

Das Trennungsprinzip aus Sicht der Industrie

Optimierungsbedarf im Zusammenspiel von Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren

GRUR-Jahrestagung 2021 / 16. September 2021

Dr. Stephan Altmeyer



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Inhalt

- I. Die Zweigleisigkeit in der Praxis
- II. Patentqualität
- III. Exkurs Zweitverwertungsmarkt
- IV. Analyse aus Industriesicht
- V. Mögliche Lösungen
- VI. Zusammenfassung

GRUR-Jahrestagung 2021 / 16. September 2021

Dr. Stephan Altmeyer

Vice President Patent Strategy and Defense

Deutsche Telekom AG

Die Zweigleisigkeit in der Praxis

Verletzungsverfahren

- schnell: ca. 6 – 15 Monate¹
- hohe Anforderungen an Lizenznehmer (SEPs)²
- erstinstanzlich vollstreckbar
- Drohung der Unterlassung

Die Zweigleisigkeit in der Praxis

Verletzungsverfahren

- schnell: ca. 6 – 15 Monate¹
- hohe Anforderungen an Lizenznehmer (SEPs)²
- erstinstanzlich vollstreckbar
- Drohung der Unterlassung

Nichtigkeitsverfahren

- langsam: ≈ 24 Monate³
- teuer ($\approx \frac{1}{4}$ Mio.€ / Verfahren)
- abgekoppelt vom V.verfahren ($\neq$ Maßstab)

Die Zweigleisigkeit in der Praxis

Verletzungsverfahren

- schnell: ca. 6 – 15 Monate¹
- hohe Anforderungen an Lizenznehmer (SEPs)²
- erstinstanzlich vollstreckbar
- Drohung der Unterlassung

Aussetzung

- geringe Quote: ca. 10%⁶
- deutlich unter Widerrufsquote
- spiegelt Patentqualität nicht wider

Nichtigkeitsverfahren

- langsam: ≈ 24 Monate³
- teuer ($\approx \frac{1}{4}$ Mio.€ / Verfahren)
- abgekoppelt vom V.verfahren ($\neq$ Maßstab)

Die Zweigleisigkeit in der Praxis

Verletzungsverfahren

- schnell: ca. 6 – 15 Monate¹
- hohe Anforderungen an Lizenznehmer (SEPs)²
- erstinstanzlich vollstreckbar
- Drohung der Unterlassung

Aussetzung

- geringe Quote: ca. 10%⁶
- deutlich unter Widerrufsquote
- spiegelt Patentqualität nicht wider

Nichtigkeitsverfahren

- langsam: ≈ 24 Monate³
- teuer ($\approx \frac{1}{4}$ Mio.€ / Verfahren)
- abgekoppelt vom V.verfahren ($\neq$ Maßstab)

Hauptproblem:
hohe Widerrufsquoten^{4,5}
=> schlechte Patentqualität

Patentqualität – öffentliche Quellen

Jahr	Anzahl der erledigten Verfahren gesamt	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
2009	227	20,7%	14,1%	34,80%
2010	242	22,7%	11,5%	34,30%
2011	276	20,2%	13,0%	33,33%
2012	258	22,8%	13,5%	36,44%
2013	262	17,1%	17,5%	34,74%
2014	261	21,8%	15,7%	37,55%
2015	242	14,0%	17,3%	31,41%
2016	206	14,0%	12,6%	26,70%
2017	206	18,4%	15,5%	33,98%
2018	244	24,1%	15,9%	40,16%
Durchschnittswert:				34,5%

Quelle: BT-Drs. 19/8048, 27.02.2019

Patentqualität – öffentliche Quellen

Jahr	Anzahl der erledigten Verfahren gesamt	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
2009	227	20,7%	14,1%	34,80%
2010	242	22,7%	11,5%	34,30%
2011	276	20,2%	13,0%	33,33%
2012	258	22,8%	13,5%	36,44%
2013	262	17,1%	17,5%	34,74%
2014	261	21,8%	15,7%	37,55%
2015	242	14,0%	17,3%	31,41%
2016	206	14,0%	12,6%	26,70%
2017	206	18,4%	15,5%	33,98%
2018	244	24,1%	15,9%	40,16%
Durchschnittswert:				34,5%

