

# Patentstreitigkeiten – ein Milliardengeschäft(srisiko)?

*Die Zahl der Patentklagen steigt seit Jahren kontinuierlich an – Handlungsbedarf für Unternehmen*

Von Dr. Michael Hammes

## Digitalisierung erhöht Konfliktpotential

Digitalisierung ist in aller Munde. Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, vernetzte Kommunikation und Mobilität – kein Lebensbereich bleibt unberührt. Immer mehr technologische Innovationen kommen in einer Vielzahl von Produkten und Anwendungen zum Einsatz. Für Unternehmen entsteht ein kaum noch zu überschauender Dschungel von Schutzrechten, die es zu sichern gilt. Anderenfalls drohen umfangreiche Konflikte, wie sie etwa seit November 2018 Volkswagen aber auch andere Automobilhersteller durch die Klage des US-Halbleiterproduzenten Broadcom erfahren haben, oder wahre Patentschlachten wie im Fall Apple und Qualcomm, der nach zweijährigen gerichtlichen Auseinandersetzungen unter anderem in den USA, China und in Deutschland Ende April 2019 mit der Zahlung von 4,7 Milliarden US-Dollar von Apple an Qualcomm verglichen wurde.

## Patentanmeldungen und Streitigkeiten nehmen zu

Die Zahl der Patenterteilungen ist in den vergangenen zehn Jahren erheblich gestiegen. Laut der PwC Patent Litigation Study 2018 hat sich die Zahl der erteilten Pa-

Mit der Einführung des sogenannten europäischen Einheitspatents und der entsprechenden Gerichtsbarkeit sollen die Gewährung und der Schutz von Patenten in der Europäischen Union vereinheitlicht werden.



tente in den USA von etwa 150.000 im Jahr 2009 auf fast 350.000 im Jahr 2017 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig haben in diesem Zeitraum auch die Patentklagen von jährlich etwa 3.000 auf über 4.000 Fälle zugenommen, wobei zwischenzeitlich eine Spitze von etwa 6.500 Fällen erreicht wurde. Dabei sind insbesondere in der Phar-

maindustrie sowie in der Software- und Computerindustrie und der Mikroelektronik die Fälle mit den höchsten Schadenssummen zu beobachten. Zu den Treibern der Patentklagen zählen auch sogenannte Patentverwerter, die gerade in diesen Industrien zahlreiche Patentklagen initiieren. Patentverwerter sind Unternehmen, die ge- ▶

zielt Patente erwerben, nicht etwa mit der Absicht, diese für eigene Produkte zu nutzen, sondern um damit Einnahmen aus Lizenzgebühren oder aber aus Schadensersatzklagen wegen angeblicher Patentverletzungen zu erzielen. 2018 wurde beispielsweise Apple nach einer achtjährigen juristischen Auseinandersetzung über FaceTime und iMessage betreffende Patente dazu verurteilt, an den Patentverwerter VirnetX 500 Millionen Euro zu zahlen. Zwar ist nur etwa 1% solcher Patentklagen erfolgreich, aufgrund der hohen Verfahrenskosten und des je nach Rechtsordnung geltenden Unterlassungsanspruchs an den Patentverletzer ist dieser jedoch häufig zu Vergleichen bereit, so dass in den USA durch Patentverwerter jährlich bis zu 80 Milliarden US-Dollar erzielt werden.

---

Die mit Abstand einfachste und in der Praxis auch bedeutendste Berechnungsmethode ist die sogenannte Lizenzanalogie.

---

Nicht ganz so rasant wie in den USA war die Entwicklung in der Europäischen Union. Das Europäische Patentamt verzeichnete in den vergangenen zehn Jahren einen durchschnittlichen Anstieg der Neuanmeldungen von europäischen Patenten von etwa 3% p.a. auf rund 175.000 Anmeldungen im Jahr 2018, davon rund 26.000 aus Deutschland. Laut den Zahlen des IP Litigation Risk Reports 2018 von Willis Towers Watson liegt Deutschland

nach den USA und China auf Platz drei der Länder mit den meisten Patentklagen. Die Studie geht für Deutschland für den Zeitraum 2008 bis 2013 von durchschnittlich 1.300 Patentklagen pro Jahr aus. Dieses Niveau soll auch in den Folgejahren zu beobachten gewesen sein.

