



Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

Zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts hat die Patentanwaltskammer sich mit nachfolgendem Schreiben an den Rechtsausschuss gewandt:

Ein Kernpunkt des Entwurfs des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts ist die Straffung des Patentnichtigkeitsverfahrens. Die Tatsachenaufklärung in der ersten Instanz vor dem Bundespatentgericht soll gestärkt und dort fokussiert werden, das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof, wie wohl es eine Tatsacheninstanz bleibt, soll auf die Inhaltskontrolle des Urteils des Bundespatentgerichts konzentriert werden.

Die Patentanwaltskammer hat diesen Gesetzesentwurf von Beginn an intensiv mit begleitet. Wesentliche Elemente des Entwurfs, so beispielsweise der in § 83 PatG-E vorgesehene qualifizierte Hinweis des Bundespatentgerichts, gehen auf unsere Anregungen zurück.

Seitens der Patentanwaltskammer bestehen jedoch erhebliche Bedenken gegen die Neuregelung von § 116 PatG-E, der nunmehr im Grundsatz eine vollständige Präklusion einer geänderten Verteidigung mit geänderten Patentansprüchen des beklagten Patentinhabers im Berufungsverfahren vorsieht, es sei denn einer der angeführten Ausnahmetatbestände liegt vor.

§ 116 PatG-E sieht nunmehr vor:

(1) Der Prüfung des Bundesgerichtshofs unterliegen nur die von den Parteien gestellten Anträge.

(2) Eine Klageänderung und in dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats eine Verteidigung mit einer geänderten Fassung des Patents sind nur zulässig, wenn

1. der Gegner einwilligt oder der Bundesgerichtshof die Antragsänderung für sachdienlich hält und
2. die geänderten Anträge auf Tatsachen gestützt werden können, die der Bundesgerichtshof seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung nach § 117 zugrunde zu legen hat.

Mit dieser Neuregelung würde dem beklagten Patentinhaber zum einen künftig verwehrt werden, sich in der Berufungsinstanz angemessen zu verteidigen. Ihm würde das Recht genommen werden, sich mit **eingeschränkten Patentansprüchen**, also einem Weniger als ursprünglich, gegen die Totalvernichtung eines Patents zu wehren. Letztendlich wird dem Patentinhaber die Möglichkeit eines Teilerkenntnisses abgesprochen.

Zum anderen ist zu befürchten, dass durch diese Neuregelung die beabsichtigte Verfahrensverkürzung konterkariert wird. Durch die Präklusion wird das Verfahren vor dem Bundespatentgericht aufgrund der zusätzlich nötigen, vorsorglichen Hilfsanträge notgedrungen wesentlich umfangreicher, so dass die versuchte Straffung des Verfahrens nicht erreicht wird. Außerdem ist jetzt bereits absehbar, dass künftig in den Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundesgerichtshof der rechtliche Prüfungsaufwand verlagert wird auf die Frage, ob die Entscheidung des Bundespatentgerichts überraschend war und ob sie eine Verletzung des rechtlichen Gehörs darstellt.

1.

Eine vollständige Präklusion zu Lasten des Beklagten ist sachlich nicht gerechtfertigt und würde das Verfahren weiter zu Lasten des beklagten Patentinhabers verschieben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Patentnichtigkeitsverfahren bereits heute keine prozessuale Waffengleichheit von Patentinhaber und Nichtigkeitskläger existiert.



Der Nichtigkeitskläger kann sich prozessual darauf beschränken, die vollständige Nichtigkeitsklärung des Patents zu beantragen. Kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass nur eine Teilvernichtung des Patents gerechtfertigt ist, ist dies aus Sicht des Klägers ein „Weniger“ gegenüber dem gestellten Antrag auf vollständige Vernichtung, den das Gericht ohne weiteres zuerkennen kann. Insoweit entspricht die Stellung des Klägers der Stellung einer Partei in einem normalen Zivilprozess, der das Gericht jederzeit ein „Weniger“ gegenüber dem gestellten Antrag zuerkennen kann.

Ganz anders hingegen ist die Stellung des Patentinhabers und Nichtigkeitsbeklagten. Er kann sich prozessual nicht darauf beschränken, die vollständige Abweisung der Nichtigkeitsklage zu beantragen und darauf vertrauen, dass ihm das Gericht ein „Weniger“ in Form einer eingeschränkten Fassung des Patents zuerkennen wird, wenn es eine solche eingeschränkte Fassung für rechtsbeständig hält. Es ist inzwischen etablierte Rechtsprechung, dass das Gericht eine Teilvernichtung eines Patents unter Aufrechterhaltung eines für rechtsbeständig erachteten beschränkten Patents dann nicht ausspricht, wenn der Patentinhaber dies nicht, zumindest in einem Hilfsantrag, explizit beantragt. Diese etablierte Praxis und die entsprechende Rechtsprechung ist erst kürzlich vom Bundespatentgericht in den Entscheidungen 3 Ni 22/04 und 3 Ni 27/05 (veröffentlicht in GRUR 2009, Seite 145) zusammengefasst und bestätigt worden.

Ein Patentinhaber verliert im Nichtigkeitsverfahren somit sein Patent vollständig, obwohl das Patentgericht möglicherweise einen eingeschränkten Patentschutz als rechtsbeständig erachtet, wenn er diese Einschränkung (zumindest hilfsweise) nicht explizit beantragt.

Somit muss der Patentinhaber antizipieren, ob und ggf. welche eingeschränkten Fassungen des Patents das Gericht möglicherweise als rechtsbeständig erachtet wird und Anträge bzw. Hilfsanträge darauf richten.