andere Quellen^{4,5}

allgemein

- vollst. Widerruf: 43,62% / teilw. Widerruf: 35,46%
- Gesamtanteil: **79,08%**

Telekommunikation/Software/IT

- vollst. Widerruf: 58,04% / teilw. Widerruf: 30,07%
- Gesamtanteil: **88,11%**

Quelle: BT-Drs. 19/8048, 27.02.2019

Patentqualität – öffentliche Quellen

Jahr	Anzahl der erledigten Verfahren gesamt	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
2009	227	20,7%	14,1%	34,80%
2010	242	22,7%	11,5%	34,30%
2011	276	20,2%	13,0%	33,33%
2012	258	22,8%	13,5%	36,44%
2013	262	17,1%	17,5%	34,74%
2014	261	21,8%	15,7%	37,55%
2015	242	14,0%	17,3%	31,41%
2016	206	14,0%	12,6%	26,70%
2017	206	18,4%	15,5%	33,98%
2018	244	24,1%	15,9%	40,16%
Durchschnittswert:				34,5%

andere Quellen^{4,5}

allgemein

- vollst. Widerruf: 43,62% / teilw. Widerruf: 35,46%
- Gesamtanteil: **79,08%**

Telekommunikation/Software/IT

- vollst. Widerruf: 58,04% / teilw. Widerruf: 30,07%
- Gesamtanteil: **88,11%**

VALIDITÄT PATENTE (%)



Quelle: BT-Drs. 19/8048, 27.02.2019

Patentqualität – öffentliche Quellen

Jahr	Anzahl der erledigten Verfahren gesamt	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
2009	227	22,7%	14,1%	34,80%
2010	242	22,3%	11,5%	34,30%
2011	276	20,2%	13,0%	33,33%
2012	258	22,8%	13,5%	36,44%
2013	262	17,1%	17,5%	34,74%
2014	261	21,8%	15,7%	37,55%
2015	242	14,0%	17,3%	31,41%
2016	206	14,0%	12,6%	26,70%
2017	206	18,4%	15,5%	33,98%
2018	244	24,1%	15,9%	40,16%
Durchschnittswert:				34,5%

andere Quellen^{4,5}

allgemein

- vollst. Widerruf: 43,62% / teilw. Widerruf: 35,46%
- Gesamtanteil: **79,08%**

Telekommunikation/Software/IT

- vollst. Widerruf: 58,04% / teilw. Widerruf: 30,07%
- Gesamtanteil: **88,11%**

VALIDITÄT PATENTE (%)



Quelle: BT-Drs. 19/8048, 27.02.2019

Patentqualität – eigene Statistik

alle erledigten Verfahren	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
	21,8%	50,0%	71,8%

Quelle: DTAG; alle erhobenen Nichtigkeitsverfahren zwischen 2008 und 2020 vor dem BPatG

Patentqualität – eigene Statistik

alle erledigten Verfahren	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
	21,8%	50,0%	71,8%
alle per Urteil erledigten Verfahren	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
	29,2%	66,7%	95,9%

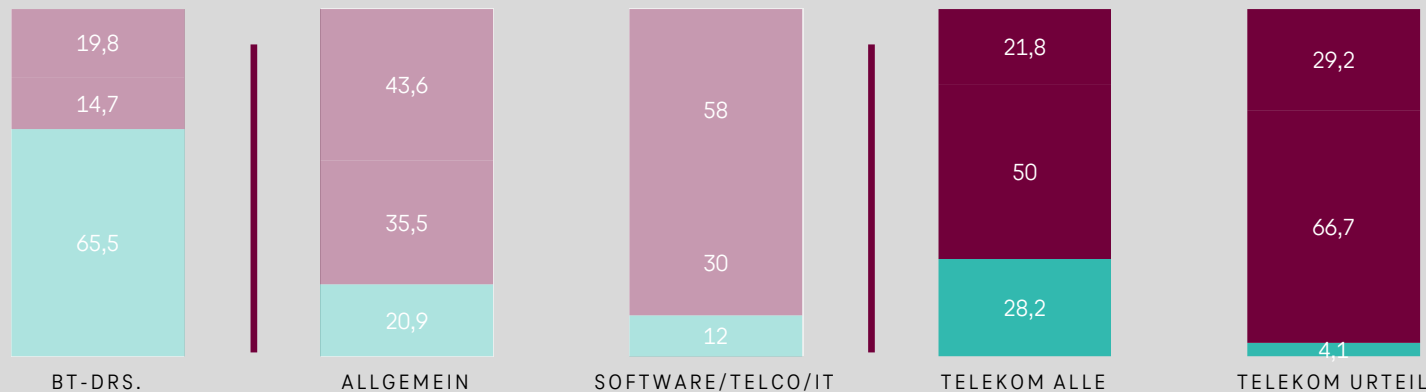
Quelle: DTAG; alle erhobenen Nichtigkeitsverfahren zwischen 2008 und 2020 vor dem BPatG

