

# **Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins**

**durch den Ausschuss für Geistiges Eigentum**

**zum Vorschlag des Präsidenten des Bundesgerichtshofs  
zur Einführung des Nichtigkeitseinwands im Patentverletzungsprozess  
(Schreiben vom 25. Januar 2007)**

Mitglieder des Ausschusses Geistiges Eigentum:

Rechtsanwalt Prof. Dr. Winfried Tilmann, Düsseldorf  
Rechtsanwalt Dr. Henning Harte-Bavendamm, Hamburg  
Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Paul-Wolfgang Hertin, Berlin  
Rechtsanwalt Prof. Dr. Reinhard E. Ingerl, LL.M., München  
Rechtsanwalt Prof. Dr. Rainer Jacobs, Köln  
Rechtsanwältin Dr. Andrea Jaeger-Lenz, Hamburg  
Rechtsanwalt Dr. Thomas Reimann, Düsseldorf  
Rechtsanwalt Dr. Arthur Waldenberger, Berlin

zuständiger DAV-Geschäftsführer:

Rechtsanwalt Jens Wagener, Berlin

Verteiler:

EU-Gremien über das DAV Büro Brüssel

Mitglieder des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages

Bundesministerium der Justiz

Bundesrat

Vorstand und Geschäftsführung des Deutschen Anwaltvereins

Landesgruppen und –verbände des DAV

Vorsitzende der Gesetzgebungsausschüsse des DAV

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaften des DAV

ver.di, Abteilung Richterinnen und Richter

Bundesrechtsanwaltskammer

Steuerberaterverband

Deutscher Richterbund

Bundesverband der Freien Berufe

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Deutscher Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

Patentanwaltskammer

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht

Zeitschrift „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“

Zeitschrift „Mitteilungen der deutschen Patentanwälte“

Zeitschrift „ZEuP“

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Süddeutsche Zeitung

Die Welt

NJW

## I.

### Vorschlag des Präsidenten des BGH

1. Der Präsident des Bundesgerichtshofs hat die gesetzliche Einführung der Möglichkeit der Erhebung des Nichtigkeitseinwands im Patentverletzungsprozess vorgeschlagen. Grund für den Vorschlag sind die ständig wachsende Zahl der Eingänge von Berufungen im Nichtigkeitsverfahren und der sich daraus ergebende Stau, der inzwischen mehr als fünf Jahre beträgt. Als Alternativen werden erörtert: Die Beschränkung der Zuständigkeit des Bundesgerichtshof auf eine Rechtskontrolle (Revision statt Berufung), ein Vorschlag, der die in der Vergangenheit von den beteiligten Kreisen abgelehnt worden ist, und eine deutliche Vermehrung der im Nichtigkeitsverfahren tätigen Richter am Bundesgerichtshofs, was nur im Rahmen eines weiteren Patentsenats möglich wäre. Die Zulassung des Nichtigkeitseinwands ohne gesetzliche Änderung wird als nur theoretisch möglich, im Hinblick auf die lang dauernde Praxis aber als nicht praktikabel abgelehnt.

## II.

### Stellungnahme

2. Die Belastung des Bundesgerichtshofs in Nichtigkeitsverfahren hat unbestreitbar ein Ausmaß erreicht, das nicht weiter hinnehmbar ist. Die Zahl der Neu-Eingänge liegt in den letzten 7 Jahren durchschnittlich bei 60, die Erledigungszahlen (durch Urteil) liegen bei 25. Die Zahl der unerledigten Verfahren ist von 1968 (101) bis 2006 (174) kontinuierlich angestiegen. Mit jedem Jahr erhöht sich der Rückstau beim Bundesgerichtshof also um mehr als eine Jahresleistung.
3. Von den drei in Betracht kommenden Abhilfemaßnahmen (Zulassung des Nichtigkeitseinwands im Verletzungsverfahren; Umwandlung des Berufungsverfahrens in ein Revisionsverfahren; Schaffung eines weiteren Nichtigkeitssenats) scheidet die dritte Maßnahme (Einführung eines weiteren Nichtigkeitssenats) von vornherein aus. Deutschland arbeitet mit anderen europäischen Staaten an der Schaffung eines European Patent Litigation Agreement (EPLA), das für europäische Patente (die einen Anteil von etwa 70 % der Nichtigkeitsverfahren beim Bundesgerichtshof ausmachen) regionale Kammern und ein zentrales Berufungsgericht vorsieht. Die EPLA-Gerichte werden sowohl für Verletzungsverfahren als auch für den Nichtigkeitseinwand, die Nichtigkeitswiderklage und isolierte Nichtigkeitsklagen zuständig sein. Mit dem

