende Streitigkeiten.

¹ Der Autor dankt Frau Rechtsanwältin Dr. Anna Giedke für die Durchsicht des Artikels und ihre wertvollen Hinweise.

² Vgl. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/>.

I. Wesentliche Elemente der Schiedsgerichtsbarkeit

Die Schiedsgerichtsbarkeit zeichnet sich per Definition dadurch aus, dass sie freiwillig vereinbart wird.³ Die Parteien „überfallen“ einander nicht durch einen Antrag zum (einseitig ausgewählten) Gericht (vielleicht sogar noch auf den Erlass einstweiligen Rechtsschutzes⁴) sondern haben vorab vereinbart, welche Form der Streitbeilegung ihnen beiden am sinnvollsten erscheint. Es geht nicht darum, wer zuerst den Antrag bei einem ihm (vermeintlich) genehmen Gericht einreicht und man so durch einen Klageantrag zum Landgericht Mannheim dem Münchner Verfahren zuvor kommt, oder umgekehrt. Die Zuständigkeit der Schiedsgerichte beruht allein auf der Privatautonomie und der Freiheit der Vertragsbeteiligten, sich dieser Schiedsgerichtsbarkeit zu unterwerfen. Letztlich handelt es sich um ein „Opt-Out“ aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Dies bringt mit sich, dass die Parteien weitestgehende Gestaltungsfreiheit über den Ablauf haben: Sie können entscheiden, wie schnell ein Schiedsgericht in welcher Zusammensetzung zustande kommen soll, wie das Verfahren im Einzelnen abläuft, wie viele Schriftsätze es geben wird, wer wann etwaige Dokumente vorlegen muss, ob es ein Pre-Trial Discovery geben wird oder generell Discovery im Verfahren selbst und, natürlich ganz wichtig für die Parteien, es besteht die freie Richterwahl: Jeder der Vertragsparteien kann seinen Schiedsrichter aussuchen und diese beiden werden sich dann auf den Vorsitzenden einigen.

Ebenso wichtig und von den Parteien auch so gewollt, ist die endgültige und bindende Entscheidung durch das Schiedsgericht, d.h. die Tatsache, dass es nur eine Instanz geben soll, die letztendlich und letztverbindlich über den Streit entscheiden soll, ohne dass eine für eine Partei nachteilige Entscheidung in der nächsten (oder übernächsten) Instanz korrigiert wird.⁵

II. Welche Schiedsinstitutionen gibt es?

Hier nur – ohne jede Bewertung – eine Auflistung der wesentlichen Schiedsinstitutionen und zwar allein nach der Häufigkeit ihrer Einbeziehung in Streitigkeiten, die zwischen Parteien in Europa stattfinden:⁶

International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC)
(www.iccwbo.org)

Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) (www.dis-arb.de)

³ Zum rechtlichen Rahmen bei internationalen Schiedsverfahren siehe *Chrocziel et al.*, International IP Arbitration, aaO, Kap. 2.

⁴ Auch im Schiedsverfahren ist ein Eilrechtsschutz prinzipiell möglich – doch vor dessen Durchsetzung muss zunächst das Schiedsgericht gebildet werden, wenn nicht die Schiedsgerichtsbarkeit einen sog. „emergency arbitrator“ vorsieht, s. hierzu *Chrocziel et al.*, International IP Arbitration, aaO, Kap. 5 Lit B, S. 43.

⁵ Es bestehen nur sehr beschränkte Möglichkeiten gegen einen Schiedsspruch vorzugehen, z.B. bei fehlender Gewährung rechtlichen Gehörs oder Verstößen gegen den *ordre public*, siehe auch unten unter C. I.

⁶ Eine Übersicht der wichtigsten Schiedsgerichte für internationale IP Streitigkeiten findet sich bei *Chrocziel et al.*, International IP Arbitration, aaO, Kap. 5 S. 44 ff.

Schiedsrichterliche Beilegung von IP-Streitigkeiten

London Court of International Arbitration (LCIA) (www.lcia-arbitration.com)

American Arbitration Association (AAA) (www.adr.org)

Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) (www.hkiac.org)

China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) (www.cietac.org.cn)

Singapore International Arbitration Centre (www.siac.org.sg)

Panel of Recognised International Market Experts in Finance (PRIME) (www.primefinancedisputes.org)

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) (www.worldbank.org/icsid/)

III. Wie unterscheiden sich die Schiedsordnungen

Auch hier sei nur eine kurze Übersicht geboten, die beispielhaft zeigt, wie sich die Schiedsordnungen in wesentlichen Fragen unterscheiden. Als solche wesentlichen Fragen seien angeführt die Konsolidierung von Verfahren (d.h. die Frage, ob mehrere anhängige Verfahren auf Parteienantrag zusammengeführt werden können), ob es ein beschleunigtes Verfahren gibt, wie das Case Management aussieht (d.h. wie die Schiedsrichter das Verfahren zu führen haben) und, ein sehr wichtiger Punkt, ob Vertraulichkeit besteht.⁷

	DIS	ICC	LCIA [1]	UNCITRAL
Konsolidierung von Verfahren	Keine Regelung	Die ICC kann die Konsolidierung mehrerer anhängiger Verfahren auf Parteienantrag anordnen (Art. 10)	Konsolidierung von Verfahren mit Zustimmung des LCIA möglich (Art. 22.1 (ix) f.)	Keine Regelung
Beschleunigtes Verfahren	Eigenes Regelwerk (DIS Ergänzende Regeln für beschleunigte Verfahren von 2008)	Eilschiedsrichterverfahren (Art. 29 und Anhang V)	Eilschiedsrichterverfahren (Art. 9B)	Keine Regelung
Case Management Tools	Allg. Pflicht zur zügigen Verfahrensführung (Art. 33.1)	Verfahrensmanagementkonferenz und Verfahrenskalender (Art. 24)	Allg. Pflicht zur zügigen u. effizienten Verfahrensführung (Art. 14.4 (ii))	Schiedsgericht legt in Abstimmung mit den Parteien einen provisorischen Ablaufplan fest (Art. 17.2)
Vertraulichkeit	Parteien, Schiedsrichter, DIS-Angestellte und Verfahrensbeteiligte haben über die Durchführung des Verfahrens Stillschweigen zu wahren (Art. 43)	Auf Antrag Verfügung zur Wahrung der Vertraulichkeit des Verfahrens und Maßnahmen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Art. 22.3)	Schiedsverfahren und Schiedsspruch sind vertraulich (Art. 30)	Keine Regelung

Es sei – egal welche Schiedsordnung nun zur Anwendung kommt – darauf hingewiesen, dass die Parteien gut beraten sind, sich die anwendbare Schiedsordnung sorgfältig auszusuchen und

⁷ Daneben ist für IP Streitigkeiten relevant, ob es spezialisierte IP Schiedsrichter sowie einen einstweiligen Rechtsschutz durch z.B. sog. „emergency arbitrator“ gibt, siehe *Chrocziel et al.*, *International IP Arbitration*, aaO, Kap.5 Lit. B, S. 43 f. sowie eine entsprechende Übersichtstabelle S. 47 ff.

nicht erst, was leider viel zu häufig stattfindet, am Ende von langen Vertragsverhandlungen als Kompromiss sich auf irgendeine Schiedsordnung zu einigen, ohne dass man überlegt, welche Vor- und Nachteile diese spezielle Ordnung für eine IP-Streitigkeit mit sich bringt.⁸

IV. Was kostet ein Schiedsverfahren?

Auch hier sei eine Übersicht angefügt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Beträge nur die gerichtlichen Kosten bei der staatlichen Gerichtsbarkeit enthalten und ebenso auch nur die Kosten des Schiedsgerichtes bei den Schiedsverfahren. Dazu kommen natürlich noch die Kosten der beteiligten Rechts- und Patentanwälte auf beiden Seiten (sei dies nun nach RVG oder nach Stundensatz) hinzu.

A. Streitwert	Gerichtsverfahren	DIS	ICC	LCIA
1 Mio.	1. Instanz: 16.008 1. + 2. Instanz: 37.352 1.-3. Instanz: 64.032	1 Schiedsrichter: 37.780 3 Schiedsrichter: 76.680	1 Schiedsrichter: 58.996 3 Schiedsrichter: 133.761	1. Gebühr: 863 2. Sekretariat: Stundensatz: 115-259 3. Schiedsrichter: Stundensatz: 518
10 Mio.	1. Instanz: 113.208 1.+2. Instanz: 264.152 1.-3. Instanz: 452.832	243.785	359.304	
50 Mio.	1. Instanz: 329.208 1.+2. Instanz: 768.152 1.-3. Instanz: 1.316.832	375.785	561.105	
100 Mio.	1. Instanz: 329.208 1.+2. Instanz: 768.152 1.-3. Instanz: 1.316.832	474.785	674.652	
200 Mio.	1. Instanz: 329.208 1.+2. Instanz: 768.152 1.-3. Instanz: 1.316.832	639.785	790.453	

V. Wie lange dauert ein Schiedsverfahren?

Eine letzte Übersicht zu diesem Punkt sei angefügt. Wiederum wird das staatliche Verfahren mit den drei gängigen Schiedsverfahren DIS, ICC und LCIA verglichen, um zu zeigen welches Verfahren nun bei der Schnelligkeit die Nase vorne hat.

Auch hier sieht man einen sehr vergleichbaren Ablauf, wenn man beim staatlichen Verfahren zwei Instanzen mit in das Kalkül einbezieht.

⁸ Hinweise zum Entwurf von Schiedsvereinbarungen im IP Kontext bei *Chrocziel et al.*, International IP Arbitration, aaO, Kap. 4.

Schiedsrichterliche Beilegung von IP-Streitigkeiten

Verfahrensdauer	Staatliches Verfahren	DIS	ICC	LCIA
Nach anwendbarem Verfahrensrecht	Allgemeine Prozessförderungspflicht, §§ 139, 282 ZPO	Erlass des Schiedsspruches zügig und in angemessener Frist (Art. 33.1 DIS-SchO)	Erlass des Schiedsspruches binnen 6 Monaten ab Unterzeichnung des Schiedsauftrages (Art. 30 Abs. 1 ICC-Rules)	Keine Regelung
Nach Statistik	LG (1. Instanz) ca. 10-12 Monate + OLG (2. Instanz) ca. 25 Monate	Durchschnittlich ca. 9 Monate	Durchschnittlich ca. 24 Monate	Durchschnittlich ca. 18 Monate

B. Pro und Contra Schiedsgerichtsbarkeit

Nach diesen allgemeinen einleitenden Gedanken und Übersichten stellt sich die Frage, warum man überhaupt für gewerbliche Rechtsstreitigkeiten ein Schiedsverfahren in Erwägung ziehen wird. Ist es doch so, dass die staatlichen Gerichte sehr schnell zu einer Entscheidung kommen können (man denke nur an das beschleunigte Verfahren des Landgerichtes Mannheim), und es keine Voraussetzung ist, dass die Parteien in irgendeiner Weise vorher oder jedenfalls zu Beginn der Streitigkeit in einer Beziehung stehen und auch die oftmals gewünschte Öffentlichkeit geboten wird (es sei an die Smartphone Wars erinnert, bei denen im Zuschauerraum die gesamte Fachpresse, aber auch alle Wettbewerber versammelt waren).

Gegen die Schiedsgerichtsbarkeit spricht vorab in der Regel eine Mehrparteienkonstellation, da es zum einen kaum möglich ist, die Parteien hier unter einen Hut zu bekommen, zum anderen auch das Schiedsverfahren dadurch unübersichtlich und unnötig komplex wird.

Die Anwesenheit der Öffentlichkeit ist ein Umstand, der oftmals gerade im Umkehrschluss bei Schiedsverfahren dazu führt, dass man versucht, diese über das Schiedsverfahren auszuschließen. Auch hier sei an die Smartphone Wars erinnert und die Commitments, die Samsung bereit war gegenüber der Kommission abzugeben. Diese sahen vor, dass die Auseinandersetzungen mit lizenzsuchenden Parteien lediglich in Schiedsverfahren geführt werden, die Ergebnisse nicht öffentlich bekannt gegeben werden sollten und eine Berufung auch wieder nur durch ein Schiedsverfahren erledigt werden sollte. Üblich ist heute auch in jedem Lizenzvertrag für standardessentielle Patente (SEPs), dass eine strikte Vertraulichkeit vereinbart wird.

Gerade diese Vertraulichkeit ist eines der großen Pros für die Schiedsgerichtsbarkeit.⁹ Man weiß aus Erfahrung, dass staatliche Gerichte oftmals Probleme sehen, diese Vertraulichkeit zu gewährleisten. Die Parteien wollen aber gerade wichtige Betriebsgeheimnisse (Beispiel: Know-how Lizenzvertrag) nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wissen.

Die Expertise des Schiedsgerichtes und der zu wählenden Schiedsrichter sowie die Möglichkeit, dass man sich gerade die Schiedsrichter nach deren Expertise aussucht, ist ein weiterer wichtiger Punkt auf der Habenseite der Schiedsgerichtsbarkeit. Die prozessuale Flexibilität ist nicht zu unterschätzen. Die Parteien können nach ihrem eigenen Zeitplan und zu den ihnen genehmen Zeiten, Schiedsverhandlungen vorsehen. Sie können die Länge der Schiedsverhandlungen festlegen, ebenso wie die Tatsache, welche Beweismittel eingeführt werden, ob Sachverständige und wenn ja, in welcher Art und Weise diese zu hören sind.¹⁰

Letztlich bietet gerade für ausländische Parteien das Schiedsgericht ein vertrautes, neutrales Forum. Man muss sich nicht erst mit den örtlichen Gegebenheiten eines Gerichtes in einem bisher unbekanntem Land und einem unbekanntem Zivilprozessrecht auseinandersetzen

Die Beziehung der Parteien bleibt in der Regel gewahrt. Typischerweise finden Schiedsverfahren im konstruktiven Dialog statt und die Parteien sorgen nicht für „verbrannte Erde“. Dies führt zumeist auch zu einer endgültigen Erledigung der Streitigkeit.

Ein letzter Punkt sei erwähnt, der für Schiedsverfahren spricht und das ist die einfache Vollstreckbarkeit des Schiedsspruches quasi weltweit (zur Zeit 157 Zeichnungsstaaten) entsprechend der New Yorker Konvention¹¹.

Letztlich Pro wie Contra stellen Dauer und Kosten und die Einstufigkeit des Verfahrens dar, je nachdem auf welcher Seite der Medaille man sich befindet. Zu der oftmals bemängelten unzureichenden Schnelligkeit der Schiedsverfahren sei darauf hingewiesen, dass die ICC heute ein beschleunigtes Schiedsverfahren anwendet, das nur einen Schiedsrichter vorsieht, wenn der Streitwert unter 2 Mio. liegt. Die Parteien können hier (müssen dies aber auch ausdrücklich) vereinbaren, dass sie ein Dreier-Schiedsrichter-Forum vorsehen wollen. Auch die oftmals gescholtene fehlende Transparenz ist mittlerweile von den Schiedsgerichtsordnungen adressiert. Seit dem 01.01.2016 bietet z.B. die ICC Informationen zu den Schiedsrichtern, die in einem bestimmten Verfahren gewählt worden sind, allerdings ohne hierbei die Parteien oder den Streitgegenstand offenzulegen.

⁹ Ausführung zur Vertraulichkeit in internationalen Schiedsverfahren, *Chroczel et al.*, International IP Arbitration, aaO, Kap. 6.

¹⁰ Zum Ablauf des Schiedsverfahrens siehe *Chroczel et al.*, International IP Arbitration, aaO, Kap. 7.

¹¹ Zum aktuellen Status der NYC:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html.

C. IP-Schiedsverfahren: Einzelne Gesichtspunkte

I. Vorteile der schiedsgerichtlichen Lösung von IP-Streitigkeiten

Die bereits angesprochenen allgemeinen Gesichtspunkte, die zugunsten eines Schiedsverfahrens im allgemeinen sprechen, gelten natürlich für IP-Streitigkeiten im Besonderen. Dies soll im Folgenden vertieft werden.

Bei IP Streitigkeiten sind häufig IP-Rechte in mehreren Ländern betroffen. Bei einer Austragung des Streits vor staatlichen Gerichten, müssten sich die Parteien daher mit mehreren Jurisdiktionen auseinandersetzen. Mit Hilfe eines Schiedsverfahrens kann dies vermieden und der Streit gebündelt nur durch einen, nur eininstanzlichen Prozess entschieden werden. Die Entscheidung, d.h. der Schiedsspruch ist in den fremden Jurisdiktionen, die mitbetroffen sein können und sollen, über die New York Convention einfach durchzusetzen.

Vertraulichkeit und Geheimhaltung wurden bereits angesprochen, sind aber im Vorfeld noch einmal gründlich zu überlegen und dann auch ausdrücklich zu vereinbaren, damit nicht doch nach einem Schiedsspruch eine der Parteien mit dem Ergebnis in die Öffentlichkeit geht (was aber durchaus gewünscht sein kann).¹²

Die Neutralität des Gerichtes und das flexible Verfahren sind für eine Reihe von Unternehmen attraktiv, die gerade, wenn es auch nur den Anschein hat, vermeiden wollen, dass ein lokales Unternehmen sie vor einem lokalen Gericht zur Verantwortung zieht und dort nicht die gleiche Vertrautheit mit der Prozessordnung besteht, wie es mit einer Schiedsverfahrensordnung der Fall ist.

Der Zeitplan ist kontrollierbar und zeitnah; termingetreue Schiedssprüche können abgerufen werden. Es ist anzufügen, dass der Schiedsspruch als solcher kaum aufgehoben werden kann, da nur eine sehr begrenzte Überprüfbarkeit vorliegt und im Wesentlichen nur ein Verstoß gegen ordre public oder aber das Nicht-Gewähren von rechtlichem Gehör als wesentliche Aufhebungsgründe durchgreifen werden.

Weitere Vorteile der schiedsgerichtlichen Lösung von IP-Streitigkeiten bestehen darin, sich die Schiedsrichter genauestens nach dem betroffenen Bereich aussuchen zu können. So können, wenn es um den Streit von Pharmathemen geht, Schiedsrichter hinzugezogen werden, die gerade in diesem Bereich ihre Expertise haben, während man für die Auseinandersetzung über Kommunikationspatente besser Schiedsrichter hinzuzieht, die in diesem Bereich Erfahrung gesammelt haben. Gerade auch bei FRAND-Streitigkeiten ist es von großer Hilfe, wenn dem Schiedsgericht die Branche und ihre Lizenzierungspraktiken bekannt sind.

¹² Zur Wahrung der Vertraulichkeit bei internationalen Schiedsverfahren siehe *Chrocziel* et al., *International IP Arbitration*, aaO., Kap. 6.

Der Erhalt der Geschäftsbeziehung der durch ein Schiedsverfahren ermöglicht wird, wurde bereits angesprochen. Es sei hier aber zusätzlich erwähnt, dass man bereits zum Abschluss eines länger laufenden Vertrages über IP-Rechte die Möglichkeit hat, ein Gericht zu ernennen, das, gewissermaßen auf Abruf, zur Streitbeilegung zur Verfügung steht und Schiedssprüche während der Lebenszeit der IP-Rechte erlässt und diese durchgesetzt werden können. So ein nicht ad-hoc, sondern bereits vorab vereinbartes Verfahren ist in seiner auch streitverhindernden Wirkung für einen lang laufenden Lizenzvertrag oder F&E-Vertrag nicht zu unterschätzen.

Letztlich sei darauf hingewiesen, dass das Schiedsgericht oftmals die Bereitschaft hat, sich mit Problemen im rechtlichen Grenzbereich oder auch darüber hinaus zu befassen und Schiedssprüche zu entwerfen, die im gerichtlichen Verfahren nicht zur Verfügung stehen würden, weil der entsprechende Umfang nicht Teil der Streitigkeit ist, die vor einem Gericht verhandelt werden kann. Entsprechend haben sich IP-spezifische Abhilfen entwickelt, die durch Schiedsgerichte zugesprochen werden.¹³

II. Schiedsfähigkeit von IP-Streitigkeiten

Es muss an dieser Stelle nicht hervorgehoben werden, dass die einzelnen Staaten ein großes Interesse daran haben, dass die IP-Rechte, die im jeweiligen Staat erteilt werden, auch dort reguliert werden. Insoweit gibt es ein übergreifendes, öffentliches Interesse.

Die Frage der Schiedsfähigkeit von IP-Rechten kann in (internationalen) IP-Schiedsverfahren zu mehrerlei Punkten relevant werden: (i) als Einwand gegen die Zuständigkeit des Schiedsgerichtes, (ii) bei Aufhebungsverfahren nach erlassenem Schiedsspruch, oder (iii) bei Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren, um so die Vollstreckung im einzelnen Land zu verhindern.¹⁴

Zur Erwägung dieser kritischen Fragen der Schiedsfähigkeit ist zunächst allgemein festzuhalten, dass es einen wachsenden Trend gibt, IP-Streitigkeiten für schiedsfähig zu erklären. Dies gilt in den meisten Rechtsordnungen für die Lizenzierung und Abtretung von IP-Rechten, gilt aber auch für die Frage der Verletzung: Schließlich muss bei der Beurteilung eines Lizenzvertrages im Schiedsverfahren die Frage entschieden werden, ob tatsächlich das IP-Recht auch benutzt (d.h. verletzt) wurde.

¹³ Zu IP spezifischen Abhilfen oder „remedies“ siehe auch *Chrocziel et al.*, International IP Arbitration, aaO., Kap. 10.

¹⁴ Ausführlicher *Chrocziel et al.*, International IP Arbitration, aaO., Kap. 3 Lit. B S. 25 ff.

Schiedsrichterliche Beilegung von IP-Streitigkeiten

Wenn es um die Registrierung und Wirksamkeit des IP-Rechtes geht, sind allerdings die verschiedenen Rechtsordnungen und ihre Behandlung der Schiedsfähigkeit sehr uneinheitlich und die Schiedsfähigkeit wird in unterschiedlichem Maße bejaht.¹⁵

1. Der Rechtsbestand von Patenten

Der Erlass von Patenten ist ein Hoheitsakt (Verwaltungsakt mit Allgemeinwirkung: Allgemeinverfügung). Es ist wohl immer noch herrschende Meinung, dass der Rechtsbestand dieses Hoheitsaktes in seiner Gültigkeit nicht durch ein Schiedsgericht überprüft werden darf, sondern dies den hoheitlichen Gerichten vorbehalten ist. Das pauschale „Nein“ in diesem Zusammenhang wird u.a. mit § 1030 Abs. 3 ZPO begründet.¹⁶ Dort heißt es:

„Gesetzliche Vorschriften außerhalb dieses Buches, nach denen Streitigkeiten einem schiedsrichterlichem Verfahren nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzung unterworfen werden dürfen, bleiben unberührt“

Da man die ausschließliche Zuständigkeit für Patentnichtigkeitsklagen in Deutschland beim Bundespatentgericht verortet, wurde früher die Frage der Schiedsfähigkeit damit pauschal verneint. Ein näherer Blick auf die entsprechenden Vorschriften des Patentgesetzes stützt allerdings diese kategorische Haltung nicht. In § 65 Abs. 1 PatG heißt es:

*„Für die Entscheidungen über Beschwerden gegen Beschlüsse der Prüfungsstellen oder Patentabteilungen des Patentamtes sowie **über Klagen auf Erklärung der Nichtigkeit von Patenten** und in Zwangslizenzverfahren (§§ 81, 85 und 85a) wird das Patentgericht als selbständiges und unabhängiges Bundesgericht errichtet.“*

§ 81 PatG sieht für die Nichtigkeitsverfahren in Abs. 4 vor „Die Klage ist beim Patentgericht schriftlich zu erheben“. Damit findet sich keine gesetzliche Vorschrift außerhalb der ZPO, die vorschreiben würde, dass die Überprüfung der Rechtsbeständigkeit eines Patentes nicht einem schiedsrichterlichem Verfahren unterworfen werden dürfte.

Auch der Einwand, durch hoheitlichen Erteilungsakt gewährte IP-Rechte mit erga omnes Wirkung könnten nicht in einem inter partes Verfahren beseitigt werden zum Schutz der öffentlichen Interessen am erteilten IP-Recht sowie der Rechtssicherheit, greift nicht durch. Letztlich ist die Frage der Rechtsbeständigkeit eines IP-Rechtes in der Überprüfung in einem Verfahren inter partes auch nicht etwas wirklich Neues. Man denke nur an den Gebrauchsmusterverlet-

¹⁵ Ein Überblick über die Schiedsfähigkeit von IP-Verletzungen und –Nichtigkeitsverfahren in 15 Ländern findet sich bei *Chrocziel et al.*, International IP Arbitration, aaO., Kap.3 Lit. A S. 19 ff.

¹⁶ Zur Diskussion der Schiedsfähigkeit von IP Streitigkeiten im internationalen Kontext siehe *Chrocziel et al.*, International IP Arbitration, aaO., Kap. 3 Lit A S. 13 ff.

zungsstreit, bei dem der Beklagte sich mit der Nichtigkeit des Gebrauchsmusters verteidigt, dies aber nur im Verletzungsprozess vorbringt und nicht einen parallelen Löschantrag beim Bundespatentgericht einreicht.

Kommt hier das ordentliche Gericht zum Ergebnis, dass das Gebrauchsmuster in der Tat nicht rechtsbeständig ist, so wird die Klage wegen dieser Lösungsreife abgewiesen, ohne dass es zur Löschung des Gebrauchsmusters kommt. Der Ausspruch hat damit rein eine Wirkung *inter partes* (zwischen den beiden Streitparteien), der Rest der Welt muss sich weiterhin an die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters halten, der siegreiche Beklagte jedoch nicht.

Beim Patent ist dies nicht anders zu sehen. Zwar gibt es nach wie vor im deutschen Zivilprozessrecht nicht die Möglichkeit, dass im Patentverletzungsverfahren für die Klageabweisung mit der mangelnden Rechtsbeständigkeit des Patentes argumentiert wird (man denke aber an das UPC, wo dies möglich sein wird), aber es gibt durchaus die Möglichkeit einen Vergleich zu schließen, der die Rücknahme der parallel eingereichten Nichtigkeitsklage einschließt, wenn z.B. noch im Verletzungsverfahren ein vernichtender qualifizierter Hinweis des Bundespatentgerichtes ergangen ist und der Patentinhaber nun das (parallele) Verletzungsverfahren besser beendet, bevor er sein Patent verliert. Erinnerung sei auch an die durchaus nicht unübliche Situation, dass noch vor dem Bundesgerichtshof das Verfahren (nach der Nichtigkeitsklärung durch das Bundespatentgericht und der bestätigenden Ansicht in der mündlichen Verhandlung des 10. Senates, dass dieser auch das Patent nicht für rechtsbeständig hält), dann doch noch durch den Nichtigkeitsbeklagten ein Vergleich mit dem Nichtigkeitskläger geschlossen wird und die Nichtigkeitsklage dann auch noch dieser letztmöglichen Minute zurückgenommen wird. Auch dies hält das deutsche Prozessrecht aus, ohne dass es dazu kommen würde, dass der Rechtsbestand von Patenten nicht auch in diesen *inter partes*-Verfahren „geprüft“ wird und schließendlich dort dann auch mit seinen Folgen verbleibt.

Letztlich ist ein Patentrecht disponibel. Man denke nur an den Verzicht auf das Patent oder die unterbliebene Zahlung der Jahresgebühren (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 PatG), so dass es nicht immer die hoheitliche Hand sein muss, die über die weitere Existenz des Patents zu entscheiden hätte. Wie sieht es nun aber „*erga omnes*“ aus? Man muss sicher nicht versuchen mit einem Schiedsspruch, der die Nichtigkeitserklärung eines Patentes enthält, gegenüber dem Patentamt zu beantragen, dass dieser Schiedsspruch vollstreckt wird, um zu erfahren, dass dies so nicht gangbar ist. Aber: Die Parallelität eines Schiedsverfahrens zu einem ordentlichen Nichtigkeitsverfahren vor den gesetzlichen Gerichten, ist unangefochten möglich.

Auch wenn das Schiedsgericht nicht das Patent für nichtig erklären kann, kann der Patentinhaber aber selbst jederzeit auf das Patent verzichten. Somit ist es denkbar, dass der Schiedsspruch, wenn er auch nur *inter partes* ergeht, den Patentinhaber mit *erga omnes*-Wirkung ver-

Schiedsrichterliche Beilegung von IP-Streitigkeiten

pflichtet, die Löschung des Patentes nach entsprechendem Schiedsspruch zu beantragen. In der Vollstreckung des Schiedsspruches würde dann diese Willenserklärung des Patentinhabers fingiert, sollte es sie nicht selbst abgeben.

Der Patentinhaber kann aber auch bereits vor Beginn des Schiedsverfahrens einen Verzicht auf sein Patent erklären, den er durch einen entsprechenden Schiedsspruch bedingt. Genauso möglich, aber so praktisch kaum passiert, gibt es auch die Möglichkeit, dass der Patentinhaber sein Patent zu Beginn des Schiedsverfahrens auf das Schiedsgericht überträgt und diesem die Möglichkeit einräumt, damit selbst nach entsprechender Verurteilung einen autonomen Verzicht auf das Patent zu erklären.

Die erste Alternative (Verpflichtung des Patentinhabers mit Vollstreckung einer fingierten Willenserklärung) ist durchaus ein gangbarer Weg, die Alternativen 2 und 3 erscheinen doch eher so holprig, dass man sie nicht vereinbaren sollte: Es bleibt sonst immer noch ein Vollstreckungsrisiko für die obsiegende Partei.

2. Andere Rechtsordnungen

Die insoweit doch sehr klare (verneinende) deutsche Rechtslage wird in anderen Rechtsordnungen durchaus anders beurteilt.¹⁷

Um entgegenstehendes Fallrecht zu überkommen, wurde im Jahr 1982 der 35. Titel des US-Prozessrechtes (United States Code/U.S.C.) in seinem § 294 a wie folgt geändert:

„A contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of any dispute relating to patent validity or infringement arising under the contract. In the absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or infringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration. Any such provision or agreement shall be valid, irrevocable, and enforceable, except for any grounds that exist at law or in equity for revocation of a contract“

Ein Vertrag, der ein Patent oder jegliches Recht aus einem Patent betrifft, kann eine Regelung enthalten, die ein Schiedsverfahren für jeden Streit in Bezug auf die Wirksamkeit oder Verletzung des Patents vorsieht, der aus dem Vertragsverhältnis entsteht. Fehlt eine solche Regelung, können die Parteien eines bereits anhängigen Patentbestands- oder –verletzungsverfahrens schriftlich vereinbaren, diesen Streit durch ein Schiedsverfahren beizulegen. Jede solche Regelung oder Vereinbarung ist wirksam, unwiderruflich und durchsetzbar, außer es bestehen Wider-rufgründe nach Recht oder Billigkeit. Damit war es klar, dass auch die Rechtsbeständigkeit des

¹⁷ Ein Überblick zur Schiedsfähigkeit von IP-Verletzungs- und -Nichtigkeitsstreitigkeiten in 15 Rechtsordnungen bei Chrocziel et al., International IP Arbitration, aaO., Kap. 3 Lit. A S. 19 ff.

Patentes im Schiedsverfahren überprüft werden kann. Diese klare Rechtslage wurde allerdings durch die Überarbeitung im § 294c wieder eingeschränkt:

„An award by an arbitrator shall be final and binding between the parties to the arbitration but shall have no force or effect on any other person.“

Ein Schiedsspruch ist zwischen den Schiedsparteien endgültig und bindend hat aber auf jede andere Person keine Wirkung oder Effekt. Damit ist nun klargestellt, dass zwar die Rechtsbeständigkeit überprüft und entschieden werden darf, dies aber nur einen reinen inter partes-Effekt haben wird. Hong Kong ist in seinem § 103 I Arbitration (Amendment) Bill 2016 dagegen klar in der Formulierung:

„validity of patent may be put in issue in arbitral proceeding“. „die Wirksamkeit eines Patents kann Gegenstand eines Schiedsverfahrens sein“

Damit ist durch die sogenannte Arbitration Amendment Bill von 2016 klargestellt, dass IP-Streitigkeiten schiedsfähig sind und es nicht gegen Public Policy verstößt, wenn IP-Rechte in Schiedssprüchen für nichtig erklärt werden. Auch die Schweiz und Belgien haben heute die volle Schiedsfähigkeit über IP-Streitigkeiten hergestellt, inklusive der Frage der Bestandskraft. Auch insoweit hat der Schiedsspruch erga omnes Wirkung.¹⁸

3. Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht

Wenn nun offensichtlich die Tendenz dahin geht, dass die Zukunft eine volle Schiedsfähigkeit bei der Überprüfung der Rechtsbeständigkeit von IP-Rechten insbesondere Patenten bringen wird, so ist dies für das noch nicht in Kraft getretene einheitliche Patent für den Europäischen Raum zu korrigieren.

In Artikel 35 des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht wird zwar ein Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen vorgesehen, mit Sitz in Leibach und Lissabon. Dieses Zentrum stellt die Dienste des Schiedsverfahrens in Patentstreitigkeiten zur Verfügung und ist damit eigentlich genau das, was für den Schiedsrichter die Zukunftslösung bringen sollte, nämlich die volle Schiedsfähigkeit von Patentstreitigkeiten. Doch dann findet sich in Artikel 35 im 2. Satz, Absatz 2 die folgende Formulierung:

¹⁸ Ein Überblick zur Schiedsfähigkeit von IP-Verletzungs- und -Nichtigkeitsstreitigkeiten in 15 Rechtsordnungen bei Chrocziel et al., International IP Arbitration, aaO., Kap. 3 Lit. A S. 19 ff.

Schiedsrichterliche Beilegung von IP-Streitigkeiten

„in Mediations- und Schiedsverfahren darf ein Patent jedoch weder für nichtig erklärt noch beschränkt werden“.

Damit hat man genau das geschaffen, was § 1030 Abs. 13 ZPO sucht, nämlich eine gesetzliche Vorschrift außerhalb der ZPO, nach der die Streitigkeit, nämlich die Rechtsbeständigkeit, einem schiedsrichterlichem Verfahren nicht unterworfen werden darf.

Wenn auch zunächst noch die Rules of Procedure des UPC die Anerkennung von der Aufgabe eines Patentes im Schiedsverfahren vorsahen, so ist in der 17. und 18. Auflage dann nur noch die sogenannte Arbitration by Consent vorgesehen, d. h. eine Zustimmung des Patentinhabers zur Löschung seines Patentes. Damit ist dann nur ein Award by Consent wirksam, aber kein Award, der einseitig durch das Schiedsgericht die Nichtigkeit des Patentes erklärt.

III. Neueste Entwicklung in der IP-Schiedsverfahrenspraxis

Ohne dies hier im Einzelnen darzustellen, sei nur abschließend darauf hingewiesen, dass gerade im Zusammenhang mit der Diskussion über Lizenzen für standardessentielle Patente und den FRAND-Lizenzgebühren, Bewegung in das Geschehen gekommen ist und der Versuch, die entsprechenden Auseinandersetzungen über Schiedsverfahren zu lösen durchaus Beachtung verdient.¹⁹ So werden Schiedsklauseln in entsprechenden Rahmenverträgen vorgeschlagen, aber auch Schiedsklauseln in den Beitrittsverträgen der Standardisierungsorganisation: Man denke nur an Blu-ray-Standard, der von der Vita Standard Organisation (VSO) verwaltet wird und der entsprechende Schiedsklauseln vorsieht.

Aber auch die WIPO-Mustervereinbarung für Schiedsverfahren schlägt beschleunigte Schiedsverfahren von FRAND-Streitigkeiten vor und enthält die Formulierung, dass diese Streitigkeiten nicht nur die Patent „Essentiality“ (Wesentlichkeit), „Infringement“ (Verletzung) und „Enforceability“ (Durchsetzbarkeit) betreffen können, sondern auch „Validity“ (Wirksamkeit).

Es sei auch daran erinnert, dass gerade in den meisten SEP-Lizenz-Verträgen heutzutage Non-Disclosure-Agreements mit entsprechenden Schiedsklauseln vorgesehen werden.

D. Investitionsschutz / Durchsetzung durch Schiedsverfahren

I. Investitionsschutzabkommen

Der Blick soll am Ende dieses Beitrages neben den Patentstreitigkeiten zwischen zwei privaten Parteien auch auf einen anderen Bereich von IP-Streitigkeiten geworfen werden, nämlich auf

¹⁹ Zur Schiedsfähigkeit von FRAND-Streitigkeiten siehe *Chrocziel et al.*, International IP Arbitration, aaO., Kap.8.

Streitigkeiten zwischen Privaten und (ausländischen) Staaten, wie sie z.B. im Markenrecht häufig vorkommen.²⁰

Ausgangspunkt für ein Schiedsverfahren zwischen Privaten und ausländischen Staaten sind sog. Investitionsschutzabkommen. Dies sind Vereinbarungen zwischen zwei (Bilateral Investment Treaties – BIT) oder mehreren (Multi Investment Treaties – MIT) Staaten, in denen der rechtliche Schutz von Investitionen ausländischer, natürlicher oder juristischer Personen (z. B. Unternehmen) im eigenen Staat versprochen wird.

Knapp 3.000 BITs sind mittlerweile unterzeichnet²¹ und hier ist ein Überblick über die wesentlichen Länder, die sich entsprechenden Vereinbarungen getroffen haben:²²

<u>Russland</u> : 80 (64 in Kraft)	<u>Algerien</u> : 46 (29 in Kraft)
<u>Indien</u> : 73 (63 in Kraft)	Nigeria: 29 (15 in Kraft)
China: 129 (110 in Kraft)	<u>Argentinien</u> : 56 (52 in Kraft)
Vereinigte Arabische Emirate: 54 (36 in Kraft)	<u>Kasachstan</u> : 47 (42 in Kraft)
USA: 46 (40 in Kraft)	<u>Südafrika</u> 40 (14 in Kraft)

II. Vorteile von Investitionsschutzabkommen

Investitionsschutzabkommen bieten einen direkten Zugang zu einem internationalen neutralen Rechtsschutz. Es werden gegen die Staaten, bei denen eine Investition überprüft werden soll, Schiedsverfahren angeboten, ohne dass eine Schiedsklausel einzelvertraglich vereinbart werden muss. Üblicherweise finden diese unter den Schiedsregeln der ICSID oder auch der UNCITRAL statt. Damit besteht auch keine Notwendigkeit, sich auf irgendeine diplomatische Unterstützung verlassen zu müssen. Die Drohung mit einem internationalem Schiedsverfahren unter

²⁰ Ausführlicher zu internationalen Investment-Schiedsverfahren mit IP-Bezug siehe Chroczel et al., International IP Arbitration, aaO, Kap. 12.

²¹ <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA>.

²² Eine umfangreiche Übersicht findet sich unter <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/IiasByCountry#iiaInnerMenu>.

einem solchen Abkommen oder einer entsprechenden Schadensersatzforderung ist ein wirkungsvolles Druckmittel, das oft dazu führt, dass solche Schiedsverfahren vorab mit dem entsprechenden Staat verglichen werden (Beispiele aus der Vergangenheit sind hierfür Bolivien, Venezuela und die Philippinen). Seit dem Jahr 2000 wurden mehr als 40 ICSID-Schiedsverfahren verglichen. Internationale Tribunale könnten sogar einstweilige Verfügungen erlassen, um staatliche Maßnahmen gerichtlich zu untersagen.²³

III. Berücksichtigung von Investitionsschutz

Die Definition von Investment variiert von Übereinkommen zu Übereinkommen, ist der Regel aber sehr weit gefasst: „Vermögenswerte aller Art“ werden hier angesprochen und dies beinhaltet das bewegliche und unbewegliche Eigentum, sowie die dinglichen Rechte, Aktien, andere Beteiligungen an Unternehmen, Titel oder Forderungen, Gewerbeerlaubnisse oder andere öffentlich rechtliche Lizenzen, aber eben auch Immaterialgüterrechte.²⁴

Das betroffene Investment muss nicht durch ein 100 %-tiges Tochterunternehmen des Investors getätigt worden sein, sondern es genügen auch Beteiligungen an nationalen Unternehmen.²⁵ Die Investitionen müssen aber im Einklang mit den Gesetzen des Gaststaates getätigt werden.

In welchen Konstellationen kommen hier nun die gewerblichen Immaterialgüterrechte in dieses Spiel?

Es seien drei Beispielbereiche herausgegriffen, in denen eine Verletzung von Investitionsschutzabkommen durch Gesetzgebung, Gerichtsurteile und regulatorische Maßnahmen geltend gemacht wurde²⁶ in Bezug auf Marken, Patente und Generika.

In den Verfahren Philip Morris ./. Uruguay²⁷ und Philip Morris ./. Australien wurden gesetzliche Regelungen angegriffen, mit denen das Rauchen eingedämmt werden sollte. Sie sahen u.a. vor, dass mit jeder Marke nur ein Tabakprodukt beworben werden (Uruguay) bzw. gar keine Marke auf Tabakprodukte aufgebracht werden könne (Australien), und dass („Gesundheits-“) Piktogramme, die heutzutage schon Standard sind, auf Zigarettenpackungen anzubringen seien. Philip Morris rügte eine faktische Enteignung seiner Marke „Marlboro“ durch die gesetzlich eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit sowie die rufschädigenden Piktogramme. Das Verfahren

²³ Zu verfügbaren Abhilfen bei internationalen Investment-Schiedsverfahren siehe *Chrocziel et al*, International IP Arbitration, aaO, Kap. 12 Lit. H S. 172 ff.

²⁴ Ausführlicher zur Frage, inwiefern IP-Rechte in internationalen Investmentabkommen als „Investment“ geschützt werden bei *Chrocziel et al*, International IP Arbitration, aaO, Kap. 12 Lit. C S. 141 ff.

²⁵ Genauer zu IP-Rechteinhaber als geschützte „Investoren“ bei *Chrocziel et al*, International IP Arbitration, aaO, Kap. 12 Lit.D S. 149 ff.

²⁶ Weitere Szenarien, die Anlass für ein IP-Investment-Schiedsverfahren bieten können finden sich bei *Chrocziel et al*, International IP Arbitration, aaO, Kap. 12 Lit. G S. 168 ff.

²⁷ Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay (ICSID Case No ARB/10/7) und Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia (UNCITRAL) (PCA Case No 2012-12). Zusammenfassungen der Fälle finden sich bei *Chrocziel et al*, International IP Arbitration, aaO, Kap. 12 S. 136 f. und 160 ff.

gegen Australien wurde letztendlich aufgrund von Zuständigkeitsproblemen zurückgewiesen, das Verfahren gegen Uruguay wurde abgewiesen.

Als Fälle in denen Gerichtsurteile als eine Verletzung von Patentrechten gerügt wurden, seien als Beispiele kurz die beiden Verfahren *Eli Lilly ./.* Kanada und *Apotex ./.* USA erwähnt.

Bei *Eli Lilly ./.* Kanada²⁸ wurden durch kanadische Gerichte zwei Pharmapatente von *Eli Lilly* für nichtig erklärt. Dies wurde von dem Patentinhaber als Enteignung betrachtet und mit einem entsprechenden Schiedsverfahren anhängig gemacht. Das Verfahren ist nach wie vor noch nicht entschieden.

In *Apotex ./.* USA²⁹ wurden sogenannte Abbreviated New Drug Applications (ANDA) für Generika beantragt und von den US-Gerichten zurückgewiesen. *Apotex* war der Meinung hierdurch zu Unrecht davon abgehalten zu werden eine negative Feststellungsklage (auf Feststellung fehlender Patentverletzung) zu erheben und hierdurch in der Lage zu sein, Generika auf den US-Markt zu bringen. Die gebrachte Schiedsklage führt zu dem Ergebnis, dass das Schiedsgericht in den ANDAs kein Investment im Sinne der NAFTA betrachtete und deswegen sich nicht für zuständig erklärte.

In *Servier ./.* Polen³⁰ wurde eine Verlängerung der Zulassung von zwei von *Servier* hergestellten Arzneimitteln durch die polnische Gesundheitsbehörde verweigert und somit Generikas (polnischer Unternehmen) vorzeitig der Markt eröffnet. Obwohl die Klage in großen Teilen zurückgewiesen wurde, bewertete das Tribunal die Verweigerung der Zulassung als eine u.a. diskriminierende Maßnahme, die eine unrechtmäßige Enteignung darstelle. Leider ist der Schiedsspruch, der veröffentlicht wurde, so geschwärzt, dass eine weitere Beurteilung für die Verwertbarkeit für Schiedsverfahren für IP-Rechte schlecht möglich ist.

Abschließend sei zusammenfassend gesagt, dass sich hier ein wichtiger Bereich für den gewerblichen Rechtsschutz öffnet. Immaterielle Güterrechte sind Investitionen unter diesen Investitionsschutzabkommen und wenn diese durch Rechtsänderungen oder durch entsprechende Gerichts- oder Behördenentscheidungen entwertet werden, dann kann durch ein entsprechendes Schiedsverfahren dies letztlich wieder zurückgeholt und gedreht werden.

E. Zusammenfassung

Die schiedsgerichtliche Beilegung von IP-Streitigkeiten ist eine ernstzunehmende Alternative zu klassischen Gerichtsverfahren. Vorteile bietet das schiedsgerichtliche Verfahren v.a. bei multi-

²⁸ *Eli Lilly and Company v The Government of Canada UNCITRAL (ICSID Case No UNCT/14/2)*. Eine Zusammenfassung findet sich bei *Chrocziel et al, International IP Arbitration, aaO, Kap. 12 S. 138 und 163 ff.*

²⁹ *Apotex Inc. v The Government of the United States of America, UNCITRAL*. Zusammenfassungen bei *Chrocziel et al, International IP Arbitration, aaO, Kap. 12 S. 138 f. und 165.*

³⁰ *Les laboratoires Servier, S.A.A., Biofarma, S.A.S., Arts et Techniques du Progres S.A.S v Republic of Poland, UNCITRAL*. Zusammenfassungen bei *Chrocziel et al, International IP Arbitration, aaO, Kap. 12 S. 139 und 165 f.*

Schiedsrichterliche Beilegung von IP-Streitigkeiten

nationalen Sachverhalten, komplexen technischen Themen sowie in Fällen, in denen die Parteien an größtmöglicher Vertraulichkeit sowie Flexibilität des Verfahrens interessiert sind. Über Investitionsschutzabkommen kommt eine Streitbeilegung im Schiedsverfahren auch gegenüber ausländischen Staaten in Betracht.