Patentqualität – eigene Statistik

alle erledigten Verfahren	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
	21,8%	50,0%	71,8%

alle per Urteil erledigten Verfahren	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
	29,2%	66,7%	95,9%

VALIDITÄT PATENTE (%)



Quelle: DTAG; alle erhobenen Nichtigkeitsverfahren zwischen 2008 und 2020 vor dem BPatG

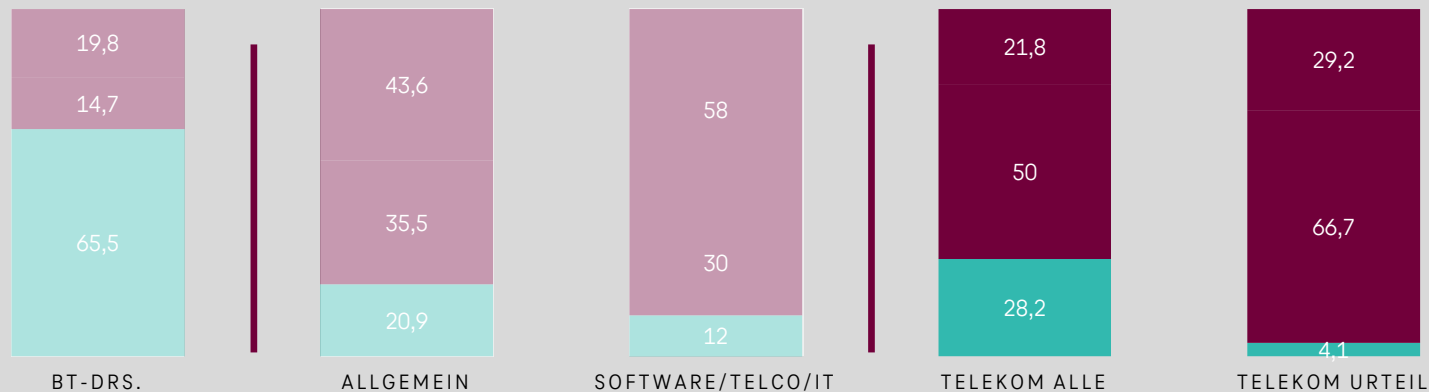
Patentqualität – eigene Statistik

alle erledigten Verfahren	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
	21,8%	50,0%	71,8%

Anteil erstinstanzlicher Aussetzungen
≈ 28%

alle per Urteil erledigten Verfahren	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
	29,2%	66,7%	95,9%

VALIDITÄT PATENTE (%)



Quelle: DTAG; alle erhobenen Nichtigkeitsverfahren zwischen 2008 und 2020 vor dem BPatG