### Rechtsfolgen von Patentverletzungen

Im Hinblick auf die Schadensbemessung sind die Rechtsfolgen einer Patentverletzung in den USA vergleichbar mit denen in der Europäischen Union, wenngleich in den USA die Gerichte eine Verdreifachung des festgestellten Schadens vornehmen können (etwa bei Vorsatz). Für die Europäische Union sind die Rechtsfolgen in der Richtlinie 2004/48/EG beschrieben, deren Handhabung den Mitgliedstaaten obliegt. In Deutschland ist für den gewerblichen Rechtsschutz patentierbarer Erfindungen das Patentgesetz maßgeblich. Nach § 139 Patentgesetz hat der Patentinhaber zunächst einen Unterlassungsanspruch gegen den Patentverletzer. Weiterhin hat er einen Anspruch auf Schadensersatz. Dabei hat der Patentinhaber verschiedene Möglichkeiten, den Schaden zu berechnen: Er kann seinen entgangenen Gewinn geltend machen, er kann die Herausgabe des vom Patentverletzer erzielten Gewinns verlangen oder den Betrag geltend machen, den er durch die Erteilung einer Lizenz hätte erzielen können.

### Methoden der Schadensberechnung

Der entgangene Gewinn des Patentinhabers besteht gewöhnlich aus dem entgangenen Umsatz abzüglich der ersparten Aufwendungen zur Herstellung des betrof-

fenen Produkts. Um den entgangenen Umsatz abzuleiten, ist der aktuelle, feststellbare Umsatz dem Umsatz gegenüberzustellen, der bestanden hätte, wenn keine Patentverletzung erfolgt wäre. Die Ermittlung dieses hypothetischen Zustands kann zumeist nur durch Marktsimulationen oder Szenarioanalysen erfolgen, da durch die Konkurrenz des Patentverletzers nicht nur die Absatzmengen, sondern auch die Absatzpreise beeinflusst werden. Dies ist ein schwieriges Unterfangen, denn die letztlich entscheidende Frage, ob die Aufträge, die der Patentverletzer erhalten hat, wirklich an den Patentinhaber gegangen wären, wenn der Patentverletzer sie nicht ausgeführt hätte, lässt sich nur selten hinreichend sicher bejahen.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dem Patentverletzer sämtliche durch die unrechtmäßige Patentnutzung erzielten Gewinne zu entziehen. In diesem Fall erhält der Patentinhaber auch dann eine Entschädigung, wenn er selbst keinen Schaden nachweisen kann. Der Gewinn berechnet sich grundsätzlich aus dem Umsatz abzüglich der Betriebskosten. In Deutschland hatte dieser Anspruchsweg bis ins Jahr 2000 nur geringe Erfolgsaussichten, da der Patentverletzer seine Gewinne aus der unbefugten Patentnutzung durch großzügiges Ansetzen von Kosten kleinrechnen konnte. Üblicherweise sind die Einzelkosten eines Produkts (Materialkosten, Vertriebskosten, Kosten des Fertigungspersonals) anzusetzen. Strittig war die Einbeziehung von Gemeinkosten. Hierzu hat der BGH im Jahr 2000 klargestellt, dass Gemeinkosten nur angesetzt werden dürfen, wenn sie unmittelbar dem Produkt zugerechnet werden können. Allerdings wies der BGH in einer späteren Entschei- ▶

dung darauf hin, dass es zunächst des Nachweises der Kausalität für den Kauf bedarf. Das heißt, es muss geklärt werden, wie signifikant die unbefugte Nutzung des Patents für das vom Patentverletzer verkaufte Produkt und damit für die Kaufentscheidung und den erwirtschafteten Gewinn ist.