JOHANNES BROSE

Güteverhandlungen in Patentstreitsachen

Die Eingangszahlen bei den Zivilgerichten in Deutschland sinken seit dem Jahr 2004 kontinuierlich. In unserer Gesellschaft gewinnt eine Kommunikations- und Streitkultur an Bedeutung, die weniger von Schuldzuweisungen und Rechthabenwollen sowie mehr von einer Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse der Beteiligten bestimmt wird – gerichtlich und außergerichtlich. Das gilt auch für patentrechtliche Angelegenheiten.

A. Ausgangslage

Güteverhandlungen vor dem erkennenden Spruchkörper sind schon seit langem bekannt und üblich – in geeigneten Fällen auch in Patentstreitsachen. Die seit dem Jahr 2012 in der ZPO vorgesehene Möglichkeit, die Güteverhandlung durch einen nicht dem Spruchkörper angehörenden Güterichter durchführen zu lassen, unterscheidet sich vor allem in drei Aspekten von der herkömmlichen Güteverhandlung: Zum einen ist es nicht Aufgabe dieses Güterichters, sich eine Meinung über den (voraussichtlichen) Ausgang des Rechtsstreits zu bilden; selbst wenn er dies täte, würden die Parteien seinem Wort nicht so viel Gewicht beimessen, wie der Empfehlung des Streitrichters.

Zum anderen ist der Güterichter nicht an die ZPO gebunden, sondern er kann sich verschiedener Konfliktlösungstechniken bedienen, beispielsweise auch unter Zuhilfenahme von Einzelgesprächen. Schließlich stehen beim Güterichter weniger rechtliche Kriterien bei der Lösungssuche im Vordergrund, sondern mehr die wirtschaftlichen Interessen der Parteien.

In klassischen Patentstreitsachen, bei denen sich Konkurrenten gegenüber stehen, ist eine Verweisung des Rechtsstreits an den Güterichter jedenfalls dann nur bedingt zielführend, wenn auf beiden Seiten große und gesunde Unternehmen stehen. In dieser Konstellation ist für die Klagepartei regelmäßig der Versuch einer Durchsetzung ihrer Ausschließlichkeitsrechte (auch wenn dies gelegentlich nicht gelingt) attraktiver, als die Suche nach für beide Seiten akzeptablen Bedingungen für eine Koexistenz auf dem Markt. Wenn hingegen die Kriegskasse auf wenigstens einer der beiden Seiten nicht so üppig gefüllt ist, die Parteien keine direkten Konkurrenten sind, ausnahmsweise eine Kooperation besondere Gewinnerwartungen mit sich bringt oder es sich um Rechtsstreitigkeiten nach dem ArbNErfG oder Patentvindikationen handelt, ist hingegen erfahrungsgemäß eine hinreichende Grundlage vorhanden, um mit Hilfe des Güterichters zu erforschen, auf welche Weise die Parteien durch eine einverständliche Regelung ihre wechsel-

seitigen (unternehmerischen) Ziele bestmöglich erreichen können, ohne dass rechtliche Kriterien bei der Lösungssuche eine entscheidende Rolle spielen.

B. Die rechtlichen Rahmenbedingungen

Nach zahlreichen Modellprojekten (unter anderem am Landgericht München I) zur „Gerichtsinernen Mediation“ wurde durch das Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vom 21.7.2012¹ in § 278 Abs. 5 ZPO die Möglichkeit für die Streitkammer geschaffen, „die Parteien für die Güterverhandlung sowie für weitere Güterversuche vor einen hierfür bestimmten und nicht entscheidungsbefugten Richter (Güterichter)“ zu verweisen. Damit gehört der Güterichter nicht dem Spruchkörper an, welcher zur Entscheidung berufen ist; zudem verfügt er über eine spezielle Ausbildung.²

Bereits die Klageschrift soll nach § 253 Abs. 3 Nr. 1 ZPO die Angabe enthalten, ob der Klageerhebung der Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob einem solchen Verfahren Gründe entgegenstehen. Nach einer Literaturmeinung soll der Richter³ mit der Klagezustellung abwarten, bis sich der Kläger entsprechend erklärt hat.⁴ Weiter regelt § 278 Abs. 5 ZPO, dass der Güterichter „alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation einsetzen“ kann. An den Güterichter gerichtete Schreiben werden nicht Bestandteil der Streitakte und werden auf Wunsch vertraulich behandelt.⁵

Die Verbreitung der mündlichen Äußerungen im Rahmen der Güterverhandlung und sogar ihre Verwertung im zugrundeliegenden Streitverfahren können mittels Vertraulichkeitsabrede vermieden werden.⁶ Während die Anordnung einer Güterverhandlung formal nicht die Zustim-

¹ BGBl. I S. 1577.

² Beim Landgericht München I haben jeweils mehrere Richter in beiden Patentstreitkammern spezielle Mediationsausbildungen durchlaufen, so dass schon seit vielen Jahren Patentstreitsachen aus der 7. Zivilkammer ausschließlich an Güterichter aus der 21. Zivilkammer verwiesen werden und umgekehrt.

³ Apropos personelle Ausstattung (vgl. auch vorstehende Fußnote): Wie bereits in § 278 Abs. 5 ZPO ist auch in diesem Beitrag der Einfachheit halber von dem „Güterichter“ in der lediglich maskulinen Form die Rede. Gemeint sind damit in erster Linie jedoch Güterichterinnen; mit Stand 01.01.2017 sind 18 der insgesamt 25 am Landgericht München I bestellten „Güterichter“ (so auch die Diktion des Geschäftsverteilungsplans) tatsächlich weiblichen Geschlechts. Hierdurch ist das Landgericht durchaus zukunftsfähig aufgestellt, denn der Coach und Pädagoge *Weber-Fürst* beschreibt eine weiblichere Zukunft als natürlichen und gesunden Entwicklungsprozess unserer Gesellschaft; womit indes nicht nur ein Vordringen einer größeren Anzahl an Frauen in bestimmte Positionen gemeint ist, sondern auch die zunehmende Bereicherung unserer Gesellschaft durch das Erstarken gemeinhin als weiblich angesehener Charaktereigenschaften wie Fürsorge, Verständnis und Mitgefühl (im Allgemeinen – damit aber auch in unserer Streitkultur), vgl. *Weber-Fürst, the Future is Female*, Melbourne, Florida 2016, 7 (53). Zur Relevanz dieser Softskills vgl. unten die Punkte IV. 2. und V. 2.

⁴ Unberath/*Greger*, *MediationsG – Recht der alternativen Konfliktlösung*, 2012, Teil 4 Rz. 35 ff.

⁵ Beispielsweise kann als vertraulich bezeichnetes Schriftgut gem. § 8 a III 2 der bayerischen AktO vom Güterichter nach Abschluss des Güterichterverfahrens an den Einsender zurückgegeben oder vernichtet werden.

⁶ Für die Verschwiegenheitspflicht des Güterichters vgl. §§ 203 II Nr. 1, 11 I Nr. 2 a StGB und *Greger*, ZKM 2017, 4.

mung der Parteien voraussetzt,⁷ soll die Methode der Mediation nur mit Einverständnis der Beteiligten zur Anwendung kommen. Sowohl die Parteien wie auch der Güterichter können die Verhandlung jederzeit beenden. Das Nichterscheinen einer der Parteien wirkt sich auf das streitige Verfahren nicht negativ aus.

Abgesehen von der Streitwertfestsetzung⁸ kann der Güterichter keine Entscheidungen in der Sache treffen.

C. Methoden der Konfliktlösung

Wenn die Parteien keinen anderen Wunsch haben, wird der Güterichter in der Regel einen interessenorientierten Lösungsfindungsprozess in Anlehnung an das Harvard-Konzept anbieten. Wenn Emotionen bei dem Streit eine Rolle spielen, können auch Instrumente der Konfliktbearbeitung zum Einsatz kommen. Dabei ist das Spektrum der in Betracht kommenden Möglichkeiten sehr vielfältig.

D. Streitursachen als Ausgangspunkt für die Lösungssuche

Die forensische Praxis wie auch die aussagepsychologische Literatur belegen, dass sich die Beteiligten einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung häufig an ein- und denselben Sachverhalt in einer gravierend auseinanderlaufenden Weise erinnern.

Die Aussagepersonen – seien es Parteien oder Zeugen – sind meist fest davon überzeugt, dass ihre Vorstellung von dem Sachverhalt den Tatsachen entspreche, während der jeweilige Kontrahent vorsätzlich die Unwahrheit sage. Solange die Beteiligten von dieser Vorstellung beherrscht sind, fehlt in der Regel die innere Bereitschaft für eine Lösung, die den Interessen aller Parteien gerecht wird. Für eine nachhaltige Konfliktbearbeitung ist es erforderlich, diese streitursächlichen Faktoren zu berücksichtigen.⁹

I. Konfliktursachen

Das Vorhandensein eines Sachverhalts im Gedächtnis ist Ergebnis eines mehrgliedrigeren Prozesses, welcher die Wahrnehmung, das Verstehen des Geschehenen, die Informationsspeicherung und die Erinnerung umfasst.¹⁰ Eine Schwäche in nur einem Glied dieser Kette führt zu

⁷ Sächs. OVG, ZKM 2014, 135; Hess. LSG, ZKM 2014, 134; ArbG Hannover, ZKM 2013, 130; Klo-wait/Gläßer/Löer, MediationsG, 2014, Teil 2 § 278 ZPO Rn. 14; Fischer/Unberath/Steffek, Das neue MediationsG, 2013, 29 (41); Carl, ZKM 2012, 16 (19); Löer, ZKM 2014, 41 (43); Thole, ZZP 127 [2014], 356; a. A. Fritz/Pielsticker/Fritz, MediationsG, 2013, § 278 ZPO Rn. 50; Röthemeyer, Mediation, 2015, Rn. 430.

⁸ Zu dieser vgl. Greger/Weber, MDR-Sonderbeil. 2012, 3 (26 f.).

⁹ Vgl. auch Montada, JMBI Schleswig-Holstein Sonderdruck 2, 2015, 13.

¹⁰ Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellungen vor Gericht, 4. Aufl. 2014, Rn. 3.

einem fehlerhaften Ergebnis. Regelmäßig können wir uns daher in Bezug auf einzelne Geschehnisse aus der Gesamtheit aller wahrnehmbaren Vorgänge nur selektiv erinnern.¹¹

Je mehr wir uns auf einen bestimmten Vorgang konzentrieren, umso weniger nehmen wir aus unserer Sicht zunächst nebensächliche Umstände wahr.¹² Wir streben nach kognitiver Konsonanz; das bedeutet, dass wir uns ständig unbewusst gegenüber solchen Erkenntnissen verschließen, aufgrund derer wir Anlass dazu bekämen, auf mühsame Weise die Richtigkeit unserer Überzeugungen zu hinterfragen. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich daher vor allem auf solche Umstände, die unsere bestehenden Ansichten und Werte bestätigen.¹³ Unsere Gedanken werden weiter in subtiler Weise durch innere Voraktivierungen beeinflusst, z. B. wenn wir zuvor Faktoren bemerkt haben, die unsere Sympathie oder Antipathie gegenüber einem anderen hervorrufen („Priming“¹⁴). In besonderem Maße geht die Wahrnehmung auseinander, wenn die Aufmerksamkeit der Beteiligten aufgrund emotionaler Erregung auf bestimmte Faktoren fokussiert ist.¹⁵ Stress und insbesondere emotional belastende Streitigkeiten hemmen unsere Wahrnehmungsfähigkeit, unser Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, die Folgen unseres Handelns abschätzen sowie besonnen reagieren zu können; in solchen Situationen können die Betroffenen nur noch auf stabil gebahnte neuronale Verschaltungsmuster zurückgreifen.¹⁶ Zu Einschränkungen kommt es insbesondere bei Schuldvorwürfen, die im Hinblick auf die gesetzlichen Voraussetzungen etlicher Ansprüche – insbesondere von Schadensersatzansprüchen – im Fall eines Rechtsstreit regelmäßig erhoben werden.

Dieses Abwehrverhalten ist evolutionsbedingt in uns angelegt, denn in der Vergangenheit drohten diejenigen mit existenzgefährdenden Konsequenzen aus der Gemeinschaft ausgeschlos-

¹¹ *Bühring-Uhle/Eidenmüller/Nelle*, Verhandlungsmanagement, 2009, S. 27; vgl. auch *Bender/Nack/Treuer*, Tatsachenfeststellungen vor Gericht, 4. Aufl. 2014, Rn. 61 ff.; beispielsweise macht es für das Verständnis von uns wahrgenommener Vorgänge auch einen Unterschied, ob wir uns als Teil des Geschehens betrachten oder es von außen beobachten und ob wir dabei eine individuelle oder eine kollektive Perspektive einnehmen, vgl. *Wilber/Patten/Leonard/Morelli*, Integrale Lebenspraxis, 2010 S. 53 ff. und 103 ff.

¹² *Bender/Nack/Treuer*, Tatsachenfeststellungen vor Gericht, 4. Aufl. 2014, Rn. 61 ff.; *Hüther*, Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn, 8. Aufl. 2009, S. 105–107.

¹³ *Bühring-Uhle/Eidenmüller/Nelle*, Verhandlungsmanagement, 2009, S. 41. Eines der eindrücklichsten Beispiele selektiver Wahrnehmung infolge unseres Strebens nach kognitiver Konsonanz ist das Ignorieren der Folgen, die uns mittelfristig infolge des Raubbaus an Klima und Ressourcen massiv treffen werden. Denn eine Berücksichtigung dieser Umstände hieße, unseren ökologischen Fußabdruck auf höchstens die Größe zu reduzieren, die einem einzelnen Menschen heute im Gesamtdurchschnitt an nutzbarer Fläche auf der Erde zur Verfügung steht; und unseren CO₂-Ausstoß auf ein Sechstel zu reduzieren. Es gibt kaum andere wissenschaftliche Erkenntnisse, deren Berücksichtigung für uns so unbequem ist. Vgl. auch Fn. 30.

¹⁴ Vgl. *Bauer*, Selbststeuerung, 5. Aufl., S. 99–102.

¹⁵ *Hüther*, Was wir sind und was wir sein könnten, 6. Aufl. 2013, S. 76 f.; ähnlich *Holler*, Trainingsbuch Gewaltfreie Kommunikation, 5. Aufl. 2010, S. 46; vgl. ferner *Singer/Bolz/Mascaro/Pace/Raison*, Mitgefühl in Alltag und Forschung, München 2013, S. 244 ff. zu den endokrिनologischen und empathiemindernden Folgen von Stress sowie *Singer/Bolz/Sze/Kemeny*, Mitgefühl in Alltag und Forschung, 2013, S. 342 ff.: Emotionen, die das Kampf- oder Flucht-Reaktionssystem aktivieren, wie Wut, Angst oder Scham, unterdrücken unsere Fähigkeit zu Mitgefühl.

¹⁶ *Glasl*, Konfliktmanagement, 11. Aufl. 2013, S. 39 ff., insbesondere S. 39 und 43; interessant auch: von einer einmal gegenüber einem Kontrahenten entwickelten Antipathie können wir uns später nur noch ganz schwer lösen.

sen zu werden, die sich an ihr schuldig gemacht hatten.¹⁷ Wenn – z. B. bei einer außerordentlich großen Stressbelastung – die im präfrontalen Kortex („Stirnhirn“) angesiedelten Fähigkeiten vollständig versagen, fallen wir auf angeborene Handlungsmuster zurück, nämlich Angriff, Flucht oder Erstarrung.¹⁸ Aber auch ohne derart erhebliche Einschränkungen haben negative Emotionen gewaltige Einflüsse auf unsere Entscheidungen: Denn der im präfrontalen Kortex angesiedelte Verstand hat im Vergleich zu unseren Emotionen – insbesondere den Ängsten – nur wenig Einfluss auf unsere moralischen Haltungen und die Bewertung von Risiken, mithin auch auf die Handlungsplanung.¹⁹ Ferner werden die erlebten Vorgänge nur selektiv im Gedächtnis gespeichert. Mit dem Zeitablauf vergessen wir ständig Umstände und ersetzen sie fortwährend teils bewusst und oft unbewusst durch neue Wahrnehmungen, Spekulationen und Schlussfolgerungen („Konfabulation“). Baumeister für diese Ergänzungen ist wiederum unser Streben nach kognitiver Konsonanz – intuitiv helfen uns unsere üblichen Erklärungsansätze bei der Frage, was sich wohl genau ereignet haben wird. Nicht selten sind wir fest davon überzeugt, dass die so wiederaufgefüllten Gedächtnisinhalte reale Erinnerungen seien („false memories“).²⁰

Einmal erworbene Fehlvorstellungen bestätigen sich dann häufig scheinbar dadurch, dass wir ähnliche Umstände immer wieder (selektiv) wahrnehmen. Dieser Mechanismus ist namentlich im Prozess der Konflikteskalation anzutreffen. So provozieren wir negative Reaktionen des Gegners durch ein entsprechend non-verbales oder paralinguistisch herausforderndes Auftreten („self fulfilling prophecy“²¹); ferner schreiben wir negatives Verhalten der Gegenseite ihrem Charakter zu, während wir positive Erfahrungen mit ihr als Folge der Situation erklären („attributionelle Verzerrungen“).

Folge dieser Abläufe ist, dass wir unsere Fähigkeiten laufend überschätzen.²² Namentlich beurteilen die Kontrahenten einer Auseinandersetzung regelmäßig die Erfolgsaussichten ihrer Handlungen und insbesondere ihres prozessualen Begehrens in unrealistisch positiver Weise.²³ Wurde einmal die Treppe der Konflikteskalation betreten, so sorgt schon allein die Dynamik eines solchen Streits für eine weitere Verschlimmerung: Negative Umstände werden bevorzugt

¹⁷ Singer/Bolz/Sze/Kemeny, *Mitgefühl in Alltag und Forschung*, 2013, S. 345; *Stauss*, *Selbstvergebung durch Schuldkompetenz*, 2015, S. 300 f.

¹⁸ *Hüther/Korittko/Wolfrum/Besser*, *Trauma & Gewalt*, 2010, S. 18 (20).

¹⁹ *Roth/Ryba*, *Coaching, Beratung und Gehirn*, 2. Aufl. 2016, S. 132 und 223 f.

²⁰ *Bender/Nack/Treuer*, *Tatsachenfeststellungen vor Gericht*, 4. Aufl. 2014, Rn. 11, 42, 66, 70, 92–94, 99, 120, 122, 130 und 154; *Bühning-Uhle/Eidenmüller/Nelle*, *Verhandlungsmanagement*, 2009, S. 41; *Roth/Ryba*, *Coaching, Beratung und Gehirn*, 2. Aufl. 2016, S. 178.

²¹ *Watzlawick*, *Anleitung zum Unglücklichsein*, 2012, S. 59 ff.; *Duwe/Eidenmüller/Hacke*, *Mediation in der Wirtschaft*, 2. Aufl. 2011, 28 f.; *Bauer*, *Selbststeuerung*, 5. Aufl. S. 106–109.

²² *Bühning-Uhle/Eidenmüller/Nelle*, *Verhandlungsmanagement*, 2009, S. 42.

²³ *Duwe/Eidenmüller/Hacke*, *Mediation in der Wirtschaft*, 2. Aufl. 2011, S. 28; *Dobelli*, *Die Kunst des klaren Denkens*, 2011, S. 13 ff.

auf die Gegenpartei projiziert.²⁴ Die Streitfragen werden teils zu taktischen Zwecken und teils unbewusst ausgeweitet. Zugleich filtern und simplifizieren die Kontrahenten die Zusammenhänge gedanklich, um nicht von ihrer Komplexität überfordert zu werden; dabei suchen sie nach Kausalitätsmodellen, die ihrer Vorstellung von der Gegenseite entsprechen.²⁵

II. Der Ansatzpunkt einer nachhaltigen Streitschlichtung

Diese Prozesse bewirken, dass sich die Kontrahenten einer Auseinandersetzung regelmäßig so stark in die von ihnen für richtig erachteten Gedankengebäude verstricken, dass ihnen die Fähigkeit fehlt, sich auf den Standpunkt der Gegenseite einzulassen. Selbst ausgewogene Vorschläge stoßen in diesem Stadium oft allein deshalb auf Ablehnung, weil sie vom jeweiligen Gegner stammen („reaktive Abwertung“).

Eine erfolgversprechende Streitschlichtung setzt an den Ursachen des Streits an. Sie erzeugt Verständnis und Empathie für die gegnerische Position und vermittelt zugleich den Parteien den Eindruck, vom jeweils anderen gehört und verstanden zu werden.²⁶ Eine Veränderung unserer inneren Haltung und unseres Verhaltens ist in einer solchen Situation nicht möglich, ohne dass etwas auf der Ebene unserer individuellen Emotionen (beispielsweise von Ängsten und Hoffnungen) sowie der kollektiven Werte, Denksysteme, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster geschieht; hierbei handelt es sich aber nicht um intellektuelle, im Neokortex ablegbare Erkenntnisse, sondern um erfahrungsbasierte Prägungen, die unbewusst im subkortikalen System verankert sind und auch nur auf der Ebene von Emotionen und Erfahrungen angesprochen werden können.²⁷ Diese konfliktlösenden Abläufe werden durch die nachfolgend dargestellte Vorgehensweise angestoßen und durch den Güterichter gesteuert.

E. Ablauf

Meistens werden Güteverhandlungen in Anlehnung an das „Harvard-Konzept“ durchgeführt.²⁸

I. Eröffnung

In der Eröffnungsphase werden zeitliche Rahmen, die personelle Vertretung der Parteien und die angewandte Konfliktlösungsmethode vereinbart. Wenn die Parteien dies möchten, können sie hier auch Vertraulichkeit vereinbaren.

²⁴ *Glasl*, Konfliktmanagement, 11. Aufl. 2013, S. 210 ff.

²⁵ *Glasl*, Konfliktmanagement, 11. Aufl. 2013, S. 215 ff.

²⁶ *Rosenberg*, Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens, 11. Aufl. 2013 S. 133 ff.; ähnlich: *Singer/Bolz/Sze/Kemeny*, Mitgefühl in Alltag und Forschung, 2013, S. 344: Erst, wenn neben dem Ich-bezogenen sympathischen Nervensystem auch das parasympathische Nervensystem wieder aktiviert ist, sind die Medianten wieder offen, sich auf die Situation anderer einzustellen.

²⁷ *Milling*, Storytelling – Konflikte lösen mit Herz und Verstand, 2016, S. 14–32.

²⁸ *Fisher/Ury/Patton*, Das Harvard-Konzept, 24. Aufl. 2013.

II. Bestandsaufnahme

Anschließend können beide Parteien nacheinander die bisherige Entwicklung darstellen. Hierdurch bekommen sie zum einen das Gefühl, dass ihre Standpunkte ernst genommen werden. Sie entwickeln zugleich Vertrauen zum Mediator. Des Weiteren dient diese Phase dazu, bei der gegnerischen Partei ein gewisses Verständnis zu erzeugen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Parteien ausreichend Zeit dazu bekommen, die bisherigen Ereignisse zusammenhängend aus ihrer Sicht darzustellen.

Der Güterichter unterstützt dies und insbesondere die Aufnahme der Schilderungen durch die Gegenseite mit Hilfe des Instruments des „Aktiven Zuhörens“: durch Wiederholen des Gehörten und Nachfragen zu den Details wird der vortragenden Seite vermittelt, dass ihre Position nachvollzogen und ihrer Darstellung Interesse entgegengebracht wird.²⁹ Ferner paraphrasiert der Mediator gezielt die in den Äußerungen enthaltenen „Ich-Botschaften“ und arbeitet mit Hilfe entsprechender Nachfragen aus den Schilderungen, die teilweise primär Schuldvorwürfe und Anschuldigungen enthalten, die dahinterstehenden Gefühle und Bedürfnisse heraus.³⁰ Dadurch können auch Emotionen zur Sprache kommen, ohne dass sich die Gegenseite provoziert fühlt.³¹

In Mediationen erhalten die Partei selbst bzw. ggf. die unternehmensinternen Entscheidungsträger das Wort, nicht hingegen die Prozessvertreter; die Rechts- und ggf. Patentanwälte beraten ihre Parteien und wirken in der letzten Phase bei der Formulierung des Vergleichs mit. Die Aufmerksamkeit ist in der Bestandsaufnahme auf die Gefühle und Bedürfnisse der gerade vortragenden Partei gerichtet, nicht auf die Handlungen des anderen. Dabei ist das „aktive Zuhören“ nicht nur eine Gesprächstechnik. Die Medianten fühlen sich stärker verstanden und akzeptiert, wenn der Güterichter ihnen authentische Empathie, ehrliche Offenheit und ernst gemeinte Akzeptanz bzw. Wertschätzung entgegenbringt.³² Das bedeutet letztlich eine Kommunikation zwischen Mediator und Medianten auf Augenhöhe, bei der auf Klarheit, Transparenz, Offenheit und Fairness geachtet wird.³³

Besonders effektiv kann die mentale Abschottung der Parteien gegenüber den Positionen der jeweiligen Gegner dadurch überwunden werden, wenn der Mediator sie bittet, in eigenen Wor-

²⁹ Duve/Eidenmüller/Hacke, *Mediation in der Wirtschaft*, 2. Aufl. 2011, S. 126 ff. und insb. S. 147 ff.; Schulz von Thun, *Miteinander reden I*, 2011, S. 63 f.

³⁰ Dieser auf den Begründer der Gewaltfreien Kommunikation, Marshall B. Rosenberg, zurückgehende Ansatz wird in der Literatur als besonders wichtig und wirksam beschrieben, vgl. Glasl, *Konfliktmanagement*, 11. Aufl. 2013, S. 334.

³¹ Duve/Eidenmüller/Hacke, *Mediation in der Wirtschaft*, 2. Aufl. 2011, S. 127; Rosenberg, *Gewaltfreie Kommunikation – Eine Sprache des Lebens*, 9. Aufl. 2010, S. 43, 50 f.

³² Milling, *Storytelling – Konflikte lösen mit Herz und Verstand*, 2016, S. 43.

³³ Heinrich/Fischer, *ZKM* 2017, 13 (14).

ten den Standpunkt des Kontrahenten wiederzugeben („Perspektivwechsel“).³⁴ Im Einzelfall kann auch das Erzählen einer Geschichte helfen, die Medianten auf der Ebene ihrer individuellen Emotionen (beispielsweise von Ängsten und Hoffnungen) bzw. ihrer kollektiven Werte, Denksysteme, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster anzusprechen und so ihre nicht vernunftgesteuerte, sondern im subkortikalen System verankerte innere Haltung zu verändern.³⁵

Die Parteien können dabei zudem für einen Moment ihre Anspannung loslassen, sie gewinnen Distanz zu ihrem eigenen Problem und machen die wohltuende Erfahrung, dass auch andere Menschen Sorgen haben oder hatten, die zu ihrer Situation ganz vergleichbar sind; vielleicht kommen auch Assoziationen auf, die an die Geborgenheit beim kindlichen Geschichtenerzählbetrachten erinnern. Beim nachfolgenden Gespräch über die Geschichte geht die Diskussion häufig spielerisch und schleichend in den Versuch über, wieder das zwischen den Parteien streitige Problem zu lösen.³⁶ In allen Phasen einer Mediation nach dem Harvard-Konzept werden die wesentlichen Ergebnisse visualisiert. Hierdurch kann später auf bereits erarbeitete Ergebnisse zügig zurückgegriffen werden. Des Weiteren vermittelt die für alle Beteiligten gut sichtbare Visualisierung der wesentlichen Positionen einer Partei durch einen (Güte-)Richter jener auch das Gefühl, dass ihren Äußerungen besonderes Gewicht und ihrer Person Wertschätzung zuerkannt wird.

III. Interessenklärung

Anschließend wird nach den Interessen der Parteien gefragt, also nach den hinter den geltend gemachten Positionen (wie Unterlassung, Rückruf und Schadensersatz) stehenden Wünschen und Anliegen, wie beispielsweise kurzfristige Liquidität oder langfristiger Zugewinn von Marktanteilen. Der Mediator fragt gezielt nach den wirtschaftlichen Hintergründen, unternehmenspolitischen Zielen, persönlichen Wertvorstellungen und Erwartungen.

Oft kommen die wahren Interessen erst mit Hilfe von gezielten und detaillierten Nachfragen ans Licht; wiederum ist das Instrument des aktiven Zuhörens von zentraler Bedeutung. Meist wissen die Medianten nicht, wie der jeweilige Gegner ihre Interessen befriedigen kann. Nur

³⁴ *Ballreich/Glasl*, Mediation in Bewegung, 2. Aufl. 2010, S. 118 ff.; Hintergrund ist nicht nur, dass der Mediant danach evtl. die Situation des anderen rational besser versteht. Vielmehr wird er auch auf einer intuitiv-emotionalen Ebene angesprochen: In Konfliktsituationen nehmen wir bevorzugt die Unterschiede zu den anderen wahr. Das blockiert die Empathiefähigkeit, denn evolutionsbedingt wollen wir vorhandene Ressourcen in erster Linie unserer eigenen Gruppe zugutekommen lassen, während wir jedenfalls im Mangelfall bestrebt sind, sie denen vorzuenthalten, die anders sind als wir (vgl. hierzu *Beelmann/Jonas*, Diskriminierung und Toleranz, 1. Aufl. 2009, S. 47; derselbe Effekt wurde in Wettbewerbssituationen beobachtet, vgl. *Bierhoff*, Sozialpsychologie, 6. Aufl. 2006, S. 369). Wenn wir uns hingegen mit der Frage beschäftigen, wie wir uns in der Situation des anderen verhalten hätten, dann überwinden wir dieses Hemmnis. Der Effekt der Eigengruppenfavorisierung ist heute vor allem auf ökonomischer Ebene wirksam, beispielsweise durch das Konsum- und Mobilitätsverhalten der vom Soziologen Lessenich so bezeichneten „Externalisierungsgesellschaft“. Vgl. auch Fn. 13.

³⁵ *Milling*, Storytelling – Konflikte lösen mit Herz und Verstand, 2016, S. 31 f.

³⁶ *Milling*, Storytelling – Konflikte lösen mit Herz und Verstand, 2016, S. 43–49.

dieser weiß, über welche Bezugsquellen, technischen Möglichkeiten oder überschüssigen Produkte er verfügt, um mit ihnen den anderen bei der Verfolgung seiner Interessen zu unterstützen. Wesentliches Ziel der Interessenforschung ist es daher, dass beide Parteien die Interessen des jeweils anderen genau verstehen. Wie schon ausgeführt sind die Parteien jedoch oft so sehr von ihrer eigenen Sichtweise beherrscht, dass sie sich schwer tun, die Situation des anderen und seine eigentlichen Ziele zur Kenntnis zu nehmen.

Der Mediator wird daher einen besonderen Schwerpunkt darauf legen, die Interessen gründlich abzufragen, zu paraphrasieren und zu visualisieren.³⁷ Auch in dieser Phase ist der Perspektivwechsel ein bedeutsames Instrument, um zu fördern, dass die Medianten verstehen, was der jeweiligen Gegenseite wirklich wichtig ist: Sie werden gebeten, wiederzugeben, welche Interessen hinter dem Agieren der anderen Partei stehen. Die hierfür erforderliche innere Offenheit der Gegenseite kommt dadurch zustande, dass es nicht um Forderungen geht, sondern um Bedürfnisse und Nöte des Anderen.³⁸ Um zu sehen, in welchen Bereichen eine Partei am ehesten zu Konzessionen bereit ist und welche Punkte ihr besonders wichtig sind, können die Parteien gebeten werden, ihre Interessen zu priorisieren.

IV. Lösungssuche

Sodann suchen die Parteien nach Möglichkeiten, ihre Interessen zu fördern. Ausgangspunkt sind hier nicht (nur) die eingeklagten Positionen, sondern gerade die dahinterstehenden Belange und Ziele. Nachdem – wie ausgeführt – bei dem Fokussieren der Gedanken auf bestimmte Themen wie einzelne Streitpunkte die Fähigkeit des Gehirns eingeschränkt ist, sich mit Umfeld, Hintergründen und Alternativen zu beschäftigen, wird bei der Lösungssuche eine assoziations- und kreativitätsfördernde Atmosphäre angestrebt.³⁹ Die Gedanken der Medianten werden daher unabhängig von ihrer Realisierbarkeit zunächst im Sinne eines Brainstormings gesammelt und vom Güterichter visualisiert, aber noch nicht kommentiert oder diskutiert. Erst, wenn die Parteien keine Einfälle mehr haben, wird diskutiert, welche Optionen für beide Seiten in Betracht kommen und welche nicht. Denkbare Lösungspakete werden geschnürt und schließlich wird über die Details verhandelt.

Je länger die Parteien die Belange offen legen, die ihnen wirklich wichtig sind, umso eher lassen sich die Interessen beider Seiten möglichst weitgehend realisieren (sog. integrativer Verhandlungsstil in Abgrenzung zu dem bloß wertbeanspruchenden, also distributiven Verhand-

³⁷ *Groß*, IP-IT-Mediation, 2. Aufl. 2013, Rn. 147.

³⁸ *Glasl*, Konfliktmanagement, 11. Aufl. 2013, S. 342 unter Bezugnahme auf die Lehre von Marshall B. Rosenberg.

³⁹ *MüKoZPO/Ulrici*, 4. Aufl. 2013, Anh. zu § 278 a ZPO Rn. 42.

lungsstil).⁴⁰ Wertschöpfungspotenzial können bei Mediationen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes die regionale oder produktbezogene Aufteilung des Marktes bieten, soweit sie kartellrechtlich zulässig sind – hierdurch können sich beispielsweise die Vertriebsstrukturen vereinfachen. Auch lassen sich gemeinsam Größenvorteile nutzen, etwa durch gemeinsames Auftreten gegenüber Lieferanten. Schließlich können wirtschaftliche Vorteile aus Kreuzlizenzen oder Ringtauschgeschäften gezogen werden.⁴¹

Für das Zustandekommen einer Einigung ist häufig eine fundierte Aufarbeitung und Klärung der wechselseitigen Sichtweisen in Bestandsaufnahme und Interessenforschung von grundlegender Bedeutung. Wenn sich Verhandlungspartner auf bestimmte Positionen festlegen, sind häufig beide der Auffassung, dass sie schon viel nachgegeben hätten, während der jeweils andere nicht bereit sei, sich auf eine objektiv angemessene Lösung einzulassen. Das hat meist mehrere Ursachen.

Infolge selektiver Wahrnehmung gehen die Kontrahenten oft schon von verschiedenen Sachverhalten aus. Hinzu kommen gelegentlich divergierende Wertvorstellungen, die einen Konflikt vergrößern können. Die Fähigkeit, die eigene Situation nüchtern zu sehen und die Absichten und Motive des Gegners zutreffend zu erfassen, kann stressbedingt stark eingeschränkt sein. Da infolge selektiver Wahrnehmung und eine auf bestimmte Aspekte reduzierte Aufmerksamkeit vorwiegend negative Erfahrungen mit dem anderen das Bewusstsein dominieren, herrscht eine Atmosphäre des Misstrauens. In diesem Fall wird ein Entgegenkommen des Gegners der Situation zugeschrieben, während sein Charakter als Ursache für nicht noch größere Zugeständnisse gesehen wird („attributionelle Verzerrungen“).⁴² Mehr als verständlich ist, dass in einer solchen Situation beide Seiten das Gefühl haben, der andere wolle sie nur übervorteilen. Wenn es nicht schon in der Bestandsaufnahme oder in der Interessenforschung gelungen ist, die vorstehend geschilderten, sog. „Rationalitätsfallen“ beiseite zu räumen, kann in der Phase der Verhandlungen über die Details einer Einigung herausgearbeitet werden, dass beide Seiten gute Gründe für ihre bisherigen Verhandlungspositionen hatten. Sobald den Medianten die Position des jeweiligen Gegners verständlich und nicht mehr unfair erscheint, können die Parteien mit diesem veränderten Blickwinkel („Framing“) ein neuerliches Entgegenkommen des Gegners positiv bewerten. Hierdurch wird ihr Reziprozitätsbedürfnis angesprochen und sie sind dann häufig auch ihrerseits zu einem weiteren Schritt in Richtung einer Einigung bereit.⁴³

Sofern die Parteien nicht im Rahmen des gemeinsamen Gesprächs eine konsensfähige Lösung finden, bieten gerade in dieser Phase der Güterverhandlung Einzelgespräche mit den Medi-

⁴⁰ *Bühring-Uhle/Eidenmüller/Nelle*, Verhandlungsmanagement, 2009, S. 63 f.

⁴¹ *Bühring-Uhle/Eidenmüller/Nelle*, Verhandlungsmanagement, 2009, S. 53 ff.

⁴² *Duve/Eidenmüller/Hacke*, Mediation in der Wirtschaft, 2. Aufl. 2011, S. 29 f.

⁴³ *Elsenbast*, ZKM 2017, 19 (23).

anten noch ein sehr praxisrelevantes Potential. Inwieweit hier (oder gar im Plenum) die wechselseitigen Prozessrisiken zur Sprache kommen – etwa mit Hilfe einer Prozessrisikoanalyse⁴⁴ –, bleibt dem jeweiligen Güterichter überlassen. Je nach Schule werden Äußerungen des Güterichters zu der Rechtslage teilweise vollständig abgelehnt, teilweise aber auch gelegentlich abgegeben. In Abhängigkeit von der im Einzelfall gegebenen Konfliktdynamik können in Einzelgesprächen auch Konflikt-Coaching-Tools zur Anwendung kommen.⁴⁵

V. Vergleichsabschluss

Bei Übereinstimmung der Parteien in allen Punkten kann der Güterichter die Einigung ebenso wie auch ein Streitrichter in Form eines Prozessvergleichs protokollieren.

F. Besonderheiten und Erfolgsaussichten des Güterichterverfahrens

Die im Güterichterverfahren erzielten Ergebnisse divergieren von Bundesland zu Bundesland. In Bayern werden in deutlich über der Hälfte der Fälle endgültige Einigungen erzielt. Auch, wenn das nicht gelingt, ist eine Güteverhandlung nicht unbedingt nutzlos gewesen. Vielmehr kann die Wahrnehmung der Parteien und die Einstellung zueinander verändert werden, so dass evtl. im weiteren Verlauf der Streitrichter eine Einigung mit Hinweisen zur Sach- und Rechtslage gerade aufgrund der Vorarbeit im Güterichterverfahren bewirken kann. Darauf deutet auch die Statistik hin. Zwischen 01.01.2010 und 31.12.2016 wurden ausweislich der gerichtswirtschaftlichen EDV am Landgericht München I neunzehn⁴⁶ Mediations- bzw. Güterichterbehandlungen durchgeführt, denen ein Patentstreitverfahren zu Grunde lag und bei denen der Rechtsstreit in Folge der Güteverhandlung oder auf andere Weise mittlerweile in der ersten Instanz abgeschlossen wurde.

In drei Verfahren war als Co-Mediator ein Güterichter des BPatG anwesend. In zwölf Verfahren kam es zu einer endgültigen Erledigung bereits in der Güteverhandlung. In vier Fällen kam es nachfolgend beim Streitrichter zu einer einvernehmlichen Beilegung des Rechtsstreits. In drei Verfahren endete die erste Instanz durch Endurteil.

Ich möchte nun noch die Fälle beleuchten, in denen eine Einigung nicht zustande gekommen ist. Hier spielen nach meiner persönlichen Erfahrung zwei Faktoren eine entscheidende Rolle. Zentraler Faktor für das Gelingen einer Güteverhandlung ist das persönliche Erscheinen der Entscheidungsträger selbst, das sind jedenfalls bei höheren Streitwerten in der Regel Mitarbeiter

⁴⁴ Vgl. zu den Details *Eidenmüller*, ZZP 113 (2000), 5; *DuVe/Eidenmüller/Hacke*, Mediation in der Wirtschaft, 2. Aufl. 2011, S. 243 ff.

⁴⁵ Vgl. *Fritz/Klenk*, ZKM 2016, 210 (212 ff.) mit Beispielen u. wN.

⁴⁶ Trotz der „nur“ neunzehn Güteverhandlungen in Patentstreitsachen verfügen die Güterichter in der Regel über ein breites Spektrum an Mediationserfahrung, weil sie auch in anderen Rechtsgebieten – einschließlich dem Urheber-, Wettbewerbs- und Markenrecht – eingesetzt werden.

Güterverhandlung in Patentstreitsachen

aus der höchsten Hierarchieebene – ggf. die Unternehmensleitung. Denn das wesentliche Potential einer Mediation liegt in der Veränderung der Wahrnehmung der Parteien und ihrer Einstellung zueinander; zu einem Vergleichsabschluss führen diese Veränderungen jedoch nur, wenn sie beim Entscheidungsträger selbst bewirkt werden. Eine positivere Haltung eines Verhandlungsführers ist hingegen nutzlos, wenn er nicht personengleich mit dem eigentlichen Entscheidungsträger ist. Eine bloß andere Bewertung schon bekannter Fakten lässt sich auch nicht glaubhaft telefonisch durch einen Verhandlungsführer an einen Entscheidungsträger telefonisch übermitteln. Hinzu kommt, dass die Interessen der erschienenen Verhandlungsführer von denen der dahinterstehenden Unternehmen auseinanderfallen können. So kann ein Leiter einer Patentabteilung das Interesse haben, bei seiner Unternehmensleitung nur mit solchen Ergebnissen vorzusprechen, die er zuvor als sinnvoll kommuniziert hat. Wenn die in der Güterverhandlung realistisch erreichbare Einigung mit einem Gesichtsverlust des Verhandlungsführers gegenüber seinen Vorgesetzten verbunden wäre, wird er sie im Zweifel auch dann nicht empfehlen, wenn sie sich für das Unternehmen als wirtschaftlich sinnvoller im Vergleich zu einem weiteren streitigen Vorgehen darstellt. In solchen Fällen ist meist nur der Vorstandsvorsitzende oder Geschäftsführer eines Unternehmens persönlich in der Lage, seiner Entscheidung rein wirtschaftliche Überlegungen zugrunde zu legen.

Ferner hängen die Erfolgsaussichten einer Güterverhandlung davon ab, zu welchem Zeitpunkt der Rechtsstreit an den Güterichter verwiesen wird. In den Verfahren, bei denen die Güterverhandlungen nicht mit einer Einigung endeten, hatte der Streitrichter meist zuvor noch keinen Verhandlungstermin durchgeführt und keine klaren Hinweise erteilt. In diesem Stadium hat die Klägerin zuletzt viel Energie und Kosten dafür aufgewandt, Schuldvorwürfe der Beklagten herauszuarbeiten; auf Seiten der Beklagten sind dadurch in der Regel die oben beschriebenen Gegenreaktionen hervorgerufen worden. Die Parteien befinden sich zu diesem Zeitpunkt auf einer sehr hohen Eskalationsstufe und beide Seiten beurteilen ihre jeweiligen Prozesschancen – u. a. infolge selektiver Wahrnehmung – meist viel zu positiv. In diesem Stadium ist die Bereitschaft oft gering, sich auf die Situation der jeweiligen Gegenseite einzulassen. Stattdessen meinen die Parteien, dass rechtliche Kriterien geeignet wären, die Probleme zu lösen. Gelegentlich wird sogar an den Güterichter die Bitte herangetragen, der anderen Seite doch nun endlich einmal klar zu machen, dass sie nicht im Recht sei. In dieser Phase des Rechtsstreits sind zunächst Hinweise des Streitrichters zur Sach- und Rechtslage sowie Vergleichsvorschläge durch ihn sinnvoll. Erst hierdurch erkennen die Parteien oft, dass ihre eigenen Prozessbewertungen deutlich von der Sicht des Streitrichters abweichen und erst so werden die Parteien oft bereit, sich nicht weiter auf Schuldvorwürfe zu konzentrieren, sondern stattdessen die wechselseitigen Interessen in den Vordergrund zu rücken.

WINFRIED TILMANN

Das einheitliche SPC

Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung kann nach dem Inkrafttreten des Patentpakets nur mit nationalen SPC verbunden werden, nicht mit einem SPC mit einheitlicher Wirkung. Die Industrie fordert mit Recht, dass so bald wie möglich die rechtlichen Voraussetzungen für ein solches SPC mit einheitlicher Wirkung geschaffen werden. Die Attraktivität des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung würde im Bereich der Pharma-Industrie durch ein SPC mit einheitlicher Wirkung wesentlich gesteigert werden.

Unstreitig kann auf ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung ein von nationalen Behörden (Patentbehörden) erteiltes SPC aufgesetzt werden. Geschieht dies in mehreren Mitgliedstaaten, entsteht ein Bündel national erteilter SPC. Bei diesen handelt es sich um unionsrechtliche Rechte des geistigen Eigentums. Der Unions-Gesetzgeber hat die Mitgliedstaaten in zulässiger Weise ermächtigt, solche Unions-Rechte zu erlassen mit Wirkung jeweils für den Mitgliedstaat, in dem das SPC auf der Grundlage einer Marktzulassung erteilt wird.

Wünschenswert wäre, dass das SPC mit einheitlicher Wirkung vom Europäischen Patentamt erteilt wird. Damit könnten die Sachkenntnisse des EPA im Bereich des Patentrechts genutzt werden. Ein weiterer Vorteil wäre, dass die Zuständigkeit des EPA mit einer Zuständigkeit des EPG (des Einheitlichen Patentgerichts) verbunden werden könnte. Wie lässt sich dieses doppelte Ziel rechtlich erreichen?

Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung ist auf der Grundlage einer Vereinbarung der EPÜ-Mitgliedstaaten auf der Grundlage von Art. 142 EPÜ geschaffen worden. Diese Vereinbarung ist in der Form der Einheitspatent-VO zustande gekommen. Art. 1 Abs. 2 Einheitspatent-VO sagt ausdrücklich, dass es sich bei dieser Verordnung um eine Vereinbarung nach Art. 142 EPÜ handelt. Art. 142 EPÜ kann aber auch für die Vereinheitlichung der Wirkung eines erteilten EPC genutzt werden. Art. 63 EPGÜ erlaubt den Mitgliedstaaten, ein Europäisches Patent in der Form eines SPC zu verlängern. Die EPÜ-Mitgliedstaaten haben von dieser Ermächtigung des Art. 63 EPGÜ Gebrauch gemacht, indem sie im Rahmen der Union die SPC-Verordnungen erlassen haben. In Bezug auf Art. 63 EPÜ (für SPC) ist also der gleiche Mechanismus eingesetzt worden wie in Bezug auf Art. 142 EPÜ (für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung).