Inkrafttreten des Abkommens entfielen daher die Zuständigkeit sowohl des Bundespatentgerichts als auch des Bundesgerichtshofs für Nichtigkeitsverfahren betreffend europäische Patente. Es erscheint nicht sachgerecht, die Zahl der BGH-Richter (und BGH-Senate) zu einem Zeitpunkt zu vermehren, in dem nach wie vor begründete Hoffnung auf das Zustandekommen von EPLA besteht. Hinzu kommen die zu erwartenden Abstimmungsprobleme zwischen zwei Nichtigkeitsssenaten und die Schwierigkeiten, weitere BGH-Richter im Bereich des Patentrechts zu gewinnen.

4. Die gesetzliche Zulassung des Nichtigkeitseinwands im Verletzungsverfahren wäre, wie der Präsident des Bundesgerichtshofs (S. 10) zutreffend ausführt, theoretisch auch ohne ausdrückliche gesetzliche Zulassung möglich. Das bisher für die Nichtzulassung des Nichtigkeitseinwands vorgebrachte Argument des Respekts vor der Verwaltungsentscheidung des Deutschen Patentamts erweist sich, jedenfalls für europäische Patente, als nicht durchgreifend. Die große Mehrzahl der Gerichte der anderen Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) sehen sich nicht daran gehindert, die Schutzfähigkeit des Patents im Rahmen eines Verletzungsverfahrens in vollem Umfang nachzuprüfen. Die Gerichte der anderen Mitgliedstaaten lassen nicht nur den Nichtigkeitseinwand zu, sondern auch die Nichtigkeits-Widerklage und die isolierte Nichtigkeitsklage.

Auch das innerdeutsche Argument der "Aufgabenverteilung" zwischen dem Bundespatentgericht einerseits und den Verletzungsgerichten andererseits spricht nicht gegen die Zulassung des Nichtigkeitseinwands, da die Wirkung eines erfolgreichen Nichtigkeitseinwands nur darin besteht, dass der Kläger seine Ansprüche aus dem Patent gegen einen bestimmten Beklagten nicht durchsetzen kann (Wirkung *inter partes*). Der Bestand des Patents bleibt hiervon unberührt.

Dass der Gesetzgeber bei der Zulassung des Löschungseinwands im Gebrauchsmusterrecht nicht auch eine entsprechende Änderung des Patentrechts vorgenommen hat, ist ebenfalls kein Argument gegen die Zulassung des Nichtigkeitseinwands ohne gesetzliche Regelung. Immerhin reagieren die Verletzungsgerichte auf einen Nichtigkeitseinwand (bei anhängigem Nichtigkeitsverfahren) durch Aussetzung. Sie prüfen daher (wenn auch in eingeschränktem Umfang) die wahrscheinliche Begründetheit der Nichtigkeitsklage. Sie bezeichnen den Nichtigkeitseinwand nicht als schlechthin unbeachtlich.

Gleichwohl erscheinen sowohl die Zulassung des Nichtigkeitseinwands durch die Rechtsprechung als auch eine gesetzliche Regelung der Zulassung des Nichtigkeitseinwands im gegenwärtigen Zeitpunkt als verfrüht. Eine solche Maßnahme sollte erst in Angriff genommen werden, wenn das Inkrafttreten von EPLA unmittelbar bevorsteht. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Zulassung des Nichtigkeitseinwands mit einem erheblichen Ausbau der Verletzungsgerichte verbunden sein müsste. Die in Deutschland führenden Verletzungsgerichte (Düsseldorf, Mannheim, München) könnten mit ihrer jetzigen Besetzung die Doppelaufgabe der Prüfung der Verletzungsfrage nicht bewältigen. Es wären personelle Aufbauarbeiten zu leisten, die erfahrungsgemäß erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Sollten die nationalen Gerichte im Rahmen von EPLA die Aufgabe der ersten Instanz übernehmen (als Kammern der EPLA-Gerichtsbarkeit) müssten sie entsprechend umgestaltet werden.

