



## **Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.**

Köln, 27. Februar 2009

### **Stellungnahme der GRUR durch den Fachausschuss für Patent- und Gebrauchsmusterrecht**

**zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des  
Patentrechts (Drucksache 16/11339)**

Verteiler:

Sekretariat des Rechtsausschusses des  
Deutschen Bundestages  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin

Mitglied des Deutschen Bundestages  
Herrn Abgeordneten Dr. Günther Krings  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin

Mitglied des Deutschen Bundestages  
Herrn Abgeordneten Dirk Manzewski  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin

Mitglied des Deutschen Bundestages  
Frau Abgeordnete Sabine Leutheusser-Schnarrenberger  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin

Mitglied des Deutschen Bundestages  
Herrn Roland Claus  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin

Mitglied des Deutschen Bundestages  
Herrn Abgeordneten Jerzy Montag  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin

Mitglied des Deutschen Bundestages  
Herrn Abgeordneten Alfred Hartenbach  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. ist eine wissenschaftliche Vereinigung der auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts tätigen Wissenschaftler und Praktiker. Sie bezweckt nach ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung des gewerblichen Rechtsschutzes und die Unterstützung der gesetzgebenden Organe sowie der zuständigen Ministerien und Institutionen in Fragen des geistigen Eigentums und des Lauterkeitsrechts.

Der Entwurf schlägt eine Streichung der Präklusionsvorschrift des § 145 PatG vor. Nach dieser so genannten Konzentrationsmaxime kann der Patentinhaber aus seinem Schutzrecht nur dann gerichtlich gegen einen mutmaßlichen Verletzer vorgehen, wenn er diesen wegen der gleichen oder einer gleichartigen Verletzung nicht bereits in einem früheren Rechtsstreit aus einem anderen Patent in Anspruch genommen hat, sofern er nicht beweist, dass er das aktuell geltend gemachte Patent ohne sein Verschulden nicht schon in diesem Rechtsstreit geltend gemacht hat. § 145 PatG gibt dem Beklagten eine prozesshindernde Einrede, bei deren Erhebung eine Verletzungsklage des Patentinhabers aus dem weiteren Patent als unzulässig abgewiesen wird.

Die Regelung wurde 1936 eingeführt. Zur Begründung wurde auf eine besondere Form des Missbrauchs wirtschaftlicher Übermacht hingewiesen: Der Inhaber mehrerer Patente verwandten Inhalts macht gegen einen Verletzer zunächst nur aufgrund eines dieser Patente einen Rechtsstreit anhängig, um dann in weiteren Klagen gegen ihn wegen desselben oder eines gleichartigen Tatbestands die Verletzung anderer Patente geltend zu machen (so genannte "patentrechtliche Stufenklage").

Das Anliegen des Gesetzgebers von 1936 ist nach wie vor aktuell. Zu denken ist insbesondere an Klagen im Bereich der Kommunikationstechnologie ("Handy-Technologie"). Die Teilnehmer an den internationalen Patent-Pools (z. B. ETSI im Rahmen der EU) verfügen über zahllose Patente betreffend verschiedene Aspekte

des gleichen Objekts (Handy). Dem gleichen Sachverhalt begegnet man im Bereich der Chemie- und Pharma-Patente.

Die praktischen Auswirkungen des "Zwangs zur Klagenkonzentration" werden allerdings auch kritisch beurteilt (BGH vom 14.07.1966; GRUR 1967, 84/87 – Christbaumbehang II; Ohi, GRUR 1968, 169; Pietzcker, GRUR 1974, 29). Die Verfassungsmäßigkeit der Regelung (Unverhältnismäßigkeit) wird bezweifelt (BGH vom 03.11.1988 GRUR 1989, 187/188 – Kreiselegge II; *Busse/Keukenschrijver* PatG § 145 Anm. 2; *Schulte/Kühnen* § 145 Anm. 3). Die aktuellste und eingehende Untersuchung von *Stjerna* (GRUR 2007, 17 ff., Anlage) kommt zu dem Ergebnis der Verfassungswidrigkeit, weil für das gleiche gesetzgeberische Ziel mildere Mittel zur Verfügung stünden. Ein solches milderes Mittel sieht er in der Regelung des Art. 71 des Schweizerischen Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (ErfPatG), die für die weiteren Klagen innerhalb der "patentrechtlichen Stufenklage" folgende Kostenregelung vorsieht (aaO, S. 20, Fn. 32):

*Wer eine der in den Art. 72, 73, 74 oder 81 vorgesehenen Klagen erhoben hat und später wegen der gleichen oder einer gleichartigen Handlung aufgrund eines anderen Patentes eine weitere Klage gegen die gleiche Person erhebt, hat die Gerichts- und Parteikosten des neuen Prozesses zu tragen, wenn er nicht glaubhaft macht, dass er im früheren Verfahren ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses andere Patent geltend zu machen.*

Angesichts der Tatsache, dass es für einen angeblichen Patentverletzer eine erhebliche Belastung darstellen kann, beispielsweise wegen des Vertriebs desselben Produkts nacheinander aus verschiedenen Patenten verklagt zu werden, sollte § 145 PatG nicht ersatzlos gestrichen werden. Eher empfiehlt es sich, die Vorschrift des § 145 PatG durch folgende Regelung zu ersetzen:

### **§ 145 PatG**

*Wer eine Klage nach dem Neunten Abschnitt erhoben hat und gegen den Beklagten wegen derselben oder gleichartigen Handlung aufgrund eines anderen Patents eine weitere Klage erhebt, trägt die Kosten der weiteren*

*Klage, es sei denn, dass er ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses Patent in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen.*

Dr. Kunz-Hallstein  
Präsident

Dr. Loschelder  
Generalsekretär