Wegen des Zusammenhangs zwischen Art. 63 und Art. 142 EPÜ kann Art. 142 EPÜ dahin ausgelegt werden, dass nach EPÜ-Recht die EPÜ-Mitgliedstaaten dem von ihnen national erteilten SPC eine einheitliche Wirkung verschaffen können. EPÜ-rechtlich können die EPÜ-

Das einheitliche SPC

Mitgliedstaaten außerdem den Erteilungsakt vereinheitlichen und gemeinsam das Europäische Patentamt beauftragen, für sie die Verlängerung nach Art. 63 EPGÜ vorzunehmen. Das EPA handelt dann gewissermaßen als Subunternehmer der EPÜ-Mitgliedstaaten. Dies ergibt sich daraus, dass das EPÜ es den EPÜ-Mitgliedstaaten überlässt, wie sie die Verlängerung nach Art. 63 EPGÜ organisieren. Einer Änderung des EPÜ bedarf es dafür nicht.

Die Vereinbarung nach Art. 63, 142 EPÜ kann in der Form einer Unions-Verordnung zustande kommen. Die EPÜ-Mitgliedstaaten würden sich dann des gleichen Mechanismus bedienen, wie er schon durch die SPC Verordnungen auf der Grundlage von Art. 63 EPÜ und durch die Einheitspatent-Verordnung auf der Grundlage von Art. 142 EPÜ genutzt worden ist.

Den EPÜ-Mitgliedstaaten bleibt es unbenommen, das EPG für die gerichtliche Überprüfung des Erteilungsakts des EPA (positiv oder negativ) einzusetzen. Eine Änderung des EPGÜ ist hierfür nicht erforderlich.

Damit ist aber nur die patentrechtliche Seite in zweckmäßiger Weise organisiert. Ein SPC kann nur erteilt werden, wenn zuvor eine Marktzulassung für das Produkt erteilt wird, für das der Patentschutz verlängert werden soll. Im Bereich der pharmazeutischen Mittel ist die Gewährung einer Marktzulassung durch eine zentrale Stelle einheitlich für alle EU-Mitgliedstaaten möglich. Dies ist nicht in der gleichen Weise möglich für die Marktzulassung bei Pflanzensorten. Hier besteht nur die Möglichkeit, dass die in einem Staat erteilte Marktzulassung von anderen Staaten übernommen wird. Auf diese Weise entsteht eine teilweise einheitliche Marktzulassung für einen Teil der EU-Mitgliedstaaten. Es erscheint wünschenswert, ein SPC mit einheitlicher Wirkung auch im Bereich solcher teilweise einheitlichen Marktzulassungen zu erteilen.

Die EU-Kommission will im Jahr 2017 einen Fragebogen an die beteiligten Kreise versenden und im Herbst 2017 einen ersten Entwurf vorlegen. In diesem Entwurf soll auch die so genannte Bolar-Ausnahme (Versuche) und das Herstellungsprivileg für den Export verankert werden. In diesem Zusammenhang soll auch ein SPC mit einheitlicher Wirkung vorgeschlagen werden. Die vorstehenden Ausführungen sollen hierfür eine Hilfestellung bieten

RYOICHI MIMURA

Die Äquivalenzdoktrin in Japan

A. Einführung

Es gibt keine Vorschrift im japanischen Patentgesetz, die die Äquivalenzpatentverletzung regelt. In Japan wurde die Äquivalenzdoktrin durch Gerichtsentscheidungen entwickelt. Wir haben nur 2 Entscheidungen des japanischen Obersten Gerichtshofs (OGH): die erste ist das Urteil des OGH vom 24. Februar 1998 im Fall „Keilwellen-Kugellager- (1994(o)1083, Minshu52-1-113), und die zweite ist das Urteil des OGH im Fall „Maxacalcitol“ vom 24. März 2017 (2016(ju)1242).

B. Das „Keilwellen-Kugellager-Urteil“ des OGH vom 24. Februar 1998

Für die Anwendung der Äquivalenzdoktrin durch Gerichte ist das „Keilwellen-Kugellager-Urteil“ des OGH vom vom 24. Februar 1998 von großer Bedeutung.

In diesem Urteil hat der OGH zunächst die Anwendbarkeit der Äquivalenzdoktrin bestätigt, und dann die Regelung für die Anwendung der Äquivalenzdoktrin folgendermaßen festgestellt.

Die Äquivalenzdoktrin ist anwendbar, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:

(1) Die beim angegriffenen Produkt abgewandelten Mittel betreffen keine wesentlichen Merkmale der patentierten Erfindung; d.h. das angegriffene Produkt enthält alle wesentlichen Merkmale der patentierten Erfindung. (Voraussetzung Nr. 1)

(2) Trotz der abgewandelten Mittel wird die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe mit gleichen Funktionen und Wirkungen wie bei der patentierten Erfindung erledigt. (Voraussetzung Nr. 2)

(3) Die Austauschbarkeit der abgewandelten Mittel des angegriffenen Produkts und der Mittel der patentierten Erfindung war zum Zeitpunkt der Benutzung (z.B. der Herstellung des angegriffenen Produktes) durch den Verletzer für einen Durchschnittsfachmann auf dem relevanten Gebiet einfach zu erkennen. (Voraussetzung Nr. 3)

(4.) Das angegriffene Produkt war zum Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt der patentierten Erfindung weder bekannt, noch von einem Durchschnittsfachmann einfach zu erdenken. (Voraussetzung Nr. 4)

(5) Das angegriffene Produkt wurde vom Anmelder im Patenterteilungsverfahren nicht absichtlich aus dem technischen Umfang des Patentanspruchs entfernt. (Voraussetzung Nr. 5)

Das Urteil hat damit zum ersten Mal Kriterien festgelegt, nach denen die Anwendbarkeit der Äquivalenzdoktrin zu prüfen ist und als maßgeblichen Zeitpunkt für die Erwägung, ob ein Fachmann die Austauschbarkeit von Merkmalen hätte einfach erkennen können, den Zeitpunkt der Verletzungshandlung und nicht wie bisher der Anmelde- bzw. Prioritätstag zugrunde gelegt.

C. Die „Maxacalcitol-Entscheidungen“ des großen Senats des Obergerichts für Geistiges Eigentum, Tokio (OGE) sowie des OGH

I. Das „Maxacalcitol-Urteil“ des großen Senats des Obergerichts für Geistiges Eigentum, Tokyo (OGE) vom 25. März 2016 (2015(ne)10014)

Im Fall „Maxacalcitol“ waren folgende Punkte streitig:

(a) Erfüllung von Voraussetzung Nr. 1 des „Keilwellen-Kugellager-Urteils“ (Keine Abweichung des angegriffenen Produkts von wesentlichen Merkmalen der patentierten Erfindung)

(b) Erfüllung von Voraussetzung Nr. 5 des „Keilwellen-Kugellager-Urteils“ (Keine absichtliche Entfernung aus dem technischen Umfang im Patenterteilungsverfahren)

Das „Maxacalcitol-Urteil“ des OGE vom 25. März 2016 hat festgestellt, dass im vorliegenden Fall beide Voraussetzungen erfüllt seien;

(a) Voraussetzung 1:

Laut OGE sei Voraussetzung 1 deshalb erfüllt, weil das Merkmal, ein Cis-Isomer eines Vitamin-D-Derivats als Startmaterial zu nutzen, kein wesentliches Merkmal der patentierten Erfindung sei.

(b) Voraussetzung 5:

Die Erfüllung von Voraussetzung 5 stellte sich als schwierigere Frage heraus. Zum Prioritätszeitpunkt der patentierten Erfindung musste für einen Durchschnittsfachmann klar sein, dass beide Isomere (das in der patentierten Erfindung verwendete Cis-Isomer und das im angegriffenen Produkt verwendete Trans-Isomer) in manchen Situationen gleiche Funktionen und Wirkungen haben. Bei der Patentanmeldung hatte der Anmelder im Patentanspruch jedoch nur das Cis-Isomer aufgeführt.

Trotzdem hat das OGE entschieden, dass auch Voraussetzung Nr. 5 erfüllt sei. Das OGE führt hierzu aus, dass in der Patentschrift des Klagepatents nicht erwähnt worden sei, dass Cis-Isomere und Trans-Isomere im dargestellten Verfahren die gleiche Funktion und Wirkung haben. Deshalb habe der Anmelder im Patenterteilungsverfahren auch das Trans-Isomer nicht absichtlich aus dem technischen Umfang des Patentanspruchs entfernt.

**II. Die „Maxacalcitol-Entscheidung“ des japanischen Obersten Gerichtshofs (OGH)
vom 24. März 2017 (2016(ju)1242)**

Das Urteil des OGH vom 24. März 2017 betrifft nur die Erfüllung von Voraussetzung 5. Das OGH hat ebenfalls festgestellt, dass Voraussetzung Nr. 5 erfüllt sei und damit die Entscheidung des OGE bestätigt.

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts¹

Die nachfolgende Zusammenstellung von Entscheidungen des Bundespatentgerichts umfasst nur eine kleine Auswahl der umfangreichen Rechtsprechung aus dem Jahr 2016² und spricht solche Entscheidungen an, welche in der Praxis von besonderer Bedeutung sind oder aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung der Beschwerde- und Nichtigkeitsenate betreffen.

I. Statistik, Bewertung der Geschäftszahlen und Verfahrensdauer

Die nachfolgend abgebildete Darstellung der Geschäftszahlen für das Jahr 2016 (das Jahr 2015 wird zum Vergleich in Klammern dargestellt) gibt Überblick über die Bestands- und Erledigungszahlen der Nichtigkeits- und Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts. Deutlich wird ein weiterhin hohes Arbeits- und Erledigungsaufkommen der Nichtigkeitsverfahren mit leicht fallender Tendenz, während die Beschwerdeverfahren eher eine eher stagnierende bis fallende Tendenz zeigen:

Geschäftszahlen BPatG 2016 (2015)				
	Bestand 1.1.2016	Neu- einträge	Erledigungen	Bestand 31.12.16
Nichtigkeitsenate	325 (350)	284 (217)	206 (242) – davon 111 (120) Klagerücknahmen 71 (76) vor ZB 40 (44) nach ZB 29 (34) Nichtigklärungen 26 (42) (Teil-)Nichtigklärungen 16 (17) Klageabweisungen 6 (6) Vergleiche 13 (13) sonst. Erl. 0 Zwangslizenz 7 (5) Rechtspflegeentscheidungen	403 (325)
Gebrauchsmuster- senat	82 (88)	41 (41)	41 (47)	75 (82)
Technischen Beschwerdesenate				
Beschwerdeverfahren	1242 (1469)	459 (428)	593 (654)	1108 (1242)
Einspruchsverfahren	6 (10)	1 (2)	6 (6)	1 (6)

Es wurde bereits an anderer Stelle³ darauf hingewiesen, dass die relativ hohe Zahl von Klagerücknahmen, insbesondere auch nach Erlass des qualifizierten Hinweises, der in der Praxis auch tatsächlich eine entscheidende Zäsur im Verfahren bildet und regelmäßig eine „zweite Runde“ mit wesentlichen Änderungen des Sach- und Streitstands bildet, nicht zwangsläufig für einen wenig erfolgversprechenden Angriff und Ausgang des Nichtigkeitsverfahren sprechen muss,

¹ Der Beitrag basiert auf einem Vortrag des Verfassers. Die über die Wiedergabe der jeweiligen Entscheidungen hinausgehenden Ausführungen beruhen auf der persönlichen Auffassung des Verfassers.

² Hierzu Jahresbericht des BPatG, abrufbar unter https://www.bundespatentgericht.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=18&lang=de.

³ Vortrag Düsseldorfer Patentrechtstage 10.-11. März 2016.

sondern häufig das Ergebnis einer außergerichtlichen Einigung der Parteien ist. Dass andererseits eine relativ hohe Zahl von ausgeurteilten Klagen keinen Erfolg oder nur teilweise Erfolg hat, ist eine zwangsläufige Folge der intensiven Überprüfung des erteilten Patents und weiterer Kriterien, wie einer Vorauswahl durch die Kläger, einer erweiterten Recherchemöglichkeit mit neuem Stand der Technik usw., Der Prüfungsaufwand ist danach mit dem Erteilungsverfahren nicht vergleichbar. Folgerichtig muss dies sich in der Erfolgsquote des Nichtigkeitsangriffs niederschlagen. Dieses Ergebnis wird auch durch die annähernd vergleichbaren Quoten im nationalen wie europäischen Einspruchsverfahren bestätigt, bedarf aber einer bisher noch ausstehenden Analyse der Daten im Einzelnen.⁴

Nicht erfasst sind insoweit die nach § 83 Abs. 1 PatG obligatorischen qualifizierten Hinweise, denen in der Praxis als eine für die Verletzungsstreitkammern hilfreiche Expertise eine erhebliche Bedeutung zukommt, sofern sie rechtzeitig erfolgen, zumal die aufgrund mündlicher Verhandlung zu treffenden Endentscheidungen der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts häufig für die Beurteilung der Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage im Rahmen einer im Verletzungsstreit beantragten Aussetzung nach § 148 ZPO zu spät kommen. Die nachfolgende Übersicht zeigt den nahezu unveränderten Bearbeitungszeitraum von durchschnittlich ca. 25 Monaten bis zum Erlass des Urteils.

Verfahrensdauer BPatG 2011 – 2016

Verfahrensdauer in Monaten:

	2012	2013	2014	2015	2016
Nichtigkeitssenate	24,60	23,56	25,25	24,80	24,59
Technische Beschwerdesenate	55,51	51,66	46,56	40,84	38,71
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat	24,67	25,35	23,50	22,91	22,38
Markenbeschwerdesenat	16,09	17,48	19,44	21,60	24,20
Juristischer Beschwerdesenat	33,88	16,30	12,69	10,69	12,73

3

Die für das Funktionieren des dualen Systems von Verletzung und Nichtigkeit erforderliche Zielsetzung eines zeitlichen Gleichklanges, jedenfalls einer Verkürzung der Bearbeitungszeiten im Nichtigkeitsverfahren, wird deshalb derzeit noch nicht hinreichend erreicht. Die Senate des Bundespatentgerichts sind deshalb bereits 2015 in stärkeren Kontakt mit den Verletzungsstreitkammern getreten, um wichtige Informationen auszutauschen und auch eine annähernde Ab-

⁴ Siehe auch BPatG Jahresbericht 2014, S. 62 ff.: Die Nichtigkeitsquoten des Bundespatentgerichts oder „Sind Patente nur Papiertiger?“, abrufbar unter: https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Oeffentlichkeitsarbeit/Veroeffentlichungen/Jahresberichte/jahresbericht_2014.pdf.

stimmung der Termins- und Bearbeitungszeiträume zu erreichen, wobei nur teilweise auch die angestrebte Realisierung der qualifizierten Hinweise innerhalb des Zeitraums von weniger als einem Jahr nach Erhebung der Nichtigkeitsklage realisiert werden konnte.

II. Begrenzung der Sachprüfung durch Teileinspruch?

Der 14. Senat⁵ hatte sich mit der umstrittenen und höchstrichterlich noch nicht abschließend geklärten Frage zu befassen, ob der Verfahrensgegenstand des nationalen Einspruchsverfahrens (dagegen EPÜ Regel 76 II c AO) verbindlich durch den Einsprechenden mittels eines Teileinspruchs beschränkt werden kann oder ob das Patent unabhängig davon umfassend auf seine Rechtsbeständigkeit zu prüfen ist.

Der Senat schloss sich mit eingehender Begründung der überwiegenden Auffassung der Senate des BPatG an⁶, das Patent mangels Bindungswirkung des Teileinspruchs vollumfänglich auf das Vorliegen von Widerrufungsgründen zu prüfen, und verwies unter anderem darauf, dass der Einsprechende von vornherein nur über beschränkte Dispositionsbefugnisse verfüge, insbesondere könne er das einmal von ihm in Gang gebrachte Einspruchsverfahren nicht durch eigene Erklärung wieder beenden (§ 61 Abs. 1 PatG).

III. Teilung der Anmeldung im Beschwerdeverfahren

Der Zeitraum, in dem eine Teilungserklärung für eine Anmeldung abgegeben werden kann, wird durch den Beginn und die rechtskräftige Erledigung der Anmeldung begrenzt⁷.

Der 18. Senat⁸ folgt erneut⁹ der Rechtsansicht einzelner Senate des BPatG¹⁰ und sieht bei einer Teilung der Anmeldung im Beschwerdeverfahren die Zuständigkeit beim DPMA für die Prüfung einer im Beschwerdeverfahren entstandene Teilanmeldung. Der Senat ließ erneut die Rechtsbeschwerde zu. Erstmals hatte der 21. Senat¹¹ entgegen der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs¹² diese Auffassung vertreten, wonach bei einer Teilung der Anmeldung im Beschwerdeverfahren gemäß § 39 I 3 PatG eine neue Anmeldung beim DPMA anfällt, für die Prüfungsantrag gestellt worden ist. Der 18. Senat wies darauf hin, dass zwar gemäß § 39

⁵ Beschl. v. 19.1.2016 – 14 W (pat) 701/14.

⁶ So BPatG v. 13.4.2011 - 21 W (pat) 308/08 = Mitt. 2011, 366; BPatG v. 14.7.2009 - 17 W (pat) 318/05; BPatG GRUR 2008, 634 - Teileinspruch; BPatG v. 10.5.2007 - 20 W (pat) 76/03; a.A. BPatG, GRUR 2008, 634 - Teileinspruch; BPatG v. 19.3.2008 - 19 W (pat) 312/05; Beschl. v. 20.6.2007 - 7 W (pat) 303/04.

⁷ Beschl. v. 15.3.2016 – 17 W (pat) 25/12.

⁸ Beschl. v. 6.6.2016 – 18 W (pat) 77/14.

⁹ Siehe bereits Beschl. v. 22.10.2013 – 17 W (pat) 6/13.

¹⁰ Siehe ausführlich bereits Engels Vortrag zur Rechtsprechung des BPatG, Düsseldorfer Patentrechtstagen 19.-20. 2015.

¹¹ BPatG GRUR 2011, 949.

¹² GRUR 1999, 574ff – Mehrfachsteuersystem.

PatG die wirksame Teilanmeldung beim Bundespatentgericht anhängig geworden sei. Dies führe jedoch nicht dazu, dass das Gericht für die Prüfung der Teilanmeldung zuständig sei, da bei einer Teilung nach § 39 PatG ein neuer Verfahrensgegenstand entstehe, der im bisherigen Erteilungsverfahren bis zur Erklärung der Teilung keine Rolle gespielt habe. Dementsprechend falle der Gegenstand der Teilanmeldung auch nicht in der Beschwerde an. Der Senat hält im Übrigen eine Verweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt insbesondere auch deshalb für sachgemäß, weil der Anmelderin so für die abgetrennte Teilanmeldung zwei Instanzen zur Verfügung stehen.

IV. Folgen des Fernbleibens von der mündlichen Verhandlung im Anmeldebeschwerdeverfahren

Eine unterbliebene, aber notwendige Anpassung der Beschreibung an die geltende Anspruchsfassung bei einer Änderung der Patentansprüche – hier im Anmeldebeschwerdeverfahren - führt zur Zurückweisung der Beschwerde, wenn die Beschreibung den aus § 14 Satz 2 PatG abzuleitenden inhaltlichen Anforderungen für eine Auslegung der geänderten Patentansprüche nicht entspricht und zur deren Auslegung nicht geeignet ist – hier weil unklar blieb, was einerseits die Erfindung und andererseits Stand der Technik darstellen soll. Es fehlte deshalb an den wesentlichen formalen Voraussetzungen für eine Patenterteilung (§ 34 III Nr. 4 i. V. m. § 14 PatG).

Die Besonderheit des Falls lag darin, dass der Beschwerdeführer trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen war. Der 20. Senat¹³ vertrat die Auffassung, dass die der mündlichen Verhandlung ferngebliebene Anmelderin auch mit einer Änderung der Entscheidungsgrundlage habe rechnen müssen, wie hier einer mangelnden Gewährbarkeit aus bisher nicht erörterten Gründen, da sie in der Terminladung darauf hingewiesen worden war, dass bei ihrem Ausbleiben auch ohne sie verhandelt und entschieden werden könne und widerrief das Streitpatent.¹⁴

V. Beschwerde des Rechtsnachfolgers als Nichtverfahrensbeteiligter iSv § 74 PatG

Der 35. Senat¹⁵ hatte sich mit der Problematik zu befassen, dass nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf § 74 PatG der Rechtsnachfolger des erstinstanzlich beteiligten Rechtsvorgängers auch nach Umschreibung trotz § 30 PatG nicht zur Einlegung der Beschwerde berechtigt ist. Die im Verfahren vor dem DPMA nicht beteiligte, aber im Register umgeschriebene

¹³ Beschl. v. 18.4.2016 – 20 W (pat) 47/13, unter Hinweis auf Beschl. v. 25.11.2014 - 21 W (pat) 12/11, Schulte, PatG, 9. Aufl., Einl. Rn. 279.

¹⁴ Ebenso für das Einspruchsverfahren bei Fernbleiben des Patentinhabers der 8. Senat, Beschl. v. 1.3.2011, 8 W (pat) 331/06 = BPatGE 52, 195 –Bearbeitungsstation; zur Kritik Engels/Busse § 78 Rn 23.

¹⁵ Beschl. v. 20.4.2016 – 35 W (pat) 435/13 (EP).

Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Rechtsnachfolgerin der Inhaberin eines Gebrauchsmusters hatte im eigenen Namen Beschwerde eingelegt und sah sich nun vor die Situation einer Verwerfung der Beschwerde als unzulässig gesetzt.

Der 35. Senat verwarf zwar die Beschwerde im Ergebnis als nicht statthaft, da die Beschwerdeführerin bei Einlegung nicht nach § 74 I PatG an dem Verfahren vor dem DPMA beteiligt gewesen sei, da sie auch nicht durch die Umschreibung automatisch zur Beteiligten des patentamtlichen Lösungsverfahrens i.S.v. § 74 PatG geworden sei, der 35. Senat erörterte aber ausführlich alternative Lösungsansätze für eine mögliche Behandlung der Beschwerde als zulässig.

Der Senat untersuchte zunächst, ob eine Verfahrensübernahme gemäß § 265 II Satz 2 ZPO i.V.m. § 99 I PatG, § 18 II Satz 1 GebrMG erfolgt war, verneinte dies aber mangels Zustimmung.

Auch ein wirksamer Beitritt als Nebenintervenientin nach §§ 66, 70 I ZPO iVm mit § 18 II Satz 1 GebrMG i.V.m. § 99 I PatG sei nicht zustande gekommen, weil einer Auslegung der Beschwerdeschrift als einer Beitrittserklärung nach §§ 66, 70 ZPO der klare und unmissverständliche Wortlaut der Beschwerdeschrift entgegenstehe, wonach sich die Beschwerdeführerin als Hauptpartei generiert habe. Insbesondere fehlten auch die in § 70 I Nr. 1 bis 3 ZPO geforderten Angaben.

Auch eine insoweit – von der Beschwerdeführerin angeregte – Umdeutung gemäß § 140 BGB der Beschwerdeschrift¹⁶ in eine Beitrittserklärung als Nebenintervenientin schloss der Senat schließlich aus, weil nicht nur eine, sondern mehrere wirksame und vergleichbare Prozesshandlung in Frage gekommen seien¹⁷.

Die Umdeutung einer Prozesshandlung entsprechend § 140 BGB sei zwar unter folgenden Voraussetzungen möglich:

- Es besteht eine zulässige, wirksame und vergleichbare Parteihandlung, deren Voraussetzungen eingehalten wurden,
- die Umdeutung entspricht dem mutmaßlichen Parteiwillen und
- schutzwürdige Interessen des Gegners stehen nicht entgegen¹⁸.

Vorliegend entspreche die Umdeutung der Beschwerdeschrift in eine Beitrittserklärung als Nebenintervenientin gemäß §§ 66, 70 ZPO jedoch bei objektiver Betrachtungsweise nicht dem mutmaßlichen Willen der Beschwerdeführerin bei Einreichung der Beschwerdeschrift, da eine Umdeutung in eine Übernahmeerklärung nach § 265 II Satz 2 ZPO am nächsten gelegen habe. Deshalb sei eine Umdeutung nicht möglich.

¹⁶ Hierzu Engels/Busse vor § 73 Rn 52 ff mwH.

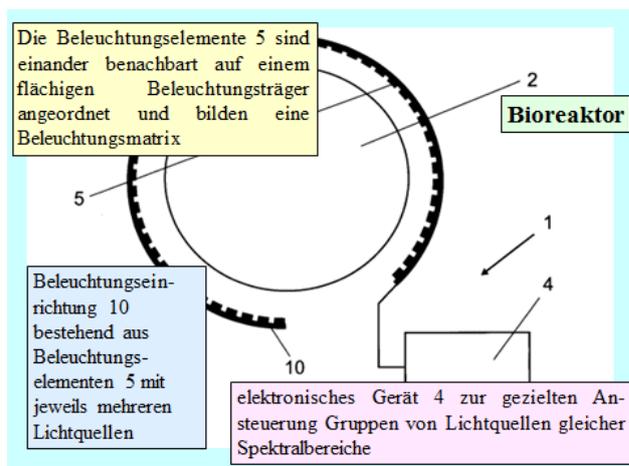
¹⁷ Hierzu BGH NJW 1996, 2799.

¹⁸ BGH NJW 2001, 1217– Umdeutung eines Rechtsmittels in Beitritt als Nebenintervenient.

VI. Offenbarung als Rechtsfrage

Der 4. Senat¹⁹ hatte sich im Rahmen einer Nichtigkeitsklage und der Verteidigung des Streitpatents mit beschränkten Ansprüchen mit der Frage zu beschäftigen, ob die beschränkte und konkretisierte Lehre des Anspruchs in der insoweit allgemeinen Lehre der ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart war oder eine unzulässige Erweiterung vorlag. Die Erfindung betraf u.a. eine Beleuchtungseinrichtung für Bioreaktoren sowie ein Verfahren zur variablen Kultivierung von phototrophen Zellkulturen in Bioreaktoren mit einer Mehrzahl von Beleuchtungseinrichtungen, die Lichtquellen aufweisen, welche Licht unterschiedlicher Spektralbereiche abstrahlen.

Die Streitpatentschrift hebt hervor, dass es durch die Verwendung von Lichtquellen mit unterschiedlichen Spektralbereichen möglich ist, dass über eine elektronische Ansteuerung Gruppen von Lichtquellen gleicher Spektralbereiche angesteuert werden, um phototrophe Zellkulturen mit Licht in vorgewählten Spektralbereichen zu beleuchten. Auch ist es möglich, bestimmte Spektralbereiche zu überlagern. Über die elektronische Ansteuerung werden dabei verschiedene Spektral-Modi (einzelne Farben bzw. Spektralbereiche und Farbkombinationen) und Lichtintensitäten erzeugt. Hierbei ist die Beleuchtungseinrichtung in der Lage, spektral selektiv Licht in die interessierenden Bereiche abzustrahlen.



Der Senat hob hervor, dass er den Kern der erfindungsgemäßen Lehre in der räumlich körperlichen Ausgestaltung der Beleuchtungsvorrichtung sehe, bei der der Beleuchtungszweck und damit auch die Farbauswahl in das Belieben des Fachmanns gestellt werden

Das Besondere der Fragestellung lag darin, dass in den Anmeldeunterlagen nur allgemein die mögliche Kombination der durch die Lichtquellen abgebildeten Spektralbereiche ultraviolett (UV), blau, grün und rot offenbart war und die Lehre, dass die Spektralbereiche von zwei, drei oder vier Lichtquellen auf einem Beleuchtungselement gebildet werden können, während der angegriffene Anspruch auf die konkrete Auswahl eines Spektralbereichs „rot und grün“ gerich-

¹⁹ Urt. v. 11.10.2016 - 4 Ni 7/15 – Bioreaktor.

tet war. Der Senat sah hierin im Hinblick auf die technische Lehre des Patents eine beliebige Konkretisierung der Farbauswahl und führte aus, dass die insoweit konkret beanspruchten Spektralbereiche „rot und grün“ dennoch als ursprünglich offenbart anzusehen seien. Der Senat formulierte folgende Leitsätze:

Die Beurteilung des Offenbarungsgehalts stellt eine Rechts- und nicht eine Tatsachenfrage dar und unterliegt deshalb einer rechtlich normativen Bewertung, so dass die Bedeutung des technischen Merkmals für die Erfindung in die Bewertung des Offenbarungsgehalts einzubeziehen ist.

Für ein Merkmal, das im Hinblick auf die beanspruchte technische Lehre beliebig ist oder hierzu keinen wesentlichen Beitrag leistet, muss deshalb nicht zwangsläufig derselbe Maßstab gefordert werden, wie für ein Merkmal, welches erfindungswesentlich ist oder gar eine Auswählerfindung begründet.

Er wies darauf hin, dass zwar grundsätzlich das Allgemeine eine spezielle Lehre oder eine getroffene Auswahl nicht offenbare; andererseits dürfe nicht vernachlässigt werden, dass die Frage des Offenbarungsgehalts sich als Rechts- und nicht als Tatsachenfrage stelle und der - im Übrigen einheitliche - Offenbarungsbegriff deshalb einer rechtlich normativen Bewertung unterliege, mithin die Bedeutung des technischen Merkmals für die Erfindung in die Bewertung des Offenbarungsgehalts einzubeziehen sei. Für ein Merkmal, das im Hinblick auf die beanspruchte technische Lehre beliebig ist oder hierzu keinen wesentlichen Beitrag leistet, müsse deshalb nicht zwangsläufig der Maßstab gefordert werden, wie für ein Merkmal, welches erfindungswesentlich ist oder gar eine Auswählerfindung begründet.

So habe auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Teilreflektierende Folie“²⁰ zur Prioritätsfrage und fehlenden ursprünglichen Offenbarung ausgeführt, dass die Priorität einer Voranmeldung, die eine Bereichsangabe enthält, jedenfalls dann wirksam in Anspruch genommen werden kann, wenn der in der Nachanmeldung beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende einzelne Wert oder Teilbereich in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbart ist und allein aufgrund einer bildlichen Darstellung einer großen, eine Person und ein Auto darstellenden Folie eine ausreichende Offenbarung für die anspruchsgemäße Größe der Folie von „mindestens 3m mal 4m“ als beliebige und nur beispielhafte Bemaßung für eine „große“ Folie gesehen.

Dies entspreche im Übrigen im Ergebnis auch der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts²¹, welche es im Rahmen der Neuheitsprüfung bei einer Auswahl aus einem breiten Bereich oder aus verschiedenen Listen Neuheit nur dann beja-

²⁰ GRUR 2016, 50.

²¹ Vgl Rspr. der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 7. Aufl. 2013 S. 152 ff.

hen, wenn die getroffene Auswahl sich als eine gezielte oder willkürliche Auswahl darstellt und für die getroffene Auswahl ein technischer Effekt nachgewiesen werden kann. Diese Rechtsprechung setze deshalb ebenfalls voraus, dass die Bewertung der Offenbarung - dort des Standes der Technik für die Beurteilung der Neuheit - normativ zu erfolgen habe und die Anforderungen an die Offenbarung danach in Beziehung zur rechtlichen Bedeutung des beanspruchten, aber nicht so offenbarten Merkmals bzw. der getroffenen Auswahl stünden.

VII. Keine neue Lehre zum technischen Handeln durch bloße Formulierung weiterer Wirkungen

Der 15. Senat hatte zu klären, ob die beanspruchte Verwendung eines bekannten synthetisch kolloidalem Graphits als Kraftstoffadditiv für Otto-Motoren zur Verringerung des Kohlenmonoxidausstoßes die erfinderische Tätigkeit begründen konnte, weil die Anmelderin geltend machte, erstmals einen Wirkzusammenhang aufgefunden zu haben, hier Korrelation zwischen dem Tetracycloparaffin-Gehalt des Grundöls und der Dünnfilmreibung auch in bestimmten Schmiermittelzusammensetzungen, und eine neue Verwendung aufgezeigt zu haben.

Der 15. Senat verneinte dies²², weil er nicht nur das Additiv, sondern auch die beanspruchte Verwendung als Schmiermittel als aus dem Stand der Technik bekannt ansah und verwies darauf, dass die erstmalige Formulierung einer (weiteren) Wirkung eines bekannten Erzeugnisses, die nicht zugleich eine weitere Brauchbarkeit (Funktion) des Erzeugnisses aufzeigt, sondern nur die bekannte Brauchbarkeit betrifft, nicht unter dem Gesichtspunkt der Funktions- oder Verwendungserfindung schutzfähig sein kann²³. Danach lag lediglich eine bekannte Verwendung eines bekannten Gegenstandes vor.

VIII. Neuheit bei neuer kristallinen Erscheinungsform

Die Neuheit von Stoffen gleicher chemischer Konstitution ist anzuerkennen, wenn sie sich in ihrer besonderen, die stoffliche Eigenschaft bestimmenden Erscheinungsform unterscheiden. Der 3. Senat²⁴ bejahte deshalb die Neuheit des Antibiotikums Rifaxamin in einer besonderen kristallinen Erscheinungsform als gereinigtes Rifaximin α mit einem bestimmten Wassergehalt.

²² BPatG Beschl. v. 29.4.2016, 15 W (pat) 7/14 unter Hinweis auf BGH, GRUR 2014, 54 – Fettsäuren; ebenso BPatG Beschl. v. 23.1.2014, 15 W (pat) 13/11 – Schmiermittelzusammensetzung.

²³ Unter Hinweis auf BPatGE 41, 202 – Kaffeefiltertüte; Keukenschrijver/*Busse*, PatG, 7. Aufl., § 1 Rn. 135; dagegen aber BGH GRUR 2017, 681- Cryptosporidium; siehe auch Engels Neuheit bei Verwendungsanspruch – Wiederbelebung der Funktionserfindung?, abrufbar unter <http://gewerblicher-rechtsschutz.gg-ip.eu/2017/07/23/titel-neuheit-bei-verwendungsanspruch-wiederbelebung-der-funktionserfindung-bgh-cryptosporidium>.

²³ BPatG, Urteil v. 28.6.2016 – 3 Ni 8/15 (EP).

²⁴ BPatG, Urteil v. 28.6.2016 – 3 Ni 8/15 (EP).

IX. Erfinderische Tätigkeit – Standard-Repertoire

Nach Ansicht des 4. Senats²⁵ bedarf es für ein Naheliegen auch dann des Nachweises eines konkreten Anregung für die Heranziehung einer bestimmten technischen Lösung aus dem Stand der Technik, wenn diese bekannte Lehre zwar zum allgemeinen Standard-Repertoire des für die Problemlösung angesprochenen Fachmanns zählt²⁶, wenn aber die Anwendung dieses Standard-Repertoires im Widerspruch zur Funktionalität der Lehre steht, die der Fachmann als Ausgangspunkt für die konkrete Problemlösung heranzieht. Konkret stellte sich die Frage, ob das erfindungsgemäße

Lautsprechergehäuse, dessen Deckel und Bodenteil mittels eines Filmscharniers verbunden war, ausgehend von einem zweiteiligen Gehäuse als Stand der Technik, dessen Deckel aus Kunststoff bestand, dessen Bodenteil aber zwecks erwünschter Wärmeableitung aus Metall bestand, nahegelegt war. Der Senat betonte, dass die im Stand der Technik bekannte Verwendung von Filmscharnieren zwar ein Standard-Repertoire bilde, dass aber die Verbindung von Deckel und Bodenteil in keinem Zusammenhang und im Widerspruch zur Funktionalität dieser Lehre stehe, sondern von dieser Lehre sogar deutlich wegführe und nur Ergebnis einer rückschauenden Betrachtung sei.

X. Einstweiligen Benutzungsanordnung bei Zwangslizenz nach § 85 PatG

In der beim BPatG anhängigen und gegen ein EP-Patent gerichteten Zwangslizenzklage hat der 3. Senat²⁷ zum ersten Mal in der Geschichte des BPatG im einstweiligen Verfügungsverfahren nach § 85 PatG eine Entscheidung erlassen und im Ergebnis zugunsten der Antragssteller entschieden: „Den Antragsstellern wird einstweilig die Benutzung des Patents in der Weise gestattet, dass sie weiterhin das betreffende Medikament mit dem Wirkstoff Raltegravir für eine antivirale Therapie gegen HIV bzw. AIDS in der BRD im Rahmen der bereits vertriebenen Darreichungsformen weiter anbieten können. Die Entscheidung über die Festsetzung der Lizenzgebühr und der Rechnungslegung bleibt dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.“ Dieses Hauptsacheverfahren ist noch nicht entschieden.

Insoweit ist zunächst auf den Tatbestand des § 85 Abs. 1 PatG hinzuweisen, der bestimmt, dass in dem Verfahren wegen Erteilung der Zwangslizenz dem Kläger auf seinen Antrag die Benutzung der Erfindung durch einstweilige Verfügung gestattet werden kann, wenn er glaubhaft macht, dass die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 bis 6 PatG vorliegen und dass die alsbaldige Erteilung der Erlaubnis im öffentlichen Interesse dringend geboten ist. Insoweit nennt § 24

²⁵ Urt. v. 8.3.2016 – 4 Ni 24/14 = Mitt. 2016, 313 – Tongeber.

²⁶ BGHZ 200, 229 – Kollagenase I; GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem.

²⁷ BPatG, Urt. v. 31.8.2016 – 3 LiQ 1/16 - Isentress, bestätigt durch BGH GRUR 2017, 1017 – Raltegravir.

Abs. 1 PatG die näheren Voraussetzungen für die Erteilung einer Zwangslizenz: Die nicht ausschließliche Befugnis zur gewerblichen Benutzung einer Erfindung wird durch das Patentgericht im Einzelfall nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften erteilt (Zwangslizenz), sofern

der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen, und das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet.

Der 3. Senat stellte folgende Leitsätze auf:

Bei der Frage, ob sich der Lizenzsucher im Rahmen eines Zwangslizenzverfahrens erfolglos bemüht hat, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen benutzen zu dürfen (§ 24 I Nr. 1 PatG), ist in erster Linie auf die Perspektive des Lizenzsuchers abzustellen. Von ihm werden nur Bemühungen um eine Lizenz zu Bedingungen verlangt, die ein vernünftiger und wirtschaftlich handelnder Dritter an seiner Stelle zu tragen bereit wäre, wobei ihm – vorbehaltlich etwaiger Scheinbemühungen – gewisse Verhandlungsspielräume einzuräumen sind. Dabei kann er Umstände berücksichtigen, die aus seiner Sicht den Bestand des entsprechenden Patents in Frage stellen.

Das Angebot des Lizenzsuchers muss nicht den Anforderungen genügen, die an eine kartellrechtliche Zwangslizenz bzw. an den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand gestellt werden.

Neben der Dringlichkeit i. S. d. § 85 I PatG ist die prozessuale Dringlichkeit (i. S. d. §§ 935, 940 ZPO) keine zusätzliche Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung nach § 85 I PatG.

Insoweit erarbeitete der 3. Senat wichtige Grundsätze zu verschiedenen Einzelfragen und wies zur Frage einer prozessualen Dringlichkeit einer einstweiligen Verfügung darauf hin, dass diese keine (zusätzliche) Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung nach § 85 I PatG ist, da anders als im Zivilprozess der in der prozessualen Dringlichkeit zum Ausdruck kommende Gedanke einer prozessualen Verwirkung infolge abwartenden Hinnehmens der Gefährdung oder Beeinträchtigung des Gläubigeranspruchs nicht passt. Denn das Zwangslizenzverfahren ziele unter Eingriff in das Eigentumsrecht auf eine Neu- und Umgestaltung der Rechtslage ab, nämlich auf die Verleihung eines Nutzungsrechts am Streitpatent, welches die Entscheidung in der Hauptsache für die Dauer des Schwebens des Hauptsacheverfahrens praktisch vorweg nehme, obwohl die Zwangslizenz nicht unnötig früh erteilt werden dürfe, sondern, wenn überhaupt, möglichst spät.

Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

Nach Einholung eines Sachverständigengutachtens gelangte der Senat auch zu der Auffassung, dass das von § 85 i.Vm. § 24 Nr. 2 PatG PatG vorausgesetzte öffentlichen Interesse vorliege, da das - von der Beklagten und auch keinem Dritten hergestellte - Medikament medizinisch benötigt werde und die Patienten nicht ohne erhebliche gesundheitliche Risiken auf andere Präparate ausweichen könnten. Vorliegend bestehe ein überwiegendes öffentliches Interesse daran, dass das einzig durch die Ast. verfügbare, den Wirkstoff Raltegravir enthaltende Medikament Isentress den betroffenen HIV-infizierten und/oder an AIDS erkrankten Patienten auch weiterhin zur Verfügung steht.

Der Senat führte aus: Der Begriff des öffentlichen Interesses ist ein von der Rechtsprechung auszufüllender unbestimmter Rechtsbegriff. Als besondere Umstände, die die Annahme eines öffentlichen Interesses rechtfertigen, kommen unabhängig von einer etwaigen missbräuchlichen Ausübung des Patentrechts, für die vorliegend keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, auch medizinische Gesichtspunkte in Betracht, wobei das Wohl der Allgemeinheit vor allem auf dem Gebiet der allgemeinen Gesundheitspflege zu berücksichtigen und bei der Interessenabwägung der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten sind. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein öffentliches Interesse an der Erteilung einer Zwangslizenz gerade bei diesem Lizenzsucher vorliegt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und ist im Einzelfall unter Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers und aller die Interessen der Allgemeinheit betreffenden maßgeblichen Gesichtspunkte zu entscheiden.

Als für das Vorliegen eines öffentlichen Interesses sprechende Gesichtspunkte erachtet der Senat die Erhaltung der Behandlungssicherheit und -qualität bei allen Patientengruppen, einschließlich des individuellen HIV-infizierten und ggf. an AIDS erkrankten Patienten, sowie den Schutz der Öffentlichkeit vor Neuinfektionen mit dem HI-Virus an. Schutzwürdige Interessen der Patentinhaberin stehen dem nicht durchgreifend entgegen.

Der 3. Senat bejahte auch die im Verfahren wesentliche und sehr kontroverse Frage der von § 85 I PatG i. V. m. § 24 I Nr. 1 PatG vorausgesetzten nachhaltigen Bemühungen des Lizenzsuchers um eine Lizenz zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erlangen. Diese Frage betrifft nach Auffassung des Senats im einstweiligen Verfügungsverfahren die Begründetheit des Antrags und nicht dessen Zulässigkeit²⁸, ansonsten läge jedenfalls eine sog. doppelrelevante Tatsache vor.

Ein nachhaltiges Bemühen des Lizenzsuchers um eine Lizenz zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen liege auch vor,

wenn die Höhe des Angebots auf eine bestimmte Einmalzahlung einer bestimmten Lizenzgebühr im Hinblick auf geäußerte Bedenken gegen die Schutzfähigkeit des Pa-

²⁸ Anders zum Hauptsacheverfahren BGH GRUR 1996, 190, 192 – Polyferon.

tents wirtschaftlich nur einer Zahlung zwecks Vermeidung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten gleichkommt,

Anhaltspunkte für missbräuchliche Scheinverhandlungen zur Umgehung des Erfordernisses nach § 24 I Nr. 1 PatG im Hinblick auf den auch im EP-Einspruchsbeschwerdeverfahren angegriffenen Rechtsbestand des Patents bestanden nicht.

Der Senat führte aus, dass andererseits kein Bemühen um eine Lizenz zu angemessenen und geschäftsüblichen Bedingungen i. S. d. § 24 I 1 PatG etwa dann vorliegen würde, wenn das Verhalten des Lizenzsuchers erkennbar von zielgerichteten Bemühungen um eine „normale“ rechtsgeschäftliche Lizenz abweicht und bei objektiver Sicht den Schluss zulässt, dass es ihm nicht darum ging, eine Lizenz zu üblichen Bedingungen zu erhalten, sondern er nur zum Schein verhandelt hat, um beispielsweise einen Rechtsstreit hinauszuzögern. Möglich wäre die Annahme solcher Scheinverhandlungen auch, wenn der Lizenzsucher erkennbar von vornherein nur an einer staatlich verliehenen Zwangslizenz interessiert war, etwa in Erwartung eines Abschlags wegen der Nichtausschließlichkeit der Lizenz oder wegen der bei Zwangslizenzen nach wie vor gegebenen Möglichkeit, das Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen. Bestehen hierfür zureichende Anhaltspunkte, so werden ausreichende Lizenzbemühungen i. S. d. § 24 I PatG zu verneinen sein.

Andererseits werde man im Hinblick auf den Zweck des § 24 PatG, im öffentlichen Interesse die ausschließliche Nutzungsbefugnis des Patentinhabers zu durchbrechen und die Allgemeinheit vor den Nachteilen der Monopolstellung und deren u.U. innovationshemmender Wirkung zu schützen, die wesentliche Voraussetzung der Zwangslizenz im öffentlichen Interesse nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG sehen müssen. Demgegenüber stelle das Erfordernis der vorherigen erfolglosen Bemühungen um eine Lizenz zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen nur eine notwendige Vorstufe dar, die dem Vorrang der freien Lizenzierbarkeit (§ 15 PatG, Art. 28 II TRIPS) Rechnung trage.

Die Anforderungen an ernsthafte Bemühungen um eine Lizenz zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen seien daher bei international geführten Verhandlungen angesichts der Vielgestaltigkeit von möglichen Verhandlungssituationen, -hintergründen, -mentalitäten, -kulturen usw. nicht zu eng anzusetzen. Insbesondere werde man jedem Lizenzsucher Spielräume für individuelle unternehmerische Erwägungen ebenso wie auch Verhandlungsspielräume einräumen müssen.