Die mit Abstand einfachste und in der Praxis auch bedeutendste Berechnungsmethode ist die sogenannte Lizenzanalogie. Danach wird der Schaden anhand der üblichen Lizenzgebühr berechnet, die für die vertragliche Lizenzierung des Produkts zu Handelszwecken verlangt worden wäre. Es ist demnach eine fiktive Berechnung, die keinen Nachweis eines konkret entgangenen Gewinns erfordert. Berechnet wird die Lizenzgebühr als Stücklizenz mittels eines Prozentsatzes vom Bruttoerlös. Als Grundlage für die Ermittlung einer angemessenen Lizenzgebühr können durch den Patentinhaber für ähnliche Produkte ausgehandelte Lizenzverträge, vergleichbare industriespezifische Lizenzvereinbarungen oder auch eine hypothetische Verhandlungssituation zwischen dem Patentinhaber und dem Patentverletzer herangezogen werden. Im Durchschnitt werden ungefähr 3 bis 5% angesetzt, bei besonders bekannten Schutzrechten kann dieser Prozentsatz jedoch wesentlich höher liegen. Die Methode der Lizenzanalogie kommt insbesondere in Fällen zur Anwendung, in denen der Patentinhaber Innovationen grundsätzlich durch Lizenzierung vermarktet, oder in Fällen, in denen der Patentverletzer durch das Patent Umsätze generiert, die der Patentinhaber nie hätte realisieren können (etwa in fremden Märkten), und schließlich auch in Fällen, in denen der Patenthalter keinen Schaden nachweisen konnte.

### Gesamtmarktwert oder Komponentenwert als Bemessungsgrundlage

Unabhängig davon, ob der erzielte Gewinn oder die Lizenzanalogie herangezogen wird, kann die Schadensberechnung zusätzlich dadurch erschwert werden, dass sich die patentierte Erfindung nicht auf das vertriebene Gesamtprodukt als Ganzes bezieht, sondern lediglich in einem Bauteil oder einer Komponente eines Produkts enthalten ist. So fließen patentgeschützte Erfindungen etwa in Form eines patentierten Chips im Smartphone als Komponenten in ein Endprodukt ein. Genau dies war ein Streitpunkt zwischen Apple und Qualcomm. Während Apple monierte, dass Qualcomm als Lizenzgebühr einen Anteil vom Preis des gesamten Geräts verlangte, statt nur den Preis der patentierten Bauteile zugrunde zu legen, argumentierte Qualcomm, dass es um ein Portfolio von verschiedenen patentierten Technologien gehe, was ein solches Vorgehen rechtfertige. Aus der Rechtsprechung lässt sich bislang nicht ableiten, wann der Gesamtmarktwert des Produkts und wann nur der Wert der Komponente als Bemessungsgrundlage heranzuziehen ist. Eine Gerichtsentscheidung im Fall Apple gegen Qualcomm hätte hier Aufschluss geben können.

### Handlungsfelder für die Zukunft

Für die innovationsstarke deutsche Wirtschaft sind durchsetzungsfähige Patente von großer Bedeutung. Mit der Einführung des sogenannten europäischen Einheitspatents und der entsprechenden Gerichtsbarkeit sollen die Gewährung und der Schutz von Patenten in der Europäischen Union vereinheitlicht werden. Die ent-

sprechenden EU-Verordnungen sind bereits 2013 in Kraft getreten, der Ratifizierungsprozess wird derzeit durch die in Deutschland noch immer nicht entschiedene Verfassungsbeschwerde aus dem Jahr 2016 gehemmt.

Auch wird die Diskussion abzuwarten bleiben, ob das deutsche Patentrecht um eine Verhältnismäßigkeitsprüfung des Unterlassungsanspruchs ergänzt werden muss, um zum einen das Drohpotential gewerbsmäßiger Patentverwerter zu entschärfen und auf die Kompensation der Patentnutzung zu reduzieren und zum anderen in einer komplexen Wertschöpfungskette den für den Unterlassungsanspruch richtigen Adressaten ausfindig zu machen. So könnte sich der Unterlassungsanspruch an diejenigen in der Wertschöpfungskette richten, der die patentierte Innovation in ein eigenes Bauteil implementiert, nicht jedoch an die nachfolgenden Anwender, die dieses Bauteil in ihre eigenen Produkte einbauen.

Schließlich scheint es durch die eingangs dargestellte Entwicklung angeraten, dass Unternehmen ihr IP-Management um ein IP-Risikomanagement erweitern oder beides in einem Verantwortungsbereich zusammenführen. ◀



**Dr. Michael Hammes**  
 Director Forensic Services,  
 PricewaterhouseCoopers GmbH WPG,  
 Frankfurt am Main  
[michael.hammes@pwc.com](mailto:michael.hammes@pwc.com)  
[www.pwc.de](http://www.pwc.de)