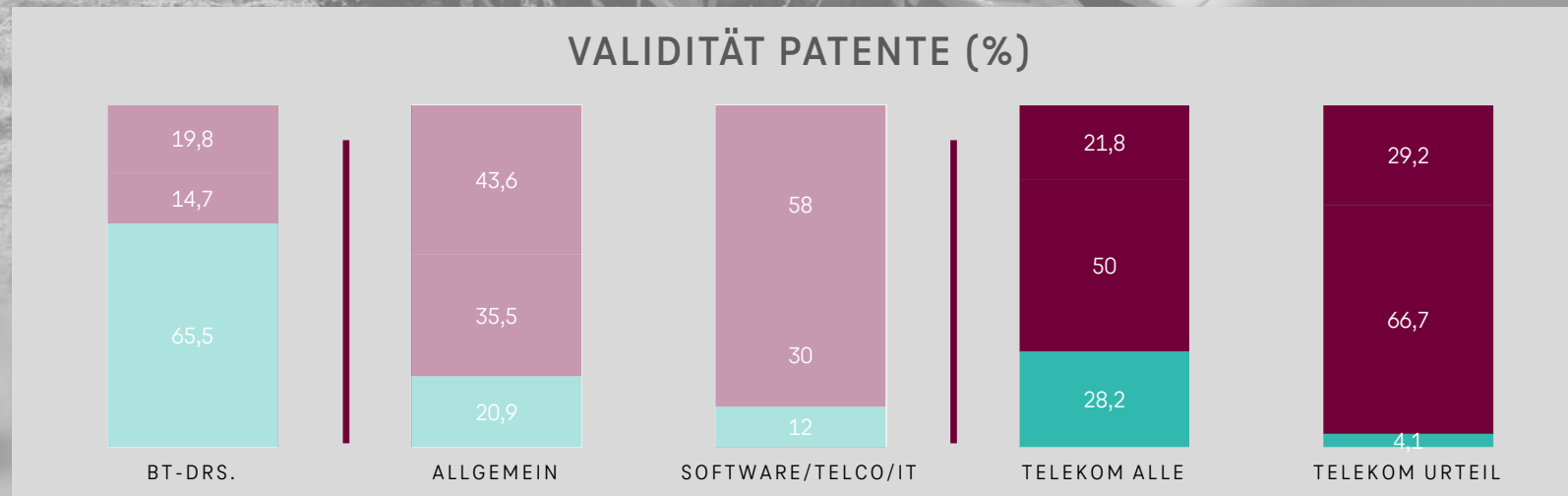
Patentqualität – eigene Statistik

alle erledigten Verfahren	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
	21,8%	50,0%	71,8%

Anteil erstinstanzlicher Aussetzungen
≈ 28%

alle per Urteil erledigten Verfahren	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
	29,2%	66,7%	95,9%

Anteil NPEs
≈ 95%



Quelle: DTAG; alle erhobenen Nichtigkeitsverfahren zwischen 2008 und 2020 vor dem BPatG

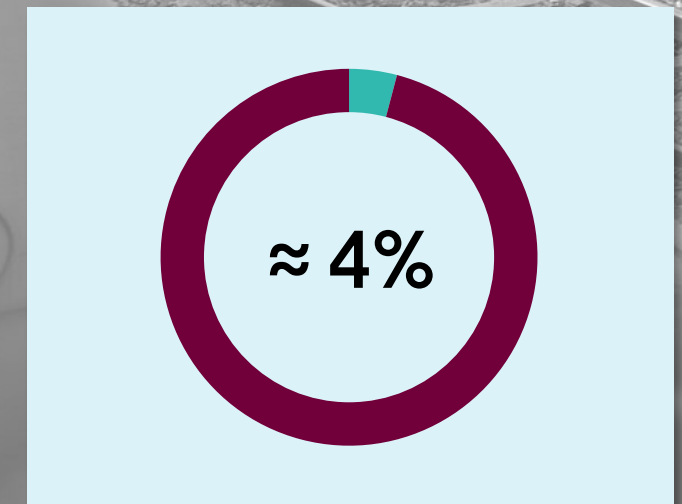
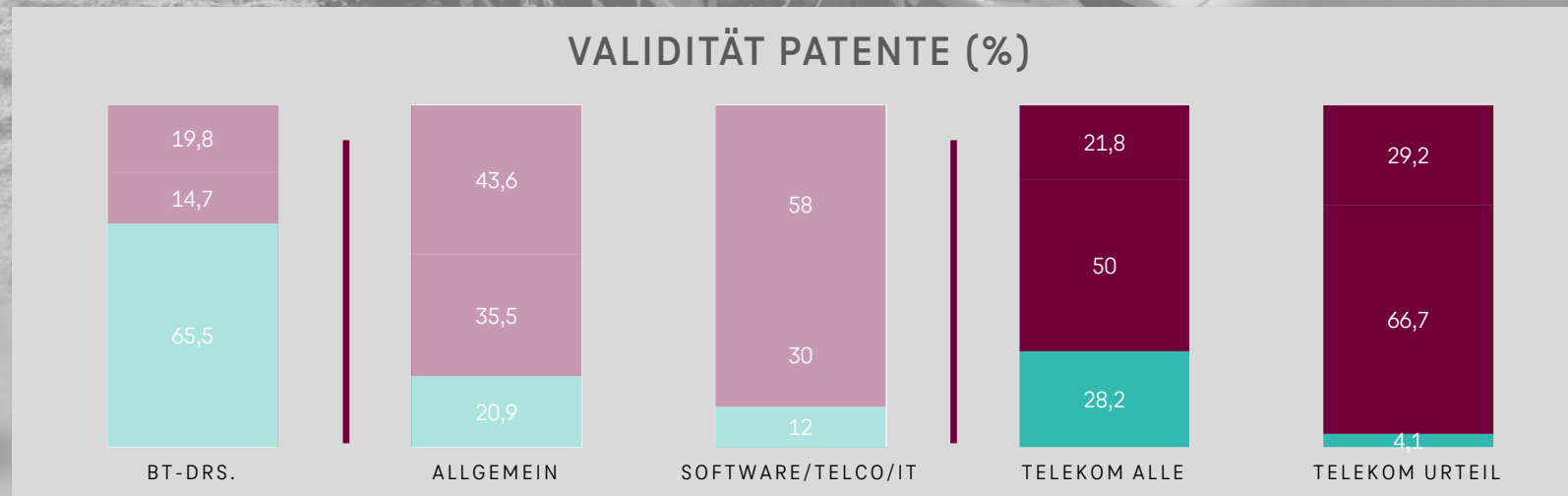
Patentqualität – eigene Statistik