XI. Bindungswirkungen von Antragslage im Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren?

Der 4. Senat²⁹ hatte sich mit der Frage zu befassen, ob eine im Nichtigkeitsverfahren bereits mit der Widerspruchsbegründung abgegebene Erklärung beschränkter Verteidigung des Streitpatents Bindungswirkung im Verfahren entfaltet oder der Patentinhaber nicht gehindert ist, das Streitpatent auch wieder wie erteilt zu verteidigen. Der 4. Senat verneinte eine Bindung und fasste zusammen:

Der Patentinhaber ist während des Nichtigkeitsverfahrens vor dem BPatG an einen auf die ausschließlich beschränkte Verteidigung des angegriffenen Streitpatents gerichteten Antrag nicht gebunden, da die Beschränkungswirkung erst aufgrund des Urteils und mit Eintritt der Rechtskraft erfolgt.

Dies gilt auch dann, wenn eine derartige anfängliche beschränkte Verteidigung des Streitpatents und der insoweit im Nichtigkeitsverfahren schriftsätzlich angekündigte Antrag der Patentinhaberin die zusätzliche Erklärung umfasst, auf einen darüber hinaus gehenden Schutz für die Vergangenheit und die Zukunft zu verzichten.

Der Senat sah in der mit Schriftsatz der Beklagten und der als Antrag abgegebenen Erklärung „das Patent gemäß beiliegender Anspruchsfassung beschränkt aufrecht zu erhalten, wobei auf den darüber hinausgehenden Schutz für die Vergangenheit und die Zukunft verzichtet wird“ weder eine wirksame materiell-rechtliche Verzichtserklärung nach § 20 I Nr. 1 PatG noch ein wirksames prozessuales Anerkenntnis i. S. v. § 307 ZPO, welches zu einem Teilanerkennnisurteil führen könne oder an welches die Beklagte aus sonstigen Gründen gebunden sei.

Zugleich stellte sich die weitere Frage, ob entsprechend der im Verletzungsverfahren entsprechenden Grundsätze³⁰ bei einem Angriff mit beschränkten Ansprüchen des Klagepatents umgekehrt auch im Nichtigkeitsverfahren eine dem Verletzungsverfahren angepasste Verteidigung des Streitpatents gefordert werden kann, also die Frage nach einer auch für das Nichtigkeitsverfahren zu beachtenden Antragslage im Verletzungsverfahren, in dem der Klageanspruch auf eine beschränkte Fassung der Ansprüche des Streitpatents gestützt worden ist oder gestützt wird, während der Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren das Streitpatent ohne diese Beschränkung verteidigt.

Der Senat lehnte eine solche Bindungswirkung ab und führte aus: Soweit teilweise eine Bindungswirkung für das Nichtigkeitsverfahren und die Verpflichtung gefordert, dort die eingeschränkte Anspruchsfassung des Verletzungsverfahrens zum Gegenstand von Haupt- oder 1. Hilfsantrag zu machen, um sicherzustellen, dass über die eingeschränkte Anspruchsfassung des

²⁹ BPatG Urt. v. 15.11.2016, 4 Ni 42/14 = GRUR 2017, 1023 – Intrakardiale Pumpvorrichtung.

³⁰ Hierzu BGH GRUR 2010, 904 – Maschinensatz.

Verletzungsprozesses mit Sicherheit eine Rechtsbestandsentscheidung ergeht³¹, ist dies wegen des Popularcharakters des Nichtigkeitsverfahren und der allgemeinen – und nicht nur inter partes wirkenden - Gestaltungswirkung des Urteils zu verneinen. Dies gilt losgelöst von dem Umstand, ob insoweit für den Eintritt einer Bindungswirkung gefordert wird, dass im Verletzungsverfahren bereits eine Verurteilung auf Basis der eingeschränkten Fassung erfolgt ist.

XII. Akteneinsicht im Nichtigkeitsverfahren

Das Vorliegen eines der Akteneinsicht Dritter im Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG entgegenstehenden schutzwürdigen Geheiminteresses im Sinn von § 99 III Satz 3 PatG muss nach Auffassung des 4. Senats³² durch den Akteninhalt begründet sein und kann nicht losgelöst hiervon durch eine bloße Geheimhaltungsvereinbarung der Parteien des früheren Nichtigkeitsverfahrens begründet werden.

Nach Auffassung des 7. Senats³³ stellt auch das Begehren, ein nach § 83 I PatG im Nichtigkeitsverfahren ergangener früher gerichtlicher Hinweis Dritten, insbesondere Wettbewerbern, nicht zur Kenntnis bringen zu wollen, kein der Einsicht in die Akten entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse dar, soweit der Hinweis keine geheimhaltungsbedürftigen betrieblichen Interna der Parteien enthält.

³¹ So Grunwald, Mitt. 2010, 549; a.A. Meier-Beck GRUR 2011, 857, 865.

³² BPatG, Beschl. v. 17.2.2016 – 4 ZA (pat) 1/16 zu 4 Ni 9/05 (EU) = BIPMZ 2016, 241- Akteneinsicht bei Geheimhaltungsvereinbarung.

³³ BPatG Beschl. v. 26.9.2016 – 7 ZA (pat) 4/16 zu 7 Ni 9/14.

Die Rechtsprechung des Landgerichts Mannheim und des Oberlandesgerichts Karlsruhe im Lichte der Entscheidung Huawei/ZTE

A. Beschränkungen hinsichtlich des Unterlassungs- und Vernichtungsanspruchs aus Art. 102 AEUV bzw. § 19 Abs. 1 GWB?

I. Vorgaben des EuGH:

Der EuGH hat in der Entscheidung „Huawei/ZTE“¹ klargestellt, dass der SEP-Inhaber, der eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben hat, seine marktbeherrschende Stellung nicht im Sinne dieser Vorschrift dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder auf Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn

er zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das betreffende Patent bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll,

und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und

dieser Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit der Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u.a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird.

Die Obliegenheiten des Patentverletzers hat der EuGH in Rn. 65 ff. wie folgt konkretisiert:

„Dem angeblichen Verletzer obliegt es, auf dieses Angebot mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben zu reagieren, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u.a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird. Nimmt der angebliche Verletzer das ihm unterbreitete Angebot nicht an, kann er sich auf den missbräuchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Rückrufklage nur berufen, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP

¹ Urt. v. 16.07.2015 i.d.F. des Berichtigungsbeschlusses vom 15.12.2015, C-170/13, GRUR 2015, 764.

innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht. Darüber hinaus hat der angebliche Verletzer, wenn er das SEP benutzt bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten zu leisten, z.B. indem er eine Bankgarantie beibringt oder die erforderlichen Beträge hinterlegt. Die Berechnung dieser Sicherheit muss u.a. die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen muss.“

II. Rechtslage in Übergangsfällen

Dass die auf Unterlassung bzw. Rückruf gerichtete Klage des SEP-Inhabers nur dann nicht missbräuchlich ist, wenn der SEP-Inhaber die ihn treffenden Pflichten vor der Erhebung der Klage erfüllt hat, geht aus der Entscheidung unmissverständlich hervor. Bedeutet das, dass es dem SEP-Inhaber nichts mehr hilft, wenn er die Pflichten im laufenden Prozess erfüllt, so dass die Klage abzuweisen und der Patentinhaber auf eine erneute Erhebung der Klage zu verweisen ist? Diese Frage stellt sich vor allem in sog. Übergangsfällen, also bei Klageerhebungen vor der Entscheidung des EuGH, bei welchen der SEP-Inhaber keine Kenntnis von den ihn treffenden Obliegenheiten hatte.

Eine solcher Übergangsfälle war Gegenstand des Urteils der 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 27.11.2015.² Dort wurde das Schreiben der Klägerin, mit welchem sie ihre Lizenzbereitschaft zum Ausdruck brachte, der Beklagten erst zwei Tage vor Zustellung der Klage zugestellt. Die 2. Zivilkammer hat angenommen, dass sich die verfrühte Klageerhebung nicht ausgewirkt habe, weil sich während des Prozesses durch das Verhalten des Patentnutzers im Prozess gezeigt habe, dass der Patentinhaber jedenfalls noch vor der verspäteten abgegebenen Erklärung der Lizenzwilligkeit ohnehin die Klage hätte erheben dürfen. Vielmehr gehe die zögerliche Reaktion auf das Unterlassungsbegehren und die deshalb nicht zu beanstandende Klageerhebung dann mit dem Patentnutzer heim.³

Im Einstellungsbeschluss vom 31.05.2016⁴ hat das OLG Karlsruhe die Auffassung der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim⁵ als vertretbar angesehen, dass jedenfalls in Übergangsfällen der SEP-Inhaber die Klage retten kann, wenn er die Pflichten erst nach Klageerhebung erfüllt.

² Az. 2 O 106/14, WuW 2016, 86, Rn. 228 – juris.

³ a.a.O. Rn. 229.

⁴ OLG Karlsruhe, Az. 6 U 55/16, Mitt. 2016, 321 = NZKart 2016, 334.

⁵ LG Mannheim, Urt. v. 04.03.2016 – Az. 7 O 96/14 – juris Rn. 80 ff.; Urt. v. 04.03.2016 – 7 O 23/14, S. 15 – nicht veröffentlicht.

Patentverletzungsstreitigkeiten vor den Instanzgerichten

Der Senat hat jedoch Zweifel geäußert, ob die Begründung des Landgerichts tragfähig ist. Das Landgericht hat ein unredliches wirtschaftliches Verfahrensziel verneint, da der SEP-Inhaber im Übergangsfall vor der Klageerhebung keine Veranlassung hatte, das vom Gerichtshof aufgestellte Verhaltensprogramm zu durchlaufen. Der rechtstreue Patentinhaber habe sich vielmehr an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung Orange-Book-Standard⁶ orientiert, nach der es ja bekanntlich dem Patentbenutzer obliegt, zuerst ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu machen. Gegen diese Begründung sprechen aus Sicht des Senats zwei Gründe:

Zum einen wirken Entscheidungen des EuGH gemäß Art. 267 AEUV grundsätzlich ex tunc, so dass von den mitgliedstaatlichen Gerichten kein Vertrauensschutz in die bisherige Rechtslage gewährt werden kann.⁷

Zum anderen hat auch der EuGH in der Huawei/ZTE-Entscheidung noch einmal betont, dass es sich bei dem Begriff „missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung“ im Sinne von Art. 102 AEUV um einen objektiven Begriff handelt.⁸ Maßgeblich ist damit allein, ob sich der Normadressat objektiv in Widerspruch zu dem Ziel des AEUV eines unverfälschten Wettbewerbs setzt. Für die Feststellung eines Missbrauchs ist insbesondere ein Verschulden nicht erforderlich.

Für den Senat war vielmehr wesentlich, dass die Frage ob die Erhebung der Klage missbräuchlich war, von der Frage zu trennen ist, ob die Fortsetzung des Rechtsstreits missbräuchlich bleibt. Der EuGH hat allein die zuerst genannte Frage beantwortet. Er hat dabei zu der Frage Stellung genommen, unter welchen Voraussetzungen Klagen auf Unterlassung oder Rückruf der missbräuchliche Charakter einer Weigerung des Patentinhabers, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, entgegengehalten werden kann.⁹ Dies könnte nach Auffassung des Senats dafür sprechen, dass die Weigerung des Patentinhabers bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung fort dauern muss, um die Klage als derzeit unzulässig oder unbegründet abweisen zu können.

Nach der vorläufigen Auffassung des Senats folgt Gegenteiliges nicht daraus, dass die vom EuGH statuierten vorprozessualen Verhaltenspflichten dem Schutz des Patentnutzers dienen. Er soll „angesichts der großen Zahl von SEP“ vor Klageerhebung informiert werden, da er nicht zwangsläufig weiß, dass er die Lehre eines rechtsbeständigen und standardessentiellen Patents benutzt.

⁶ BGHZ 180, 312.

⁷ BVerfG, NJW 2010, 3422 Rn. 83 – juris.

⁸ aaO. Rn. 45.

⁹ aaO. Rn. 54.

Ob der Patentnutzer darüber hinaus auch davor geschützt werden sollte, dass er unter dem Druck der Klage ungünstigen Lizenzierungsbedingungen zustimmt, hat der Senat als zweifelhaft angesehen. Während dies für die Kommission eine tragende Erwägung für die Bejahung eines Missbrauchs gewesen sein dürfte¹⁰, scheint der EuGH die Wettbewerbsbeschränkung nur darin begründet zu sehen, dass die Klagen auf Unterlassung und Rückruf geeignet sind, zu verhindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.¹¹ Dazu könnte er veranlasst gewesen sein, nachdem der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen darauf hingewiesen hat, dass auch die bloße Drohung mit einer Unterlassungsklage den Verlauf der Lizenzverhandlungen beeinflussen und zu Lizenzbedingungen führen kann, die keine FRAND-Bedingungen sind.¹²

Aber auch wenn der Patentbenutzer davor geschützt werden sollte, dass er unter dem Druck der Klage ungünstigen Lizenzierungsbedingungen zustimmt, besteht insoweit nach vorläufiger Auffassung des Senats keine Gefahr. Denn für den Fall, dass das während des Verfahrens gemachte Angebot FRAND-Bedingungen nicht genügt, steht dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch weiterhin der Missbrauchseinwand entgegen. Der Senat hat ferner auf den zutreffenden Standpunkt des Oberlandesgerichts Düsseldorf¹³ verwiesen, dass es der redliche Beklagte selbst in der Hand habe, durch Beachtung der ihn treffenden Obliegenheiten im laufenden Prozess dem Unterlassungsbegehren die Grundlage zu entziehen.

III. Nachholbarkeit der Vorgaben außerhalb von Übergangsfällen

Was gilt nun außerhalb von Übergangsfällen, also für Klagen, die nach der Entscheidung des EuGH erhoben wurden?

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim lehnt eine generelle Nachholbarkeit ab, da der Leitgedanke der Entscheidung des Gerichtshofs, Verhandlungen unbelastet von einem anhängigen Verfahren führen zu können und zu diesem Zeitpunkt über alle Informationen zu verfügen, die eine Beurteilung zulassen, ob das Lizenzvertragsangebot FRAND-konform ist oder nicht, verfehlt würde.¹⁴ Dies gelte insbesondere, wenn die Angabe über die Art und Weise der Berechnung außerhalb von Übergangsfällen nicht vor Erhebung der Klage gemacht werden.

¹⁰ Vgl. dazu Schlussanträge des Generalanwalts vom 20.11.2014, Rs. C-170/13 Rn. 102, curia.europa.eu/juris.

¹¹ EuGH, aaO. Rn. 73.

¹² Schlussanträge des Generalanwalts vom 20.11.2014, Rs. C-170/13, Rn. 102 Fn. 29 aaO.

¹³ OLG Düsseldorf, Beschl. v. 09.05.2016 – Az. I – 15 U 36/16, S. 9.

¹⁴ LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 – 7 O 209/15, S. 29; Urt. v. 15.07.2016 – 7 O 19/16, S. 24, und Urt. v. 19.08.2016 – 7 O 238/15 S. 23 nicht veröffentlicht.

IV. Anforderungen an die dem SEP-Inhaber obliegende Mitteilungspflicht:

Der EuGH verlangt, dass der SEP-Inhaber den Patentnutzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das betreffende Patent bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll.

1. Allgemein

Das Landgericht Mannheim¹⁵ hat diese Vorgabe wie folgt konkretisiert:

„Jedenfalls wird der Patentinhaber das mit der Klage geltend gemachte und von ihm als standardessentiell deklarierte Patent mit seiner Patentnummer bezeichnen und angeben müssen, dass dieses Patent bei der betreffenden Standardisierungsorganisation als standardessentiell deklariert wurde. Soweit der Patentinhaber zudem angeben soll, auf welche Weise das Patent verletzt sein soll, muss der Hinweis dem Verletzer deutlich machen, für welchen Standard das Patent essentiell ist und aufgrund welcher Umstände der Patentinhaber davon ausgeht, dass der angebliche Patentverletzer von der Lehre des Patents Gebrauch macht. Jedenfalls ist dafür erforderlich, dass der Patentinhaber benennt, welche technische Funktionalität der angegriffenen Ausführungsform vom Standard Gebrauch macht. Der angebliche Verletzer wird regelmäßig nämlich im Bilde darüber sein, dass sein Produkt einem Standard gemäß ausgebildet ist. Daher dürfte ein bloßer Hinweis, der angebliche Verletzer stelle nach dem Standard arbeitende Produkte her oder vertreibe diese und verletze deshalb das Patent, nicht ausreichend sein. Vielmehr muss der angebliche Verletzer durch den Hinweis in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selbständig prüfen (lassen) zu können. Wie detailliert dieser Hinweis zu erfolgen hat, kann nur nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls entschieden werden. Aus Sicht der Kammer sind zur Darlegung des Verletzungssachverhalts ...grundsätzlich jedenfalls die auch im Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den Geschäftsgepflogenheiten sonst üblichen Claim-Charts ausreichend, die den geltend gemachten oder einen ihn verwandten Anspruch des Klagepatents, der gleichfalls die entscheidenden Merkmale aufweist, gegliedert nach Anspruchsmerkmalen den entsprechenden Stellen im Standard gegenüberstellen, ohne dass hierbei die Anforderungen der Schlüssigkeitsprüfung einer Verletzungsklage erfüllt werden müssen. Insoweit ist in der Regel ausreichend, dass der angebliche Verletzer den vom SEP-Inhaber erhobenen Vorwurf jedenfalls bei Hinzuziehung externen oder internen technischen Sachverständes nachvollziehen kann.“

¹⁵ Urt. v. 19.01.2016 – 7 O 66/15, Rn. 57 juris; Urt. v. 19.08.2016, Az. 7 O 19/16 und 7 O 238/15, S. 18 f., nicht veröffentlicht.

Mit Urteil vom 30.09.2016¹⁶ hat die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim klargestellt, dass Claim-Charts nicht zwingend im Rahmen des Verletzungshinweises zu überlassen sind, bevor der Patentbenutzer überhaupt seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen. Diese Auffassung hat das OLG Karlsruhe¹⁷ in den Entscheidungen, in welchen der Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung abgelehnt wurde, nicht als offensichtlich rechtswidrig beanstandet.

2. Vorlage der FRAND-Erklärung

Zur Vorlage der FRAND-Erklärung ist der Patentinhaber nach Auffassung des Landgerichts Mannheim¹⁸ nicht verpflichtet.

3. Besonderheiten bei dem Angebot einer Portfoliolizenz

Bei dem Angebot einer Portfoliolizenz darf der Patentinhaber nach Auffassung der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim¹⁹ sich nicht darauf beschränken, allein den Verletzungssachverhalt hinsichtlich des Klagepatents vorzutragen.

Vielmehr entspreche es den Gepflogenheiten der Verhandlungspraxis, dass bei Verhandlungen um weltweite Patentportfolien jedenfalls eine bestimmte Anzahl von Patenten, die von der Lizenzgeberseite als besonders relevant eingeschätzt wird, mit Blick auf die Standardrelevanz dargelegt wird. Dabei werde für jeden Einzelfall gesondert zu prüfen sein, wie viele Patente aus dem Portfolio von der Lizenzgeberseite entsprechend zu beleuchten seien.

4. Adressat des Verletzungshinweises

Nach Auffassung der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim²⁰ genügt der Hinweis an das im Konzernverbund für Lizenzfragen zuständige Unternehmen, wenn der Patentbenutzer eine Unternehmensgruppe ist und die Portfoliopatente in mehreren Schutzstaaten gelten. Ein Hinweis an jede einzelne patentverletzende nationale Vertriebsgesellschaft, die dann verklagt wird, ist nicht erforderlich. Der Senat hat diese Auffassung in seiner die Einstellung ablehnenden Entscheidung²¹ als vertretbar angesehen.

¹⁶ 7 O 43/16, S. 24, nicht veröffentlicht.

¹⁷ OLG Karlsruhe, Beschl. v. 31.01.2017 -6 U 182/16.

¹⁸ LG Mannheim, Urt. v. 04.03.2016 -7 O 23/14 S. 37.

¹⁹ Urt. v. 04.03.2016 -7 O 23/14 S. 34.

²⁰ LG Mannheim, Urt. v. 25.11.2016 – 7 O 43/16.

²¹ OLG Karlsruhe, Beschl. v. 31.01.2017 – 6 U 182/16.

Patentverletzungsstreitigkeiten vor den Instanzgerichten

Die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim²² geht weitergehend davon aus, dass in jedem Fall die im Konzernverbund für Lizenzfragen zuständige Gesellschaft die richtige Adressantin ist. Unter Hinweis auf den Beschluss des OLG Düsseldorf vom 17.11.2016²³ hat die 2. Zivilkammer angenommen, dass gerade im Bereich kartellrechtlicher Einwendungen von der wirtschaftlichen Einheit des Konzerns auszugehen sei und deshalb eine strenge Unterscheidung zwischen den Rechtsträgern nicht angebracht sei.

V. Anforderungen an die Reaktion des Verletzers

Wie ausgeführt, obliegt es nach der Entscheidung des EuGH dem Patentverletzer auf den Verletzungshinweis zu reagieren, in dem er den Willen zum Ausdruck bringt, den Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen.

1. Zweifel an Lizenzwilligkeit

Aus Sicht der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim²⁴ kann ernsthaft an der Lizenzwilligkeit des Patentbenutzers gezweifelt werden, wenn dieser sich gegenüber der Darlegung der Standardessentialität, die den zuvor skizzierten Anforderungen gerecht wird, darauf zurückzieht, die vorgelegten Claim-charts pauschal als ungenügend zu beanstanden, ohne in eine substantiierte technische Diskussion einzutreten oder gar die Vorlage einer Darstellung zum Verletzungssachverhalt eines jeden Portfoliopatentes verlangt, die in der Begründungstiefe den Anforderungen an eine schlüssige Klage genüge. Denn so würde sich ein redlicher Lizenzsucher auch sonst in ernsthaften Lizenzverhandlungen nicht verhalten.

2. Rechtzeitigkeit der Reaktion

Es besteht Einigkeit, dass sich der Patentverletzer mit der Reaktion auf den Verletzungshinweis nicht beliebig Zeit lassen kann. Nach Auffassung des Landgerichts Mannheim²⁵ hängt es von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere von der Komplexität des erhobenen Verletzungsvorwurfs und dem Umfang der gelieferten Information ab, wie lange die Zeitspanne zu bemessen ist, innerhalb derer der Patentinhaber mit einer Reaktion rechnen darf. Zu berücksichtigen sei dabei, dass sich der Patentverletzer dadurch, dass er seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck bringe, mit Blick auf den Verletzungsvorwurf und den Rechtsbestand in keiner Weise binden müsse. Denn nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs könne er ja während der Verhandlungen über die Erteilung der Lizenzen die Rechtsbeständigkeit der nämlichen Patente

²² Urt. v. 24.01.2017 – 2 O 131/16, S. 42, nicht veröffentlicht; weitergehend LG Mannheim, Urt. v. 13.01.2017 – 2 O 157/16, nicht veröffentlicht.

²³ OLG Düsseldorf, -I-15 U 66/15, Rn. 4, juris.

²⁴ LG Mannheim, Urt. v. 04.03.2016 – 7 O 23/14, S. 37.

²⁵ Urt. v. 25.11.2016 – 7 O 43/16 u. 7 O 44/16.

und/oder ihre tatsächliche Benutzung anfechten oder sich die Möglichkeit vorbehalten, dies später zu tun.

Deshalb könne der Patentverletzer sich nicht Zeit lassen, bis er vollends von der Benutzung und dem Rechtsbestand des fraglichen Patents überzeugt sei. Es reiche vielmehr ein Zeitraum aus, der es dem Patentverletzer erlaube, sich einen ersten Überblick über die Qualität des Verletzungsvorwurfs zu machen, insbesondere zu beurteilen, ob der Vorwurf von vornherein abwegig sei oder ob er eine Berechtigung haben könnte, weil er nicht unvertretbar erscheine.

Auch bei einem Patentportfolio genüge ein Zeitraum, der dafür ausreiche, um sich einen Überblick über das Portfolio zu verschaffen, etwa indem besonders relevante Patente vorrangig in den Blick genommen würden.

Das Landgericht hat in dem konkreten Fall einen Zeitraum von 2 ½ Monaten als zu lange angesehen und zwar auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass in den Zeitraum der Ferienmonat August fiel. Das OLG Karlsruhe²⁶ hat auch diese Auffassung des Landgerichts als nicht offensichtlich unrichtig beanstandet.

3. Nachholbarkeit der Lizenzbereitschaftserklärung nach Klageeinreichung

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim²⁷ hat angenommen, dass eine verspätete Lizenzbereitschaftserklärung jedenfalls dann dem Verletzer nichts mehr hilft, wenn sie nach einer berechtigten Klageeinreichung, jedoch noch vor Klagezustellung erfolgt.

Die den Patentbenutzer treffenden Obliegenheiten würden entwertet, wenn er diese nach Klageeinreichung beliebig nachholen und damit der eingereichten Klage die Grundlage entziehen könnte. Es würde nämlich für den Patentbenutzer ohne signifikante Folgen bleiben, wenn er sich vor Klageeinreichung nicht auf Lizenzverhandlungen einließe, jeder Anreiz für außergerichtliche Verhandlungen ginge verloren. Zwar müsste der Patentnutzer die Kosten des Rechtsstreits tragen, wenn der Rechtsstreit für erledigt erklärt würde. Hierbei handele es sich indes um keinen so schwerwiegenden Nachteil, als dass es für den Patentbenutzer einen hinreichenden Anreiz begründen könnte, es nicht auf eine Klage ankommen zu lassen, sondern Lizenzverhandlungen aufzunehmen. Zum einen fielen die Kosten nicht ins Gewicht, zum anderen sei auch nicht gesichert, dass in jedem Mitgliedstaat der EU eine entsprechende Kostenregelung existiere. Es sei darüber hinaus auch kein Grund ersichtlich, die Klageeinreichung durch den Patentinhaber als missbräuchlich zu werten, wenn der Patentbenutzer seine Lizenzbereitschaft nicht wie geschuldet rechtzeitig zum Ausdruck gebracht habe. Im Einklang hiermit stehe, dass der Europäische Gerichtshof betone, dass Verzögerungstaktiken auf Seiten des Patentbenutzers zu ver-

²⁶ Beschl. v. 31.01.2017 – 6 U 182/16.

²⁷ LG Mannheim, Urt. v. 25.11.2016 – 7 O 43/16 S. 27.

meiden seien. Dass auch der Patentbenutzer zwingend seine Lizenzbereitschaft vor Klageerhebung zum Ausdruck bringen müsse, ergebe sich auch daraus, dass hierdurch überhaupt erst die vor Klageerhebung durch den Patentinhaber zu erfüllende Obliegenheit ausgelöst werde, ein konkretes Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten. Die Kammer sehe sich in dieser Auffassung dadurch bestärkt, dass der Gerichtshof durch den Berichtigungsbeschluss klargestellt habe, dass sich die Worte „vor Klageerhebung“ sowohl auf die Erläuterung zur Patentverletzung als auch auf Vorlage des Lizenzangebots beziehen, so dass auch der Zwischenschritt, nämlich dass der Patentbenutzer seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck gebracht hat, vor Klageerhebung zu erfolgen habe.

Da andere Mitgliedstaaten die deutsche Unterscheidung zwischen Einreichung und Zustellung der Klage nicht kennen, könnte nicht davon ausgegangen werden, dass der Gerichtshof den Begriff der Klageerhebung im Sinne der deutschen ZPO verstanden habe. Das OLG Karlsruhe²⁸ hat diese Auffassung als vertretbar angesehen.

VI. Konkretes schriftliches Angebot

1. Konkretes Angebot

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim²⁹ hat entschieden, dass ein konkretes schriftliches Angebot dann vorliegt, wenn es sich um ein annahmefähiges Vertragsangebot handelt, das die vertragswesentlichen Bedingungen enthält. Als unschädlich wird dabei angesehen, dass in dem Lizenzvertragsangebot die Vertragsparteien noch nicht eingetragen sind und es auch noch nicht von der Klägerin unterschrieben wurde.³⁰

Dass der für die Benutzungshandlungen in der Vergangenheit anzusetzende Pauschalbetrag nicht genannt werde, sondern darauf hingewiesen wird, dass dieser individuell ausgehandelt werden könne, steht nach Auffassung des Landgerichts Mannheim einem konkreten Lizenzvertragsangebot nicht entgegen.³¹

2. Schriftformerfordernis

Auch wenn das Angebot schriftlich zu erfolgen hat, ist es nach Auffassung der 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim³² unschädlich, wenn ein vollständiges schriftliches Vertragsangebot im mündlichen Gespräch zwischen beiden Seiten durch den Patentinhaber punktuell den Wünschen des Verletzers angepasst wird. Es wäre eine nicht durch die materiellen Wertungen

²⁸ Beschl. vom 31.01.2017 - 6 U 182/16.

²⁹ LG Mannheim, Urt. v. 15.07.2016, Az. 7 O 19/16 S. 20, nicht veröffentlicht.

³⁰ LG Mannheim, Urt. v. 04.03.2016 – 7 O 96/14, S. 41.

³¹ LG Mannheim, Urt. v. 04.03.2016 – 7 O 96/14, Rn. 121, juris.

³² LG Mannheim, Urt. v. 13.01.2017 – 2 O 157/16.

von Art. 102 AEUV oder § 19 GWB zu rechtfertigende Förmelei, unter solchen Umständen dem Verletzer überhaupt nur dann eine Reaktion auf ein mündlich nur geringfügig modifiziertes Vertragsangebot abzuverlangen, wenn der Patentinhaber den schriftlichen Entwurf auch noch in dieser modifizierten Fassung übersendet.

3. Zeitlicher Versatz zwischen Verletzungshinweis und Vertragsangebot?

Nach Auffassung der 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim³³ ist nicht ausgeschlossen, dass Verletzungshinweis und Vertragsangebot zusammen erfolgen. Das Landgericht hat offen gelassen, ob sich daraus eine längere Überlegungsfrist ergibt, weil sich dies wegen des langen Zeitraums bis zur Abgabe des Gegenangebots nicht ausgewirkt habe.

VII. Angabe über die Lizenzgebühr und Art und Weise der Berechnung

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim³⁴ hat angenommen, dass aus den Vorgaben des EuGH folge, dass der Patentinhaber die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr so anzugeben hat, dass hierin deutlich wird, aus welchen darzulegenden Gründen er von einer Erfüllung der FRAND-Kriterien ausgehe. Insoweit werde er den Betrag gegenüber dem vermeintlichen Verletzer in geeigneter Weise transparent bzw. plausibel zu machen haben, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus dem die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet wird, wie etwa aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für den Patentpool von Dritten gezahlt wird, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasst.³⁵

Nach Auffassung der 7. Zivilkammer hat diese Obliegenheit nicht nur den Zweck, den Patentbenutzer in die Lage zu versetzen, einzuschätzen, ob das Angebot tatsächlich FRAND ist. Vielmehr bezweckt die Obliegenheit nach Auffassung der Kammer auch, dass die Parteien miteinander ins Gespräch kommen und konstruktiv über die Frage der Lizenzhöhe diskutieren können.³⁶

Eine bloße Angabe der Multiplikatoren, die der Berechnung der Lizenzgebühren zugrunde liegen, sei nicht ausreichend. Denn anhand dieser Parameter sei es dem vermeintlichen Verletzer nicht möglich, zu beurteilen, ob das Angebot FRAND sei.³⁷

Dass die entsprechenden Erläuterungen erstmals in der Replik gemacht werden, genügt nach Auffassung des Landgerichts Mannheim nicht.³⁸ Würde man es uneingeschränkt zulassen, dass

³³ LG Mannheim, Urt. v. 24.01.2017 – 2 O 131/16, S. 43.

³⁴ Urt. v. 01.07.2016 – 7 O 209/15, S. 26; Urt. v. 19.08.2016 – 7 O 19/16 S. 21 und Urt. v. 19.08.2016 – 7 O 238/15 – nicht veröffentlicht; Urt. v. 16.12.2016 – 7 O 29/16 und 6 U 32/16.

³⁵ Urt. v. 15.07.2016, S. 21 – nicht veröffentlicht.

³⁶ Urt. v. 16.12.2016 – 7 O 32/16, S. 36 - nicht veröffentlicht.

³⁷ Urt. v. 16.12.2016 – 7 O 29/16 S. 30, nicht veröffentlicht.

³⁸ LG Mannheim, Urt. v. 16.12.2016 – 7 O 29/16 S. 30, nicht veröffentlicht.

der SEP-Inhaber seine vorprozessual nicht erfüllten Obliegenheiten im Verlauf des Verfahrens sanktionslos nachholen könnte, so würde nach Ansicht der 7. Zivilkammer der Leitgedanke der Entscheidung des Gerichtshofs, Verhandlungen unbelastet von einem anhängigen Verfahren führen zu können und zu diesem Zeitpunkt über alle Informationen zu verfügen, die eine Beurteilung zulassen, ob das Lizenzvertragsangebot FRAND-konform sei oder nicht, verfehlt. Die Kammer sah sich in dieser Auffassung dadurch bestärkt, dass der Gerichtshof durch seinen Berichtigungsbeschluss klargestellt hat, dass sich die Worte „vor Klageerhebung“ sowohl auf die Erläuterung der Patentverletzung als auch die Erläuterung der geforderten Lizenzgebühr beziehen.

Dagegen bezweifelt die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim³⁹, ob eine derartige Erläuterungspflicht besteht. Die Formulierung des EuGH, dass der Patentinhaber „ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben“ hat, lege nahe, dass der Gerichtshof keine Erläuterung des Vertragsangebots sondern lediglich dessen konkrete Ausarbeitung dahin für erforderlich halte, dass es „insbesondere“ die Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung enthalte.

VIII. Zu FRAND-Bedingungen

1. Prüfungsmaßstab

Zwischen dem Landgericht Mannheim und dem Senat beim OLG Karlsruhe wird kontrovers diskutiert, welcher Prüfungsmaßstab für die Frage gilt, ob das Angebot „FRAND-Bedingungen“ entspricht.

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim⁴⁰ geht davon aus, dass das Verletzungsgeschehen nicht gehalten sei, nunmehr nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden, ob das Angebot des SEP-Inhabers tatsächlich FRAND (also fair, reasonable and non discriminatory) sei oder nicht. Denn hierdurch würde der Verletzungsprozess mit der Bestimmung belastet, welche Lizenzhöhe exakt und sonstigen Vertragsbedingungen ganz genau diesen Kriterien entsprechen, was aus Sicht der Kammer nicht das Anliegen des Gerichtshofs gewesen sei. Vielmehr sei nur erforderlich, dass das Angebot des SEP-Inhabers bei summarischer Prüfung jedenfalls „nicht evident keine FRAND-Bedingungen“ enthalte. Ein Missbrauch der beherrschenden Stellung sei nicht bereits dann anzunehmen, wenn das Angebot des SEP-Inhabers „nicht exakt FRAND“ sei, sondern sich darüber bewege. Kartellrechtswidrig und ersichtlich nicht FRAND sei ein Angebot

³⁹ Urt. v. 13.01.2017 – 2 O 157/16, S. 53, nicht veröffentlicht; Urt. v. 24.01.2017 – 2 O 131/16.

⁴⁰ Urt. v. 29.01.2016 – 7 O 66/15 Rn. 58 – juris; Urt. v. 04.03.2016, Az. 7 O 96/14, juris-Rn. 75, bei juris Urteilsdatum: 08.01.2016.

erst dann, wenn es sich unter Berücksichtigung der konkreten Verhandlungssituation und insbesondere der Marktgegebenheit als Ausdruck von Ausbeutungsmisbrauch darstelle.⁴¹

Der Gerichtshof entwickle aus Sicht der Kammer in seinem Urteil ein Konzept, dass es dem zur Entscheidung berufenen Gericht ermöglichen solle, das Verhalten des Inhabers des SEP auf der einen Seite sowie des angeblichen Verletzers auf der anderen Seite daraufhin zu bewerten, ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestützten Unterlassungs- und Rückrufansprüche als ungerechtfertigter Marktmissbrauch und Aufbau eines insoweit zu unterbindenden Drucks in der Verhandlungssituation zu bewerten sei oder als gerechtfertigte Reaktion auf eine vom (angeblichen) Verletzer verfolgte Verzögerungstaktik. Hingegen ziele die Entscheidung des Gerichtshofs nicht darauf ab, die Verletzungsgerichte mit der Bestimmung der FRAND-Bedingungen zu belasten, wenn im Verfahren der Unterlassungs- und Rückrufanspruch durchgesetzt werden solle.

Der Senat hat diese Auffassung im Hinblick auf die deutlichen Ausführungen des EuGH in Einstellungsbeschlüssen⁴² als nicht vertretbar angesehen. Der Senat ist damit der Auffassung des OLG Düsseldorf⁴³ gefolgt, das sowohl aus dem Tenor der Entscheidung als auch aus Rn. 65 der Entscheidungsgründe deutlich werde, dass das Angebot zu FRAND-Bedingungen zu erfolgen hat. Danach soll, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu *FRAND-Bedingungen* zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu *diesen Bedingungen* unterbreitet werden.

Dem Landgericht ist zwar darin Recht zu geben, dass die Ermittlung der Höhe der FRAND-Lizenz schwierig sein kann. Es kann auch konzidiert werden, dass Begriff und Inhalt der FRAND-Bedingungen weitgehend ungeklärt sind. Mit diesen Fragen hat sich der EuGH jedoch nicht befasst. Daraus folgt jedoch entgegen der Auffassung des Landgerichts nicht, dass der EuGH die nationalen Gerichte von deren Klärung entlasten wollte. Denn die Fragen des vorliegenden Gerichts betrafen gerade nicht die spezifischen Voraussetzungen einer FRAND-Lizenz.⁴⁴ Im Hinblick darauf, dass der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen⁴⁵ mehrfach betont hat, dass für die Bestimmung der FRAND-Bedingungen ausschließlich die Parteien und gegebenenfalls die Zivilgerichte oder Schiedsgerichte zuständig sind, wäre zu erwarten gewesen, dass der EuGH klarstellt, dass den Zivilgerichten im Verletzungsprozess nur eine summarische Prüfung und eine Evidenzkontrolle vorbehalten ist. Dies kann insbesondere nicht dem

⁴¹ Urt. v. 04.03.2016, Az. 7 O 96/14, Rn. 75 - juris.

⁴² Beschl. v. 31.05.2016 – Az. 6 U 55/16, Mitt. 2016, 321, Rn. 24 f.-juris; Beschl. v. 08.09.2016 – Az. 6 U 58/16.

⁴³ OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.01.2016 - 15 U 66/15, GRUR-RS 2016, 01680 Rn. 16.

⁴⁴ vgl. Schlussanträge des Generalanwalts aaO. Rn. 40.

⁴⁵ a.a.O. Rn. 11 und Rn. 40.

Patentverletzungsstreitigkeiten vor den Instanzgerichten

Hinweis des EuGH⁴⁶ auf die Möglichkeit der Bestimmung der Lizenzhöhe durch einen Dritten entnommen werden.⁴⁷ Denn dies setzt nach den Ausführungen des EuGH einen Antrag im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien voraus.

Für die vom Landgericht befürwortete „summarische Evidenzkontrolle“ spricht nach Auffassung des OLG Karlsruhe nicht, dass die vom EuGH aufgestellten Obliegenheiten bei einer vollen Kontrolle durch das Gericht obsolet wären. Im Beschluss vom 08.09.2016⁴⁸ hat das OLG Karlsruhe hierzu ausgeführt:

„Beide Parteien können zum Zeitpunkt ihrer möglichen Lizenzvertragsangebote nicht wissen, welche Bedingungen das Gericht im Falle eines Streits als FRAND-gemäß ansehen wird. Sie müssen daher mit dem Risiko rechnen, dass ihr Angebot – wenn sie den „Bogen überspannen“ – als nicht mehr FRAND-konform angesehen wird. Insofern leisten die vom EuGH aufgestellten Kriterien einen Beitrag dazu, einen Lizenzvertragsschluss zu fördern, indem sie die Parteien zu Angeboten veranlassen, die nicht nur formal, sondern auch wirtschaftlich annahmefähig sind.“

M.E. gibt es einen anderen Grund, warum das Verhaltensmodell des EuGH auch ohne eine eingeschränkte Prüfungscompetenz des Gerichts Sinn macht. Der EuGH hat nämlich erkannt, dass es möglich ist, dass sowohl das Angebot des SEP-Inhabers als auch das Angebot des Patentnutzers frandgemäß ist. In dieser Situation hat der Patentinhaber kein berechtigtes Interesse an der Durchsetzung eines Unterlassungs- und Vernichtungsanspruchs, weil der Patentnutzer seinerseits gezeigt hat, dass er sich auf ernsthafte Verhandlungen eingelassen hat. Insoweit weist das Landgericht Mannheim⁴⁹ zu Recht darauf hin, dass wirtschaftlich denkende Parteien am Ende höchst selten den Versuch unternehmen, tatsächlich Gerichte über die am Ende des Tages zu zahlende Lizenz entscheiden zu lassen. Das ist aber von der Frage zu trennen, ob die beiden Angebote frandgemäß sind.

Schließlich scheint mir der Maßstab der Evidenzkontrolle ungeeignet zu sein, um die Gerichte von der Prüfung der Frage zu entlasten, welche Bedingungen im konkreten Fall FRAND sind. Denn eine evidente FRAND-Widrigkeit kann doch nur dann festgestellt werden, wenn man zunächst bestimmt, was FRAND-gemäß ist.

Das OLG Karlsruhe hat in den Einstellungsbeschlüssen erwogen, dass dem Inhaber eines SEP bei der Bestimmung der FRAND-Bedingungen ein großzügiger Entscheidungsspielraum

⁴⁶ a. a. O. Rn. 68.

⁴⁷ a.A. Müller/Henke, Mitt. 2016, 62, 65.

⁴⁸ Az. 6 U 58/16.

⁴⁹ Urt. v. 04.03.2016 – Az. 7 O 96/14, Rn. 75 ff.

zuzubilligen sein dürfte, weil und soweit es eben eine Vielzahl von Vertragsbedingungen geben kann, die unter den im jeweiligen Lizenzmarkt gegebenen Bedingungen als fair, angemessen und nicht diskriminierend anzusehen sind.⁵⁰

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim hat in den nachfolgend ergangenen Urteilen⁵¹ unter Auseinandersetzung mit der Senatsentscheidung ausdrücklich an ihrer entgegenstehenden Rechtsauffassung festgehalten.

2. FRAND-Gemäßheit einer weltweiten Portfoliolizenz

Das Landgericht Mannheim⁵² hat ein Angebot, das eine weltweite Portfolio-Lizenz vorsah und an die Muttergesellschaft als Vertragspartner und nicht an die Beklagte gerichtet war, als FRAND-gemäß angesehen. Nach Erfahrung der Kammer entspreche es den üblichen Gepflogenheiten, dass im Bereich weltweit geltender Standards Lizenzverträge für SEP im Falle eines in einer Vielzahl von betroffenen Ländern mit Patentschutz tätigen Patentbenutzers nicht für jedes Land einzeln mit der dortigen Konzerngesellschaft des Patentbenutzers für jedes einzelne Patent abgeschlossen werden, sondern dass weltweite Portfolio-Lizenzen mit der Konzernmutter vereinbart werden, in deren Genuss dann auch die einzelnen Konzerngesellschaften kommen.⁵³

Aus der festgestellten Üblichkeit einer weltweiten Portfoliolizenz hat das Landgericht umgekehrt gefolgert, dass ein redlicher und lizenzwilliger Verhandlungspartner auf ein Lizenzangebot des Patentinhabers, das eine weltweite Portfoliolizenz zum Gegenstand hat, nicht mit einem auf Deutschland und das Klagepatent beschränktem Gegenangebot reagieren wird, wenn er bzw. der hinter ihm stehende Konzern den angegriffenen Ausführungsformen entsprechende Produkte auch in anderen Schutzstaaten des Klagepatents und der weiteren Portfolio-Patente vertreibt.⁵⁴

Dieser Auffassung hat sich die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim⁵⁵ angeschlossen. Ungeklärt ist insbesondere, ob diese Ansicht sich mit dem kartellrechtlichen Kopplungsverbot vereinbaren lässt. Nach Art. 102 lit. d) AEUV liegt an einer an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen, ein Missbrauch.

⁵⁰ OLG Karlsruhe, Beschl. v. 08.09.2016 – 6 U 58/16, S. 16.

⁵¹ Urt. v. 01.07.2016 – 7 O 209/15, S. 24; Urt. vom 19.08.2016, Az. 7 O 19/16 und 7 O 238/15; Urt. v. 30.09.2016 – 7 O 43/16, S. 21; Urt. v. 16.12.2016 – 7 O 29/16.

⁵² Urt. v. 04.03.2016 – 7 O 96/14; Urt. v. 04.03.2016 – 7 O 23/14 Rn. 119, juris, dort abweichendes Datum.

⁵³ Urt. v. 04.03.2016 – Az. 7 O 96/14 S. 41.

⁵⁴ Urt. v. 04.03.2016 – Az. 7 O 96/14, S. 45.

⁵⁵ Urt. v. 24.01.2017 – Az. 2 O 131/16, S. 59.

3. Diskriminierung bei schlechteren Konditionen im Vergleich mit Unternehmen mit höherer Nachfragemacht

Die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim⁵⁶ hat es als nicht diskriminierend angesehen, wenn die Lizenz für ein Unternehmen mit höherer Nachfragemacht geringer war als die dem Verletzer angebotene Lizenzgebühr. Wesentlich war für die Kammer in diesem Zusammenhang auch, dass das Unternehmen mit höherer Nachfragemacht bereits zu einem Zeitpunkt den Lizenzvertrag geschlossen hatte, zu dem noch nicht die Zukunft der patentierten Technologie – namentlich die Marktdurchdringung und die Lebensdauer – absehbar war. Hinzu kam, dass das marktstärkere Unternehmen eine Pauschallizenz genommen hatte, welche mit der dem Verletzer angebotenen Stücklizenz nur eingeschränkt vergleichbar sei. Hinzu kam, dass die von der Klägerin geforderten Stücklizenzen mit einer Ausnahme nicht niedriger waren, als der Lizenzsatz, der der Beklagten angeboten worden war.

4. Günstigere Bedingungen im Einzelfall als Vergleichsmaßstab

Der Patentinhaber ist nach Auffassung der 2. Zivilkammer nicht dazu verpflichtet, Angebote zu denselben günstigen Bedingungen zu unterbreiten, die es bereits einem anderen (vergleichbaren) Abnehmer in einem früheren Einzelfall nach wettbewerbskonformen Verhandlungen letztlich gewährt hat. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese von den sonst üblicherweise gewährten Bedingungen abweichen.