In diesem Zeitpunkt wäre dann auch für nationale Patente der Nichtigkeitseinwand, die Nichtigkeitswiderklage und die isolierte Nichtigkeitsklage vor den Verletzungsgerichten zuzulassen, weil ein unterschiedliches Regime für europäische Patente einerseits und nationale Patent andererseits nicht zweckmäßig erscheint.

Jedenfalls wenn sich der Stau der Nichtigkeitsverfahren beim Bundesgerichtshof mit anderen Maßnahmen beseitigen läßt, sollte die Entscheidung über die Zulassung des Nichtigkeitseinwands, der Nichtigkeitswiderklage und der isolierten Nichtigkeitsklage vor dem Verletzungsgericht erst im Zusammenhang mit EPLA getroffen werden.

5. Damit verbleibt als einzige gegenwärtig in Betracht kommende Maßnahme die Änderung des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Bundesgerichtshof in Richtung auf eine Reduzierung des mit diesen Verfahren beim BGH verbundenen Aufwands.
  - a) Unzweckmäßig ist es, diese Debatte unter den Schlagworten "Berufungsverfahren" und "Revisionsverfahren" zu führen. Die Skala zwischen einer vollen zweiten Tatsacheninstanz und einer reinen Rechtskontrolle ist größer, als es diese Schlagworte nahe legen. Im Sinne einer kontinuierlichen Rechtsentwicklung erscheint es vorzugswürdig, ausgehend von dem gegenwärtigen Berufungsverfahren beim Bundesgerichtshof eine Lösung zu finden, die eine hinreichende Kontrolle der erstinstanzlichen Entscheidungen des Bundespatentgerichts sicherstellt, einen unnötigen Aufwand jedoch vermeidet.

- b) Eine vollständige Tatsachenkontrolle durch das sonst nur in Revisionsachen tätige oberste Bundesgericht (Bundesgerichtshof) hat, wie in Erinnerung zu rufen ist, historische Gründe. Nichtigkeitsverfahren begannen ab 1877 vor einer besonderen Abteilung des Patentamts, also durch eine Verwaltungsbehörde. Eine gerichtliche Kontrolle (erst durch das Reichs-Oberhandelsgericht, später durch das Reichsgericht) setzte daher eine vollständige Tatsachen- und Rechtsprüfung voraus. Mit der Ausgliederung der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts in das Bundespatentgericht ist eine vollständige gerichtliche Überprüfung (Tatsachenfragen und Rechtsfragen) jedoch sichergestellt. Damit entfällt die aus dem Gebot der gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen folgende notwendige Zuständigkeit des Bundesgerichtshofs auch für die Überprüfung von Tatsachenfragen. Deswegen besteht ein verfassungsrechtlicher Zwang zur Beibehaltung des Berufungsverfahrens nicht.

Auf der anderen Seite werden für die Beibehaltung eines (wenn auch gestrafften) Berufungsverfahrens angeführt: Die Parallele zum Verletzungsverfahren, in dem die Verletzungsfrage in zwei Tatsacheninstanzen geprüft wird; die Schwierigkeiten einer Recherche auf entgegenstehendes Material auf der Seite des Beklagten im Verletzungsverfahren; die Zügigkeit der erstinstanzlichen Sachbehandlung.

- c) Die gegenwärtige Handhabung des Berufungsverfahrens im Nichtigkeitsverfahren vor dem BGH ist durch folgende Umstände belastet: (1) Der Patentsenat des BGH ernennt in fast allen Fällen einen Sachverständigen. Die Auswahl und die Bestellung des Sachverständigen sowie die Erstattung des Gutachtens nimmt erhebliche Zeit in Anspruch. (2) Der Sachverständige wird im Rahmen einer ausführlichen mündlichen Verhandlung gehört und vom Patentsenat sowie von den Parteivertretern befragt. Mehr als eine Nichtigkeitsverhandlung je Verhandlungstag ist daher praktisch nicht möglich. (3) Eine Zurückweisung wegen verspäteten Vorbringens ist gegenwärtig, ausgehend von der gesetzlichen Grundlage, nicht möglich. Die verspätete Stellung von Hilfsanträgen kann ebenfalls nicht zurückgewiesen werden und führt zu einer erheblichen Mehrbelastung.
- d) Eine Neuregelung des Berufungsverfahrens muss die Tatsache berücksichtigen, dass das Nichtigkeitsverfahren nicht nur dem bilateralen Interesse des