alle erledigten Verfahren	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
	21,8%	50,0%	71,8%

Anteil erstinstanzlicher Aussetzungen
≈ 28%

alle per Urteil erledigten Verfahren	Anteil vollst. Widerruf	Anteil teilw. Widerruf	Gesamtanteil vollständiger und teilweiser Widerruf
	29,2%	66,7%	95,9%

Anteil NPEs
≈ 95%

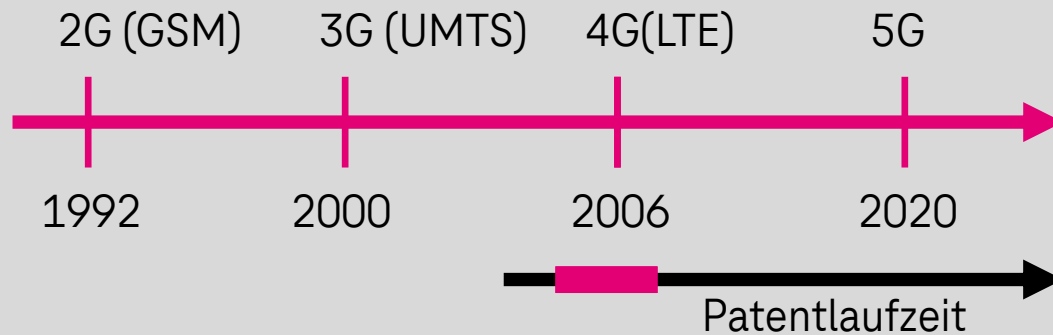


Quelle: DTAG; alle erhobenen Nichtigkeitsverfahren zwischen 2008 und 2020 vor dem BPatG

Exkurs Zweitverwertungsmarkt

Kurze Innovationszyklen, langlebige Patente

Beispiel: Telekommunikation

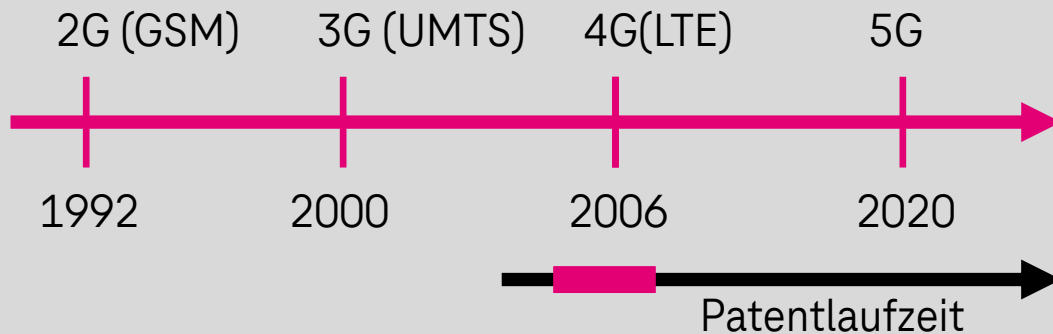


- Innovation findet auf vorgelagerten Stufen statt
- „Pitch-Situation“ – wer bekommt den Zuschlag?
- im Wettbewerb: (viele) neue Patentanmeldungen
- im Anschluss vor allem „strategische“ Patente relevant abmelden oder verkaufen?
- Sonderfall: Geschäftsaufgabe

