

## Editorial

### Änderungen im Patentgesetz – Einbeziehung technischen Wissens in den Verletzungsprozess und Einschränkung des Unterlassungsanspruchs

Dem Bundestag liegt ein Gesetzesentwurf zur Änderung des Patentgesetzes vor. Im Wesentlichen geht es um zwei Änderungen. Es soll eine Verbindung zwischen den beiden patentrechtlichen Verfahren hergestellt werden, eine Synchronisation zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren. Die Änderung zielt darauf ab, dem Verletzungsrichter technisches Wissen zur Verfügung zu stellen, damit dieser darüber entscheiden kann, ob die Verletzungsklage bis zu einer Entscheidung des Patentgerichts ausgesetzt werden kann.

Relativ kurze Zeit nach der Einreichung der Nichtigkeitsklage soll dem Verletzungsrichter vom Nichtigkeitsssenat des Bundespatentgerichts eine erste Einschätzung der Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage übermittelt werden. Das ist schon deshalb zu begrüßen, weil die Verfahren vor dem Patentgericht immer noch sehr lange andauern, sich oft über Jahre hinziehen und im Verletzungsprozess schon frühzeitig zur Unterlassung und zur Leistung von Schadensersatz verurteilt werden kann; im Falle der Insolvenz des ursprünglich Berechtigten wären dies verlorene Leistungen und damit verbundene Produktionsausfälle, die nicht mehr ausgeglichen werden könnten.

Es hätte auch bessere Lösungen des Problems geben können. Wie für das Gemeinschaftspatent geplant, hätte der technische Sachverstand auch durch die Einbeziehung eines technischen Richters des Bundespatentgerichts in die zuständige Kammer des Landgerichts geregelt werden können. Vorbilder für die Einbindung von Richtern aus Fachgerichten in die ordentliche Gerichtsbarkeit gibt es schon heute. Die Kammern für Baulandsachen bei den Landgerichten werden durch einen Verwaltungsrichter unterstützt. Der Verwaltungsrichter gehört dann auch zum Spruchkörper des Gerichts.

Aber auch die zweitbeste Lösung ist besser als der bisherige Zustand.

Die zweite Änderung betrifft den Unterlassungsanspruch des Patentinhabers gegen den Verletzer. Der Unterlassungsanspruch ist künftig von einer Verhältnismäßigkeitsprüfung abhängig. Seine Durchsetzung hängt dann davon ab, ob das Verbot der weiteren Nutzung der Erfindung durch den Verletzer auch unter Berücksichtigung seiner Interessen gerechtfertigt ist. Das klingt zunächst befremdlich, ist aber aufgrund der möglichen Ausnutzung der Monopolstellung des Patentinhabers durchaus nachvollziehbar.

Der Unterlassungsanspruch oder die Drohung mit der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs wird nicht selten als Druckmittel für überzogene Lizenzansprüche eingesetzt. Der erfolgreich geltend gemachte Unterlassungsanspruch kann ja auch ganze Produktions- und Dienstleistungsbereiche betreffen und zunichtemachen. Der einzige Ausweg ist dann – auch bei weit überhöhten Lizenzanforderungen – zu zahlen.

Die Deutsche Telekom musste das hinnehmen und auch die deutsche Automobilindustrie war im Zusammenhang mit Patenten im Bereich des automatisierten Fahrens bereits als

Opfer ausgesucht worden.

Was gibt es zur Patentrechtsänderung anzumerken? Das Problem der Ausnutzung von besonders wertvollen, von sogenannten standardessentiellen Patenten ist seit der EuGH-Entscheidung in Sachen LTE Standard (Urteil vom 16.7.2015) gelöst. Patentierte Erfindungen, die Gegenstand von Normen sind und für die eine Lizenzbereitschaftserklärung (sog. Frand-Erklärung) abgegeben wurde, müssen Dritten zu angemessenen Lizenzbedingungen zur Nutzung überlassen werden.

Einschlägig für die Eingrenzung der Unterlassungsansprüche sind auch die sog. essential facilities Urteile des EuG und des EuGHs auf der Grundlage des europäischen Wettbewerbsrechts. Danach liegt auf der Grundlage von Art. 102 AEUV ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vor, wenn die patentierte Erfindung benötigt wird bzw. ihre



Verwendung unerlässlich ist, um neue Produkte bzw. neue Märkte zu erschließen.

Zu dieser essential facility Rechtsprechung bestehen Anknüpfungspunkte zur Einordnung der neu eingeführten Verhältnismäßigkeitsprüfung. Durch die Rechtsprechung ist klargestellt, dass das Monopol nur dann eingeschränkt werden darf, wenn es um nachgelagerte oder eben um andere Märkte geht, also nicht um den Markt, der bisher vom Patentinhaber bedient wird. Diese Eingrenzung muss auch unter der Verhältnismäßigkeitsprüfung beachtet werden. Es kann nicht argumentiert werden, dass der geltend gemachte Unterlassungsanspruch unverhältnismäßig ist, wenn die Duldung des durch die Erfindung erreichten Vorsprungs zur Konkurrenz wieder schwinden würde.