Patentinhabers und des Nichtigkeitsklägers dient, sondern zugleich im Interesse der Allgemeinheit klären soll, ob das Patent Bestand haben soll oder nicht. Aus diesen Gründen trifft der Bundesgerichtshof nach § 115 PatG nach freiem Ermessen die zur Aufklärung der Sache erforderlichen Verfügungen, wobei er an das Vorbringen und die Beweisanträge der Parteien nicht gebunden ist. Aus dem gleichen Grund kann nach § 117 Abs. 2 PatG der Bundesgerichtshof auch Tatsachen und Beweise berücksichtigen, mit denen Parteien ausgeschlossen sind. Andererseits können nach § 118 Abs. 1 PatG von einer Partei behauptete Tatsachen für erwiesen angenommen werden, über welche die Gegenpartei sich nicht erklärt hat.

Betrachtet man die Entwicklung des Nichtigkeitsverfahrens, so ist die Eigeninitiative sowohl des Bundespatentgerichts als auch des Bundesgerichtshofs zur Klärung der Bestandskraft von Patenten im Allgemeininteresse so weit hinter der Maßgeblichkeit des Parteivortrags zurückgetreten, dass die Verfahrensregeln wesentlich stärker als bisher den zivilprozessualen Regeln für privatrechtliche Konflikte zwischen den Parteien angeglichen werden können. Dies entspricht auch der Praxis der Gerichte anderer EPÜ-Mitgliedstaaten, die im Rahmen von zivilprozessualen Streitigkeiten (über die Verletzungsklage) über die Gültigkeit des Patents entscheiden.

- e) Die unten (II. 5. g)) vorgeschlagene Ausgestaltung des Verfahrens schon in der ersten Instanz (vor dem Bundespatentgericht) rechtfertigt es, neue Angriffs- oder Verteidigungsmittel in Anlehnung an die zivilprozessualen Regeln des § 531 Abs. 2 nur noch dann zuzulassen, wenn der Gesichtspunkt vom Bundespatentgericht erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten worden ist, infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden ist, oder im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht ist ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht.
- f) Auch die Einführung einer Bindung an die Berufungsanträge (§ 528 ZPO) sollte geprüft werden, jedoch mit der Maßgabe, dass nach Vorliegen des Sachverständigengutachtens die Einreichung einer begrenzten Zahl von Hilfsanträgen möglich bleiben muss, wofür jedoch eine Frist (Vorschlag: 4 Wochen nach Vorliegen des Sachverständigengutachtens) vorgesehen werden sollte.

- g) Eine Verringerung der Zahl der Fälle, in denen der Bundesgerichtshof einen Sachverständigen bestellt, setzt eine Veränderung des tatsächlich gehandhabten Verfahrens vor dem Bundespatentgericht voraus: Die Parteien sollten sich künftig bei der Darlegung des Patents und seiner technischen Hintergründe sowie des mit der Nichtigkeitsklage geltend gemachten Materials nicht auf Darlegungen beschränken, die für die technischen Richter des Bundespatentgerichts ausreichend sein mögen. Da den Senaten des Bundespatentgerichts auch zwei Juristen angehören (der Vorsitzende und ein Beisitzer), muss von den Parteien gefordert werden, den technischen Sachverhalt in einer Weise aufzubereiten, die für Juristen verständlich ist. Es kann nicht hingenommen werden, dass solche Darlegungen erst in der Berufungsinstanz vor dem Bundesgerichtshof "nachgeholt" werden. Die Parteien sind auch aus den Verletzungsverfahren gewohnt, den dort allein als Richter tätigen Juristen die technischen Fragen so zu erläutern, dass möglichst ohne sachverständige Hilfe entschieden werden kann. Das Bundespatentgericht seinerseits sollte bei der Abfassung seiner Urteile die jeweiligen technischen Fragen so erläutern, dass der Bundesgerichtshof grundsätzlich ohne technische Hilfe in der Lage ist, über die Bestandskraft des Patents zu entscheiden.
6. Für den Gesetzgeber bliebe bei diesem Ansatz die Aufgabe, die Regeln des Zivilprozesses über das Berufungsverfahren in zweckmäßiger Weise auf das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof in Patentnichtigkeitsverfahren für anwendbar zu erklären. Ein solches Konzept sollte in enger Abstimmung mit dem Patentsenat des Bundesgerichtshofs und dem Bundespatentgericht erarbeitet werden.