Exkurs Zweitverwertungsmarkt

Kurze Innovationszyklen, langlebige Patente

Beispiel: Telekommunikation

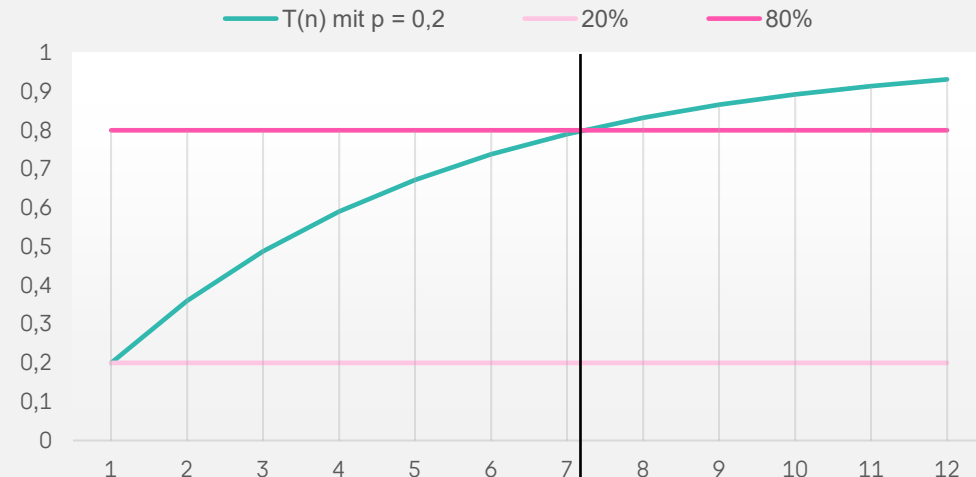


- Innovation findet auf vorgelagerten Stufen statt
- „Pitch-Situation“ – wer bekommt den Zuschlag?
- im Wettbewerb: (viele) neue Patentanmeldungen
- im Anschluss vor allem „strategische“ Patente relevant abmelden oder verkaufen?
- Sonderfall: Geschäftsaufgabe

NPEs als Kaufinteressenten

- attraktives Verwertungsumfeld ohne eigenes Risiko
- Patente aus beliebigen techn. Gebieten kombinierbar
- Erfolgsformel: $T(n) = 1 - (1 - p)^n$ („Ein-Treffer-Strategie“)

Wahrscheinlichkeit, dass min. ein Patent trifft



Litigation: Quantität schlägt Qualität

Analyse aus Industriesicht

Rahmenbedingungen Verletzungsverfahren (SEPs)

- hoher Druck auf Lizenznehmer⁷
- kaum Raum für Invaliditätsargumente⁸
- „Zwang“ zur Portfoliolizenz⁹
- Drohung der Unterlassung



Analyse aus Industriesicht

Rahmenbedingungen Verletzungsverfahren (SEPs)

- hoher Druck auf Lizenznehmer⁷
- kaum Raum für Invaliditätsargumente⁸
- „Zwang“ zur Portfoliolizenz⁹
- Drohung der Unterlassung



Rahmenbedingungen Nichtigkeitsverfahren

- lange Dauer, Entscheidung kommt oft viel zu spät
- Risiko abweichender Auslegung
- sehr hohe Widerrufsquote
- hohe Prozesskosten + Risiko Kostenerstattung

Analyse aus Industriesicht

Rahmenbedingungen Verletzungsverfahren (SEPs)

- hoher Druck auf Lizenznehmer⁷
- kaum Raum für Invaliditätsargumente⁸
- „Zwang“ zur Portfoliolizenz⁹
- Drohung der Unterlassung

Rahmenbedingungen Nichtigkeitsverfahren

- lange Dauer, Entscheidung kommt oft viel zu spät
- Risiko abweichender Auslegung
- sehr hohe Widerrufsquote
- hohe Prozesskosten + Risiko Kostenerstattung