5. Fehlende Royalty-Stacking-Klausel

Die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim⁵⁷ hat nicht beanstandet, dass das Lizenzvertragsangebot keine Bestimmung über die Anpassung der Lizenzhöhe für den Fall enthielt, dass sich nach Abschluss weiterer Lizenzverträge eine dem Lizenznehmer unzumutbare Gesamtlizenzgebührenbelastung ergeben sollte (sog. „royalty stacking“).

Das Fehlen einer solchen Klausel stelle sich nicht als per se unfair oder unangemessen dar. Dafür genüge nicht, dass die darlegungsbelastete Beklagte sich pauschal auf die Branchenüblichkeit dieser Klauseln berufen habe. Der Abschluss einer Vielzahl von Lizenzverträgen durch die Klägerin ohne eine solche Klausel indiziere die Angemessenheit der Vertragsgestaltung. Hinzu komme, dass es naheliege, dass unvorhergesehene und dem Lizenznehmer unzumutbare Belastungen schon aufgrund des dispositiven Rechts eine Vertragsanpassung ermöglichen könnten, wie sie etwa im deutschen Recht gemäß § 313 BGB nach den Grundsätzen der Störung der Geschäftsgrundlage möglich wäre. Unter Hinweis auf die Entscheidung des OLG Düsseldorf⁵⁸

⁵⁶ LG Mannheim, Urt. v. 24.01.2017 – Az. 2 O 131/16.

⁵⁷ LG Mannheim, Urt. v. 24.01.2017 – Az. 2 O 131/16, S. 61.

⁵⁸ Beschl. v. 17.11.2016 – I – Az. 15 U 66/15.

hat das Landgericht Mannheim angenommen, dass eine bloß theoretisch mögliche Kumulierung noch nicht zur Unangemessenheit der Lizenzgebühr führe.

6. Keine Anpassungsklausel für den Fall der Veränderung des Lizenzpatentportfolios etwa durch Schutzrechtsablauf oder -vernichtung

Entsprechendes gelte – so die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim⁵⁹ unter Hinweis auf eine Entscheidung des OLG Düsseldorf – wenn keine Anpassungsklausel für den Fall enthalten sei, dass das Lizenzportfolio sich (etwa durch Schutzrechtsablauf oder -vernichtung) deutlich verändern würde. Dies gelte schon deshalb, weil eine Wechselwirkung zwischen der vorgesehenen Lizenzhöhe und sonstigen Vertragsbedingungen bestehe. Die Angemessenheit sei im konkreten Fall insbesondere durch die bisher geschlossenen Lizenzverträge indiziert.

IX. Reaktionspflicht des Verletzers bei FRAND-Widrigkeit des Angebots des Patentinhabers

Die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim⁶⁰ nimmt an, dass die Obliegenheit eines konkreten Gegenangebots des Verletzers aus dem Vorliegen eines konkreten Angebots des Patentinhabers folge. Es komme nicht darauf an, ob das klägerische Angebot inhaltlich FRAND-Kriterien genüge.

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim⁶¹, die wie ausgeführt, von einer Evidenzkontrolle ausgeht, nimmt an, dass eine Reaktionspflicht des angeblichen Verletzers dann nicht besteht, wenn das Angebot des SEP-Inhabers der summarischen Evidenzkontrolle nicht standhält.

X. Reaktionspflicht des Patentbenutzers auch bei Einstellung der Benutzungshandlung?

In Rn. 71 des Urteils des EuGH findet sich hinsichtlich der Obliegenheiten des Patentbenutzers die folgende Formulierung:

„und – dieser Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit der Sorgfalt... reagiert“.

Das Landgericht Mannheim⁶² hat angenommen aus der Formulierung „während er das betreffende Patent weiter benutzt“ ergebe sich nicht, dass die Pflichten zur Sicherheitsleistung und Abrechnung entfallen, wenn der Patentverletzer die Benutzungshandlungen einstellt. Zur Be-

⁵⁹ Urt. v. 13.01.2017 – Az. 2 O 157/16; Urt. v. 24.01.2017 – Az. 2 O 131/16, S. 61.

⁶⁰ Urt. v. 27.11.2015 – Az. 2 O 106/14, Rn. 221- juris.

⁶¹ Urt. v. 29.01.2016 – Az. 7 O 66/15, Rn. 60 – juris; Urt. v. 16.12.2016 – Az. 7 O 32/16 S. 34, nicht veröffentlicht.

⁶² Urt. v. 04.03.2016 – Az. 7 O 96/14 Rn. 135, juris (dort falsches Datum).

gründung hat das Landgericht Mannheim auf Rn. 67 des Urteils des EuGH verwiesen, wo es heißt:

„Darüber hinaus hat der angebliche Verletzer, wenn er das SEP benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit.... zu leisten“.

Zum anderen hat das Landgericht Mannheim auf den Zweck der Sicherheitsleistung abgestellt. Diese diene dazu, dem Patentinhaber als Ausgleich für die Suspendierung seiner Verbiebungsrechte, die auch bei der bloßen Einstellung der Benutzungshandlung durch den Patentbenutzer fortbestünden, jedoch suspendiert seien, einen Ausgleich zu gewähren und zum anderen die Lizenzwilligkeit des Patentbenutzers nach Ablehnung des Angebots des Patentinhabers zu dokumentieren.

XI. Vorrangige Inanspruchnahme des Herstellers?

Vor der Entscheidung des EuGH hat das OLG Karlsruhe in dem Einstellungsbeschluss vom 23.04.2015⁶³ die Auffassung vertreten, dass in einem Fall, in dem der SEP-Inhaber üblicherweise Lizenzverträge mit Herstellern schließt, zunächst erwartet werden kann, dass er (zunächst) ein Angebot an den Hersteller des patentverletzenden Gegenstandes unterbreitet. Dafür spricht – so der Senat – zum einen die Erwägung, dass für den Fall, dass der Hersteller bei dem SEP-Inhaber um eine umfassende Lizenz nachsucht, es einen auf der Hand liegenden Missbrauch darstellte, wenn der SEP-Inhaber von der Lizenz Lieferungen an bestimmte Abnehmer ausschliesse, um mit diesen Abnehmern eigene Lizenzverträge zu schließen.

Ein weiterer Grund hat der Senat in der Erwägung der Kommission⁶⁴ gesehen, dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs die Lizenzverhandlungen zwischen Hersteller und dem Patentinhaber verzerren und zu Lizenzbedingungen führen könnte, die der Lizenznehmer ohne den drohenden Unterlassungstitel nicht akzeptiert hätte. Diese Gefahr ist nach Auffassung des Senats ungleich höher, wenn sich der Unterlassungstitel nicht gegen den Hersteller sondern gegen den Abnehmer richtet. Denn dies verstärkt den Druck auf den Hersteller. Da die Abnehmer typischerweise ein geringeres Interesse an einer sachlichen Auseinandersetzung mit dem Schutzrechtsinhaber haben, kann bereits die Geltendmachung von Ausschließlichkeitsrechten gegenüber den Abnehmern zu einem möglicherweise existenzgefährdenden Eingriff in die Kun-

⁶³ 6 U 44/15, GRUR-RR 2015, 326 Rn. 20.

⁶⁴ Kommission, Entscheidung vom 29.04.2014 C (2014) 2892 final Rn. 280; Kommission, Presseerklärung vom 06.05.2013, IP/13/406.

denbeziehung des Herstellers führen.⁶⁵ Zudem würde sich der SEP-Inhaber, der mit anderen Herstellern Lizenzverträge geschlossen hat, mit der genannten Vorgehensweise in Widerspruch zu seiner eigenen Lizenzierungspraxis setzen. In dem zur Beurteilung stehenden Sachverhalt war die Beklagte eine reine Vertriebsgesellschaft, die die angeblich patentverletzenden Fremdprodukte unverändert als solche, insbesondere mit der Fremdmарке vertrieben hat.

In einem Fall, in welchem der Mutterkonzern der Beklagten eine angeblich patentverletzende Software auf seinen Computern vorinstalliert und die Computer über die Beklagte in Deutschland unter der Konzernmarke vertreiben ließ, hat die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim⁶⁶ angenommen, dass es keinen Grundsatz gebe, dass der Patentinhaber im Falle von patentverletzenden Komponenten ausschließlich gegen den Hersteller dieser Komponenten vorzugehen habe. Allein der Umstand, dass die Verhandlungsposition des Patentinhabers gegenüber dem Hersteller der Komponenten angeblich schwächer sein soll, begründe noch kein gegen Treu und Glauben oder kartellrechtliche Grundsätze verstoßendes Verhalten des Patentinhabers.

B. Auskunfts- und Schadensersatzansprüche beim de-jure-standardessentiellen Patent

Der EuGH⁶⁷ hat klargestellt, dass Art. 102 AEUV einer Klage auf Rechnungslegung bezüglich der vergangenen Benutzungshandlungen und Schadensersatz wegen dieser Handlungen nicht entgegensteht.

Teilweise wird vertreten, die vom Schutzrechtsinhaber übernommene Pflicht, die Benutzung seines marktbeherrschenden Patents jedermann gegen eine ausbeutungsfreie Lizenz zu gestatten, reduziere den Schadensersatzanspruch auf diese FRAND-Lizenz und die begleitende Rechnungslegung auf solche Angaben, die für eine Lizenzberechnung nach FRAND-Maßstäben erforderlich sind.⁶⁸ Damit kann insbesondere kein entgangener Gewinn mehr gefordert werden. Eine solche Beschränkung wird jedoch von weiteren Voraussetzungen abhängig gemacht. So wird vom Landgericht Düsseldorf⁶⁹ gefordert, dass der Patentnutzer sich vor der Benutzung über die bestehende Patentsituation informiert und sich um eine Lizenz bemüht hat. Nach Auffassung von Herrn Dr. Kühnen⁷⁰ solle die Beschränkung nur gelten, solange der Patentinhaber

⁶⁵ BGHZ 164, 1, 4 = GRUR 2005, 882 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; GRUR 2009, 878, 880 Rn. 17 – Fräsautomat.

⁶⁶ Urt. v. 02.02.2016 – Az. 7 O 97/14, S. 49; Urt. v. 04.03.2016 – Az. 7 O 23/14, S. 44.

⁶⁷ a.a.O. Tenor Ziffer 2.

⁶⁸ Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Aufl., Kap. E Rn. 313; LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 – Az. 4b O 123/14 Rn. 348.

⁶⁹ LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016 – Az. 4b O 123/14 Rn. 348.

⁷⁰ Kühnen a.a.O. Rn. 313 f.

Patentverletzungsstreitigkeiten vor den Instanzgerichten

seinen Verpflichtungen zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages nicht nachkommt bzw. eine Lizenzbereitschaft des Benutzers überhaupt festgestellt werden kann.

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim⁷¹ geht dagegen davon aus, dass es auf die kartellrechtlichen Einwendungen für die Schadensersatz- und Auskunftsansprüche überhaupt nicht ankomme, insbesondere sei die Auskunft nicht auf die Angaben zu beschränken, die für die Berechnung des Schadensersatzes in Lizenzanalogie erforderlich sind.

In den bereits genannten Einstellungsbeschlüssen vom 29.08.2016⁷² und vom 08.09.2016⁷³ hat das OLG Karlsruhe diese Auffassung als vertretbar angesehen. Für eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs auf die FRAND-Lizenz könnte allerdings sprechen, dass sich der Inhaber eines standardessentiellen Patents durch seine FRAND-Erklärung selbst der Marktchance begeben hat, die sich daraus ergibt, dass allein der Schutzrechtsinhaber auf Grund seines Ausschließlichkeitsrechts jeden Dritten daran hindern kann, ein mit seinem schutzrechtsgemäßen Erzeugnis (technisch) identisches Produkt auf den Markt zu bringen und dass in dem Fall, in dem alle Produkte von dem Standard Gebrauch machen, gerade nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass die technischen Vorteile der Erfindung den Abnehmer veranlasst haben, Produkte des Verletzers anstelle der Produkte des Patentinhabers zu beziehen.⁷⁴

C. Beschränkungen hinsichtlich des Unterlassungs- und Vernichtungsanspruchs aus Art. 101 AEUV bzw. § 1 GWB?

Die Entscheidung des EuGH betraf eine FRAND-Verpflichtungserklärung hinsichtlich eines standardessentiellen Patents bei einem sog. „de jure-Standard“, bei dem der Standard durch einen Normenorganisation festgeschrieben wurde.

Bei einer solchen Ausarbeitung technischer Normen im Rahmen der anerkannten Normenorganisationen (in Europa beispielsweise CEN, CENELEC und ETSI) sind die teilnehmenden Unternehmen heute üblicherweise gehalten, eine FRAND-Verpflichtungserklärung abzugeben, nämlich die Lizenzierung einschlägiger Schutzrechte allen Interessenten zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen zuzusagen.

⁷¹ Urt. v. 26.02.2016 – Az. 7 O 38/14, S. 22; Urt. v. 04.03.2016 – Az. 7 O 23/14, S. 14 und Urt. v. 04.03.2016 – Az. 7 O 24/14; Urt. v. 16.12.2016 – Az. 7 O 32/16, S. 29.

⁷² Az. 6 U 57/16.

⁷³ Az. 6 U 58/16.

⁷⁴ Vgl. zu dieser Zielrichtung der Berechnungsmethode des Verletzergewinns: BGH, GRUR 2012, 1226 Rn. 30 – Flaschenträger.

Damit wird sichergestellt, dass die Normierungsvereinbarung keine wettbewerbsbeschränkende Auswirkung im Sinne des Art. 101 Abs. 1 AEUV hat. Die Kommission führt in den Horizontalleitlinien⁷⁵ in Rn. 280 und 281 u.a. hierzu aus:

Rn. 280: „Ist die Möglichkeit der uneingeschränkten Mitwirkung am Normungsprozess gegeben und das Verfahren für die Annahme der betreffenden Norm transparent, liegt bei Normenvereinbarungen, die keine Verpflichtung zur Einhaltung der Norm enthalten und Dritten den Zugang zu der Norm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen gewähren, keine Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne von Art. 101 Abs. 1 AEUV vor.“

Rn. 287: „Die FRAND-Selbstverpflichtung soll sicherstellen, dass die für eine Norm wesentliche patentierte Technologie den Anwendern dieser Norm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen zugänglich ist. So können die Inhaber dieser Rechte durch die FRAND-Selbstverpflichtung insbesondere davon abgehalten werden, dass sie die Anwendung einer Norm erschweren, indem sie die Lizenzerteilung ablehnen und unfaire bzw. unangemessene (d.h. überhöhte) Gebühren verlangen, nachdem sich die Branche der Norm angeschlossen hat, und/oder indem sie diskriminierende Lizenzgebühren verlangen“.

D. Anwendbarkeit des Art. 101 AEUV?

Zu der vor diesem Hintergrund naheliegenden Frage, welche Beschränkungen sich für den Inhaber eines standardessentiellen Patents aus seiner FRAND-Verpflichtungserklärung aus Art. 101 AEUV ergeben, hat der EuGH in der Entscheidung Huawei/ZTE keine Stellung genommen. Die Vorlagefragen betrafen lediglich die Anwendung des Art. 102 AEUV.

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim hat in dem Aussetzungsbeschluss vom 21.11.2014⁷⁶ noch die Auffassung vertreten, dass die für die marktbeherrschenden Unternehmen sich aus Art. 102 AEUV ergebenden Maßstäbe mutatis mutandis auch für im Kontext des Art. 101 Abs. 1, Abs. 3 AEUV abgegebene FRAND-Selbstverpflichtungserklärungen Geltung beanspruchen können. U.a. in dem im selben Verfahren ergangenen Urteil vom 04.03.2016⁷⁷ hat die 7. Zivilkammer diese Auffassung aufgegeben und angenommen, dass die Verpflichtung zur Erteilung einer Zwangslizenz nur bei einem Verstoß gegen Art. 102 AEUV bestehe. Zur Begründung hat die 7. Kammer ausgeführt, dass ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV zunächst nur die Nichtigkeit der Standardisierungsvereinbarung zur Folge hätte. Zwar ergebe sich aus § 33

⁷⁵ Abl. v. 14.01.2011, C 11 S. 1.

⁷⁶ Az. 7 O 23/14, Mitt. 2015, 286 Rn. 42 - juris.

⁷⁷ Az. 7 O 23/14, Urt. S. 43 – nicht veröffentlicht, vgl. auch Urt. v. 04.03.2016, Az. 6 U 96/14 Rn. 144, juris.

Patentverletzungsstreitigkeiten vor den Instanzgerichten

GWB ein Unterlassungsanspruch. Bezugspunkt des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs sei dabei jedoch der Kartellverstoß, nämlich die Festlegung des Standards. Dementsprechend sei weder der Unterlassungsanspruch noch der Beseitigungsanspruch gegen die Durchsetzung des betreffenden Patents gerichtet. Nichts anderes gelte für einen Schadensersatzanspruch.

Das Landgericht Mannheim hat sich damit der vorherrschenden Meinung in der Literatur⁷⁸ angeschlossen. In dem Beschluss vom 29.08.2016⁷⁹, in welchem das OLG Karlsruhe den Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem Urteil der 7. Zivilkammer abgelehnt hat, wurde die Auffassung des Landgerichts dementsprechend auch als vertretbar angesehen.

⁷⁸ Maume/Tapia, GRUR Int 2010, 923, 927/928; Kühnen/Maimann, Vortrag Die kartellrechtliche Zwangslizenz nach der EuGH Entscheidung Huawei/ZTE Folie Nr. 39/40; a.A. Barthelmeß/Gauß WuW 2010, 626, 628.

⁷⁹ Az. 6 U 57/16.

Bericht zu den 16. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2017

Die Düsseldorfer Patentrechtstage, die Jahrestagung des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wurden in diesem Jahr am 10. und 11. März im Industrieclub Düsseldorf abgehalten. Über 160 Teilnehmer nutzten die Fachtagung unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Jan Busche, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, sowie Herrn VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck zum Austausch über die neuesten patentrechtlichen Entwicklungen. In der Tradition der vorangegangenen Veranstaltungen bot die Tagung erneut ein Forum für einen intensiven Meinungsaustausch über aktuelle patentrechtliche Fragestellungen.

Konfliktbeteiligung im Patentrecht: Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen Gerichten

BENEDIKT WALESCH

Referenten: RA Dr. Peter Kather, Kather Augenstein, Düsseldorf und Prof. Toshiko Takenaka Ph.D., University of Washington, School of Law

Nach der Eröffnung der Düsseldorfer Patentrechtstage 2017 durch Herrn Prof. Dr. Jan Busche referierten im Themenkomplex „Konfliktbeilegung im Patentrecht“ zunächst Herr Dr. Peter Kather von Kather Augenstein, Düsseldorf und Frau Prof. Toshiko Takenaka Ph.D. von der University of Washington, School of Law zum Thema Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen Gerichten.

I. Zunächst stellte Herr Kather dar, dass Patentinhaber und potentieller Patentverletzer widerstreitende Interessen verfolgten, die grundgesetzlich geschützt seien. Beispielsweise könne sich der Patentinhaber mit Blick auf seine Schutzrechte auf Art. 14 GG berufen. Der potentielle Patentverletzer sei als Inhaber eines eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes sowie mit Blick auf möglicherweise vorhandenes Know-how, Betriebsgeheimnisse und sonstige vertrauliche Informationen grundgesetzlich durch Art 12 und 14 GG geschützt. Außerdem bestünden „Verfahrensgrundrechte“, namentlich das Gleichheitsgrundrecht des Art. 3 GG, das in Art. 20 GG normierte Rechtsstaatsprinzip sowie das in Art. 103 GG zu verortende Grundrecht auf rechtliches Gehör. In Verfahren, in denen die Interessen gegensätzlich seien und in denen vertrauliche Informationen Relevanz bekommen könnten, müssten diese Grundrechte in einen Ausgleich gebracht werden.

Mit Blick darauf beleuchtete Herr Kather zunächst die in Deutschland geltende Rechtslage unter Berücksichtigung verschiedener Regelungen. Er zeigte zunächst auf, dass es auf nationaler Ebene, in internationalen Verträgen, im EU-Recht sowie im UPCA Regelungen gäbe, die das „Ob“ des Schutzes vertraulicher Informationen bejahend regeln. Weiterführende Aussagen über das „Wie“ des Schutzes enthielten diese Regelungen allerdings kaum.

Zunächst betrachtete Herr Kather die Regelungen des deutschen Patentgesetzes. Hier normiere § 140c PatG das Besichtigungsverfahren. In § 140c Abs. 3 S. 2 PatG, einer Regelung zum einstweiligen Rechtsschutz, sei festgelegt, dass das Gericht die erforderlichen Maßnahmen treffe, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten. Der Schutz erfolge also von Amts wegen. In § 140c Abs. 1 S. 3 PatG, der die Besichtigung im Hauptsacheverfahren zum Gegenstand habe, sei hingegen normiert, dass, soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, das Gericht die erforderlichen Maßnahmen treffe, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten. Der Schutz geheimer

Informationen bedarf im Hauptsacheverfahren – anders als im einstweiligen Rechtsschutz – also eines Antrages.

Auch zog Herr Kather eine Parallele zur Grenzbeschlagnahmung. Die Regelung zur nationalen Grenzbeschlagnahmung sähe vor, dass Betriebsgeheimnisse zu wahren seien, 142a Abs. 2 PatG. Auf europäischer Ebene (VO (EU) 608/2013) fehle hingegen Entsprechendes. Der Patentinhaber bekäme hiernach ohne weiteres Proben und Muster und könne diese besichtigen.

Außerdem ging Herr Kather auf das TRIPS-Abkommen ein. Hier sei vorgegeben, dass vertrauliche Informationen zu schützen seien, Art. 42 f. TRIPS. Die §§ 142 und 144 ZPO, die zeitlich nach dem TRIPS-Abkommen kodifiziert worden seien, gäben hingegen keinen Hinweis auf die Wahrung der Vertraulichkeit. Er wies allerdings darauf hin, dass die Regelungen der ZPO Ermessensregelungen seien: Dem Gericht bliebe lediglich die Möglichkeit zur Anordnung der Urkundenvorlegung oder der Inaugenscheinnahme. Im Rahmen dieser Ermessensausübung könnten die Gerichte Gesichtspunkte zur Wahrung der Vertraulichkeit berücksichtigen.

Mit Blick auf den UPCA wies er darauf hin, dass Art. 58 UPCA ausdrücklich den Schutz vertraulicher Informationen regele. Das Gericht könne beispielsweise den Zugang bestimmter Personen zu Beweisen beschränken. Herr Kather betonte in diesem Zusammenhang, dass Art. 60 UPCA in seinem Absatz 4 regele, dass der Antragsteller nicht teilnehmen dürfe. Die „Know-how Richtlinie“ bestimme hingegen, dass mindestens eine natürliche Person des Antragstellers teilnehmen muss. Die Ausgestaltung des „Wie“ des Schutzes liege derzeit demnach zu großen Teilen in den Händen der Gerichte.

Herr Kather machte darauf aufmerksam, dass es auch im deutschen (Verwaltungs-)Recht „in-camera-Verfahren“ gebe. Er führte in diesem Zusammenhang exemplarisch § 99 VwGO und § 86 FGO an, die ein solches Verfahren vorsähen. Soweit sich eine Behörde weigere, bestimmte Dokumente herauszugeben, überprüfe das Gericht die Rechtmäßigkeit dieser Weigerung. Aus der Begründung der gerichtlichen Entscheidung dürften sich keinerlei Anhaltspunkte auf die Art, den Inhalt und den Umfang der geheim gehaltenen Unterlagen ergeben.

Herr Kather wies darauf hin, dass im Besichtigungsverfahren inzwischen ein etabliertes System existiere, das sogenannte „Düsseldorfer Verfahren“. Der Patentinhaber verzichte dabei freiwillig auf die Teilnahme an der Besichtigung, also darauf, von einer möglicherweise für eine Entscheidung relevanten Tatsache zu erfahren. Herr Kather deutete in diesem Zusammenhang an, dass dieser freiwillige Verzicht möglicherweise nicht mit dem Recht auf rechtliches Gehör vereinbar sei. Dieses etablierte Modell diene dem Schutz der Betriebsgeheimnisse des potentiellen Patentverletzers.

Herr Kather zeigte auch auf, dass dieses Modell im Widerspruch zur Know-how Richtlinie stünde, die vorsehe, dass immer eine natürliche Person des Antragstellers „dabei“ sein müsse.

Er wies darauf hin, dass die Frage der Anwendbarkeit der Know-how Richtlinie auf diese Verfahren nicht eindeutig und aus seiner Sicht zu verneinen sei. Allerdings weise diese Richtlinie ein grundsätzliches Verständnis auf, das möglicherweise eine Modifizierung des etablierten Modells erfordere.

Darüber hinaus stellte er klar, dass das Betriebsgeheimnis für das Geheimhaltungsregime von zentraler Bedeutung sei. Der Antragsgegner müsse Betriebsgeheimnisse geltend machen und den kommerziellen Nachteil vortragen. In der Know-how Richtlinie werde der Begriff des Betriebsgeheimnisses hingegen anders definiert. Es müsse sich um eine Information handeln, die geheim und kommerziell wertvoll ist und für die Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Herr Kather warf an dieser Stelle die offene Frage auf, ob zukünftig auch ein Antragsgegnervortrag bezüglich der getroffenen Schutzmaßnahmen erforderlich sein werde.

Er wies außerdem darauf hin, dass die aufgezeigten Normen den Schutz vertraulicher Informationen vorschrieben. Art. 58 UPCA beziehe sich beispielsweise auf den Schutz von Betriebsgeheimnissen, personenbezogenen Daten und sonstigen vertraulichen Informationen. Die Rechtsprechung enge den gesetzlich eigentlich geforderten Schutz vertraulicher Informationen auf den Schutz von Betriebsgeheimnissen ein. Dafür bestünde keine Rechtfertigung. Aus dieser – gesetzlich nicht vorgegebenen – Schutzverengung resultiere die Notwendigkeit des Antragsgegners, die kommerzielle Nachteilhaftigkeit der Offenlegung des Betriebsgeheimnisses darlegen zu müssen, was mit einigen Schwierigkeiten verbunden sei. Ein diesbezüglicher – schwieriger – Vortrag müsse daher entbehrlich sein.

Herr Kather fügte hinzu, dass das gesamte System der Geheimhaltung über die „Vergatterung“ der beteiligten Personen funktioniere, namentlich der Gutachter, die Rechtsanwälte und die Patentanwälte. Im Falle eines Verstoßes drohten empfindliche strafrechtliche Sanktionen. Exemplarisch stütze Herr Kühnen in seinem Aufsatz¹ aus dem Jahr 2005 die Haftung der Rechtsanwälte auf § 353 d Nr. 2 StGB und die Haftung der Sachverständigen auf § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB. Diesbezüglich führte Herr Kather aus, dass § 353 d Nr. 2 StGB die Strafbarkeit wegen eines Verstoßes der Geheimhaltung aus einer nicht-öffentlichen Verhandlung normiere. Wegen des strafrechtlichen Analogieverbotes sei die Anwendung des § 353 d Nr. 2 StGB auf die Konstellation des Verrates eines Betriebsgeheimnisses jedoch fragwürdig. Mit Blick auf eine etwaige Strafbarkeit von Sachverständigen und Gutachter müsse differenziert werden. § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB normiere lediglich die Strafbarkeit eines Rechtsanwaltes beziehungsweise eines Patentanwaltes, nicht hingegen allgemein die eines Gutachters. Sonstige Personengruppen, die gutachterlich tätig werden, unterfielen wegen des strafrechtlichen Analogieverbotes nicht dem Straftatbestand dieser Norm. Aus der Sicht eines Pragmatikers sei möglicherweise

¹ Kühnen, GRUR 2005, 185, 191.

ausreichend, dass Gutachter im Glauben an eine (möglicherweise tatsächlich nicht bestehende) Strafbarkeit nicht gegen die Geheimhaltungspflicht verstießen.

Herr Kather hob hervor, dass sich das System seiner Meinung nach bislang bewährt habe, indes weiterhin noch einige schwierige Fragen bestünden.

In diesem Zusammenhang hob er hervor, dass gerichtlich bestellte Gutachter zwar durch das Gericht bestellt würden, vom Antragsteller aber vorgeschlagen werden und mithin eine gewisse Nähe zum Antragsteller aufwiesen. Wegen der „deutschen Genauigkeit“ seien die angefertigten Gutachten häufig viel genauer als es der Zweck des Gutachtens erfordere. Hier stelle sich das Problem, dass Gutachter, Patent- und Rechtsanwälte ihr „Gehirn nicht nur partiell nutzen“ könnten. Insbesondere sei dies kritisch, wenn eine Teilanmeldung offen sei und neue Ansprüche erstellt werden sollen. In diesem Fall bestünde die Gefahr, dass Erkenntnisse, die im Rahmen der Gutachtertätigkeit erlangt wurden, verwendet werden – selbst wenn der Gutachter dies nicht intendiere. Herr Kather forderte aus diesem Grund, dass die Patent- und Rechtsanwälte, die bei der Besichtigung dabei sind und diejenigen die den Antragsteller im Übrigen vertreten, personenverschieden sind.

Er merkte an, dass die Frage, ob ein Gutachten, das in einem Verfahren erstellt wurde, in einem anderen Verfahren verwertet werden dürfe, bislang ungeklärt sei. Ebenfalls für bislang ungeklärt hielt Herr Kather den Umgang mit Unterlagen, deren Vorlage begehrt werde, wie beispielsweise arzneimittelrechtliche Zulassungsunterlagen. Insbesondere sei unklar, ob diese ungeschwärzt vorgelegt werden müssten oder ob eine Vorfilterung durch einen Gutachter erfolge, der eine Entscheidung über deren Vertraulichkeit und Relevanz treffe. Er warf die Frage auf, ob § 140c PatG eine Spezifikation der begehrten Unterlagen verlange oder ob es genüge, die Vorlage sämtlicher im Zusammenhang mit dem Verfahren stehenden Unterlagen zu fordern und nachgelagert eine Filterung vorzunehmen. Die Vielfalt dieser ungeklärten Fragen führte Herr Kather auf den Paradigmenwechsel zurück: Der Umstand, dass ein potentiell Beklagter „mithelfen“ müsse, sei neu.

Mit Blick auf das Hauptsacheverfahren führte er an, dass die Diskussion über den Schutz vertraulicher Informationen aktuell im Zusammenhang mit der FRAND-Problematik geführt werde. Die Problematik könne sich indes auch im Zusammenhang mit Schadensersatzstreitigkeiten stellen.

Bislang sei diese Thematik insbesondere durch das Hausrecht geregelt. Danach könne niemand gezwungen werden, etwas herauszugeben. Er erläuterte, dass *Herr Augenstein* in diesem

Zusammenhang vorgeschlagen habe,² die §§ 172, 174 GVG über den Ausschluss der Öffentlichkeit und den Schutz des Geheimnisses in analoger Anwendung heranzuziehen. Dies sei eine gangbare Möglichkeit. Geeigneter sei allerdings eine Heranziehung der §§ 142 144 ZPO. Diese Normen seien Ermessensregelungen, sodass sie eine Berücksichtigung von Geheimhaltungsinteressen erlaubten. Mit Blick auf das Hauptsacheverfahren gebe außerdem der jüngst ergangene Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf³ eine Handhabe. Das Gericht habe dort im Zusammenhang mit einem FRAND-Verfahren den Parteien einen Vorschlag an die Hand gegeben, was diese vereinbaren sollen, namentlich eine Geheimhaltungsvereinbarung, die für den Fall der Zuwiderhandlung eine beträchtliche Vertragsstrafe vorsähe. In Hauptsacheverfahren sei dies eine gangbare Vorgehensweise. Er wies allerdings auf die Besonderheit des FRAND-Sachverhaltes hin, die dem Gericht diese Vorgehensweise überhaupt ermöglichte. Im Falle einer Weigerung seitens des Patentinhabers könne das Gericht diesem entgegenhalten, er habe nicht seine Chance genutzt um nachzuweisen, dass dessen Vertragsangebot nicht diskriminierend (engl. „non-discriminatory“) sei, weil die Lizenzverträge nicht vorgelegt wurden. Dem Beklagten könne für den Fall, dass er dem gerichtlichen Vorschlag nicht folge, entgegen gehalten werden, dass dieser kein gewillter Lizenznehmer (engl. „willing licensee“) sei und dieser aufgrund dessen zur Unterlassung verurteilt werden könne. Mit Blick auf die – schwierige – Frage, ob diese Entscheidung als eine prozessuale oder eine materiell-rechtliche zu werten sei, führte Herr Kather aus, dass er auch in diesem Zusammenhang die §§ 142, 144 für ein geeignetes „Vehikel“ halte. In die Ermessensnormen der §§ 142, 144 ZPO könnten Geheimhaltungsinteressen eingestellt werden, sodass ein Nichtnachkommen der gerichtlichen Aufforderung zum privatautonomen Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung durch eine Partei eine Beweislastentscheidung zu deren Lasten nach sich ziehen könne.

Aus anwaltlicher Sicht kritisierte er das Vorgehen des OLG. Der Vorschlag des Gerichts, also das Zustandekommen der privatautonomen getroffenen Geheimhaltungserklärung, lasse de facto keine Handlungsalternative zu: Die Partei, die dem Vorschlag nicht folge, verliere den Rechtsstreit. Vor diesem Hintergrund sprach er sich für eine stärkere Zurückhaltung des Gerichts bei Zustandekommen der privatautonomen getroffenen Geheimhaltungserklärung aus.

Ebenfalls gab Herr Kather einen kurzen Einblick in den Geheimnisschutz vor staatlichen Gerichten in Großbritannien. Er hob hervor, dass er seine Erkenntnisse in diesem Bereich zwei aus London stammenden Juristen zu verdanken habe. Soweit beide Parteien vertrauliche Unterlagen haben, werde üblicherweise ein Confidentiality Club gegründet, in dem die Parteien eine Ver-

² *Augenstein*, Analoge Anwendung von Geheimhaltungsvorschriften im Hauptsacheverfahren, in: Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, Festschrift zum 80-jährigen Bestehen des Patentgerichtsstandortes Düsseldorf am 1. Oktober 2016, 25 ff.

³ OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.01.2016, Az. I-15 U 65/15.

einbarung über die Vertraulichkeit treffen können. Soweit nur eine Partei vertrauliche Unterlagen habe, sei eine dahingehende Einigung schwierig, mit der Konsequenz, dass eine gerichtliche Bestimmung der Vertraulichkeit ergehe. Im Hinblick hierauf sei die Situation mit der in Deutschland geltenden Rechtslage vergleichbar. Das Gericht gebe den Parteien allerdings deutlich mehr Hinweise, wie sich diese zu verhalten haben. Interessant sei insbesondere, dass die dortigen Gerichte Geheimhaltungsvereinbarungen umso zurückhaltender akzeptierten, je näher der Termin der mündlichen Verhandlung rücke. Dies sei dem Umstand geschuldet, dass in Großbritannien das Prinzip der Öffentlichkeit einen sehr hohen Stellenwert habe.

Herr Kather schloss seinen Vortrag mit einer kurzen Ausführung zum Geheimnisschutz vor französischen staatlichen Gerichten. Seine diesbezüglichen Erkenntnisse verdanke er einer französischen Kollegin. Für den Fall, dass es den Parteien nicht gelinge, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu schließen, würden die vertraulichen Informationen in einem Umschlag versiegelt an das Gericht übergeben. In einem gerichtlichen Verfahren, dem unter Umständen ein Gutachter beigezogen wird, werde dann entschieden, welche Dokumente weiter verwendet werden dürften.

II. Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Kather referierte Frau Takenaka zur Thematik mit Blick auf die US-amerikanische und japanische Rechtslage.

Sie führte aus, dass Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse in den USA als Trade Secrets bezeichnet würden. Bis 2016 seien diese zivilrechtlich durch State Law der einzelnen US-Bundesstaaten geschützt gewesen, wobei ausnahmsweise die Möglichkeit bestand, Verfahren vor der „International Trade Commission“ einzubringen. Seit Mitte 2016, mit dem in Kraft treten des sogenannten „Defend Trade secrets act“ (DTSA), einem Bundesgesetz, bestehe nun ein duales, namentlich ein einzel- und bundesstaatliches, Schutzsystem.

Die einzel-staatlichen Schutzsysteme der USA seien aufgrund des „Uniform Trade secrets Act“ (UTSA) aus dem Jahr 1975, der von allen Bundesstaaten mit Ausnahme von Massachusetts und New York verabschiedet wurde, in einem starken Maße vereinheitlicht worden. Frau Takenaka erläuterte, dass der UTSA bezüglich seiner Wirkung vergleichbar mit einer EU-Richtlinie sei, die Bundesstaaten allerdings nicht zur Übernahme gezwungen seien.

Der Begriff des Trade Secrets sei in § 1 USTA definiert. Ein Trade Secret setze danach voraus, dass eine Information, die für eine gewerbliche Tätigkeit nützlich ist, nicht öffentlich bekannt ist und geheim gehalten wird. Sie führte aus, dass die im UTSA enthaltene Definition von Trade Secret die bis dahin herrschende Common Law-Definition, die keine Geschäftsgeheimnisse im Sinne wirtschaftlicher Informationen umfasste, erweitere. Mit Blick auf den Begriff des Trade Secret, der dem DTSA (18 U.S.C. § 1839 (3)) zugrunde liege, hob sie hervor, dass

dieser in vergleichbarer Weise diese grundlegenden vier Anforderungen voraus setze. Auch insoweit bestehe also eine Harmonisierung mit der im USTA verwendeten Definition.

Mit Blick auf die Rechtslage in Japan betonte Frau Takenaka, dass sich auch in der in Artikel 2(6) des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb kodifizierten Definition die vier grundlegenden Elemente aus dem USTA wieder fänden. Auch insoweit bestünde eine Harmonisierung. Voraussetzung für den Schutz sei dementsprechend in gleicher Weise, dass es sich um eine Information handelt, die für eine gewerbliche Tätigkeit nützlich ist, nicht öffentlich bekannt ist und geheim gehalten wird. Das japanische Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb definiere einen Missbrauch von Trade Secrets als einen Informationsakt. Offen lasse das Gesetz allerdings, welche Geheimhaltungsbemühungen ausreichend seien. Aus den „Guidelines“ der Regierung gehe jedoch hervor, dass die notwendigen Geheimhaltungsbemühungen in einem großen Maße mit denjenigen vergleichbar seien, die nach dem USTA erforderlich sind.

In einem weiteren Schritt thematisierte Frau Takenaka die Gerichtszuständigkeit. Sie hob dabei hervor, dass es häufig im Interesse der Parteien sei, Streitigkeiten vor Federal Courts anhängig zu machen, da dadurch ein ganzstaatlicher und einheitlicher Rechtsschutz erzielt werden könne. Dies sei möglich, wenn die Parteien aus unterschiedlichen Bundesstaaten stammten („Diversity Jurisdiction“), oder wenn zusätzlich auch ein Anspruch nach Bundesrecht bestünde, wie etwa bei Patenten oder Urheberrechten („Supplemental Jurisdiction“).

Für den Fall, dass ein Trade Secret einen Bezug zu in mehreren Bundesstaaten beziehungsweise international genutzten oder angebotenen Produkten oder Dienstleistungen aufweise, würde der DTSA direkten Zugang zu den Federal Courts gewähren. Ausreichend sei dabei eine geplante Nutzung.

Frau Takenaka ging im Folgenden auf empirische Erhebungen ein, die verdeutlichten, wie Trade Secrets in den USA unter den „State Laws“ prozessiert würden. Sie bezog ihre Darstellung auf Erkenntnisse von *Almeling*⁴ und *Elmore*⁵.

Sie hob hervor, dass bereits vor Einführung des DTSA im Jahr 2016 eine große Anzahl von Streitigkeiten mit Bezug auf Trade Secrets vor Federal District Courts zur Entscheidung gebracht wurden. Insbesondere sei ab 1979, dem Jahr, in dem der UTSA von den meisten US-Bundesstaaten verabschiedet wurde, ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen gewesen.

Sie führte weiter aus, dass viele State District Courts keine, beziehungsweise nur stark verkürzte, schriftliche Urteile veröffentlichen würden, sodass lediglich eine Statistik mit Blick auf

⁴ David S. Almeling, et al, A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in State Courts, 46 Gonz. L. Rev. 57 (2011); David S. Almeling, et al, A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts, 45 Gonz. L. Rev. 291 (2010).

⁵ John E. Elmore, A Quantitative Analysis of Damages in Trade Secrets Litigation, Insights, Vol. Spring 2016, 79 (2016).

Rechtsstreitigkeiten vor State Appeal Courts existierten. Mit Blick darauf sei festzustellen, dass die Anzahl der dort entschiedenen Streitigkeiten gleichermaßen wie diejenigen der Federal Courts zugenommen hätten. Frau Takenaka zeigte auf, dass sich die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten vor den Federal Courts im Jahr 2001 von 20% auf 50% erhöht hätten.

Sie erläuterte, dass nach *John Elmore* Streitigkeiten zu Geschäftsgeheimnissen normalerweise vor State Courts ausgetragen worden seien. Streitigkeiten zu Betriebsgeheimnissen, die etwa technische Informationen sowie Know-how und Software betreffen, seien hingegen üblicherweise in Verbindung mit Ansprüchen aus dem Patent- beziehungsweise Urheberrecht vor den Federal Courts ausgetragen worden. Sie verdeutlichte, dass mit zunehmender Bedeutung von Geschäftsgeheimnissen die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten zu Betriebsgeheimnissen abgenommen habe.

Mit Blick auf die handelnden Personen betonte Frau Takenaka, dass in der überwiegenden Anzahl der Rechtsstreitigkeiten vor den Gerichten die Verletzung der Trade Secrets durch Mitarbeiter oder Geschäftspartner begangen würden.

Bezüglich der Anforderungen an die Qualifikation als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis hob sie hervor, dass es in keinem der US-Bundesstaaten einen festgelegten Test zur prima facie Feststellung einer Verletzung von Trade Secrets gebe. Sie führte aus, dass *Almeling et al.*, die Autoren der erstgenannten beiden Papers, angemessene Maßnahmen zur Geheimhaltung, das Vorliegen eines für den Schutz ausreichenden wirtschaftlichen Wertes, die Unrechtmäßigkeit des behaupteten Aneignungsaktes des Geheimnisses sowie die Qualifikation als Trade Secret als die entscheidenden Elemente identifizierten, die herangezogen würden.

Für Gerichte sei insbesondere der Abschluss von Geheimhaltungsvereinbarungen (sog. confidential agreements) mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern einer der wichtigsten Faktoren zur Bestimmung, ob angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen wurden. Um Trade secrets gerichtlich durchsetzen zu können, sei es daher wesentlich, Geheimhaltungsvereinbarungen abzuschließen. Frau Takenaka riet daher den Inhabern von Trade secrets, einen Plan für deren Schutz auszuarbeiten und sowohl mit Mitarbeitern als auch mit Geschäftspartnern bei Aufnahme der Beziehung eine Vereinbarung abzuschließen, die diese an der Offenlegung vertraulicher Informationen hindere.

Frau Takenaka zeigte auch auf, dass die Öffentlichkeit von Gerichtsverfahren und Aufzeichnungen in Zivilrechtsstreitigkeiten den Schutz von Trade Secrets gefährde. Aus diesem Grund würden Federal Courts häufig lokale Regeln zum sogenannten Versiegeln gerichtlicher Aufzeichnungen (sealing of courts records) und zu nichtöffentlichen Verfahren anwenden.

Der Schutz von Trade Secrets erfordere die Vertraulichkeit in jeder Verfahrensphase, weshalb es wichtig sei, dass der Inhaber solcher Geschäftsgeheimnisse Trade Secrets frühestmöglich

lich versiegeln lasse und ein nichtöffentliches Verfahren beantrage. Dazu sei erforderlich, darzulegen, dass eine Offenlegung seinem Interesse schade. Über die Frage, ob ein Trade Secret vorliegt und ob durch dessen Offenlegung dem Inhaber ein Schaden entsteht, entscheide das Gericht in einer sogenannten „in camera“ Anhörung.

Frau Takenaka fügte hinzu, dass weitere wichtige Maßnahmen zur Wahrung der Vertraulichkeit im Gerichtsverfahren Schutzverfügungen seien. Das bedeute, dass die Parteien des Rechtsstreits sich privatautonom auf Verfahren und Bedingungen zur Behandlung vertraulicher Informationen einigen könnten und das Gericht einer solchen Vereinbarung in Form einer Schutzverfügung beitreten könne. Im Falle einer mit Blick auf die getroffene Regelung entstehende Streitigkeit könne das Gericht sodann diesbezüglich eine Entscheidung treffen. Zu diesem Zwecke böten Federal Courts häufig auch sogenannte Model-Protective Orders an, die privatautonom modifiziert werden könnten. Sie fügte hinzu, dass bei Vereinbarung der strengsten Vertraulichkeitsstufe, „attorneys‘ eyes only“, nur externen Anwälten die Einsicht in Urkunden erlaubt sei, demnach selbst In-House Counsels die In-Augenscheinnahme untersagt sei.

Mit Blick auf japanische Gerichtsverfahren wies Frau Takenaka darauf hin, dass die dortigen Gerichte von Amts wegen die Öffentlichkeit von Gerichtsverfahren, die Bezug zu Trade Secrets haben, ausschließen können. Soweit allerdings eine Partei ein Beweismittel vorlege, das ein Trade Secret enthält, müsse ein Antrag gestellt werden, um den öffentlichen Zugang zu verhindern. Gleiches gelte, soweit der öffentliche Zugang zu einem Urteil verhindert werden soll.

Frau Takenaka wies darauf hin, dass es in Japan ebenso wie in Deutschland keine „Discovery“ nach amerikanischem Vorbild gebe. Die Parteien eines Rechtsstreits hätten allerdings die Möglichkeit, das Gericht dahingehend anzurufen, die Vorlage eines bestimmten Dokuments von der gegnerischen Partei zu fordern. Im Falle der Anforderung könne die zur Vorlage verpflichtete Partei den Erlass einer Schutzverfügung beantragen. Für deren Erlass bedarf es einer Einigung der Parteien bezüglich der Bedingungen, unter die die Schutzverfügung gestellt werden soll. Verletzungen einer Schutzverfügung könnten mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafen in Höhe von bis zu sechs Millionen Yen geahndet werden.