Bisher war es dem Patentinhaber immerhin möglich, auf das Urteil des Bundespatentgerichts in der Berufung mit einer Beschränkung seines Patents zu reagieren, um damit eine vollständige Vernichtung zu verhindern und das Patent wenigstens teilweise aufrecht zu erhalten. Diese Möglichkeit soll er nach dem Gesetzesentwurf künftig nicht mehr haben.

Zwar soll künftig im erstinstanzlichen Verfahren der im Entwurf vorgesehene qualifizierte Hinweis gemäß § 83 PatG-E dabei helfen, jedoch genügt der Hinweis für sich allein nicht, um die Rechte des Beklagten zu gewährleisten. Der Hinweis soll den Beklagten in die Lage versetzen, vorausszusehen, von welcher Seite aus Sicht des Gerichts dem Patent Gefahr drohen könnte und ihn in die Lage versetzen, entsprechende Anträge bzw. Hilfsanträge zu formulieren und rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung einzureichen.

Der qualifizierte Hinweis kann und soll selbstverständlich die Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht präjudizieren oder vorwegnehmen. Es ist also ohne weiteres möglich, dass das Bundespatentgericht in seiner endgültigen Entscheidung von einer im qualifizierten Hinweis geäußerten vorläufigen Meinung abrückt oder in der Entscheidung andere Gesichtspunkte in den Vordergrund rückt.

Der beste qualifizierte Hinweis im erstinstanzlichen Verfahren sowie eine transparente Führung einer mündlichen Verhandlung ändert nichts daran, dass der Patentinhaber erst nach Lektüre des Urteils die genauen Beweggründe des Patentgerichts für eine Vernichtung und Teilvernichtung kennt.

Daher ist es unabdingbar, dass der Patentinhaber in der zweiten Instanz auf das Urteil des Bundespatentgerichts durch Stellung geeigneter Anträge, insbesondere eine geänderte eingeschränkte Fassung des Patents, reagieren können muss. Einem beklagten Patentinhaber würde anderenfalls nicht einmal mehr die Möglichkeit eines Teilerkenntnisses in der Berufungsinstanz gegeben werden, obwohl nach



der ZPO ein Teilerkenntnis sogar noch in der Revisionsinstanz möglich ist. Es muss für einen beklagten Patentinhaber möglich sein, nach Kenntnis des erstinstanzlichen Urteils darauf zu reagieren und sein angegriffenes Patent unter Berücksichtigung der Urteilsgründe beschränkt zu verteidigen.

2.

Die mit dem Entwurf intendierte Verfahrensstrafung wird durch die Regelung in § 116 Abs. 2 PatG-E wieder in Frage gestellt.

Der Entwurf sieht vor, dass der beklagte Patentinhaber auf das Urteil nicht ohne Zustimmung des Gerichts oder Gegners reagieren kann, nicht einmal mit der Berufungsbegründung. Im Ergebnis wird vom Patentinhaber erwartet, dass er in der ersten Instanz alle denkbaren Ausgänge des Verfahrens und möglichen Begründungslinien des Gerichts antizipiert und vorsorglich dem Rechnung tragende Hilfsanträge einreicht, damit er diese in der Berufungsinstanz als Verteidigungslinien zur Verfügung hat.

Zum einen kann ein Patentinhaber dies in der Praxis nicht leisten, zum anderen würde diese Vorgehensweise die vorgesehene Straffung des erstinstanzlichen Verfahrens ad absurdum führen, da ein auf sachgerechte Verfahrensführung bedachter Patentinhaber das Bundespatentgericht regelmäßig mit einer Fülle von Hilfsanträgen konfrontieren würde und müsste. Die abzusehende Überfrachtung des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht mit solchen Eventualverteidigungsmaßnahmen wird mit Sicherheit zu erheblichen Verfahrensverzögerungen führen.

3.

Die Zielsetzung des Gesetzgebers – Verfahrensstrafung in Patentnichtigkeitsverfahren – kann unseres Erachtens unter Wahrung der Rechte des beklagten

Patentinhabers durch eine moderatere Präklusionsregelung effektiver erreicht werden.

Der Gesetzesbegründung zufolge soll durch die Präklusion verhindert werden, dass ein beklagter Patentinhaber „in letzter Minute“ die Patentansprüche in einer Weise beschränkt, die einen erheblichen zusätzlichen Prüfungsaufwand erfordert. Es ist durchaus ein berechtigtes Ansinnen, zu verhindern, dass die Parteien den Streitgegenstand in letzter Minute ändern.

Dem kann Rechnung getragen werden durch Präklusionsfristen, die entsprechende Änderungen der Fassung eines Patents nur in angemessener Frist vor der mündlichen Verhandlung im Berufungsverfahren zulassen. Eine vollständige Unterbindung einer Verteidigung des Beklagten mit einer geänderten Fassung des Patents im Berufungsverfahren schießt über dieses Ziel hinaus und wird dem beklagten Patentinhaber in vielen Fällen eine effektive Verteidigung im Berufungsverfahren schwer bis unmöglich machen und führt zu den oben angesprochenen Verwerfungen.

Die überragende wirtschaftliche Bedeutung des Patentwesens für die deutsche Industrie sowie die durch hohe Qualität erarbeitete dominierende Stellung der deutschen Patentgerichtsbarkeit innerhalb Europas lassen es angeraten erscheinen, neben der angestrebten Verfahrensstrafung die Sicherung der Qualität der Rechtsprechung als jedenfalls gleichrangiges Ziel im Auge zu behalten. Mit Präklusionsfristen würden beide Anliegen gleichermaßen berücksichtigt.

Gerne stehen wir für ein Gespräch zu diesem Thema zur Verfügung und regen bei Bedarf insoweit auch eine Sachverständigenanhörung an.

20. Februar 2009

gez. Dr. Keussen
Vizepräsident