2. PatMoG – Änderung des § 83 PatG

- Gesetzgeber hat „*Injunction Gap*“ zwar erkannt
- aber nur halbherzige Umsetzung:
z.B. „*Soll*“- statt „*Muss*“-Vorschrift bei Hinweis BPatG
- Problem der schlechten Qualität weiter ungelöst

Analyse aus Industriesicht

Rahmenbedingungen Verletzungsverfahren (SEPs)

- hoher Druck auf Lizenznehmer⁷
- kaum Raum für Invaliditätsargumente⁸
- „Zwang“ zur Portfoliolizenz⁹
- Drohung der Unterlassung

Rahmenbedingungen Nichtigkeitsverfahren

- lange Dauer, Entscheidung kommt oft viel zu spät
- Risiko abweichender Auslegung
- sehr hohe Widerrufsquote
- hohe Prozesskosten + Risiko Kostenerstattung

2. PatMoG – Änderung des § 83 PatG

- Gesetzgeber hat „*Injunction Gap*“ zwar erkannt
- aber nur halbherzige Umsetzung:
z.B. „*Soll*“- statt „*Muss*“-Vorschrift bei Hinweis BPatG
- Problem der schlechten Qualität weiter ungelöst

Hohe Rechtsunsicherheit für Entscheidungsträger

- Gerichte verhindern kaufmännische Verhandlung
- nur zu 4% bekommt man das, wofür man bezahlt
- Rückerstattung schwierig bis unmöglich
- Lösung für schlechte Qualität dringend nötig

Mögliche Lösungen

Abschaffung Trennungsprinzip

1. z.B. Abschaffung BPatG, aber:

- Art. 19 (4) GG, gerichtliche Überprüfung DPMA
- weitreichende Entscheidung

2. z.B. Abschaffung Verletzungsgerichte, aber:

- völlige Neuordnung Instanzenzug; BGH, etc.

Mögliche Lösungen

Abschaffung Trennungsprinzip

1. z.B. Abschaffung BPatG, aber:

- Art. 19 (4) GG, gerichtliche Überprüfung DPMA
- weitreichende Entscheidung

2. z.B. Abschaffung Verletzungsgerichte, aber:

- völlige Neuordnung Instanzenzug; BGH, etc.

zu starker Eingriff,
keine Lösung

Mögliche Lösungen

zu starker Eingriff,
keine Lösung

Abschaffung Trennungsprinzip

1. z.B. Abschaffung BPatG, aber:
 - Art. 19 (4) GG, gerichtliche Überprüfung DPMA
 - weitreichende Entscheidung
2. z.B. Abschaffung Verletzungsgerichte, aber:
 - völlige Neuordnung Instanzenzug; BGH, etc.

Nachbesserung PatMoG

- z.B. „*Muss*“-Vorschrift in § 83 PatG, aber:
- gleicher Maßstab?
- Verletzungsgericht gebunden?
- ab wann Aussetzung?
- ggf. Verlängerung der Verletzungsverfahren

Mögliche Lösungen

Abschaffung Trennungsprinzip

1. z.B. Abschaffung BPatG, aber:
 - Art. 19 (4) GG, gerichtliche Überprüfung DPMA
 - weitreichende Entscheidung
2. z.B. Abschaffung Verletzungsgerichte, aber:
 - völlige Neuordnung Instanzenzug; BGH, etc.

zu starker Eingriff,
keine Lösung

Nachbesserung PatMoG

- z.B. „Muss“-Vorschrift in § 83 PatG, aber:
- gleicher Maßstab?
- Verletzungsgericht gebunden?
- ab wann Aussetzung?
- ggf. Verlängerung der Verletzungsverfahren

geringer Eingriff,
aber isoliert keine
Lösung

Mögliche Lösungen

Abschaffung Trennungsprinzip

1. z.B. Abschaffung BPatG, aber:
 - Art. 19 (4) GG, gerichtliche Überprüfung DPMA
 - weitreichende Entscheidung
2. z.B. Abschaffung Verletzungsgerichte, aber:
 - völlige Neuordnung Instanzenzug; BGH, etc.