Mit Blick auf die Beweisaufnahme hob Frau Takenaka hervor, dass ausländische Gerichte zwecks aktuellen oder künftigen Zivil- oder Strafverfahren ex parte eine US-Discovery für solche Beweismittel, die sich in den USA befänden, in Anspruch nehmen könnten – also auch mit Blick auf Verfahren, die Trade Secrets betreffen. Sie zeigte auf, dass amerikanische Gerichte umso eher zu dieser Form der Rechtshilfe bereit seien, je weiter der Umfang der Beweisaufnahme in den USA sei. Dagegen könne die betroffene Partei Widerspruch erheben. Dieser könne beispielsweise damit begründet werden, dass das Rechtshilfe ersuchende Gericht die Vertraulichkeit nicht gleichermaßen wie amerikanische Gerichte wahren würde und aufgrund dessen

die Wahrung der Trade Secrets gefährdet sei. Mit Blick auf deutsche Gerichte sei beispielsweise argumentiert worden, dass diese mit dem Erlass von Schutzverfügungen zurückhaltender seien und die Vertraulichkeitsstufe „attorneys‘ eyes only“ nicht kennen würden. Frau Takenaka wies allerdings darauf hin, dass diese Widersprüche von amerikanischen Gerichten häufig abgewiesen würden. Die Discovery biete daher ein sehr gutes Instrument, um in den USA befindliche Beweismittel mit Blick auf die Verletzung von Trade Secrets zu erhalten.

Im Anschluss an die Vorträge diskutierten die Teilnehmer angeregt über die besprochene Thematik.

Schiedsgerichtliche Beteiligung von IP-Streitigkeiten

LINN-KAREN FISCHER

Referent: RA Prof. Dr. Peter Chrocziel, Freshfields Bruckhaus Deringer, München

Im Anschluss an die Vorträge zum Geheimnisschutz und zu Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen Gerichten referierte Herr Prof. Dr. Peter Chrocziel, Rechtsanwalt bei Freshfields Bruckhaus Deringer in München, zur Bedeutung von Schiedsverfahren auf dem Gebiet gewerblicher Schutzrechte. Im IP-Recht werden vor allem Streitbeilegungen im Kontext von Lizenzverträgen, von Forschungs- und Entwicklungsverträgen sowie von Unternehmenstransaktionen häufig vor Schiedsgerichten verhandelt. Auf Bestreben der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat es sich zudem etabliert, Domainstreitigkeiten vor Schiedsgerichte zu bringen. Es stelle sich darüber hinaus die generelle Frage, ob und inwieweit patentrechtliche Streitigkeiten in der Praxis unter Mitwirkung von Schiedsgerichten gelöst werden können.

Einführend erinnerte Herr Prof. Chrocziel an die wesentlichen Charakteristika sowie an Vor- und Nachteile der Schiedsgerichtsbarkeit. Konträr zu Verfahren vor der staatlichen Gerichtsbarkeit können sich die Parteien einer Schiedsgerichtsbarkeit lediglich freiwillig unterwerfen. Im Vordergrund von Schiedsverfahren steht die Privatautonomie. Die Parteien verfügen dementsprechend über einen umfassenden Gestaltungsspielraum und können insbesondere die Grundsätze des Verfahrens selbst regeln. In diesem Zusammenhang betonte der Referent aber auch, dass Streitigkeiten vor der Schiedsgerichtsbarkeit nur ein einziges Mal ausgefochten werden können, da eine Überprüfung von Schiedssprüchen nur in einem sehr begrenzten Umfang (insbesondere *ordre public*, rechtliches Gehör) zugelassen ist. Ferner wies der Referent auf bestehende Schiedsinstitutionen hin, wobei in Europa vor allem der Internationale Schiedsgerichtshof der Internationalen Handelskammer (ICC), die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) sowie der Internationale Schiedsgerichtshof London (LCIA) von besonderer Bedeutung seien. Herr Prof. Chrocziel gab in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass die einzelnen Schiedsorganisationen teilweise sehr unterschiedliche Verfahrensregelungen vorsehen. So bietet beispielsweise die DIS keine Vertraulichkeit, d.h. Ergebnisse der Schiedsverfahren werden grundsätzlich offengelegt. Im Allgemeinen bestimmt der Sitz des Schiedsgerichts über das Prozessrecht, sodass der Schiedsort mit Bedacht zu wählen sei. Im Vergleich zu staatlichen Verfahren weisen schiedsgerichtliche Verfahren zwei wesentliche Nachteile auf: Sie sind teurer und von längerer Dauer. Der Referent wies allerdings darauf hin, dass diese beiden negativen Punkte zumindest partiell relativiert werden können. Finanziell und zeitlich aufwendiger seien Schiedsverfahren nämlich nur dann, wenn ein vor der staatlichen Gerichtsbarkeit ausgetragener Rechts-

streit nach der ersten Instanz beendet wird. Auch werde mittlerweile versucht, Schiedsverfahren an staatliche Gerichtsverfahren anzunähern. So sieht beispielsweise die ICC ein beschleunigtes Verfahren für Streitigkeiten unter einem Streitwert von 2 Millionen Euro vor. Überdies hängt die Entscheidung über die konkrete Art der Streitbeilegung von vielen weiteren Faktoren ab. Für eine schiedsgerichtliche spreche zunächst einmal die Tatsache, dass die Schiedsrichter von den Parteien nach ihrer rechtlichen und technischen Expertise ausgewählt werden können. Die weitgehende prozessuale Flexibilität ermögliche es den Parteien zudem, Vertraulichkeitspflichten zu vereinbaren. Generell seien Schiedsgerichte als neutrale Foren einzuordnen, deren Hinzuziehung immer dann ratsam sein könne, wenn die Beziehung der Parteien untereinander durch die Austragung des Rechtsstreits nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden solle. Als nicht geeignet würden sich Schiedsverfahren hingegen erweisen, sofern zwischen den Parteien kein vertrauliches Verhältnis bestehe. Zudem sei der Gang vor die staatlichen Gerichte vorzugswürdiger, wenn eine Partei intendiere, die Öffentlichkeit über die rechtliche Auseinandersetzung aufmerksam zu machen. Ferner wies der Referent darauf hin, dass die meisten Schiedsordnungen die Beilegung von Mehrparteienstreitigkeiten nicht vorsehen. Auch sei zu beachten, dass Schiedsrichter von beiden Parteien bezahlt werden und daher dazu tendieren würden, beiden Parteien soweit wie möglich gerecht zu werden. Ein Schiedsspruch komme somit gewissermaßen einem Vergleich nahe.

Sodann ging Herr Prof. Chrocziel näher auf die Besonderheiten von IP-Schiedsverfahren ein. Diesbezüglich hob der Referent zunächst hervor, dass eine schiedsgerichtliche Lösung von IP-Streitigkeiten sich gerade deshalb als vorteilhaft erweisen kann, weil grenzüberschreitende Streitigkeiten durch ein Schiedsverfahren in nur einem Prozess für alle Länder gelöst werden können. Das New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche ermögliche zudem eine einfache Durchsetzung der Schiedssprüche. Noch nicht abschließend geklärt sei hingegen die Frage, welche Arten von IP-Streitigkeiten überhaupt vor einem Schiedsgericht verhandelt werden können. Der Referent gab zu bedenken, dass an dem Bestand eines gewerblichen Schutzrechtes ein nicht zu unterschätzendes öffentliches Interesse besteht. Die Frage nach der Wirksamkeit eines Patents sei derart wichtig, dass regelmäßig der Einwand erhoben werde, über IP-Streitigkeiten könne nicht im Wege von Schiedsverfahren entschieden werden. Mittlerweile ist zumindest die Schiedsfähigkeit von Rechtsstreitigkeiten rund um das Thema Lizenzierung weitgehend anerkannt. Anderes gilt hingegen für die Frage nach der Rechtsgültigkeit eines gewerblichen Schutzrechtes. Für das deutsche Recht verwies Herr Prof. Chrocziel in diesem Kontext auf § 1030 Abs. 3 ZPO, wonach gesetzliche Vorschriften, nach denen Streitigkeiten einem schiedsrichterlichen Verfahren nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen unterworfen werden dürfen, unberührt bleiben. Unter Berufung auf

§ 65 PatG wurde dabei teilweise vertreten, dass dem Bundespatentgericht eine ausschließliche Zuständigkeit für Streitigkeiten im Hinblick auf die Rechtsbeständigkeit von Patenten zugesprochen wurde, weshalb hierüber nicht im Wege eines Schiedsverfahrens verhandelt werden kann. Gegen diese Ansicht wandte der Referent allerdings ein, dass § 65 PatG lediglich die Errichtung des Bundespatentgerichts für Klagen auf Erklärung der Nichtigkeit von Patenten vorsieht. Hingegen lege die Norm nicht fest, dass einzig und allein das Bundespatentgericht über die Wirksamkeit eines Patentes befinden könne. Eine generelle Versagung der Schiedsfähigkeit sei dementsprechend nicht haltbar. Dennoch besteht im deutschen Recht Konsens darüber, dass Schiedssprüche betreffend die Wirksamkeit von Patenten nur *inter partes*, d.h. zwischen den Schiedsparteien, Wirkung entfalten können. Eine generelle Vernichtung des Patents könne im Rahmen von Schiedsverfahren nur über Umwege erreicht werden. Als gangbar bezeichnete Herr Prof. Chrocziel dabei den Ansatz, Patentinhaber im Rahmen eines Schiedsspruchs zur Abgabe einer Löschungserklärung zu verurteilen. Für weniger praxisrelevant hielt der Referent hingegen den ebenfalls diskutierten Lösungsweg, wonach der Patentinhaber einen bedingten Verzicht für den Fall erklären soll, dass das Schiedsgericht das gewerbliche Schutzrecht für nicht wirksam befindet. Ebenso sei es eher fernliegend, den Patentinhaber zu einer Übertragung seines Schutzrechts auf das Schiedsgericht zu bewegen. Im internationalen Vergleich dürfte das deutsche Recht weitgehend mit dem US-amerikanischen Patentrecht übereinstimmen. Dort wurde mit 35 USC 294 (a) eine Norm geschaffen, die es den Schiedsgerichten ausdrücklich gestattet, über die Wirksamkeit von Patenten zu entscheiden. Eingeschränkt wird diese Befugnis allerdings durch 35 USC 294 (c), der den Schiedssprüchen lediglich eine Wirkung *inter partes* zuschreibt. In der Schweiz, Hongkong und Belgien wird den Schiedsgerichten hingegen allgemein die Befugnis eingeräumt, über die Rechtsbeständigkeit von Patenten zu entscheiden. Im Hinblick auf das EU-Einheitspatent sieht Art. 35 Abs. 2 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht wiederum explizit vor, dass in Mediations- und in Schiedsverfahren ein Patent weder für nichtig erklärt noch beschränkt werden darf. Ferner merkte Herr Prof. Chrocziel an, dass Schiedsverfahren vor allem im Zusammenhang mit Lizenzen für standardessentielle Patente und mithin vor allem im Kontext von FRAND-Streitigkeiten an Bedeutung gewonnen haben. So würden nicht nur viele Rahmenverträge Schiedsklauseln enthalten, sondern auch die Beitrittsverträge einiger Standardisierungsorganisationen Schiedsklauseln vorsehen. Inhaltlich sollen sich die Schiedsgerichte gleichermaßen mit der Wirksamkeit von standardessentiellen Patenten auseinandersetzen können. Zuletzt wies der Referent schließlich auf die Muster-Vereinbarung der WIPO für Schiedsverfahren hin. Sie sieht nämlich vor, dass sich Schiedsverfahren auf jegliche Streitigkeiten erstrecken sollen, die sich aufgrund eines Li-

zenzvertrages oder einer späteren Änderung des Vertrags ergeben, einschließlich der Rechtsbeständigkeit von Patenten.

Zum Abschluss seines Vortrags wies Herr Prof. Chrocziel auf internationale Investitionsschutzabkommen hin, die nach seinem Dafürhalten in der Zukunft noch weiter zum Tragen kommen werden. Bei den Investitionsschutzabkommen handelt es sich vorwiegend um bilaterale völkerrechtliche Verträge, über die Direktinvestitionen ausländischer Personen einem rechtlichen Schutz im eigenen Staat unterstellt werden. Diesen rechtlichen Schutz erhalten Investoren vornehmlich dadurch, dass ihnen die Möglichkeit eingeräumt wird, staatliche Akte schiedsgerichtlich überprüfen zu lassen. Zum aktuellen Zeitpunkt wurden weltweit mehr als 3000 Investitionsschutzabkommen unterzeichnet. Gegenstand der Investitionsschutzabkommen sind häufig auch Immaterialgüterrechte. Herr Prof. Chrocziel merkte in diesem Zusammenhang an, dass auf dem Gebiet des Patentrechts bereits mehrere Schiedsverfahren eingeleitet wurden. So geht beispielsweise das US-Pharmaunternehmen „Eli Lilly“ gegen den kanadischen Staat vor, weil zwei seiner Pharma-Patente auf kanadischem Hoheitsgebiet für nichtig erklärt wurden. „Eli Lilly“ berufe sich darauf, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung keine Zweifel an der Patentierbarkeit der Erfindung bestanden hätten bzw. die Nichtigerklärung vielmehr erst durch eine Regelungsänderung möglich geworden sei. Diese Regelungsänderung verstoße gegen ein Investitionsschutzabkommen und sei mithin als Enteignung zu werten. Der Erlass des Schiedsspruchs wird mit Spannung erwartet. In einem weiteren Verfahren in der Sache „Apotex gegen die USA“ konnte das zuständige Schiedsgericht keinen Rechtsverstoß feststellen. Das Pharmaunternehmen „Apotex“ war gegen die von den USA eingeführten abgekürzten Anmeldezeiten für Generika vorgegangen. Das Schiedsgericht befand jedoch zugunsten des Staates, dass die Anmeldezeiten von Generika in keinem Zusammenhang mit möglichen Investitionen stehen. Für den Bereich des Patentrechts wies der Referent schließlich noch auf ein Schiedsverfahren betreffend das Pharmaunternehmen „Servier“ und das Land Polen hin. Inhaltlich stritten sich die Parteien um Zulassungen für Medikamente, die auf polnischem Hoheitsgebiet nicht verlängert wurden. Die unterbliebene Verlängerung der Zulassung ordnete das mit dem Fall betraute Schiedsgericht als Enteignung ein.

In der sich anschließenden Diskussion wurde noch einmal die Frage aufgegriffen, welche Arten von Patentstreitigkeiten vor Schiedsgerichten verhandelt werden können. Herr Prof. Tillmann sowie Herr Prof. Meier-Beck betonten, dass Schiedsgerichte zwar nicht über die Kompetenz verfügen, Patente für nichtig zu erklären. Es sei ihnen jedoch gestattet, anderweitige Mechanismen zu etablieren, durch die ganz ähnliche Ergebnisse herbeigeführt werden könnten. In diesem Zusammenhang wies Herr Prof. Chrocziel allerdings darauf hin, dass die Parteien eines Schiedsverfahrens, d.h. Patentinhaber und Patentnutzer, in der Regel überhaupt gar kein Interes-

se daran hätten, bestehende gewerbliche Schutzrechte im Rahmen eines Schiedsverfahrens für nichtig zu erklären. Grundsätzlich sei dem Patentnutzer nämlich wenig daran gelegen, auch dritte Lizenznehmer von ihrer Verbindlichkeit zur Entrichtung einer Nutzungsgebühr zu befreien.

Güteverhandlungen in Patentstreitsachen

KORNELIUS FUCHS

Referent: Richter am Landgericht Johannes Brose, LG München

Den Abschluss des ersten Themenblocks der Düsseldorfer Patentrechtstage „Konfliktbeteiligung im Patentrecht: Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen Gerichten“ bildete der Vortrag von *Johannes Brose*, LG München I, der über Güteverhandlungen in Patentstreitsachen referierte. *Herr Brose* ist ständiges Mitglied der 7. Zivilkammer am Landgericht München I sowie seit dem Jahr 2008 Güterichter (vormals „richterlicher Mediator“). Zudem ist *Herr Brose* als Ausbilder im Rahmen der Güterichterfortbildung des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz, an der Deutschen Richterakademie sowie an der Rechtsanwaltskammer München tätig.

Zunächst ging der Referent auf den rechtlichen Rahmen von Güteverhandlungen ein. Seit dem Jahr 2002 sieht die Zivilprozessordnung mit § 278 Abs. 5 ZPO die Möglichkeit für die Streitkammer vor, die Parteien für die Güteverhandlung vor einen hierfür bestimmten Güterichter zu verweisen. Der Güterichter kann alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation einsetzen, ist aber in der Sache nicht entscheidungsbefugt (mit Ausnahme der Streitwertfestsetzung). Das bedeute, dass der Güterichter notwendigerweise einer anderen Kammer als der Streitkammer angehören müsse. Der Güterichter muss eine spezielle Ausbildung durchlaufen. *Herr Brose* ergänzte, dass beim Landgericht München I mehrere Richter in beiden Patentstreitkammern jeweils spezielle Mediationsausbildungen durchlaufen hätten, sodass schon seit vielen Jahren Patentstreitsachen aus der 7. Zivilkammer ausschließlich an Güterichter aus der 21. Zivilkammer verwiesen würden und umgekehrt.

Im Anschluss an die Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen ging *Herr Brose* auf die Methoden der Konfliktlösung ein. Der Güterichter suche in Anlehnung an das „Harvard-Konzept“ nach einer interessenorientierten Lösung des Konflikts. Dabei gehe es vorrangig um die Frage, auf welche Weise beide Parteien ihre unternehmenspolitischen Ziele am ehesten realisieren können. Die rechtliche Bewertung der streitigen Fragen spiele demgegenüber nur eine untergeordnete Rolle. Die Suche nach einer interessengerechten Lösung setze ein unbedingtes Vertrauen der Parteien in den Güterichter sowie die Offenheit der Parteien voraus. Beides erweise sich in Patentstreitsachen häufig als schwierig, da sich die Parteien zumeist als Konkurrenten gegenüberstehen. Durch die Mediation solle das Vertrauen der Parteien wiederhergestellt werden. Dabei setze nachhaltige Streitschlichtung an den Ursachen des Streits an. Regelmäßige Ursache für einen Konflikt sei die selektive Wahrnehmung der Parteien. Der Mensch strebe

nach kognitiver Konsonanz, was bedeute, dass er seine Aufmerksamkeit vor allem auf solche Umstände richte, die seine bestehenden Vorstellungen und Anschauungen bestätigen und überwiegend nur solche Umstände wahrnehme, die zu den eigenen Überzeugungen und Erwartungen passen. *Herr Brose* führte Beispielsätze aus dem prozessualen Alltag an, die typische Folgen einseitig selektiver Wahrnehmung seien, wie „Jetzt lügt er schon wieder!“, „Ihm geht es nur darum, mir zu schaden“ oder „Mit ihm kann man gar nicht vernünftig reden“. Solche Einschätzungen beruhten auf einer verzerrten Sicht der eigenen Situation, der Situation des Gegners oder seiner Absichten.

Hinzu komme, dass in emotional belastenden Streitigkeiten sowohl durch Stress als auch durch Erregung die Wahrnehmungsfähigkeit, das Einfühlungsvermögen sowie die Fähigkeit, die Folgen des eigenen Handelns abschätzen und besonnen reagieren zu können, gehemmt würden. In solchen Situationen sei nur noch ein Rückgriff auf bekannte Verhaltensstrukturen und angeborene Verhaltensmuster möglich. Besonders bei Schuldvorwürfen – wie im Rechtsstreit üblich – komme es evolutionsbedingt zu Einschränkungen der genannten Fähigkeiten, da früher denjenigen der Ausschluss aus der Gemeinschaft drohte, die sich an ihr schuldig gemacht hatten. So könnten insbesondere im Patentstreit Vorwürfe wie „rechtswidrige und schuldhaft Verletzung des Patents“ oder „Verletzung der Recherchepflicht“ ebensolche Einschränkungen der Fähigkeiten hervorrufen. Durch entsprechende Erwidern wie „dreiste Klage“ und „unbegründeter Patentverletzungsvorwurf“ werde der Konflikt weiter erhärtet. An dieser Stelle setze die nachhaltige Streitschlichtung an. Erforderlich sei eine Verhandlung auf Sachebene, frei von Schuldvorwürfen und Erregung. Den Parteien müsse ein Gefühl der Wertschätzung sowie die Berücksichtigung ihrer Interessen vermittelt werden, um die Empathiefähigkeit der Parteien wiederherzustellen.

Im weiteren Verlauf stellte *Herr Brose* den Ablauf der Güteverhandlung nach dem „Harvard-Konzept“ dar. In der Eröffnungsphase werden der zeitliche Rahmen sowie vor allem Termine vereinbart. Da die Güteverhandlung vor dem Güterichter auf freiwilliger Basis erfolgt und die persönliche Anwesenheit der Entscheidungsträger für den Erfolg der Güteverhandlung unabdingbar ist, könnten Termine nicht festgesetzt werden, sondern es sei ein Zusammenwirken aller Parteien erforderlich. Im Anschluss an die Vorbereitung und Eröffnung folge eine Bestandsaufnahme, in der die Parteien nacheinander die bisherige Entwicklung des Konflikts darstellen. Dies ermögliche den Parteien „Ballast abzuwerfen“ und das Gefühl zu bekommen, mit ihrem Standpunkt ernstgenommen zu werden. Der Mediator verwende hierbei das Instrument des „aktiven Zuhörens“. Durch gezielte Reformulierung des Sachverhalts und der Interessen und durch Nachfragen zu den Details würden der vortragenden Partei ein Nachvollziehen ihrer Position sowie ein Interesse an ihrer Darstellung vermittelt. Gleichzeitig ermögliche es, bei der Gegen-

seite eine gewisse Empathie und Verständnis für die gegnerische Position zu erzeugen. Dazu formt der Mediator Anschuldigungen in sog. „Ich-Botschaften“ um; durch gezieltes Nachfragen arbeite er die hinter den Schuldvorwürfen stehenden Gefühle und Bedürfnisse heraus.

Im Anschluss an die Bestandsaufnahme folge der Schwerpunkt der Mediation, die Interessensforschung. Im Grunde gehe es dabei nicht mehr um die geltend gemachten Positionen, sondern um die Frage, was erreicht werden muss, damit die Parteien zufrieden sind. Dazu werden die Parteien nach ihren Interessen, Wünschen und Anliegen gefragt. Relevant in diesem Zusammenhang seien die wirtschaftlichen Hintergründe, unternehmenspolitische Ziele sowie persönliche Wertvorstellungen und Erwartungen. Sind die Interessen geklärt, werden diese im Anschluss durch die Parteien anhand eines Punktevergabesystems priorisiert. Durch die Priorisierung lasse sich die Bedeutung der einzelnen Interessen für die Parteien erkennen und so möglicherweise eine erste Annäherung dadurch erreichen, dass die Parteien erkennen, wo sie der gegnerischen Partei möglicherweise ohne große Zugeständnisse einen großen Schritt entgegenkommen können.

Anschließend steigen die Parteien gemeinsam mit dem Mediator in den Lösungsfindungsprozess ein. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, die zuvor formulierten Interessen zu fördern. Grundlegend für den Erfolg sei eine kreativitätsfördernde Atmosphäre. Alle Gedanken und Anregungen werden zunächst in Form des Brainstormings gesammelt und visualisiert. Der Referent wies daraufhin, es sei von entscheidender Bedeutung, dass die Lösungsansätze der Parteien zunächst unkommentiert und ohne Bewertung aufgenommen würden, andernfalls würde an Kreativität eingebüßt. Eine Diskussion der einzelnen Optionen erfolge erst dann, wenn keinerlei neue Ideen mehr aufkommen. Wertschöpfungspotenzial würden bei Mediationen im Gewerblichen Rechtsschutz vor allem die regionale oder produktbezogene Aufteilung des Marktes, die Nutzung gemeinsamer Vertriebsstrukturen sowie Kreuzlizenzen bieten.

Sodann ging der Referent auf die Eignung der Mediation ein. Seinen Ausführungen stellte *Herr Brose* die direkte Frage an die Zuhörerschaft voran, ob die aufgezeigten Instrumente der Konfliktbearbeitung sowie die interessenorientierte Lösung nach dem „Harvard-Konzept“ nach der Meinung der Zuhörer ein geeignetes Format zur Konfliktlösung in Patentstreitsachen darstelle. Einig waren sich alle Anwesenden dahingehend, dass zwischen den vom Referenten genannten Extrempositionen „In Zukunft nur noch zum Mediator“ und „Den Unfug braucht man nicht“ der goldene Mittelweg der richtige sei. Dieses Ergebnis stimmt mit der Auffassung des Referenten überein. Weniger geeignet sei eine Güteverhandlung vor dem Güterichter, wenn sich zwei gesunde und finanzstarke konkurrierende Unternehmen als Streitparteien gegenüber stehen. Für diese möge die Durchsetzung eines Ausschließlichkeitsrechts gegenüber dem Konkurrenten attraktiver erscheinen als eine gütliche Einigung über eine Koexistenz auf dem Markt.

Eher zum Erfolg führen werde die Mediation hingegen, wenn sich die Parteien nicht als unmittelbare Konkurrenten gegenüber stehen oder für eine der Parteien die Prozesskosten einen relevanten Faktor bilden. Ebenso erfolgsversprechend erscheine eine Mediation bei Rechtsstreitigkeiten nach dem Arbeitnehmererfindergesetz, bei Patentvindikationen oder bei lizenzvertragrechtlichen Streitigkeiten. Letztgenannte Fälle seien die „Klassiker“ der Mediation in Patentstreitsachen.

Schließlich widmete sich *Herr Brose* der Frage nach den wesentlichen Faktoren für den Erfolg eines Mediationsverfahrens. Entscheidend sei zunächst eine geeignete Fallkonstellation, die vor allem den Willen der Parteien zur Streitschlichtung voraussetze. Darüber hinaus müssten die Parteien bereit sein, ihre Interessen und Wünsche offenzulegen. Aufgrund der dargestellten selektiven Wahrnehmung und dem damit verbundenen Überoptimismus der Parteien hinsichtlich der eigenen Position und Erfolgsaussichten sei überdies ein erster Hinweis des Streitrichters in Bezug auf die Sach- und Rechtslage hilfreich. Wichtigstes Kriterium sei indes aber das persönliche Erscheinen der Entscheidungsträger. Unlösbare Schwierigkeiten ergäben sich andernfalls bei einer Einsetzung eines Verhandlungsführers durch mögliche Divergenzen hinsichtlich der Interessen von Verhandlungsführer und Entscheidungsträger sowie dadurch, dass die Ergebnisse der Mediation, wie die Entwicklung der Wahrnehmung und der Empathie für die Gegenseite nicht transportierbar, sondern unweigerlich mit der verhandelnden Person verknüpft seien.

Abschließend äußerte *Herr Brose* sich zu den Erfolgsaussichten des Güterichterverfahrens. Er wies darauf hin, dass es auch bei Einhaltung des Mediations-Konzepts eine Erfolgsgarantie selbstverständlich nicht gebe. Dennoch sei auch bei Scheitern der Verhandlungen die Güteverhandlung für das Streitverfahren nicht gänzlich nutzlos, da auf der Basis der im Rahmen der Mediation geleisteten Vorarbeit die Parteien oftmals im weiteren Verlauf des Verfahrens noch zueinander finden. Zur Veranschaulichung der Erfolgsaussichten nannte der Referent konkrete Zahlen zu den Güteverfahren vor dem Landgericht München I vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2016 ausweislich der gerichtsinternen EDV. Unter Durchführung von 19 Mediations- bzw. Güterichter Verhandlungen, denen ein Patentstreitverfahren zu Grunde lag und bei denen der Rechtsstreit in Folge der Güteverhandlung oder auf andere Weise in der ersten Instanz abgeschlossen wurde, kam es in zwölf Verfahren zu einer endgültigen Erledigung bereits in der Güteverhandlung. In vier Fällen kam es zu einer anschließenden Streitbeilegung beim Streitrichter. Lediglich drei Verfahren wurden in erster Instanz durch Endurteil entschieden.

Im Anschluss an den Vortrag von *Herrn Brose* folgte eine angeregte Podiumsdiskussion sowie eine Diskussion mit der Zuhörerschaft.

Aktuelle Gesetzgebungsvorhaben im Bereich des Patentrechts – Ausblick auf die Europäische Patentreform

ALEXANDRA WACHTEL

Referenten: Johannes Karcher, Referatsleiter Patentrecht, Leiter der Projektgruppe EU-Patent und Einheitliches Patentgericht, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Berlin und Prof. Dr. Winfried Tilmann, Hogan Lovells International LLP, Düsseldorf

Nach der Mittagspause referierten Herr Johannes Karcher, Referatsleiter Patentrecht sowie Leiter der Projektgruppe EU-Patent und Einheitliches Patentgericht im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, und Prof. Dr. Winfried Tilmann, Hogan Lovells International LLP, zu dem Themenkomplex „Aktuelle Gesetzgebungsvorhaben im Bereich des Patentrechts – Ausblick auf die Europäische Patentreform“.

I. Herr Karcher leitete seinen Vortrag mit dem Hinweis ein, dass die Anfänge des Projekts „Europäisches Einheitspatent“ auf den Aufbau der europäischen Integration zurückgingen. Er selbst habe dieses Projekt lange begleitet - begonnen im Jahr 2000 mit einigen Unterbrechungen in der Justiz.

Rechtliche Leitlinie sei dabei, dass es sich bei dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) um einen internationalen völkerrechtlichen Vertrag handle. Gekoppelt an diesen völkerrechtlichen Vertrag seien die Verordnung über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (VO 1257/2012) und die Verordnung über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (VO 1260/2012), die die Grundlage für die Europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung darstellten und bei denen es sich um EU-Recht handle.

Zunächst berichtete Herr Karcher zu dem aktuellen Stand der nationalen Gesetzgebung auf dem Weg zur Umsetzung des europäischen Einheitspatents sowie des einheitlichen Patentgerichts. Am 10. März 2017 hätte sich der Bundestag hinter zwei Gesetzesentwürfe der Bundesregierung gestellt. Beide seien im ersten Durchgang durch den Bundesrat eingebracht worden. Sodann hätten die Ausschussberatung sowie die erste bis dritte Lesung im Bundestag stattgefunden. Sowohl im Bundesrat als auch im Bundestag sei die Entscheidung einstimmig ausgefallen, was von einer breiten parlamentarischen Unterstützung zeuge. Es fehle demnach nur noch der zweite Durchgang im Bundesrat, sodass das Gesetzgebungsverfahren beinahe abgeschlossen sei. Bei den ersten beschlossenen Gesetzesentwürfen handle es sich um ein Vertragsgesetz zum EPGÜ. Es nehme Bezug auf das Protokoll zum Übereinkommen für die vorläufige Anwendung bestimmter Vorschriften und solle dafür sorgen, dass das Einheitliche Patentgericht ab Inkraft-

treten des Übereinkommens arbeitsfähig sein wird. Des Weiteren beschlossen die Abgeordneten eine Gesetzesinitiative betreffend das Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften aufgrund europäischer Patentreformen im nationalen Kontext. Ziel dieses Gesetzesentwurfs sei zum einen, dass einzelne bestehende Regelungen für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung zur Anwendung gebracht werden können; zum anderen solle sichergestellt werden, dass sich das neue Schutzrecht in die deutsche Rechtsordnung einfügt. Zur Erreichung dieser Ziele, enthielte das Begleitgesetz technische Vorschriften, die insbesondere Art. 2 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜbkG) betreffen, der sich mit dem europäischen Patent auseinandersetze. Zukünftig, also mit Inkrafttreten des EPGÜ, genieße der Patentanmelder Doppelschutz, wenn ein nationales Patent neben ein europäisches oder Einheitspatent trete. Dies garantiere dem Nutzer mehr Flexibilität und sichere ihn weitgehend ab. Der Beklagte, auf der anderen Seite, solle durch ihm im nationalen Kontext zur Verfügung stehende Einreden vor einer doppelten Inanspruchnahme geschützt werden. Der Gesetzesentwurf enthielte zudem Vorschriften über die Vollstreckung der Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts. Die Landgerichte, bei denen sich Patentstreitigkeiten konzentrierten, dienten als Vollstreckungsgerichte.

Darüber hinaus laufe noch das Verfahren über den Entwurf des Vertragsgesetzes zu dem Protokoll über Vorrechte und Immunitäten des Einheitlichen Patentgerichts. Es sei als internationale Organisation mit Völkerrechtspersönlichkeit ausgestaltet, der im üblichen Rahmen Vorrechte und Befreiungen eingeräumt werde. Insbesondere seien die Unverletzlichkeit von Räumlichkeiten und Archiven, die Befreiung von nationalen Gerichtsbarkeiten sowie Steuerbefreiungen geregelt. Damit diene das Protokoll der Ergänzung des europäischen Patentpakets. Der erste Durchgang im Bundesrat sowie die erste Lesung im Bundestag hätten bereits stattgefunden, sodass der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens Ende Mai zu erwarten sei. Es hätte dazu noch einen Antrag im Bundesrat gegeben, der sich mit der Steuerbefreiung des Personals befasste, namentlich dem Professionsvorbehalt bei der Besteuerung von Einkünften, die der Steuer selbst nicht unterlägen. Die Bundesregierung habe dem Anliegen zugestimmt, dass die Ausnahmen von den Steuerbefreiungen mit Blick auf die Einnahmen geringer ausfallen sollten und habe sich stark dafür eingesetzt, dass bei Professionsvorbehalten internationale Einkommen auf nationale Einkommen angerechnet werden sollten. Für Richter sei der Vorbehalt nicht eingebaut worden. International hätte man sich nicht einigen können. Man hätte dies geltend gemacht.

Im Folgenden erläuterte Herr Karcher den Kammeraufbau des Einheitlichen Patentgerichts in Deutschland. Hier sollten, als bedeutsames Patentland, fünf erstinstanzliche Standorte eingerichtet werden: Eine Zentralkammer in München sowie Lokalkammern in Düsseldorf, Hamburg, Mannheim und München, wo insbesondere Verletzungsklagen stattfinden sollten. Diese

seien „so gut wie einsatzbereit“. In Luxemburg werde sich das Berufungsgericht befinden, während der Europäische Gerichtshof als Revisionsinstanz diene.

Damit das EPGÜ und die mit ihm verbundenen EU-Verordnungen 1257/2012 und 1260/2012 in Kraft treten können, müssten mindestens 13 Mitgliedsstaaten, darunter zwingend Deutschland, Frankreich und Großbritannien als die Länder, die die meisten Patentanmeldungen verzeichnen, den Vertrag annehmen. Elf Nationen, darunter Frankreich und die Niederlande, hatten den Vertrag bereits Ende 2016 ratifiziert, Italien folgte im Februar 2017. Großbritannien und Deutschland fehlten hingegen noch. Als grober Zeitrahmen sei vorgesehen, dass die vorläufige Anwendung bis Mai, spätestens aber Juni, beginnen solle – diese umfasse unter anderem die Verabschiedung des Sekundärrechts, die Bildung der Ausschüsse sowie die Einstellung der Richter und des weiteren Personals. Da die Phase der vorläufigen Anwendung voraussichtlich sechs Monate dauern werde, sei der „Echtstart“ des Einheitlichen Patentgerichts im Dezember 2017 zu erwarten.

Im Folgenden präsentierte Herr Karcher den aktuellen Arbeitsstand, also das, was bisher erreicht wurde und was noch im Zeitraum der vorläufigen Anwendung geschehen müsse. Für die Implementierung der Reform gäbe es zwei Foren, das Europäische Patentamt sowie das Einheitliche Patentgericht. Aufgabe des Europäischen Patentamts bzw. der Europäischen Patentorganisation sei zum einen die Eintragung in Register zur Entstehung des Einheitspatents sowie zum anderen dessen Verwaltung. Hier gäbe es einen engeren Ausschuss des EPO Verwaltungsrates, der unter dem Europäischen Patenteinkommen (EPÜ) eingerichtet worden sei. Diese Arbeiten seien abgeschlossen, geplant sei lediglich noch ein Treffen im Juni, das jedoch ausschließlich dem Informationsaustausch diene. Gleiches gelte für die Durchführungsverordnung für Eintragungsverfahren und Registerentstehungen, die bereits verabschiedet worden sei. Auch die „Gebührenfrage“, gut vorbereitet durch das Europäische Patentamt, sei zufriedenstellend beantwortet worden: Die Höhe der Verlängerungsgebühren richteten sich nach den sogenannten Top-4-Gebühren. Das Einheitspatent koste nach seiner Verlängerung demnach genauso viel, wie in den benannten teilnehmenden Mitgliedsstaaten Deutschland, Niederlande, Frankreich und Großbritannien. Das hieße, dass der Patentanmelder Schutz für die ersten zehn Jahre für unter 5000 Euro erhalte – dies sei ein gutes Ergebnis für die innovative Industrie. Die Gebührenverteilung erfolge zwischen dem Europäischen Patentamt sowie den nationalen Ämtern, wodurch die Finanzierung der nationalen Ämter, namentlich des nationalen Patentschutzes, langfristig gesichert sei. Der zweite Ausschuss, in dem die Implementierung stattfinde, befasse sich mit dem Einheitlichen Patentgericht. Dieser vorbereitende Ausschuss habe verschiedene Arbeitsgruppen gegründet, beispielsweise für die Bereiche Recht, Personal und Finanzen. Eine Verfahrensordnung sowie eine Kanzleiordnung lägen bereits vor und würden zeitnah dem Verwaltungsaus-

schuss zur Annahme empfohlen. Letztere gebe insbesondere vor, wie das Gericht intern trotz verschiedener Standorte effizient arbeiten könne. Auch das Thema Gerichtsgebühren sei ein zentrales Thema. Ziel sei es gewesen, dass sich das Gericht mittelfristig finanziell selbst tragen könne. Dieses Ziel sei erreicht worden. Zudem befasste sich der Ausschuss mit der Obergrenze erstattungsfähiger Aufwendungen, die durch die Vertretung im Prozess anfielen, mit den Rahmenbedingungen für Streitwertberechnungen, mit der Geschäftsordnung für zukünftige Ausschüsse sowie dem Litigation Certificate für Patentanwälte, das dem Nachweis der Vertretungsbefugnis vor dem Einheitlichen Patentgericht diene. Alle den Haushalt betreffenden Angelegenheiten seien abgeschlossen, in erster Linie eine Finanzordnung verabschiedet und ein Einnahmeprognosenanteilschlüssel für die Mitgliedsstaaten aufgestellt worden. Im Bereich des Personals gebe es ein Personalstatut betreffend die Pensionen, Krankenversicherung und Gehälter (Richter der ersten Instanz verdienten monatlich 11000 Euro netto, Richter der zweiten Instanz 12000 Euro). Ferner seien die Bewerbungsverfahren in vollem Gange: Das Advisory Panel, ausgestattet mit erfahrenen Patentjuristen, sichte alle Bewerbungen und stelle eine Liste auf, die anschließend dem Ausschuss unterbreitet würde. Dieser führe im Anschluss die Bewerbungsverfahren durch. Insgesamt seien 840 Bewerbungen für das Richteramt, darunter 335 aus Deutschland, 524 für Technikerstellen, darunter 224 aus Deutschland, eingegangen. Im Übrigen seien noch Arbeiten am IT-System erforderlich, insbesondere die Durchführung eines Stress-tests in Form einer Simulation, die endgültige Auswahl der Richter, Fortbildungen des Personals, Erstellung einer Finanz- und Personalsoftware sowie einer elektronischen Bibliothek.

Zuletzt skizzierte Herr Karcher die Konsequenzen eines britischen EU-Austritts. Die Zukunft des europäischen Einheitspatents sei zunächst unsicher gewesen, da die britische Ratifikation notwendig sei für das Inkrafttreten des Übereinkommens. Beim Wettbewerb Befähigungsrat im November 2016 kündigte die britische Regierung jedoch die Ratifizierung des Abkommens an und unterzeichnete das Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten zeitnah danach. Das Ratifizierungsverfahren liefe noch. Die Konsultation mit dem Parlament über das Gerichtsübereinkommen sowie die nationale Implementierung hätten bereits stattgefunden. Es fehle noch das Privilegienprotokoll, insbesondere die implementierende Gesetzgebung mit einer Diskussion und Abstimmung des Parlaments. Die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch die Briten sei bis April 2017 zu erwarten.

Gibt es Anpassungsbedarf im Fall eines Brexits? Da Großbritannien die Europäische Union voraussichtlich nicht vor Inkrafttreten des EPGÜ verlassen werde, bliebe die Ratifizierung des EPGÜ unberührt. Es müssten jedoch bei den dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union folgenden Verhandlungen einige Sonderbestimmungen untergebracht werden,

vornehmlich die Fortgeltung der EU-Patentverordnung in Großbritannien sowie die Änderung des Begriffs „Mitgliedsstaat“ im EPGÜ, der zu verstehen sei als „EU-Mitgliedsstaat“.

II. Herr Prof. Dr. Tilmann leitete seinen Vortrag ein mit Worten des Danks für Herrn Karchers Einsatz bei den Verhandlungen betreffend das EPGÜ. Er habe dem deutschen Interesse in diesem Spezialgebiet in großem Maße gedient.

Sein Vortrag befasse sich mit dem ergänzenden Schutzzertifikat (SPC), der Verlängerung des Patentschutzes für pharmazeutische Produkte und Pflanzenschutzmittel – ein Thema, zu dem bisher kaum referiert worden sei, das jedoch der deutschen Industrie sehr am Herzen liege. In diesem Bereich gebe es noch keine Einheitlichkeit im Sinne der Einheitspatentverordnung (EPatVO). Zukünftig gebe es ein Patent mit einheitlicher Wirkung, während daneben unverändert ein SPC mit seiner bisherigen Regelung stehe. Am 20. März 2017 habe eine Veranstaltung im Max-Planck Institut in München stattgefunden, die sich mit dem SPC auseinandersetzte. Dieses habe von der Europäischen Kommission den Auftrag (einen sogenannten Tender) erhalten, zu überlegen, wie die einheitliche Wirkung auf das SPC ausgedehnt werden könne. Zu dieser Frage gebe es im Wesentlichen zwei Herangehensweisen, über die Herr Prof. Dr. Tilmann sich unter anderem mit Herrn Prof. Dr. Ohly ausgetauscht habe. Zum einen könne man eine Vereinheitlichung durch das Europäische Patentamt anstreben, zum anderen könne „Alicante“ zuständig sein, da das SPC Unionsrecht darstelle.

Um sich diesem Problemkomplex anzunähern, müsse man sich zunächst vor Augen führen, wie das Einheitspatent – als Ausgangsmodell eines einheitlichen SPC – konstruiert sei. Herr Prof. Dr. Tilmann bezeichne das Patent mit einheitlicher Wirkung als ein „Doppelwesen“. Einerseits sei es das Ergebnis einer Vereinbarung der EPÜ Mitgliedsstaaten, die beschlossen haben, die Wirkung der Patenterteilung zu vereinheitlichen; andererseits beruhe die Einheitlichkeit auf einer Unionsverordnung, die im Rat der Europäischen Union beschlossen worden und damit EU-Recht sei. Diese Aufgliederung sei - neben seiner Relevanz für ein Einheitliches SPC - auch von großer Bedeutung für den Brexit. Die EPatVO stütze sich auf diese beiden Rechtsgrundlagen, sodass sich das Einheitspatent künftig nur noch über Art. 142 EPÜ auf Großbritannien erstrecke. Dieser sei mit einem „Flamingo“ vereinbar, der auf nur einem Bein stünde.

Im Folgenden beleuchtete Herr Prof. Dr. Tilmann die rechtlichen Hintergründe eines nationalen SPC, um dieses sodann mit dem Europäischen zu vergleichen. Ausgangspunkt eines nationalen SPC sei ein nationales Patent mit einem daran gekoppelten SPC. Aus „Sicht“ des nationalen Patents diene das SPC ausschließlich der Schutzverlängerung; aus Sicht der Verordnung über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (SPC-Verordnung) stelle diese Konstellation eine Verordnung mit Unionswirkung dar. Das nationale Patent weise eine Doppelnatur auf: Einerseits sei es weiterhin ein nationales Patent, andererseits werde es aber durch die Verordnung

zu Geistigem Eigentum der Union umgestaltet, das auf der Erteilung eines SPC durch das nationale Patentamt sowie auf der Marktzulassung durch die Gesundheitsbehörde beruhe.

Beim Europäischen Patent sei die Lage vergleichbar. Nach Art. 63 EPÜ könne der Schutz eines Europäischen Patents verlängert werden durch einen Vertragsmitgliedsstaat – intendiert sei eine Verlängerung des nationalen SPC im nationalen Rahmen gewesen. Indes habe sich die Union der Sache angenommen und die SPC-Verordnung erlassen, sodass ein SPC nur nach Unionsrecht zur Entstehung gelangen könne. Wie sei dieser Umstand vereinbar mit dem Wortlaut des Art. 63 EPÜ? Alle Vertragsstaaten haben den Patentschutz durch die SPC-Verordnung verlängert und damit von Art. 142 EPÜ Gebrauch gemacht. Demzufolge wird der vereinheitlichte Schutz des Europäischen Patents gewährt. Bereits heute existiere damit ein teilvereinheitlichtes SPC für Europäische Patente.