Solch eine Einordnung der Verhältnismäßigkeitsregelung wäre mit der Bedeutung des Schutzrechts nicht vereinbar. Soweit der Berechtigte aber auch die Konkurrenz bedient und nur einzelne ausschließen will, wäre der Unterlassungsanspruch abzulehnen.

Im Ergebnis wird es demnach trotz der Aufnahme des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei der Rechtsprechung zu Art. 102 AEUV bleiben. Die Erfindung muss für einen anderen Markt eingesetzt werden und ihre Nutzung muss für die Produktion unerlässlich oder zumindest auch aus wirtschaftlicher Sicht zwingend erforderlich sein.

Prof. Dr. Dr. Jürgen Ensthaler

# Aufsätze

Dr. Thomas M. Bossmeyer und Dr. Manuela Schlund, Gerlingen\*

## Produkt-Compliance

### Überlegungen aus der Praxis am Beispiel Motorsteuerungen

*Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat durch die Beantwortung eines Vorabentscheidungsersuchens vom 17.12.2020, Rs C-693/18 zum Thema Abschaltvorrichtungen bei Dieselmotoren gezeigt, dass die Fragestellungen aus dem Bereich Produkt-Compliance auch fünf Jahre nach Bekanntwerden der Diesellauffäre nicht an Bedeutung verloren haben. Der Beitrag stellt die Herausforderungen an Unternehmen bei der Implementierung eines effektiven Compliance-Management-Systems im Bereich Produkt-Compliance am Beispiel der Motorsteuerung vor.*

#### I. Einführung

Die Bedeutung von Produkt-Compliance ist nicht zuletzt durch die sog. „Diesellauffäre“<sup>1</sup> verstärkt in den Fokus von Unternehmen geraten. Der Begriff Produkt-Compliance (oft auch Technical Compliance<sup>2</sup> oder seltener Product Governance<sup>3</sup>) wird dabei sehr weit verstanden und geht über die seit langem betrachteten Anforderungen betreffend Produktsicherheit und Produkthaftung<sup>4</sup> hinaus. Allgemein lässt sich Produkt-Compliance als die Einhaltung aller rechtlich bindenden externen (z. B. Gesetze, Verordnungen, Verbraucherschutzregelungen) und unternehmensinternen (z. B. Produktentwicklungs- oder Qualitätsmanagementregeln) Anforderungen an Produkte oder Dienstleistungen definieren. Dies schließt die Einhaltung der zugesicherten Eigenschaften des Produktes ein und betrifft den gesamten Produktlebenszyklus sowie alle Teile der Wertschöpfungskette (Entwicklung, Fertigung, Marketing und Vertrieb, After-sales Services).<sup>5</sup>

#### II. Produkt-Compliance am Beispiel Motorsteuerungen

Zum Betrieb von Verbrennungsmotoren in Kraftfahrzeugen werden seit vielen Jahren elektronische Steuerungen eingesetzt, abgeleitet aus dem Einsatzzweck auch als Motorsteuerungen bezeichnet.

Produkt-Compliance von Motorsteuerungen umfasst im engeren Sinne die externen (v. a. rechtlichen) und die unternehmensinternen Anforderungen an die Motorsteuerung selbst. Dies sind z. B. Anforderungen betreffend die eingesetzten Materialien<sup>6</sup> und Komponenten, Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit<sup>7</sup> (EMV) oder an die

\* Mehr über die Autoren erfahren Sie auf Seite III.

1 Grützner/Boerger/Momsen, CCZ 2018, 50 (50).

2 Schumacher/Richter, Technical-Compliance-Management – Vertrauen durch Verantwortung, Compliance Business 2018, 22 (23 f.).

3 Feger, Compliance-Berater 2018, 355 (355 f.).

4 Polly, Compliance-Berater 2014, 322 (322 f.).

5 Siehe z. B. Tüllner/Foltz/von Westerholt, BB 2017, 1515 (1515): „Produkt-Compliance bedeutet die Erfüllung von produktbezogenen Vorschriften über die gesamte Lebensdauer eines Produkts. Hierbei wird zwischen den Phasen der Produktentstehung, der Konformitätsüberwachung der Produktion, der Feldüberwachung, der Entsorgung und des phasenübergreifenden Änderungsmanagements differenziert.“

6 Zum Beispiel aus Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission.

7 Zum Beispiel aus ISO 11452 Teil 1 bis 11.