zu starker Eingriff,
keine Lösung

Nachbesserung PatMoG

- z.B. „Muss“-Vorschrift in § 83 PatG, aber:
- gleicher Maßstab?
- Verletzungsgericht gebunden?
- ab wann Aussetzung?
- ggf. Verlängerung der Verletzungsverfahren

geringer Eingriff,
aber isoliert keine
Lösung

Einwand mangelnder Schutzfähigkeit im Verletzungsverfahren

- Erteilung liefert keine hinreichende Wahrscheinlichkeit des Rechtsbestandes des Klagepatents
- Verletzungsrichter prüft schon jetzt Validität (z.B. Aussetzung, Formsteineinwand, GebrM)
- Erweiterung der Kammern und Senate mit technischen Richtern (analog Handelsrichter, § 109 GVG)
- Verteidigungseinwand aus anderen Jurisdiktionen bekannt (USA: 35 USC § 282; UK: Section 74 (1) Patents Act)

denkbare
Lösung?

Mögliche Lösungen

Abschaffung Trennungsprinzip

1. z.B. Abschaffung BPatG, aber:

- Art. 19 (4) GG, gerichtliche Überprüfung DPMA
- weitreichende Entscheidung

2. z.B. Abschaffung Verletzungsgerichte, aber:

- völlige Neuordnung Instanzenzug; BGH, etc.

zu starker Eingriff,
keine Lösung

Nachbesserung PatMoG

▪ z.B. „Muss“-Vorschrift in § 83 PatG, aber:

- gleicher Maßstab?
- Verletzungsgericht gebunden?
- ab wann Aussetzung?
- ggf. Verlängerung der Verletzungsverfahren

geringer Eingriff,
aber isoliert keine
Lösung

Einwand mangelnder Schutzfähigkeit im Verletzungsverfahren

- Erteilung liefert keine hinreichende Wahrscheinlichkeit des Rechtsbestandes des Klagepatents
- Verletzungsrichter prüft schon jetzt Validität (z.B. Aussetzung, Formsteineinwand, GebrM)
- Erweiterung der Kammern und Senate mit technischen Richtern (analog Handelsrichter, § 109 GVG)
- Verteidigungseinwand aus anderen Jurisdiktionen bekannt (USA: 35 USC § 282; UK: Section 74 (1) Patents Act)

denkbare
Lösung?

Vorteile

- Prüfung aus einer Hand (gleicher Maßstab)
- Reduzierung Anzahl Nichtigkeitsklagen
- keine unmittelbare Verlangsamung der Verl.verfahren
- nur geringe gesetzliche Änderungen nötig (PatG, GVG)
- Zweigleisigkeit bleibt bestehen
- Instanzenzug bleibt bestehen
- wirkt unmittelbar gegen schlechte Patente

Zusammenfassung

z.T. sehr hohe Widerrufsraten => schlechte Patentqualität

Zusammenfassung

z.T. sehr hohe Widerrufsraten => schlechte Patentqualität

kaum Raum für Patentqualität im Verletzungsverfahren

Zusammenfassung

z.T. sehr hohe Widerrufsraten => schlechte Patentqualität

kaum Raum für Patentqualität im Verletzungsverfahren

Nichtigkeitsurteile oft zu spät

Zusammenfassung

z.T. sehr hohe Widerrufsraten => schlechte Patentqualität

kaum Raum für Patentqualität im Verletzungsverfahren

Nichtigkeitsurteile oft zu spät

wirksame Mittel wünschenswert

Zusammenfassung

z.T. sehr hohe Widerrufsraten => schlechte Patentqualität

kaum Raum für Patentqualität im Verletzungsverfahren

Nichtigkeitsurteile oft zu spät

wirksame Mittel wünschenswert

bekannte Lösungen wenig wirksam oder nicht umsetzbar

Zusammenfassung

z.T. sehr hohe Widerrufsraten => schlechte Patentqualität

kaum Raum für Patentqualität im Verletzungsverfahren

Nichtigkeitsurteile oft zu spät

wirksame Mittel wünschenswert

bekannte Lösungen wenig wirksam oder nicht umsetzbar

Einwand mangelnder Schutzfähigkeit wirkt unmittelbar gegen schlechte Patente

Vielen Dank

Dr. Stephan Altmeyer
Vice President
Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn, Germany
+49 228 18 174 175
stephan.altmeyer@telekom.de