Verlängere man demnach ein Patent mit einheitlicher Wirkung, müsse, dieser Linie folgend, auch für dieses verlängerte Patent die EUPatVO gelten mit der Folge, dass der dort geregelte einheitliche Effekt erzielt werde. Dies liefe auf eine „Verlängerung“ der bereits existenten Wirkung, namentlich den einheitlichen Effekt, hinaus. Voraussetzung der Verlängerung nach der SPC-Verordnung sei jedoch zum einen die neue Erteilung des Patents durch die Patentbehörde, zum anderen eine für Europa einheitliche Marktzulassungsentscheidung – andernfalls sei ein einheitliches SPC nicht denkbar. Für pharmazeutische Produkte sei eine einheitliche Marktzulassungsentscheidung möglich, gebe es schließlich eine Einrichtung, die für die gesamte Europäische Union die Marktzulassung erteilen könne. Bei Pflanzenschutzzeugnissen könne hingegen nur eine Marktzulassungsentscheidung durch nationale Behörden ergehen, an die sich andere Behörden koppeln können. Letztere erfolge nicht automatisch, sondern erfordere das Tätigwerden zweier Behörden. Mithin könne es bei pharmazeutischen Produkten eine wie von der SPC-Verordnung geforderte einheitliche Marktzulassung geben, bei Pflanzenschutzzeugnissen hingegen nicht. Es könne aber eine Teileinheitlichkeit erzielt werden, wenn fünf Mitgliedsstaaten die Marktzulassung einheitlich bewilligten. Fraglich sei, wer in diesem Fall das einheitliche SPC für Pflanzenschutzzeugnisse erteilen könne: „Alicante“ oder das Europäische Patentamt? Diese Fragestellung knüpfe unmittelbar an die eingangs erläuterte Problematik an.

In Alicante könne man den Rechtsweg zum Gericht erster Instanz nehmen – dort gebe es indes, jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt, wenig Sachverstand für Patentrecht sowie das SPC. Zu präferieren sei mithin der Gang zum Europäischen Patentamt, sodass man das neue Einheitliche Patentgericht nutzen könnte. Die Erteilung eines SPC durch das Europäische Patentamt sehe das EPÜ allerdings nicht vor. Eine entsprechende Änderung des Vertrages sei keine Alternative, dauere dies mindestens zehn Jahre. Man könne jedoch in einem Protokoll vorsehen, dass das Europäische Patentamt, das für die Erteilung des Patents mit einheitlicher Wirkung zuständig

ist, darüber hinaus für dessen Verlängerung in Gestalt des SPC zuständig gemacht werde. Dann sei im Falle einer Verweigerung eines solchen Einheitlichen Effekts auf das Einheitliche Patentgericht zurückzugreifen.

Herr Prof. Dr. Tilmann schloss seinen Vortrag mit dem Hinweis auf die am 22. März 2017 veröffentlichte Mitteilung der Europäischen Kommission. In dieser habe die Kommission angekündigt, sie sei auf dem Weg zu einem einheitlichen SPC – allerdings mit „weiteren Bestandteilen“. Im Herbst wolle sie einen Vorschlag für ein einheitliches SPC unterbreiten. „Weitere Bestandteile“ seien einerseits eine Bolar Exemption für Forschungszwecke, wie sie im deutschen Patentrecht bereits vorgesehen ist; andererseits die Inkorporation eines Herstellungsprivileg – danach solle man im Patentgebiet Europa auch als Nichtpatentinhaber herstellen dürfen, sofern man verspreche, die Produkte nur in ein fremdes Land zu exportieren, in dem kein Patentschutz bestünde. Hierdurch schaffe man Arbeitsplätze in Europa. Allerdings seien sowohl eine Bolar Exemption als auch das Herstellungsprivileg auf keine große Zustimmung bei der Veranstaltung im Max-Planck-Institut in München am 20. März 2017 gestoßen.

Seit dem Referendum betreffend den Brexit im Juni 2016 und den damit verbundenen Unsicherheiten für das EPGÜ habe die Europäische Kommission sich nicht mehr zu einem einheitlichen SPC geäußert. Zwar sei der Brexit noch immer nicht abschließend geklärt, nichtsdestotrotz sei das Patentrecht mittlerweile „in halb trockenen Tüchern“, da sich England zu seiner Ratifizierung verpflichtet habe.

Herr Prof. Dr. Tilmann bedankte sich für die Aufmerksamkeit. Es folgte eine angeregte Diskussion über das EPGÜ.

Mock Trail: The Maxacalcitol Case

YANNICK SCHRADER-SCHILKOWSKY

Mitwirkende: Dieter Brändle, Präsident des Bundespatentgerichts, St. Gallen; Ryoichi Mimura, Attorney at Law, Nagashima Ohno & Tsunematsu, Tokyo; VorsRiLG Dr. Daniel Voß, LG Düsseldorf; RA'in Dr. Christine Kanz, HOYNG ROKH MONEGIER, Düsseldorf und RA Dr. Andreas Kramer, ARNOLD RUESS, Düsseldorf

Auch dieses Jahr wurde das Format des Mock Trails bei den Düsseldorfer Patentrechtstagen fortgesetzt. Es wurde eine Gerichtsverhandlung vor dem Einheitlichen Patentgericht mit deutscher Verfahrenssprache simuliert. Unter dem Vorsitz von Herrn *Brändle* agierten als Richter im Weiteren Herr *Mimura* und Herr *Dr. Voß*. Die Klägerin, die Vitapat GmbH, wurde vertreten durch Frau *Dr. Kanz* und die Beklagte, die Tapativ AG, durch Herrn *Dr. Kramer*.

I. Der Sachverhalt

Der Fall, der dem diesjährigen Mock Trail zu Grunde lag, ist angelehnt an die Entscheidung „Maxacalcitol“ des Großen Senats des Obergerichts für Geistiges Eigentum, Tokyo (OGE), vom 25. März 2016 (Az. 2015 (ne) 10014).¹ Die Klägerin ist Inhaberin eines in englischer Verfahrenssprache erteilten Patentes zur Vitamin-D-Synthese, welches auf einen einzigen Verfahrensanspruch beschränkt wurde. Nach dessen Lehre wird zur Synthese ein Startmaterial mit einem Cis-Isomer verwendet. Die Beklagte stellt in der Republik San Escobar ebenfalls das Endprodukt Maxacalcitol her, verwendet hierfür jedoch als Ausgangsstoff eine in der Summenformel gleiche Verbindung, die sich nur durch ein Trans-Isomer anstelle eines Cis-Isomers unterscheidet. Dadurch wird in der Synthese ein zusätzlicher Schritt erforderlich, in welchem das Trans-Isomer in das Cis-Isomer umgewandelt wird. Im Stand der Technik, auf den auch durch das Streitpatent verwiesen wird, finden sich zwei Beiträge, in denen vom Einsatz eines Trans-Isomers statt eines Cis-Isomers die Rede ist. Die Klägerin nimmt die Beklagte vor dem Einheitlichen Patentgericht (Lokalkammer Düsseldorf) auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht, Auskunft und Rechnungslegung wegen äquivalenter Patentverletzung in Anspruch.

Zum Anfang der Verhandlung führte der Vorsitzende Richter in den Streitstoff ein. Dabei fügte er noch hinzu, dass das Gericht von dem Verständnis ausgehe, dass Isomere jeweils andere biochemische Eigenschaften haben können. Er betonte außerdem, dass aus dem sehr umfangreichen Patent heute nur der Hauptanspruch zur Verhandlung stehe, der aus einem Beschränkungsverfahren vor dem EPA hervorgegangen sei. Beide Seiten wurden dazu aufgefordert, in einem insgesamt 25-minütigen Vortrag unterteilt in Vortrag und Erwiderung der Gegenseite auf den Vortrag jeweils die für sie wichtigen Punkte vorzutragen. Dabei wolle man innerhalb des

¹ Jap. IP High Court IIC (2016) 983 – Maxacalcitol (dazu Nonaka, IIC (2016), 994 ff.

Mock Trails schon einmal das strenge Verfahrensregime testen, das beim Einheitlichen Patentgericht zu erwarten sein werde.

II. Voraussetzungen der Äquivalenz

Die Klägerin hielt den eröffnenden Vortrag und führte zunächst in die technische Lehre des Streitpatentes ein. Für die Äquivalenz seien hier die Kriterien Gleichwirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit heranzuziehen. Bei der Gleichwirkung sei es nicht ausreichend, dass das Ergebnis des Verfahrens das gleiche sei, sondern es müsse vom maßgebenden technischen Gedanken der Erfindung Gebrauch gemacht werden. Sinn des Patentbesitzes sei es, nicht den Herstellungsprozess auf möglichst wenig Schritte zu reduzieren, sondern es gehe um die Zusammenführung des Steroids mit der Epoxidgruppe in einem Schritt. Damit sei der technische Gedanke nicht die Verwendung eines Cis-Isomers. Die patentierten Verfahrensschritte seien auch nicht als abgeschlossene Vorgabe zu verstehen, sondern stellten nur die Mindestschritte dar. Damit gebe es eine Gleichwirkung. Die Auffindbarkeit sei im Weiteren unstrittig. Zwar sei in dem durch das Patent zitierten Stand der Technik auch im Weiteren von Trans-Isomeren als Austauschmittel für Cis-Isomere die Rede, das Patent gehe jedoch nicht auf diese Idee ein. Es gebe also keinen Bruch mit der Lehre, bzw. eine Differenzierung von der im Stand der Technik erwägten Austauschbarkeit. Dadurch ergebe sich kein Verzicht auf die Verwendung von Trans-Isomeren und eine Gleichwirkung liege vor. Damit liege unter Anwendung der deutschen Grundsätze eine äquivalente Patentverletzung vor.

Im Folgenden stellte die Klägerin die Voraussetzungen der Äquivalenz in verschiedenen Ländern des Patentübereinkommens dar. In Frankreich ergebe sich ein ähnliches Bild wie in Deutschland, da die Kriterien im Grundsatz die gleichen seien. Eventuell könnte nach französischem Recht berücksichtigt werden, ob der primäre technische Effekt des spezifischen Elementes, das ausgetauscht wird, neu ist. Nur dann käme eine Äquivalenz in Betracht. Nach dem englischen Recht ergebe sich grundsätzlich keine Äquivalenz. Die Niederlande hätten den Funktion-Way-Result-Test, nach dem es eigentlich nur auf die Gleichwirkung ankäme. Bei Naheliegen des Austauschmittels werde aber eher keine Äquivalenz angenommen. Damit ergebe sich „*ein recht buntes Bild*“, aus dem man aber zumindest die Gleichwirkung als Kriterium entnehmen sollte.

Nach dem japanischen Recht stelle sich die Frage, ob es sich bei dem ausgetauschten Element um ein wesentliches Element der Erfindung handle. Diese Frage rechtfertige sich dadurch, dass zu erwarten sei, dass der Patentinhaber bei einem solchen wesentlichen Element mehr Sorgfalt im Patentanmeldungsprozess an den Tag legen werde. Nach der fünften Äquivalenzfrage, die die japanischen Gerichte stellten, sei insbesondere darauf abzustellen, ob sich Aussagen

in der Patentschrift finden lassen, dass das Austauschmittel nicht beansprucht werden soll. Da es sich bei dem Cis-Isomer nicht um ein wesentliches Element handle, sei hier aber auch nach japanischem Recht eine Äquivalenz anzunehmen.

III. Auswahlentscheidung durch Bezugnahme auf Stand der Technik

Der Beklagte eröffnete die Verteidigung mit dem Vorwurf, die Klägerin reduziere das Klagepatent auf einen allgemeinen Erfindungsgedanken, und begründe die Äquivalenz von diesem ausgehend. Es sei jedoch wichtig darauf hinzuweisen, dass das Streitpatent in seiner Einführung insbesondere auf das Ausgangsmaterial und die Anzahl der Verfahrensschritte Bezug nehme und die unerwünscht hohe Anzahl an Verfahrensschritten kritisiere. Genau dies sei auch durch den Anspruch 1 aufgegriffen, der das Ausgangsmaterial in Form eines Cis-Isomers und daneben die Anzahl der nötigen Verfahrensschritte genau bestimme. Hierin unterscheide sich aber das angegriffene Verfahren. Es nutze ein anderes Ausgangsmaterial und es gebe zusätzliche Verfahrensschritte, sodass sich ein gänzlich anderes Verfahren ergebe. Damit sei insbesondere unter Beachtung der deutschen Grundsätze keine Äquivalenz anzunehmen. Es ergebe sich schon keine Gleichwirkung, da der Weg zum Ergebnis ein anderer sei.

Die Trans-Isomere unterschieden sich von den Cis-Isomeren in ihren chemischen Eigenschaften, wobei insbesondere auf die bessere Oxidationsbeständigkeit eines Trans-Isomeres zu verweisen sei. Dadurch sei die Verbindung mit dem Trans-Isomer stabiler und es bedürfe eines weiteren Verfahrensschrittes, um von dem Trans-Isomer zu dem Cis-Isomer zu gelangen. Damit ergebe sich eine unterschiedliche Kaskade, die andere Zwischenprodukte und andere Verfahrensschritte bedeute. Somit sei keine Gleichwirkung gegeben.

Unter dem Kriterium der Gleichwertigkeit sei insbesondere ein Augenmerk auf die erfolgte Auswahlentscheidung zu lenken. Es handle sich zwar nicht um die typische Konstellation der Auswahlentscheidung, da die Austauschmittel nicht in der Patentschrift genannt werden, hier müsse man jedoch das Klagepatent im Lichte des durch die Patentschrift zitierten Standes der Technik auslegen. In diesem finde sich aber das Ersatzmittel, auf Grund dessen der Fachmann davon ausgehen müsse, dass der Patentanmelder das Austauschmittel im Stand der Technik gesehen und sich bewusst auf das gewählte Cis-Isomer beschränkt habe. Da sich der spezifische Verweis nicht auf die Austauschbarkeit der Isomere beziehe, habe das japanische Gericht keine Auswahlentscheidung angenommen. Dem widersprach der Beklagte jedoch, da der Fachmann den Stand der Technik in seiner Gesamtheit betrachte; dies insbesondere deshalb, weil das Streitpatent auch allgemein auf den Stand der Technik verweise. Damit ergebe sich eine bewusste Beschränkung, was sich durch die erneute Auswahl dieses Anspruchs im Beschränkungsverfahren perpetuiere. Auch sei aus Rechtssicherheitsaspekten hier die Beklagte schutz-

würdig. Dies spiegle sich vor allem in der Rechtsprechung der englischen Gerichte wider, die den Patentinhaber mehr in die Pflicht nähmen.

In ihrer Replik erwidert die Klägerin, dass die Schritte im Patentanspruch keinesfalls abgeschlossen seien. Dies zeige der nicht spezifisch ausgeführte letzte Verfahrensschritt, welcher jedenfalls vom Fachmann auszufüllen sei. Es sei unwichtig, ob Cis-Isomere und Trans-Isomere andere Eigenschaften hätten (was bestritten wurde), da es nur auf das Ergebnis ankomme. Außerdem dürfe nicht das Naheliegen mit einem Verzicht gleichgesetzt werden; das Naheliegen sei vielmehr Voraussetzung für die Äquivalenz. Der Fachmann verstehe den Verweis im Streitpatent auf den Stand der Technik lediglich als auf eine mögliche andere Ausgangsverbindung zur Herstellung eines Vitamin-D-Derivates bezogen.

In der Duplik betonte die Beklagte, dass man sich nicht völlig von dem beanspruchten Verfahren lösen dürfe. Der angegriffene Herstellungsprozess nutze ein anderes Ausgangsmaterial, erreiche ein anderes Zwischenprodukt und bediene sich einer unterschiedlichen Anzahl an Verfahrensschritten. Auch wurde noch einmal unterstrichen, dass der Fachmann im Streitpatent aufgefordert wurde, den Stand der Technik in Gänze zu berücksichtigen.

IV. Anträge vor dem UPC

Der Vorsitzende erkundigte sich nach den Anträgen der Klägerin, welche in der Klageschrift so formuliert waren, dass in der Verhandlung der Inhalt dieser Anträge beantragt werden wird. Er stellte klar, dass dies deutsche Praxis sein möge, dass aber nach den UPC-Regeln die Anträge in der Klageschrift enthalten sein müssten. Er fragte nach dem Antrag der Klägerin, die im Eigentum oder Besitz der Beklagten befindlichen Erzeugnisse zu vernichten. Da die Beklagte ihren Sitz in San Escobar habe, scheine die territoriale Begrenzung zu fehlen. Eigentum in Deutschland sei vernichtbar. Bezüglich des Besitzes sei nicht klar, welche Konstellation gemeint sei, woraufhin die Klägerin den Antrag auf Eigentum und Besitz ohne Eigentum in Deutschland einschränkte. Der Vorsitzende erkundigte sich nach der Rechtsgrundlage für die Zerstörung von Dritteigentum, worauf die Klägerin antwortete, diese wisse sie nicht. Der Vorsitzende verwies außerdem darauf, dass ein Antrag auf Vollstreckbarerklärung nicht nötig sei, da nach den Rules of Procedure die Urteile bereits ab der Zustellung in jedem Staat vollstreckbar seien.

V. Das Urteil

Das Urteil wurde einfühend damit begründet, dass, wenn das UPC zustande kommt, es sich um ein europäisches Gericht handle. Damit sei klar, dass sich das Gericht nicht nach deutschem materiellem Recht und deutschem Prozessrecht richte. Insbesondere sei der Verweis auf deutsche Judikatur und Literatur nur ergänzend zu beachten. Wichtig sei ein europäischer Ansatz. Damit stellte sich die Frage, was die Äquivalenzkriterien seien. Die drei Fragen der Gleichwir-

kung, der Auffindbarkeit und der Gleichwertigkeit seien auf jeden Fall zu stellen, was sich aus dem gesamteuropäischen Kontext ergebe. Es gehe jedoch nicht um das Naheliegen. Auch sei zu fragen, ob die beiden zusätzlichen Fragen, die das japanische Gericht gefordert hat, hier zu beachten seien. Dies sei die Frage nach dem wesentlichen Merkmal, welches ausgetauscht wird, und der Formsteineinwand. Außerdem sei die Frage zu stellen, was unter der Gleichwirkung bei einem Verfahren zu verstehen sei. Für die Auffindbarkeit stelle sich die Frage nach dem Datum, welches der Beurteilung der Auffindbarkeit zugrunde liegt. Bei der Gleichwertigkeit stelle sich die Frage, ob die Erteilungsgeschichte mit einzubeziehen sei. Hier sei der Grundsatz des *venire contra factum proprium*, wie in der Schweiz angewendet, denkbar.

Für die Beurteilung der Gleichwirkung wurde ein Chemiker konsultiert, womit die Beiziehung eines technischen Richters nach den Rules of Procedure simuliert wurde. Hierdurch sei das Gericht zu der Auffassung gelangt, dass die Aufzählung der Verfahrensschritte des Anspruchs nicht abschließend sei, da das Wort „*comprises*“ verwendet werde. Es sei nicht geltend gemacht worden, warum die unterschiedliche Oxidationsbeständigkeit für den Vergleich der Verfahren relevant sei. Damit komme man insgesamt zu einer Gleichwirkung. Die Auffindbarkeit sei unproblematisch gegeben. Für die Gleichwertigkeit komme eine bewusste Einschränkung auf Cis-Isomere oder eine beispielhafte Erwähnung der Cis-Isomere in Betracht. Durch Rückfrage bei einem Chemiker sei das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass der Fachmann die Erwähnung des Cis-Isomers nur beispielhaft verstehe. Das Gericht nehme daher eine Gleichwertigkeit an.

Das Gericht sprach den Unterlassungsantrag samt Ordnungsmittel aus. Der Antrag auf Auskunft von verletzenden Erzeugnissen in der Bundesrepublik Deutschland wurde angenommen. Dem Rückrufantrag wurde – durch das Gericht territorial auf Deutschland begrenzt – stattgegeben, im Übrigen wurde der Antrag abgewiesen. In Bezug auf die Vernichtung fremden Eigentums ergebe sich die Rechtsgrundlage aus Art. 64 Abs. 2 lit. e des Agreements on a Unified Patent Court. Dem Vernichtungsantrag wurde somit ebenfalls stattgegeben. Der Vorsitzende Richter merkte an dieser Stelle an, dass der Begriff „*Schadenersatz*“ in Deutschland gebräuchlich sei, während es in der Schweiz „*Schadenersatz*“ heiße. Im UPCA werde viermal „*Schadenersatz*“ und einmal „*Schadenersatz*“ verwendet. Dem Schadenersatzfeststellungsantrag werde stattgegeben ab Erteilung des Patentbesitzes. Vorläufiger Schadenersatz sei grundsätzlich vorgesehen, wurde aber nicht gesondert begründet und deshalb abgewiesen. Der Antrag auf Veröffentlichung wurde zurückgewiesen, da er nicht hinreichend bestimmt sei. Dem Antrag auf Kostenregelung wurde stattgegeben.

Die Entscheidung des japanischen IP High Court

YANNICK SCHRADER-SCHILKOWSKY

Referent: Ryoichi Mimura, Attorney at Law, Nagashima Ohno & Tsunematsu, Tokyo

Herr *Mimura* bedankte sich zunächst für die Gelegenheit, in Düsseldorf die japanische Äquivalenzdoktrin vorzustellen. Der Sachverhalt, der dem Mock Trail zugrunde liegt, sei vom Großen Senat des Obergerichts für Geistiges Eigentum, Tokyo entschieden worden und als „Maxacalcitol-Entscheidung“ bekannt geworden. Diesem Urteil ginge die „Keilwellen-Kugellager-Entscheidung“ voraus, an welcher Herr *Mimura* als wissenschaftlicher Mitarbeiter beteiligt war. Durch dieses Urteil sei die Äquivalenzdoktrin erstmals anerkannt worden und es seien fünf Voraussetzungen aufgestellt worden. Das erste Kriterium sei, dass das angegriffene Produkt alle wesentlichen Merkmale der patentierten Erfindung enthält.

Die zweite Voraussetzung sei, dass die gleiche Funktion und die gleiche Wirkung wie bei der patentierten Erfindung vorliegen müssen. Das dritte Kriterium sei die Austauschbarkeit. Wichtig sei, dass der maßgebliche Beurteilungszeitpunkt der der Patentverletzung ist. Dies habe die traditionell in der Literatur vertretene Auffassung, dass der Anmeldezeitpunkt für die Beurteilung maßgeblich ist, verdrängt. Damit werde die patentierte Erfindung auch im Lichte technischen Fortschrittes geschützt. Die vierte Voraussetzung sei der Public-Domain-Test, welcher dem deutschen Formsteinewand ähnlich sei. Die letzte Voraussetzung werde Estoppel oder Disclaimer genannt und frage, ob der Anmelder das angegriffene Austauschmittel absichtlich aus dem technischen Umfang des Patenten entfernt habe.

Von diesen Voraussetzungen seien die erste und die fünfte im Maxacalcitol-Fall streitig. Die erste Voraussetzung ergebe sich daraus, dass es keinen großen Unterschied mache, ob man als Startmaterial ein Trans- oder ein Cis-Isomer nehme. Das Cis-Isomer sei auch kein wesentliches Merkmal der Erfindung. Mit Bezug auf das fünfte Merkmal sei anzunehmen, dass dem Durchschnittsfachmann klar sei, dass beide Isomere in manchen Situationen die gleiche Funktion und Wirkung haben. Da jedoch in der Patentschrift kein Verweis auf Trans-Isomere gesehen wurde, habe das Gericht angenommen, dass solche Isomere nicht absichtlich aus dem technischen Umfang des Patenten herausgelassen wurden. Herr *Mimura* verwies darauf, dass auf das Urteil folgend in der Literatur ein heftiger Streit entbrannt sei. Er berichtete von einem Gespräch mit einem japanischen Patentanwalt, der aus dem Urteil den Schluss ziehe, dass er in einer Patentanmeldung keine alternativen Möglichkeiten mehr aufführen werde, obwohl er solche bemerkt habe. Herr *Mimura* bedauerte, dass aus dem Urteil falsche Anreize für die Patentanwaltschaft hervorgingen. Nach seiner eigenen Auffassung verkenne das Gericht den Umfang, mit dem Auswahlentscheidungen zu bewerten seien. Insbesondere wenn es zum Anmeldezeitpunkt für

den Fachmann selbstverständliche Alternativen gebe, müsse man mit Blick auf die Auswahlentscheidung strengere Maßstäbe anlegen. Er beklagte, dass das Urteil eine negative Tendenz in der Patentanmeldekultur auslösen könnte.

Herr *Mimura* verwies auch darauf, dass am nächsten Tag mit der Revisionsentscheidung zu rechnen sei; da jedoch keine mündliche Verhandlung stattgefunden habe, rechne er mit einer Abweisung der Revision. Am zweiten Tag der Patentrechtstage stellte Herr *Mimura* sodann die Entscheidung in einem weiteren kurzen Vortrag vor. Die Entscheidung des Obergerichts für Geistiges Eigentum wurde mit einer im wesentlichen gleichen Begründung aufrechterhalten. Die Begründung beschäftigte sich maßgeblich mit der fünften Voraussetzung. Auch wenn es zum Zeitpunkt der Patenterteilung einfach war das Austauschmittel einzusetzen, schließe dies keine Äquivalenz aus. Wenn aber der Patentinhaber eine solche Austauschmöglichkeit zum Anmeldezeitpunkt bemerkt habe (z.B. diese in der Patentschrift ausgeführt hat), sei eine Inanspruchnahme aus Äquivalenz ausgeschlossen.

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

MAGDALENA SOPHIE GAYK

Referent: VorsRiBPatG Rainer Engels, München

I. Statistik, Bewertung der Geschäftszahlen und Verfahrensdauer

Herr *Engels* ging zu Beginn seines Vortrags zunächst auf die aktuellen Geschäftszahlen des BPatG aus dem Jahr 2016 ein, die einen Ausblick auf den Jahresbericht geben. Im Wesentlichen sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. Bei den Nichtigkeitsverfahren sind nach wie vor viele Eingänge zu verzeichnen; die Erledigungen sind im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Ein Grund dafür sei, dass das Personal gegenüber 2015 reduziert gewesen ist; die Nachbesetzung der technischen Richter erfolge teilweise sehr spät oder gar nicht, sodass die technischen Beschwerdesenate zum Teil nur noch mit zwei technischen Richtern besetzt seien. Vor diesem Hintergrund musste der 21. Beschwerdesenat geschlossen werden. Die Verfahren fängt nunmehr der 15. Senat auf, der bislang als Chemiesenat tätig war. Die Entwicklung der vergangenen Zeit lasse befürchten, dass die Erledigungszahlen im laufenden Jahr nicht viel besser werden; auch die Bearbeitungsdauer werde sich nicht verkürzen und im Jahr 2017 mit einer Bearbeitungsdauer von rund 25 Monaten anhaltend lang bleiben, so *Engels*.

II. Aktuelle Entscheidungen des BPatG

Im Folgenden referierte Herr *Engels* zu aktuellen Entscheidungen des BPatG, die in der Praxis von besonderer Bedeutung sind und diskussionswürdig erscheinen. Er thematisierte Entscheidungen zum Verfahrensrecht, zur Zwangslizenz und zur Frage des Lösungsansatzes bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit.

1. Begrenzung der Sachprüfung durch Teileinspruch

Zunächst stellte Herr *Engels* eine Entscheidung des 14. Senats vor. Dieser hatte sich mit der umstrittenen und höchstrichterlich noch nicht abschließend geklärten Frage zu befassen, ob der Verfahrensgegenstand des nationalen Einspruchverfahrens verbindlich durch den Einsprechenden mittels eines Teileinspruchs beschränkt werden kann oder ob das Patent unabhängig davon umfassend auf seine Rechtsbeständigkeit zu prüfen ist. Der 14. Senat geht davon aus, dass ein Teileinspruch dem deutschen System fremd sei und keine Bindungswirkung entfalte (**BPatG, Beschl. v. 19.1.2016 – 14 W (pat) 701/14**). Er schloss sich in seiner Entscheidung damit der überwiegenden Auffassung der Senate des BPatG an. Ein Teileinspruch führt damit immer zu einer vollumfänglichen Prüfung des Patents.

2. Teilung der Anmeldung im Beschwerdeverfahren

In jüngerer Zeit thematisierte der BGH nicht mehr die Frage, ob er an der alten Rechtsprechung zur Teilung der Anmeldung im Beschwerdeverfahren festhält oder ob der neueren Rechtsprechung einiger Senate des BPatG zu folgen ist. Nach deren Rechtsprechung fällt bei Teilung in Anmelde- und Beschwerdeverfahren die Teilanmeldung an das Patentamt zurück, während nach klassischer Doktrin die Beschwerdesenate die Teilanmeldung zu betreuen haben. Herr *Engels* nannte eine Entscheidung des 18. Senats des BPatG. Dieser sieht die Zuständigkeit für die Prüfung einer im Beschwerdeverfahren entstandenen Teilanmeldung beim DPMA und schließt sich damit der neueren Doktrin an (**BPatG, Beschl. v. 6.6.2016 – 18 W(pat) 77/14**).

3. Folgen des Fernbleibens von der mündlichen Verhandlung im Anmeldebeschwerdeverfahren

Im Anschluss thematisierte Herr *Engels* die Folgen des Fernbleibens von der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren. Eine – hier in der Anmelderbeschwerde des 20. Senats (**Beschl. v. 18.4.2016 – 20 W (pat) 47/13**) – unterbliebene, aber notwendige Anpassung der Beschreibung an die geltende Anspruchsfassung bei einer Änderung der Patentansprüche führt dann zur Zurückweisung der Beschwerde, wenn die Beschreibung den aus § 14 S. 2 PatG abzuleitenden inhaltlichen Anforderungen für eine Auslegung der geänderten Patentansprüche nicht entspricht und zu deren Auslegung nicht geeignet ist – hier weil unklar blieb, was einerseits die Erfindung und andererseits Stand der Technik darstellen soll. Insofern fehlte es an den wesentlichen formalen Voraussetzungen für eine Patenterteilung (§ 34 Abs. 3 Nr. 4 i. V. m. § 14 PatG).

Die Besonderheit des Falles lag darin, dass die Anmelderin in der Terminladung darauf hingewiesen worden war, dass bei ihrem Ausbleiben auch ohne sie verhandelt und entschieden werden könne. Herr *Engels* wies darauf hin, dass dies ebenso für das Einspruchsverfahren bei Fernbleiben des Patentinhabers gelte (**vgl. Beschl. v. 1.3.2011, 8 W (pat), 331/06 = BPatGE 52, 195 – Bearbeitungsstation**).

4. Beschwerde des Rechtsnachfolgers als Nichtverfahrensbeteiligter i. S. v. § 74 PatG

Im weiteren Verlauf widmete sich Herr *Engels* der Thematik der Beschwerde des Rechtsnachfolgers als Nichtverfahrensbeteiligter i. S. v. § 74 PatG. Der Fall spielt im Gebrauchsmusterrecht: Die im Verfahren vor dem DPMA nicht beteiligte, aber im Register umgeschriebene Rechtsnachfolgerin der Inhaberin eines Gebrauchsmusters hatte im eigenen Namen Beschwerde eingelegt. Der 35. Senat ging der Frage nach, ob eine solche Beschwerde zu retten sei. Er habe dabei keinen neuen Weg aufgezeigt, aber schulmäßig geprüft, so *Engels*.

Der Senat verwarf die Beschwerde als nicht statthaft mit dem Argument, dass die Beschwerdeführerin bei Einlegung nicht nach § 74 Abs. 1 PatG an dem Verfahren vor dem DPMA beteiligt gewesen sei (**BPatG, Urt. v. 20.4.2016 – 35 Ni 435/13 (EP)**). Durch die Umschreibung sei

die Beschwerdeführerin nicht automatisch zur Beteiligten des patentamtlichen Lösungsverfahrens i. S. v. § 74 PatG geworden. Mangels Zustimmung des Gegners sei auch keine Verfahrensübernahme gemäß § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG, § 18 Abs. 2 S. 1 GebrMG erfolgt. Auch verbiete sich eine Analogie zu § 28 MarkenG. Zudem sei ein wirksamer Beitritt als Nebenintervenientin nach §§ 66, 70 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 18 Abs. 2 S. 1 GebrMG i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG nicht zustande gekommen, weil einer Auslegung der Beschwerdeschrift als einer Beitrittserklärung nach §§ 66, 70 ZPO der klare und unmissverständliche Wortlaut der Beschwerdeschrift entgegenstehe. Nach dieser habe sich die Beschwerdeführerin als Hauptpartei generiert. Insbesondere fehlten auch die in § 70 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZPO geforderten Angaben. Auch eine insoweit – von der Beschwerdeführerin angeregte – Umdeutung der Beschwerdeschrift in eine Beitrittserklärung als Nebenintervenientin gemäß § 140 BGB schloss der Senat schließlich aus, weil nicht nur eine, sondern mehrere wirksame und vergleichbare Prozesshandlungen in Frage gekommen seien. Zwar sei eine Umdeutung einer Prozesshandlung entsprechend § 140 BGB unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Die Umdeutung der Beschwerdeschrift in eine Beitrittserklärung als Nebenintervenientin gemäß §§ 66, 70 ZPO entspreche jedoch bei objektiver Betrachtungsweise nicht dem mutmaßlichen Willen der Beschwerdeführerin bei Einreichung der Beschwerdeschrift, da eine Umdeutung in eine Übernahmeerklärung nach § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO am nächsten gelegen habe.

5. Offenbarung als Rechtsfrage

Im Anschluss stellte Herr *Engels* eine Entscheidung vor, in der sich der 4. Senat mit der Frage beschäftigte, was unter der Offenbarung zu verstehen ist und ob der bekannte Satz „das Allgemeine offenbart nicht das Spezielle“ möglicherweise nur eingeschränkt gilt. Im Rahmen einer Nichtigkeitsklage und der Verteidigung des Streitpatents mit beschränkten Ansprüchen ging es darum, ob die beschränkte und konkretisierte Lehre des Anspruchs in der insoweit allgemeinen Lehre der ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart war oder eine unzulässige Erweiterung vorlag (**Urt. v. 11.10.2016 – 4 Ni 7/15 – Bioreaktor**). Die Erfindung betraf u.a. eine Beleuchtungseinrichtung für Bioreaktoren sowie ein Verfahren zur variablen Kultivierung von phototrophen Zellkulturen in Bioreaktoren mit einer Mehrzahl von Beleuchtungseinrichtungen, die Lichtquellen aufweisen, welche Licht unterschiedlicher Spektralbereiche abstrahlen.

Die Besonderheit des Falles lag darin, dass in den Anmeldeunterlagen nur allgemein die mögliche Kombination der Spektralbereiche von zwei, drei oder vier Lichtquellen auf einem Beleuchtungselement sowie die Spektralbereiche ultraviolett (UV), blau grün und rot offenbart waren. Demgegenüber war der angegriffene Anspruch auf die konkrete Auswahl eines Spektralbereichs „rot und grün“ gerichtet.

Der Senat sah hierin im Hinblick auf die technische Lehre des Patents eine beliebige Konkretisierung der Farbauswahl und führte aus, dass die insoweit konkret beanspruchten Spektralbereiche „rot und grün“ dennoch als ursprünglich ausreichend offenbart anzusehen seien. Der Senat formulierte folgende Leitsätze:

Die Beurteilung des Offenbarungsgehaltes stellt eine Rechts- und nicht eine Tatsachenfrage dar und unterliegt deshalb einer rechtlich normativen Bewertung, sodass die Bedeutung des technischen Merkmals für die Erfindung in die Bewertung des Offenbarungsgehaltes einzubeziehen ist.

Für ein Merkmal, das im Hinblick auf die beanspruchte technische Lehre beliebig ist oder hierzu keinen wesentlichen Beitrag leistet, muss deshalb nicht zwangsläufig derselbe Maßstab gefordert werden, wie für ein Merkmal, welches erfindungswesentlich ist oder gar eine Auswählerfindung begründet.

6. Keine neue Lehre zum technischen Handeln durch bloße Formulierung weiterer Wirkungen

In dem **Beschl. v. 29.4.2016 – 15 W (pat) 7/14**, den Herr *Engels* im Folgenden nannte, ging der 15. Senat der Frage nach, ob die beanspruchte Verwendung eines bekannten synthetisch kolloidalem Graphits als Kraftstoffzusatz für Otto-Motoren zur Verringerung des Kohlenmonoxidausstoßes die erfinderische Tätigkeit begründen konnte. Die Anmelderin machte geltend, erstmals einen Wirkzusammenhang (hier eine Korrelation zwischen dem Tetracycloparaffin-Gehalt des Grundöls und der Dünnfilmreibung auch in bestimmten Schmiermittelzusammensetzungen) gefunden und eine neue Verwendung aufgezeigt zu haben.

Der 15. Senat verneinte dies unter Hinweis auf **BGH, GRUR 2014, 54 – Fettsäuren**, weil er nicht nur das Additiv, sondern auch die beanspruchte Verwendung als Schmiermittel als aus dem Stand der Technik bekannt ansah. Er verwies darauf, dass die erstmalige Formulierung einer (weiteren) Wirkung eines bekannten Erzeugnisses, die nicht zugleich auch eine weitere Brauchbarkeit (Funktion) des Erzeugnisses aufzeigt, sondern nur die bekannte Brauchbarkeit betrifft, nicht unter dem Gesichtspunkt der Funktions- oder Verwendungserfindung schutzfähig sein könne (unter Hinweis auf **BPatGE 41, 202 – Kaffeefiltertüte**). Danach liege lediglich eine bekannte Verwendung eines bekannten Gegenstandes vor.

7. Neuheit bei neuer kristallinen Erscheinungsform

Herr *Engels* nannte die Entscheidung **BPatG, Urt. v. 28.6.2016 – 3 Ni 8/15 (EP)**. In dem zugrunde liegenden Fall ging es um die Frage, wann die Neuheit anfängt. Der 3. Senat bejahte die Neuheit des Antibiotikums Rifaximin in einer besonderen kristallinen Erscheinungsform als gereinigtes Rifaximin α mit einem bestimmten Wassergehalt, da die Neuheit von Stoffen glei-

cher chemischer Konstitution anzuerkennen sei, wenn sie sich in ihrer besonderen, die stoffliche Eigenschaft bestimmenden Erscheinungsform unterscheiden.

8. Erfinderische Tätigkeit – Standard-Repertoire

Im Folgenden stellte Herr *Engels* eine Entscheidung des 4. Senats vor. In **BPatG, Urt. v. 8.3.2016 – 4 Ni 24/14 = Mitt. 2016, 313 – Tongeber** konstatierte dieser, dass es für ein Nahe-liegen auch dann des Nachweises einer konkreten Anregung für die Heranziehung einer bestimmten technischen Lösung aus dem Stand der Technik bedürfe, wenn diese bekannte Lehre zwar zum allgemeinen Standard-Repertoire des für die Problemlösung angesprochenen Fachmanns zähle (**BGHZ 200, 229 – Kollagenase I, GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem**), aber die Anwendung dieses Standard-Repertoires im Widerspruch zur Funktionalität der Lehre stehe, die der Fachmann als Ausgangspunkt für die konkrete Problemlösung heranzieht.

9. Einstweilige Benutzungsanordnung bei Zwangslizenz nach § 85 PatG

Besonderes Augenmerk richtete Herr *Engels* auf die Entscheidung **BPatG, Urt. v. 31.8.2016 – 3 LiQ 1/16 - Isentress**. Zum ersten Mal in der Geschichte des BPatG hat der 3. Senat im einstweiligen Verfügungsverfahren nach § 85 PatG eine Entscheidung erlassen. Im Hauptsacheverfahren ist eine gegen ein EP-Patent gerichtete Zwangslizenzklage beim BPatG anhängig. Der 3. Senat hat im Ergebnis zugunsten der Antragsteller entschieden: „Den Antragsstellern wird einstweilig die Benutzung des Patents in der Weise gestattet, dass sie weiterhin das betreffende Medikament mit dem Wirkstoff Raltegravir für eine antivirale Therapie gegen HIV bzw. AIDS in der BRD im Rahmen der bereits vertriebenen Darreichungsform weiter anbieten können. Die Entscheidung über die Festsetzung der Lizenzgebühr und der Rechnungslegung bleibt dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.“

In dem Verfahren wegen Erteilung der Zwangslizenz kann dem Kläger gemäß § 85 Abs. 1 PatG auf seinen Antrag die Benutzung der Erfindung durch einstweilige Verfügung gestattet werden, wenn er glaubhaft macht, dass die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 bis 6 PatG vorliegen und dass die alsbaldige Erteilung der Erlaubnis im öffentlichen Interesse dringend geboten ist. Die näheren Voraussetzungen für die Erteilung einer Zwangslizenz nennt § 24 Abs. 1 PatG. Demnach wird die nicht ausschließliche Befugnis zur gewerblichen Benutzung einer Erfindung durch das Patentgericht im Einzelfall nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften erteilt (Zwangslizenz), sofern

der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen, und
das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet.

Anhand des Urteils stellte der 3. Senat wichtige Grundsätze zu unterschiedlichen Einzelfragen auf. Im Zusammenhang mit der Frage einer prozessualen Dringlichkeit einer einstweiligen Verfügung wies er darauf hin, dass diese keine (zusätzliche) Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung nach § 85 Abs. 1 PatG sei.

Anders als im Zivilprozess passe nämlich der in der prozessualen Dringlichkeit zum Ausdruck kommende Gedanke einer prozessualen Verwirkung infolge abwartenden Hinnehmens der Gefährdung oder Beeinträchtigung des Gläubigeranspruchs nicht. Das Zwangslizenzverfahren zielt unter Eingriff in das Eigentumsrecht auf eine Neu- und Umgestaltung der Rechtslage ab, nämlich auf die Verleihung eines Nutzungsrechts am Streitpatent. Dieses nehme die Entscheidung in der Hauptsache für die Dauer des Schwebens des Hauptsacheverfahrens praktisch vorweg, obwohl die Zwangslizenz nicht unnötig früh erteilt werden dürfe, sondern, wenn überhaupt, möglichst spät.

Nachdem ein Sachverständigengutachten eingeholt worden war, gelangte der Senat zu der Auffassung, dass das von § 85 PatG i. V. m. § 24 Nr. 2 PatG vorausgesetzte öffentliche Interesse vorliege. Das - von der Beklagten und auch keinem Dritten hergestellte - Medikament werde medizinisch benötigt und die Patienten könnten nicht ohne erhebliche gesundheitliche Risiken auf andere Präparate ausweichen. Vorliegend bestehe ein überwiegendes öffentliches Interesse daran, dass das einzig durch die Antragssteller verfügbare, den Wirkstoff Raltegravir enthaltende Medikament Isentress den betroffenen HIV-Infizierten und/oder an AIDS erkrankten Patienten auch weiterhin zur Verfügung stehe.

Nach den Ausführungen des Senats sei der Begriff des öffentlichen Interesses ein von der Rechtsprechung auszufüllender unbestimmter Rechtsbegriff. Als besondere Umstände, die die Annahme eines öffentlichen Interesses rechtfertigen, kämen unabhängig von einer etwaigen missbräuchlichen Ausübung des Patentrechts, für die vorliegend keine Anhaltspunkte ersichtlich seien, auch medizinische Gesichtspunkte in Betracht. Dabei seien das Wohl der Allgemeinheit vor allem auf dem Gebiet der allgemeinen Gesundheitspflege und bei der Interessenabwägung der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein öffentliches Interesse an der Erteilung einer Zwangslizenz gerade bei diesem Lizenzsucher vorliegt, hänge von den Umständen des Einzelfalls ab und sei im Einzelfall unter Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers und aller die Interessen der Allgemeinheit betreffenden maßgeblichen Gesichtspunkte zu entscheiden.

Nach Ansicht des Senats spreche für das Vorliegen eines öffentlichen Interesses die Erhaltung der Behandlungssicherheit und -qualität bei allen Patientengruppen, einschließlich des individuellen HIV-infizierten und ggf. an AIDS erkrankten Patienten, sowie der Schutz der Öff-

fentlichkeit vor Neuinfektionen mit dem HI-Virus. Schutzwürdige Interessen der Patentinhaberin stünden dem nicht durchgreifend entgegen.

Der 3. Senat bejahte auch die von § 85 Abs. 1 PatG i. V. m. § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG vorausgesetzten nachhaltigen Bemühungen des Lizenzsuchers, um eine Lizenz zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erlangen. Nach Auffassung des Senats sei dies im einstweiligen Verfügungsverfahren eine Frage der Begründetheit des Antrags und nicht dessen Zulässigkeit, ansonsten läge jedenfalls eine sog. doppelrelevante Tatsache vor.

Ein nachhaltiges Bemühen des Lizenzsuchers um eine Lizenz zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen liege auch vor, wenn die Höhe des Angebots auf eine bestimmte Einmalzahlung einer bestimmten Lizenzgebühr im Hinblick auf geäußerte Bedenken gegen die Schutzfähigkeit des Patents wirtschaftlich nur einer Zahlung zwecks Vermeidung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten gleichkomme. Anhaltspunkte für missbräuchliche Scheinverhandlungen zur Umgehung des Erfordernisses nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG im Hinblick auf den auch im EP-Einspruchsbeschwerdeverfahren angegriffenen Rechtsbestand des Patents bestünden nicht.

Ergänzend führte der Senat aus, dass andererseits kein Bemühen um eine Lizenz zu angemessenen und geschäftsüblichen Bedingungen i. S. d. § 24 Abs. 1 PatG etwa dann vorläge, wenn das Verhalten des Lizenzsuchers erkennbar von zielgerichteten Bemühungen um eine „normale“ rechtsgeschäftliche Lizenz abweiche und bei objektiver Sicht den Schluss zulasse, dass es ihm nicht darum gehe, eine Lizenz zu üblichen Bedingungen zu erhalten, sondern er nur zum Schein verhandelt habe, um beispielsweise einen Rechtsstreit hinauszuzögern. Möglich sei die Annahme solcher Scheinverhandlungen auch, wenn der Lizenzsucher erkennbar von vornherein nur an einer staatlich verliehenen Zwangslizenz interessiert war, etwa in Erwartung eines Abschlags wegen der Nichtausschließlichkeit der Lizenz oder wegen der bei Zwangslizenzen nach wie vor gegebenen Möglichkeit, das Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen. Bestünden hierfür zureichende Anhaltspunkte, so wären ausreichende Lizenzbemühungen i. S. d. § 24 Abs. 1 PatG zu verneinen.

Andererseits werde man im Hinblick auf den Zweck des § 24 PatG, im öffentlichen Interesse die ausschließliche Nutzungsbefugnis des Patentinhabers zu durchbrechen und die Allgemeinheit vor den Nachteilen der Monopolstellung und deren u. U. innovationshemmender Wirkung zu schützen, die wesentliche Voraussetzung der Zwangslizenz im öffentlichen Interesse nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG sehen müssen. Demgegenüber stelle das Erfordernis der vorherigen erfolglosen Bemühungen um eine Lizenz zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen nur eine notwendige Vorstufe dar, die dem Vorrang der freien Lizenzierbarkeit (§ 15 PatG, Art. 28 Abs. 2 TRIPS) Rechnung trage.

Die Anforderungen an ernsthafte Bemühungen um eine Lizenz zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen seien daher bei international geführten Verhandlungen angesichts der Vielgestaltigkeit von möglichen Verhandlungssituationen, -hintergründen, -mentalitäten, -kulturen usw. nicht zu eng anzusetzen. Insbesondere werde man jedem Lizenzsucher Spielräume für individuelle unternehmerische Erwägungen ebenso wie auch Verhandlungsspielräume einräumen müssen.

10. Bindungswirkungen von Antragslage im Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren

In der Entscheidung **BPatG, Urt. v. 15.11.2016, 4 Ni 42/14 – Intrakardiale Pumpvorrichtung**, die *Engels* als nächstes ansprach, beschäftigte sich der 4. Senat mit der Frage, ob eine im Nichtigkeitsverfahren bereits mit der Widerspruchsbegründung abgegebene Erklärung beschränkter Verteidigung des Streitpatents Bindungswirkung im Verfahren entfaltet oder der Patentinhaber nicht gehindert ist, das Streitpatent auch wieder wie erteilt zu verteidigen. Der Senat lehnte eine solche Bindungswirkung ab.

Der Patentinhaber sei während des Nichtigkeitsverfahrens vor dem BPatG an einen auf die ausschließlich beschränkte Verteidigung des angegriffenen Streitpatents gerichteten Antrag nicht gebunden, da die Beschränkungswirkung erst aufgrund des Urteils und mit Eintritt der Rechtskraft erfolge. Dies gelte auch dann, wenn eine derartige anfängliche beschränkte Verteidigung des Streitpatents und der insoweit im Nichtigkeitsverfahren schriftsätzlich angekündigte Antrag der Patentinhaberin die zusätzliche Erklärung umfasse, auf einen darüber hinaus gehenden Schutz für die Vergangenheit und die Zukunft zu verzichten. Soweit teilweise eine Bindungswirkung für das Nichtigkeitsverfahren und die Verpflichtung gefordert werde, dort die eingeschränkte Anspruchsfassung des Verletzungsverfahrens zum Gegenstand von Haupt- oder 1. Hilfsantrag zu machen, um sicherzustellen, dass über die eingeschränkte Anspruchsfassung des Verletzungsprozesses mit Sicherheit eine Rechtsbestandsentscheidung ergeht (so *Grunwald*, Mitt. 2010, 549; a.A. *Meier-Beck*, GRUR 2011, 857, 865), sei dies wegen des Popularcharakters des Nichtigkeitsverfahrens und der allgemeinen Gestaltungswirkung des Urteils (im Gegensatz zur *inter partes* Wirkung) zu verneinen.

11. Akteneinsicht im Nichtigkeitsverfahren

Schließlich widmete sich Herr *Engels* dem Thema „Akteneinsicht im Nichtigkeitsverfahren“. Das Vorliegen eines der Akteneinsicht Dritter im Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG entgegenstehenden schutzwürdigen Geheimnisinteresses i. S. v. § 99 Abs. 3 S. 3 PatG müsse nach Auffassung des 4. Senats durch den Akteninhalt begründet sein.

Es könne nicht losgelöst hiervon durch eine bloße Geheimhaltungsvereinbarung begründet werden (**BPatG, Beschl. v. 17.2.2016 – 4 ZA (pat) 1/16 zu 4 Ni 9/05 (EU) = BIPMZ 2016, 241 – Akteneinsicht bei Geheimhaltungsvereinbarung**).

Nach Auffassung des 7. Senats stelle auch das Begehren, Dritten, insbesondere Wettbewerbern, einen nach § 83 Abs. 1 PatG im Nichtigkeitsverfahren ergangenen früheren gerichtlichen Hinweis, nicht zur Kenntnis bringen zu wollen, kein der Einsicht in die Akten entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse dar, soweit der Hinweis keine geheimhaltungsbedürftigen betrieblichen Interna der Parteien enthält (**BPatG, Beschl. v. 26.9.2016 – 7 ZA (pat) 4/16 zu 7 Ni 9/14**).

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA

ANDREAS NEEF

Referent: Dipl.-Phys. Christian W. Appelt, Boehmert & Boehmert München

Der Patentanwalt Christian W. Appelt aus der Münchener Kanzlei Boehmert & Boehmert referierte zum Thema „Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA“ und verschaffte dem Auditorium einen Überblick über einige wichtige Entscheidungen des vergangenen Jahres.

Zu Beginn berichtete Herr Appelt über zwei Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer. Diese hatte sich in G 1/15 mit der Frage zu befassen, ob eine Teilpriorität anzuerkennen ist, wenn in der Patentanmeldung eine Verallgemeinerung der im Prioritätsdokument offenbarten Lehre offenbart wird. Die Neuheit des in der Anmeldung enthaltenen Anspruchs hängt hierbei davon ab, welcher der bis dahin uneinheitlichen Rechtsprechung gefolgt wird. Eine Teilpriorität, so führte Herr Appelt aus, ist nach dieser Entscheidung anzuerkennen, wenn in der Prioritätsanmeldung eine beschränkte Anzahl eindeutig definierter oder zumindest identifizierbarer alternativer Gegenstände enthalten ist. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil die PVÜ, die die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Priorität eröffnet, dem Anmelder ein „Plus“ gewähren, jedoch nicht zu Rechtsverlusten durch eine eigene Anmeldung führen soll. In dem Verfahren G1/16 geht es um die Frage, ob die in der Entscheidung G 2/10 vom 30.08.2011 aufgestellten Grundsätze zur Zulässigkeit offenbarter Disclaimer auf den Fall eines nicht offenbarten Disclaimers übertragbar sind und/oder ob die in der Entscheidung G 1/03 vom 08.04.2004 aufgestellten Grundsätze zu nicht offenbarten Disclaimern anwendbar sind. Dieses Verfahren ist noch anhängig, eine Entscheidung steht aus.

Im Hinblick auf die Technischen Beschwerdekammern trug Herr Appelt im Wesentlichen Entscheidungen zu drei Bereichen vor, nämlich zur Übertragbarkeit des Prioritätsrechtes, zur Überprüfung von Ermessensentscheidungen der 1. Instanz sowie zur Frage verspäteten Vorbringens. In dem Verfahren T 205/14 entschied die TBK, dass zum einen das Prioritätsrecht ein unabhängig übertragbares Recht ist und dass zum anderen für die Übertragung in Abkehr von T 62/05 nationales Recht anwendbar ist. Es gilt demnach also nicht der für die Übertragung einer Europäischen Patentanmeldung maßgebliche hohe Standard des Art. 72 EPÜ. In den von Herrn Appelt vorgestellten Entscheidungen T 577/11 und T 1201/14 ging es um die Möglichkeit einer rückwirkenden Übertragung des Prioritätsrechtes. Während in der erstgenannten Entscheidung aufgrund einer Besonderheit des niederländischen Rechts diese Frage nicht abschließend beantwortet werden musste, sich die Rückwirkung vielmehr aus einer sogenannten „economic ownership with retrospective effect“ ergab, ohne dass es auf eine „echte“ Rückwirkung im Rahmen

des Art 87 Abs. 1 EPÜ ankam, befand die TBK in der zweitgenannten Entscheidung, dass für die Rückwirkung der Übertragung diese wirksam sein und vor der Anmeldung des Europäischen Patents erfolgt sein muss. In verschiedenen Verfahren hatten sich die TBK mit der Frage zu befassen, in welcher Weise Ermessensentscheidungen der Einspruchsabteilung zu überprüfen sind. Insoweit ist von dem Grundsatz auszugehen, dass die TBK die Ausübung von Ermessen der 1. Instanz (nur) daraufhin überprüft, ob diese Ausübung korrekt vorgenommen wurde, unabhängig davon, ob die TBK selbst vom gefundenen Ergebnis abgewichen wäre. Nicht korrekt ist demnach eine willkürliche Ermessensausübung. Im Grundsatz soll bei einer fehlerhaften Ausübung eine Zurückverweisung erfolgen. Ausnahmen sollen jedoch möglich sein, insbesondere wenn Dokumente eingeführt werden sollen, die in 2. Instanz ebenfalls vorgebracht werden könnten, und wenn es um ein von der TBK eigenes Ermessen im Hinblick auf die Zulassung von in 1. Instanz ermessenfehlerfrei nicht zugelassenen Anträgen geht. Zuletzt ging Herr Appelt auf Entscheidungen zum verspäteten Vorbringen ein, aus denen sich insbesondere ergibt, dass das Vorbringen einer Vorbenutzung erst in der Beschwerdebegründung, aber vor Einreichung eines Hilfsantrags, in den erstmals die Merkmale der Vorbenutzung aufgenommen werden, zulässig ist, dass hierfür jedoch erforderlich ist, die Tatsachen und Beweismittel zum geeigneten Zeitpunkt vollständig einzureichen.

Abgerundet wurde der informative Vortrag mit einer anschließenden angeregten Diskussion.

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungsstreitigkeiten

BEHYAD HOZURI

Referentin: RiOLG Dr. Patricia Rombach, OLG Karlsruhe

Über die aktuelle Entscheidungspraxis der Instanzgerichte in Patentverletzungsstreitigkeiten referierte Frau Dr. Patricia Rombach, Richterin am OLG Karlsruhe. Frau Dr. Rombach gab einen Überblick über ausgewählte Entscheidungen des OLG Karlsruhe und des LG Mannheim, die in Zusammenhang mit den vom EuGH im Urteil „Huawei/ZTE“ (EuGH, Urt. v. 16.07.2015, Rs. C-170/13) aufgestellten Grundsätzen zur FRAND-Einrede aus Art. 102 AEUV bzw. § 19 GWB stehen.

Zu Beginn des Vortrags erläuterte die Referentin kurz die wesentlichen Gesichtspunkte der vorgenannten EuGH-Entscheidung. Danach ist die Klageerhebung durch den Inhaber eines standardessenziellen Patents unter bestimmten Voraussetzungen, die vor Klageerhebung kumulativ erfüllt sein müssen, nicht rechtsmissbräuchlich. Zunächst ist hierfür erforderlich, dass der Inhaber den vermeintlichen Verletzer unter Bezeichnung des betroffenen Patents und der Angabe, auf welche Weise es verletzt wird, auf die Patentverletzung hinweist. Sofern der vermeintliche Verletzer daraufhin seinen Willen zum Abschluss eines Lizenzvertrags nach FRAND-Bedingungen zum Ausdruck bringt, ist des Weiteren notwendig, dass der Patentinhaber, ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unter Angabe der Lizenzgebühr sowie der Art und Weise ihrer Berechnung vorlegt und der Verletzer, der das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit der Sorgfalt reagiert, die gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben erforderlich ist.

Im Folgenden wandte sich die Referentin zunächst dem ersten Teil dieser Voraussetzungen zu, nämlich der Notwendigkeit einer entsprechenden Handlung vor Klageerhebung. Insoweit sei zunächst problematisch, ob die aufgestellten Grundsätze auch auf Übergangsfälle Anwendung finden, also auf solche Fälle, in denen die Klageerhebung vor der Entscheidung des EuGH liegt. Nach der Rechtsprechung des LG Mannheim (z.B. Urt. v. 04.03.2016, 7 O 96/14, Rn. 80 – dort mit Datum vom 08.01.2016), soll die Erfüllung des vom EuGH aufgestellten Pflichtenprogramms in derartigen Übergangsfällen nach Klageerhebung ausreichen, sofern sich der Patentinhaber jedenfalls an die Vorgaben des BGH in der Entscheidung Orange-Book-Standard (BGH, Urt. v. 06.05.2009, KZR 39/06) gehalten hat. Das OLG Karlsruhe hat diese Auffassung im Ergebnis als vertretbar angesehen (Beschl. v. 31.05.2016, 6 U 55/16), wengleich sich aufgrund der aus Art. 267 AEUV folgenden Rückwirkung der Rechtsprechung des EUGH durchaus auch Zweifel an dieser Auslegung ergeben.

Anders sieht die Situation nach der Rechtsprechung des LG Mannheim dagegen außerhalb des Bereichs derartiger Übergangsfälle aus. Nach der 7. Zivilkammer (Urt. v. 01.07.2016, 7 O 209/15; Urt. v. 19.08.2016, 7 O 19/16; Urt. vom 19.08.2016, 7 O 238/15) soll eine Nachholbarkeit der den Patentinhaber treffenden Obliegenheiten in Fällen, bei denen die Klageerhebung zeitlich nach dem EuGH-Urteil liegt, nicht möglich sein. Begründet wird dies damit, den vermeintlichen Verletzer davor zu schützen, Lizenzverhandlungen unter dem Druck der Klage zu führen. Eine andere Sichtweise vertritt insoweit allerdings das OLG Düsseldorf (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 09.05.2016, I-15-U 36/16), während das OLG Karlsruhe bislang noch keine Gelegenheit hatte, diese Frage abschließend zu entscheiden. Für die letztgenannte Ansicht spricht nach Frau Dr. Rombach jedoch, dass der Patentinhaber anderenfalls gezwungen würde, die Klage zurückzunehmen, um sie sodann erneut einzureichen. Daher sei absehbar, dass sich das OLG Karlsruhe dieser Sichtweise künftig anschließen wird.

Im nächsten Themenkomplex ging es sodann um die nach dem EuGH aufgestellten Anforderungen an den Verletzungshinweis, die seitens des LG Mannheim in verschiedenen Urteilen (Urt. v. 29.01.2016, 7 O 66/15; Urt. v. 04.03.2016, 7 O 23/14; Urt. v. 19.08.2016, 7 O 19/16 und 7 O 238/15; Urt. v. 25.11.2016, 7 O 43/16) konkretisiert wurden. Hinsichtlich der Angabe des Patents genügt nach Ansicht der 7. Kammer des LG Mannheim die Angabe der Patentnummer. Darüber hinaus sollte jedoch auch die Angabe erfolgen, dass dieses als standartessentiell deklariert wurde. Ferner erfordert die Bezeichnung eine Angabe darüber, welche technische Funktionalität vom Standard konkret betroffen ist. Die Angabe darüber, auf welche Weise das Patent verletzt wird, soll nach dem LG dagegen von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängig sein. Insoweit wurde durch das LG jedoch klargestellt, dass eine Schlüssigkeit, wie sie bei Verletzungsklagen erforderlich ist, nicht zu verlangen ist. Vielmehr soll hier die Nachvollziehbarkeit des Verletzungsvorwurfs ausreichen, der sich insoweit auch erst unter Heranziehung externen Sachverständs ergeben kann. Darüber hinaus hat es das LG genügen lassen, dass die in der Praxis gebräuchlichen Claim-Charts vorgelegt werden. In einer neueren Entscheidung (Urt. v. 25.11.2016, 7 O 43/16, S. 24) hat das LG Mannheim allerdings klargestellt, dass eine Vorlage der Claim-Charts vor Erklärung der Lizenzbereitschaft nicht notwendig ist. Diese Auffassung wurde vom OLG Karlsruhe (Beschl. v. 31.01.2017, 6 U 182/17) in einer aktuellen Entscheidung als vertretbar angesehen.

Im Folgenden ging Frau Dr. Rombach kurz auf weitere relevante Entscheidungen zu den Anforderungen an den Verletzungshinweis ein. So ist nach Ansicht der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim (Urt. v. 04.03.2017, 7 O 23/14) eine Vorlage der FRAND-Verpflichtungserklärung im Rahmen des Verletzungshinweises nicht erforderlich. Bei einem Angebot auf eine Portfoliolizenz müssen jedoch Besonderheiten berücksichtigt werden. Nach Auffassung des LG

Mannheim (Urt. v. 25.11.2016, 7 O 43/16) ist es zudem ausreichend, wenn der Verletzungshinweis an das in einem Konzernverbund für Lizenzfragen zuständige Unternehmen erfolgt. Nicht zu beanstanden ist hiernach auch, dass das innerhalb der Konzerngruppe zuständige Unternehmen seinen Sitz im Ausland hat. Nach Ansicht der 2. Zivilkammer (Urt. v. 13.01.2017, 2 O 157/16 und Urt. v. 24.01.2017, 2 O 131/16) soll mit Blick auf den unionskartellrechtlichen Unternehmensbegriff noch weitergehend nicht nach Rechtsträgern in einer Unternehmensgruppe zu unterscheiden sein.

Sodann ging Frau Dr. Rombach auf das Merkmal der Lizenzbereitschaftserklärung des vermeintlichen Verletzers ein. Zweifel an der Lizenzwilligkeit ergeben sich nach Ansicht des LG Mannheim (Urt. v. 04.03.2016, 7 O 23/14, S. 37) dann, wenn der vermeintliche Verletzer die Claim-Charts pauschal bestreitet und eine Darlegung des Verletzungssachverhalts für jedes Portfoliopatent in einer Weise verlangt, die der Schlüssigkeit einer Klage entspricht. Einigkeit bestehe zudem darin, dass sich der Verletzer jedenfalls nicht beliebig Zeit lassen dürfe, um seine Bereitschaft zu erklären. Insoweit ist nach der 7. Zivilkammer (Urt. v. 25.11.2016, 7 O 43/16 und 7 O 44/16) auf die Umstände des Einzelfalls abzustellen, wobei insbesondere die Komplexität des Verletzungsvorwurfs und der Umfang der gelieferten Informationen relevant sind. Ausreichend soll insoweit allerdings sein, dass dem Patentverletzer ermöglicht wird, sich einen ersten Überblick über die Patentverletzung im Sinne einer Vertretbarkeitskontrolle zu verschaffen. Im konkreten Fall hat das LG insoweit einen Zeitraum von zweieinhalb Monaten als zu lange angesehen. Das OLG Karlsruhe (Beschl. v. 31.01.2017, 6 U 182/16) hat die diesbezüglichen Ausführungen des LG Mannheim für vertretbar erachtet. Hinsichtlich der Frage einer möglichen Nachholbarkeit der Lizenzbereitschaftserklärung durch den vermeintlichen Verletzer hat die 7. Kammer des LG Mannheim (Urt. v. 25.11.2016, 7 O 43/16 und 7 O 44/16) darauf abgestellt, dass eine Nachholung der Erklärung nach Einreichung der berechtigten Klage, jedoch vor ihrer Zustellung nicht mehr genügt, da in vielen Mitgliedstaaten der EU nicht zwischen Anhängigkeit und Rechtshängigkeit der Klage unterschieden wird. Auch dieser Ansicht ist das OLG Karlsruhe (Beschl. v. 31.01.2017, 6 U 182/16) im Ergebnis gefolgt.

In Bezug auf das Vorliegen eines konkreten schriftlichen Lizenzangebotes hat das LG Mannheim (Urt. v. 04.03.2016, 7 O 96/14 und Urt. v. 15.07.2016, 7 O 19/16), entsprechend den allgemeinen Regelungen des Vertragsrechts, darauf abgestellt, dass ein annahmefähiges Vertragsangebot mit allen vertragswesentlichen Bedingungen vorliegen muss. Unbedenklich soll hiernach sein, dass der für die Benutzungshandlungen für die Vergangenheit anzusetzende Pauschalbetrag nicht der Höhe nach ausgewiesen ist, sondern individueller Aushandlung vorbehalten bleibe. Die Schriftlichkeit des Lizenzangebots, so Frau Dr. Rombach weiter, wird nach Ansicht des LG Mannheim (Urt. v. 13.01.2017, 2 O 157/16) zudem nicht dadurch in Frage gestellt,

dass das Angebot im Verlauf der weiteren mündlichen Verhandlungen auf Wunsch des vermeintlichen Verletzers noch punktuell geändert wird. Ferner kann das Vertragsangebot bereits gemeinsam mit dem Verletzungshinweis erfolgen.

Hinsichtlich der Angabe der Lizenzgebühr und der Art ihrer Berechnung, so Frau Dr. Rombach, deutet sich innerhalb der verschiedenen Kammern des LG Mannheim eine voneinander abweichende Sichtweise an. Nach der 7. Zivilkammer (z.B. Urt. v. 01.07.2016, 7 O 209/15, S. 26; Urt. v. 19.08.2016, 7 O 19/16, S. 21; Urt. v. 19.08.2016, 7 O 238/15, S. 20; Urt. v. 04.11.2016, 7 O 29/16) soll es erforderlich sein, dass die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr transparent und plausibel dargelegt wird. Der Patentinhaber müsse daher darlegen, weshalb die angebotene Lizenzgebühr seiner Auffassung nach FRAND-gemäß ist. Dabei reicht nach Ansicht der 7. Zivilkammer die bloße Angabe der Multiplikatoren zur Berechnung der Lizenzgebühr ebenso wie eine erstmalige Erläuterung in der Replik nicht aus. Zweifel an dieser Auffassung hat dem hingegen die 2. Zivilkammer geäußert (Urt. v. 24.01.2017, 2 O 131/16). Nach dieser legt die Formulierung des EuGH vielmehr die Auffassung nahe, dass lediglich die konkrete Ausarbeitung des Lizenzvertragsangebotes, nicht aber eine Erläuterung der Lizenzgebühr notwendig ist.

Als nächstes kam Frau Dr. Rombach auf das Erfordernis der Angemessenheit des Lizenzangebotes im Sinne der FRAND-Bedingungen zu sprechen. Nach Ansicht des OLG Karlsruhe (Beschl. v. 31.05.202016, 6 U 55/16 und Beschl. v. 08.09.2016, 6 U 58/16) soll eine summarische Evidenzkontrolle darüber, dass das Lizenzangebot den FRAND-Kriterien entspricht, entgegen der bisherigen Spruchpraxis des LG Mannheim (Urt. v. 29.01.2016 – 7 O 66/15; Urt. v. 04.03.2016, 7 O 96/14 – dort mit Datum vom 08.01.2016) nicht genügen. Einigkeit besteht allerdings darin, dass das Angebot einer Portfoliolizenz für die Muttergesellschaft FRAND-gemäß ist (LG Mannheim, Urt. 04.03.2016, 7 O 96/14; Urt. v. 04.03.2016, 7 O 23/14; Urt. v. 24.01.2017, 2 O 131/16). Nach Ansicht von Frau Dr. Rombach stellt sich hier allerdings die Frage, ob diese Praxis noch mit dem kartellrechtlichen Kopplungsverbot zu vereinbaren ist. In einer neueren Entscheidung, so die Referentin weiter, hat das LG Mannheim (Urt. v. 24.01.2017, 2 O 131/16) zudem entschieden, dass es nicht gegen die FRAND-Bedingungen verstößt, wenn einem Unternehmen mit höherer Nachfragemacht günstigere Lizenzbedingungen eingeräumt werden als dem konkreten Verletzer. Frau Dr. Rombach erläuterte hierbei die wesentlichen Aspekte der Entscheidung. So war in dem zu entscheidenden Fall unter anderem relevant, dass die Erteilung der günstigeren Lizenz gegenüber dem Drittunternehmen zu einem Zeitpunkt erfolgte, indem noch nicht absehbar war, welche Marktdurchdringung und Lebensdauer die patentierte Technologie haben werde. Ebenfalls nicht FRAND-widrig soll es nach dem LG Mannheim zudem sein, dass das Lizenzangebot keine Anpassungsklausel für den Fall

vorsieht, dass die Gesamtgebührenbelastung für den Verletzer unzumutbar werde. Insoweit, so Frau Dr. Rombach weiter, hat das LG auf die bisherige Rechtsprechung des OLG Düsseldorf (Beschl. v. 17.11.2016, I-15 U 66/15) verwiesen und darauf abgestellt, dass eine Vielzahl von Verträgen vorhanden waren, die eine solche Anpassungsklausel ebenfalls nicht enthielten, was eine Angemessenheit indiziere. Eine mögliche Anpassung könne überdies auch ohne eine entsprechende Klausel durch das dispositive Recht, namentlich über § 313 BGB erfolgen. Entsprechendes wurde durch das LG Mannheim (Urt. v. 24.01.2017, 2 O 131/16) auch für den Fall entschieden, dass der Vertrag keine Anpassungsklausel für die Veränderung des Lizenzportfolios wegen Vernichtung oder Schutzrechtlaufs vorsieht.

Nachfolgend ging Frau Dr. Rombach auf die im Weiteren bestehenden Pflichten des vermeintlichen Verletzers ein, der nach dem EuGH, mit der Sorgfalt reagieren muss, die nach den geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben erforderlich sind. Nach dem LG Mannheim (Urt. v. 27.11.2015, 2 O 106/14), so die Referentin, besteht diese Verpflichtung dabei unabhängig davon, ob das Angebot des Patentinhabers tatsächlich den FRAND-Kriterien entspricht. Abweichendes soll nach der 7. Zivilkammer des LG Mannheim (Urt. v. 29.01. 2016, 7 O 66/15; Urt. v. 16.12.2016, 7 O 32/16) nur dann gelten, wenn sich das Angebot des Patentinhabers bei summarischer Prüfung als evident FRAND-widrig erweise. Diese Auffassung werde vom OLG Karlsruhe – das eine Evidenzkontrolle ablehnt – jedoch als nicht vertretbar angesehen. Ebenso entfällt die vom EuGH aufgestellte Verpflichtung des Verletzers, ab dem Zeitpunkt der Ablehnung seines Gegenangebotes durch den Patentinhaber eine angemessene Sicherheit zu leisten, nach Ansicht des LG (Urt. v. 04.03.2016, 7 O 96/14) nicht durch eine Einstellung der Benutzungshandlungen.

Abschließend ging Frau Dr. Rombach auf weitere Aspekte ein, die sich nach bisheriger Rechtsprechung des LG Mannheim und des OLG Karlsruhe im Zusammenhang mit den vom EuGH aufgestellten Anforderungen an die FRAND-Grundsätze ergeben. Abweichend von einer früheren Entscheidung des OLG Karlsruhe (Beschl. v. 23.04.2015, 6 U 44/15) ist das LG Mannheim so in zwei aktuellen Urteilen (Urt. v. 02.02.2016, 7 O 97/14; Urt. v. 04.03.2016, 7 O 23/14) davon ausgegangen, dass seitens des Patentinhabers keine Verpflichtung besteht, den Hersteller vorrangig in Anspruch zu nehmen, wenn dieser nur patentverletzende Komponenten liefert. Zudem ist zu beachten, dass nach den vom EuGH aufgestellten Grundsätzen lediglich eine Einschränkung der Rechte des Patentinhabers hinsichtlich der Unterlassungs-, Vernichtungs- und Rückrufansprüche, nicht aber hinsichtlich der Ansprüche auf Schadensersatz und Auskunft vorgesehen ist. Es stelle sich daher insbesondere die Frage, ob die FRAND-Erklärung den Schadensersatz auf die FRAND-Lizenz reduziert und ob der Auskunftsanspruch auf solche Angaben beschränkt ist, die für die Berechnung der Lizenzgebühr erforderlich sind. Frau Dr.

Rombach verwies hierbei zunächst darauf, dass dies zum Teil sowohl in der Praxisliteratur (so Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 9 Aufl. Kap. E, Rn. 369f.) als auch in der landgerichtlichen Rechtsprechung (etwa LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016, 4b O 123/14) unter bestimmten Voraussetzungen vertreten wird. Die gegenteilige Auffassung vertritt hingegen das LG Mannheim (Urt. v. 26.02.2016, 7 O 38/14; Urt. v. 04.03.2016, 7 O 23/14 und Urt. v. 04.03.2016, 7 O 24/14). Nach Ansicht des OLG Karlsruhe (Beschl. v. 29.08.2016, 6 U 57/16 und v. 08.09.2016, 6 U 58/16) ist diese Sichtweise durchaus vertretbar, wenngleich auch gewichtige Argumente für die erstgenannte Auffassung sprechen würden.

Bislang nicht abschließend geklärt sei schließlich, ob sich etwaige Beschränkungen zudem aus Art. 101 AEUV ergeben können, wonach wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen verboten sind. Während das LG Mannheim vor der EuGH-Entscheidung in einem Aussetzungsbeschluss eine hieraus resultierende Beschränkung zunächst noch erwogen hat, wurde diese Sichtweise in einer neueren Entscheidung (Urt. v. 04.03.2016, 7 O 23/14) durch die 7. Zivilkammer jedoch aufgegeben, da der Kartellverstoß in der wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarung liegt und der Patentinhaber an dieser nicht beteiligt ist. Der zuständige Senat des OLG Karlsruhe hat diese Sichtweise zwar als vertretbar angesehen. Nach Ansicht von Frau Dr. Rombach wird man sich allerdings die Frage stellen müssen, ob der Patentinhaber, der eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben hat und damit erst die Standardisierung des entsprechenden Patents ermöglicht hat, nicht doch Beteiligter einer solchen wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarung ist. Offen bleibe dabei auch, ob sich aus einer Anwendung des Art. 101 AEUV gegenüber Art. 102 AEUV etwaige Vorteile ergeben können. Zumindest hinsichtlich der Beweislastverteilung sei dies jedenfalls nicht der Fall, da derjenige, der sich auf den Missbrauch beruft, auch die Voraussetzungen für den Missbrauch darzulegen und zu beweisen habe.

In der sich anschließenden Diskussion wurden die angesprochenen Gesichtspunkte unter den Teilnehmenden eingehend erörtert, wobei auch die aus der EuGH Entscheidung resultierenden kartellrechtlichen Aspekte thematisiert wurden.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

PIA CHRISTINE GREVE

Referent: VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck, Karlsruhe/Düsseldorf

Herr VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck referierte zum Abschluss der Veranstaltung über die „Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht“.

Er widmete sich wie auch im Vorjahr besonders der Patentfähigkeit, Ursprungsoffenbarung und Ausführbarkeit, des Rechts am und auf das Patent und der Anspruchsauslegung und Patentverletzung, bevor er auf prozessuale Probleme einging.

Zunächst ging der Referent auf die Begriffe Erfindung und Entdeckung ein; Entdeckungen seien nicht patentfähig, jedoch könne eine technische Lehre auf einer Entdeckung beruhen. In Australien reiche es beispielsweise nicht, wenn aus einer Entdeckung eine technische Lehre entwickelt werde. In Deutschland ist eine Lehre vom technischen Handeln, die die Nutzung einer Entdeckung zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs lehrt, dem Patentschutz zugänglich – unabhängig davon, ob die Lehre über die zweckgerichtete Nutzung hinaus einen „erfindetischen Überschuss“ enthält (BGH, Urt. v. 19.01.2016, X ZR 141/13 – Rezeptortyrosinkinase I). Bzgl. des Prioritätsrechts ist zwar eine von einem materiell Berechtigten eingereichte Teilanmeldung nicht wirksam, wenn sie formell fehlerhaft ist, jedoch könne dieser Mangel heilbar sein, wenn der Fehler zu einem späteren Zeitpunkt behoben wurde und eine Teilanmeldung zu diesem Zeitpunkt noch zulässig war (BGH, Urt. v. 05.10.2016, X ZR 78/14 – Opto-Bauelement).

Zur Neuheit führte Prof. Dr. Meier-Beck das Urteil „Zöliakiediagnoseverfahren“ an (BGH, Urt. v. 19.04.2016, X ZR 148/11 – Zöliakiediagnoseverfahren), bei dem es sich um ein Sachpatent zum Nachweis einer bestimmten Antigen-Antikörper-Reaktion handelt, bei dem es bereits Vorveröffentlichungen gab. Ein solches Verfahren werde jedoch nicht durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen, wenn in dieser zwar eine spezifische Immunreaktion (hier zur Diagnose der Zöliakie) beschrieben werde, jedoch weder Antigen noch Antikörper näher beschrieben würden. Zur erfinderischen Tätigkeit hob der Referent die „ständige Formel“ des BGH hervor, die Fähigkeit des Fachmanns zur erfindungsgemäßen Lösung sei zwar notwendig, aber nicht hinreichende Bedingung des Naheliegens, die Veranlassung müsse hinzu kommen. Die Wahl des Ausgangspunktes bedürfe jedoch einer Begründung; dies sei vom BGH unscharf formuliert, hier sei noch nicht direkt die Veranlassung zu prüfen. Der Referent führte hier erneut die Entscheidung „Opto-Bauelement“ an (BGH, Urt. v. 05.10.2016, X ZR 78/14 – Opto-Bauelement): hier dürfe man die Anforderungen nicht zu hoch ansetzen, auch wenn die Wahl einer bestimmten Entgeghaltung oder Vorbenutzung als Ausgangspunkt für die Lösung

eines technischen Problems grds. einer Rechtfertigung bedürfe. Für die Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter Ausgangspunkt für den Fachmann naheliegend war, sei grds. ohne Bedeutung, ob andere Ausgangspunkte möglicherweise als noch näherliegend in Betracht kämen. Ebenso lege der Umstand, dass in einem zusammenfassenden Abstract über noch nicht abgeschlossene Forschungsarbeiten zwei Antigene als identifiziert bezeichnet werden, es dem an der Entwicklung eines hinreichend spezifischen Immunoassays interessierten Fachmanns nicht notwendigerweise nahe, sich um die Nacharbeitung der berichteten Forschungsergebnisse zu bemühen; für die Erfolgserwartung des Fachmannes könne auch von Bedeutung sein, inwieweit ihm die Angaben im Abstract eine Einschätzung der Sachgerechtigkeit und Zuverlässigkeit der Versuchsanlage und -durchführung und der Reproduzierbarkeit der angegebenen Ergebnisse erlaubten (BGH, Urt. v. 19.04.2016, X ZR 148/11 – Zöliakiediagnoseverfahren). In dem Urteil „Anrufoutingverfahren“ ging es um einen Entwurf für einen technischen Standard, der sich als lückenhaft erwies. Hier liege es nahe, dass der Fachmann dazu aufgerufen sei zu überlegen, wie diese Lücken gedanklich sinnvoll zu schließen sein könnten; ebenso könnten mehrere Alternativen naheliegend sein, ohne Bedeutung sei hierbei, welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erstes in Betracht ziehe (BGH, Urt. v. 16.02.2016, X ZR 5/14 – Anrufoutingverfahren).

Zur Thematik Erfinder und Miterfinder wurde kurz dargestellt, dass das Recht auf das Patent dem Erfinder allein oder den Miterfindern gemeinsam zustehe und das Übergehen eines Miterfinders eine Verletzung dessen Rechts an der Erfindung darstellen könne. Dieses Recht an der Erfindung besteht bereits, wenn die Erfindung noch nicht angemeldet wurde und werde verletzt, wenn nur ein Miterfinder das Patent anmelde. Es gebe zwar die Option der Notgeschäftsführung, doch gerade gibt es hier die Möglichkeit, im Namen des Miterfinders anzumelden. In dem Urteil „Beschichtungsverfahren“ (BGH, Urt. v. 27.09.2016, X ZR 163/12 – Beschichtungsverfahren) ging es um die Frage, ob es deliktsrechtliche Ansprüche geben kann gegen denjenigen Miterfinder, der das Patent allein angemeldet hatte. Einem übergangenen Mitberechtigten steht dann ein Schadensersatz zu, der auch einen Ausgleich für vom Anmelder gezogene Gebrauchsvorteile umfassen kann (Weiterführung von BGHZ 162, 342 – Gummielastische Masse II).

Zu Forschungs- und Entwicklungsverträgen führte der Referent das Urteil „Filmscanner“ an (BGH, Urt. v. 05.04.2016, X ZR 8/13 – Filmscanner), bei dem alte Filme innerhalb eines aufwendigen Projekts automatisiert digitalisiert werden sollten, jedoch übersehen wurde, dass es auch Querbewegungen in Filmen gibt, aufgrund dessen das Projekt scheiterte. Im Vertrag war vereinbart worden, dass bei Scheitern des Projekts jeder seine eigenen Kosten tragen sollte. Bei einer solchen Vereinbarung kommt eine Einstandspflicht einer Partei für einen – unentdeckt gebliebenen – der Fertigstellung der Entwicklung entgegenstehenden Mangel des aus dem Ver-

trag zugrundeliegenden technischen Konzepts regelmäßig nicht in Betracht. Überträgt eine Partei des Forschungs- und Entwicklungsvertrags ihre vertragliche Rechtsposition mit Zustimmung der anderen Vertragspartei entgeltlich auf einen Dritten, stellt ein solcher konzeptioneller Mangel, sofern er weiterhin unentdeckt geblieben ist, weder ohne weiteres einen Fehler des übertragenen Rechts dar, noch berechtigt er den Zessionar ohne weiteres dazu, sich vom Übertragungsvertrag zu lösen oder die vereinbarte Gegenleistung zu verweigern.

Als nächsten Themenschwerpunkt behandelte Prof. Dr. Meier-Beck die Anspruchsauslegung und Patentverletzung. Die Auslegung des Patentanspruchs sei die Grundlage jeder Verletzungsprüfung und gleichwohl eine verfahrensunabhängige richterliche Aufgabe: die Auslegungsarbeit sei im Verletzungsprozess ebenso wie im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren zu leisten und führe (idealerweise) zu übereinstimmenden Ergebnissen. Um die Auslegung von gleichen Begriffen ging es im Urteil „Zungenbett“ (BGH, Urt. v. 05.10.2016, X ZR 21/15 – Zungenbett). Grds. hätten gleiche Begriffe im Zusammenhang eines Patentanspruchs im Zweifel auch gleiche Bedeutung. Ein unterschiedliches Verständnis eines Begriffs im Oberbegriff und im Kennzeichen eines Patents komme nur dann in Betracht, wenn die Auslegung des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen ein solches Verständnis ergibt. Auch die Ermittlung des Sinngehalts eines Unteranspruchs könne grds. zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs eines Patents beitragen (BGH, Urt. v. 10.05.2016, X ZR 114/13 – Wärmetauscher). Dabei sei jedoch zu beachten, dass Unteransprüche regelmäßig den Gegenstand des Hauptanspruchs nicht einengten, sondern nicht anders als Ausführungsbeispiele lediglich – ggfs. mit einem zusätzlichen Vorteil verbundene – Möglichkeiten seiner Ausgestaltung aufzeigten.

Zur Äquivalenz besprach der Referent das Urteil „V-förmige Führungsanordnung“ (BGH, Urt. v. 23.08.2016, X ZR 76/14 – V-förmige Führungsanordnung), bei dem sich die Frage stellt, wann die Äquivalenz ausgeschlossen ist. In dem Urteil war die angegriffene Ausführungsform in U-Form eine denkbare Alternative; wenn im Anspruch jedoch von einer V-Form gesprochen wird, ist eine U-Form damit nicht grds. ausgeschlossen. Die Orientierung der Überlegungen des Fachmanns, mit denen er ein im Sinne des Merkmals der Erfindung gleichwirkendes Austauschmittel als gleichwirkend auffinden kann, am Patentanspruch und damit die Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln könne regelmäßig nicht mit der Begründung verneint werden, der Patentinhaber habe sich mit der konkreten Formulierung des Merkmals auf eine dessen Wortsinn entsprechende Ausgestaltung festgelegt. Ähnlich dazu das Urteil „Pemetrexed“ (BGH, Urt. v. 14.06.2016, X ZR 29/15 – Pemetrexed), eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln sei in der Regel zu verneinen, wenn die Beschreibung mehrere Möglichkeiten offenbare, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Möglichkeiten

in den Patentanspruch aufgenommen ist (Bestätigung von BGHZ 189, 330 – Okklusionsvorrichtung; BGH, Urt. v. 13.9.2011, X ZR 69/10 – Diglycidverbindung). Erneut führte Prof. Dr. Meier-Beck das Urteil „Pemetrexed“ an (BGH, Urt. v. 14.06.2016, X ZR 29/15 – Pemetrexed). Das OLG nahm an, die Gattung sei offenbart, der BGH sieht dies anders. Wenn Pemetrexed mit einer bestimmten Salzzart offenbart sei, sei damit nicht die Verbindung Pemetrexed mit allen anderen Salzen offenbart.

Das Urteil „Rezeptortyrosinkinase II“ (BGH, Urt. v. 27.09.2016, X ZR 124/15 – Rezeptortyrosinkinase II) befasste sich mit dem Schutz einer Datenfolge (Verdopplung Sequenzabschnitt Leukämieindikator). Eine Datenfolge muss jedoch tauglicher Gegenstand eines Sachpatents sein können und komme nur dann als durch ein patentgeschütztes Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis in Betracht, wenn sie sachlich-technische Eigenschaften aufweist, die ihr durch das Verfahren aufgeprägt worden sind. Die Darstellung eines mittels eines patentgeschützten Verfahrens gewonnenen Untersuchungsbefunds und hieraus gewonnener Erkenntnisse stelle als Wiedergabe von Informationen kein Erzeugnis dar, das Schutz nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG genießen könne.

Zur Aufbrauchsfrist wählt der BGH im Urteil „Wärmetauscher“ (BGH, Urt. v. 10.05.2016, X ZR 114/13 – Wärmetauscher) einen Mittelweg zwischen der klassischen deutschen Lösung (Verletzung = Unterlassung) und dem amerikanischen Modell (Ermessen des Richters, ob Unterlassung oder auch Schadensersatz) und hält damit eine solche Aufbrauchsfrist für möglich, jedoch mit restriktiven Voraussetzungen. Eine solche Einräumung einer Aufbrauchsfrist komme im Patentverletzungsprozess nur dann in Betracht, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls gegenüber dem Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig wäre.

Der nächste Themenpunkt der Garantenhaftung wird auch zwischen Delikts- und Gesellschaftsrechtlern viel diskutiert. Der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft, die ein patentverletzendes Erzeugnis herstellt oder erstmals im Inland in den Verkehr bringt, sei dem Verletzten zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er die ihm möglichen und zumutbaren Maßnahmen unterlasse, die Geschäftstätigkeit des Unternehmens so einzurichten und zu steuern, dass hierdurch keine technischen Schutzrechte Dritter verletzt würden. Der Geschäftsführer sei also dann haftbar, wenn er selbst verantwortlich ist oder eine Garantenstellung inne hat; zumindest aber muss er für Prüfinstanzen sorgen (BGH, Urt. v. 15.12.2015, X ZR 30/14 – Glasfasern II). Der BGH hat diese Rechtsprechung der Garantenhaftung des Geschäftsführers in dem Versäumnisurteil „Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II“ (BGH, Versäumnisurt. v. 01.12.2015, X ZR 170/12

– Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II) auch auf den Rechtsanwalt ausgedehnt, der im Ganzen das gefährliche Tun beherrsche und somit deliktsrechtlich hafte. Den vom Schutzrechtsinhaber im Hinblick auf eine Schutzrechtsverwarnung eingeschalteten Rechtsanwalt treffen gegenüber dem später Verwarnten eine Garantenpflicht dahingehend, den Schutzrechtsinhaber nicht in einer die Rechtslage unzutreffend einschätzenden Weise über die Berechtigung der Schutzrechtsverwarnung zu beraten. Gehe die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung auf eine fahrlässig unzutreffende Rechtsberatung des Schutzrechtsinhabers durch einen Rechtsanwalt zurück, kann der Rechtsanwalt neben dem Schutzrechtsinhaber unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichtet sein. Habe der Rechtsanwalt den Schutzrechtsinhaber jedoch umfassend und richtig beraten, der Schutzrechtsinhaber sich aber gegen den Rat des Rechtsanwaltes entschieden, hafte dieser nicht aufgrund unberechtigter Schutzrechtsverwarnung nach § 823 Abs. 1 BGB.

Anschließend kam Prof. Dr. Meier-Beck auf prozessuale Fragen zu sprechen und ging zunächst auf den Prüfungsumfang im Nichtigkeitsverfahren ein. Hier herrsche ein alter Streit, inwiefern man sich die Unteransprüche anschauen müsse. Dazu besprach er das Urteil „Datengenerator“ (BGH, Urt. v. 13.09.2016, X ZR 64/14 – Datengenerator): verteidige der Patentinhaber das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren nur mit bestimmten Anspruchssätzen, rechtfertige es die vollständige Nichtigerklärung des Patents, wenn es sich in keiner verteidigten Fassung als insgesamt rechtsbeständig erweise. Bei der Prüfung des Begehrens des Patentinhabers dürfe jedoch nicht am Wortlaut seiner Anträge gehaftet werden, vielmehr sei vom Gericht das tatsächlich Gewollte zu ermitteln und hierbei das gesamte Vorbringen des Patentinhabers zu berücksichtigen; im Zweifel solle lieber nachgefragt werden (im Anschluss an BGHZ 173, 47 – Informationsübermittlungsverfahren II). Stelle der Patentinhaber einen Anspruchssatz zur Entscheidung, der nebengeordnete Ansprüche enthalte, die nicht nur wegen unterschiedlicher Anspruchskategorien in einem Nebenordnungsverhältnis stünden, sondern sachlich unterschiedliche Lösungen enthielten, liege die Annahme regelmäßig fern, der Patentinhaber wolle auch die übrigen Patentansprüche nicht verteidigen, falls sich der Gegenstand nur eines dieser Ansprüche als nicht patentfähig oder ein Anspruch aus anderen Gründen als nicht zulässig oder nicht rechtsbeständig erweise. Zur Zulässigkeit geänderter Ansprüche wurde das Urteil „Telekommunikationsverbindung“ (BGH, Urt. v. 15.12.2015, X ZR 111/13 – Telekommunikationsverbindung) angeführt, die Gegenseite müsse immer Zeit haben sich zu äußern. Die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Berufungsinstanz könne regelmäßig nicht als sachdienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn der Beklagte dazu bereits in erster Instanz Veranlassung hatte.

Die Veranstaltungsreihe „Düsseldorfer Patentrechtstage“ wird im kommenden Jahr 2018 am 15. und 16. März fortgesetzt.

E. Autorinnen und Autoren

Johannes Brose, Richter am Landgericht München I.

Peter Chroczel, Prof. Dr., Rechtsanwalt, Freshfields Bruckhaus Deringer, München.

Rainer Engels, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, München.

Ryoichi Mimura, Rechtsanwalt, Nagashima Ohno & Tsunematsu, Richter am Oberlandesgericht Tokyo
a.D.

Patricia Rombach, Dr., Richterin am Oberlandesgericht Karlsruhe.

Toshiko Takenaka, Prof. Ph.D., University of Washington, Of Counsel, Seed IP Law Group, Washington.

Winfried Tilmann, Prof. Dr., Of Counsel, Hogan Lovvells International LLP, Düsseldorf.