

## Neue Regeln für das alte Spiel: Gesetzentwurf zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (I)

2008-12-11 12:20:47

Bekanntlich plant die Bundesregierung eine Reform des Patentrechts. Es geht aber nicht um das gerade wieder in den Medien präsente Europäische Gemeinschaftspatent, sondern um die deutsche Patentrechtsordnung. Es sollen laut Bundesjustizministerium die Rechtslage bei der Anmeldung von Patenten und Marken verbessert und das Rechtsmittelsystem vereinfacht werden. Insbesondere soll das Nichtigkeitsverfahren beschleunigt werden. Zu diesem Zweck liegt ein Referentenentwurf für ein Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vor.

Auch dieses Forum will einen Beitrag zu diesem Vorhaben nicht versäumen. In Teil I sollen zunächst die neuen Regeln für das Nichtigkeitsverfahren besprochen werden.

### Die Situation am Bundespatentgericht: “Vernichtung aus Notwehr”

Im Zentrum der Bemühungen der Reform steht das Nichtigkeitsverfahren. Hier will die Bundesregierung mit Hilfe des neuen § 83 PatG dem Gericht die Pflicht auferlegen, während des Verfahrens den Parteien so früh wie möglich Hinweise zu erteilen, gegebenenfalls eine Frist für weiteres Vorbringen zu setzen und dieses bei Nichteinhaltung der Frist als verspätet zurückzuweisen. Hierdurch soll das Verfahren auf die Kernprobleme fokussiert und für die Parteien überraschende Entscheidungen vermieden werden.

In der Praxis ist es mehr und mehr üblich geworden, dem Bundespatentgericht “containerweise” Entgegenhaltungen vorzulegen, und dies möglichst kurz vor der mündlichen Verhandlung, so dass eine Reaktion des Gegners nicht mehr möglich ist; genauso wenig möglich ist allerdings eine sinnvolle Vorbereitung des Gerichts. Ähnliche Klagen hört man auch vom BGH, auf den die Schriftsätze kurz vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung “einzuprasseln” pflegen. Um ein Vielfaches verfeinert durch moderne computergestützte Recherche und dadurch in ihrer Wirkung enorm erhöht ist es Ziel dieser Strategie, die Gerichte mittels “Abschreckung” zu einer Vernichtung des Patents wegen fehlender Erfindungshöhe zu bringen, ohne dass in eine Prüfung des Naheliegens eingestiegen wird. Folge dieser Strategie ist, dass Patente zu Unrecht vernichtet werden oder, sollte das Gericht sich in Wahrnehmung der Officialmaxime in die Vielzahl an Druckschriften einlesen, eine erheblich längere Verfahrensdauer im Nichtigkeitsverfahren.

Diese Praxis droht den guten Ruf der deutschen Patentrechtsprechung insgesamt in Gefahr zu bringen, da dieser vor allem auf die traditionell schnelle Verfahrensdauer in Verletzungsverfahren einerseits und die sachliche Kompetenz der Nichtigkeitsgerichte andererseits zurückzuführen

# IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

ist. Hat sich aber die "Verzögerungstaktik" im Nichtigkeitsverfahren verfestigt, dauern bei Aussetzung auch die Verletzungsverfahren länger, so dass ein Patentverfahren insgesamt unzumutbar lang dauern kann (und auch jetzt schon manchmal dauert). So verliert ein Verletzungsverfahren seine Attraktivität, womit auch die Sicherheit, die deutsche Nichtigkeitsverfahren geben, wertlos wird, denn wer will ein beständiges Patent, wenn er es nicht in der wirtschaftlichen Realität angemessenen Zeiträumen durchsetzen kann?

## **Welche Maßnahmen können hier Abhilfe schaffen?**

Fest steht, dass §§ 296, 529 Abs. 1 und 531 Abs. 1 ZPO in das Nichtigkeitsverfahren nicht einbezogen werden können, solange die Oficialmaxime nicht abgeschafft wird, da die genannten Vorschriften auf dem Beibringungsgrundsatz beruhen. Lediglich manifest rechtsmissbräuchlicher Vortrag kann auch im Amtsermittlungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Da die Praxis, möglichst viele Entgegenhaltungen zu präsentieren, aber auf der über Jahrzehnte immer großzügiger gewordenen Zulassung dieser Menge an Entgegenhaltungen durch die Gerichte beruht, kann Rechtsmissbrauch im Grundsatz nicht angenommen werden. Hier soll nun § 83 PatG n. F. ansetzen.

## **Die Schwachstellen der Reform**

### **a. Die Hinweispflicht nach § 83 S. 1 PatG n. F.**

Zunächst ist unklar,

was genau unter dem "Hinweis" im Sinne des § 83 PatG n. F. zu verstehen ist.

Die Gesetzesbegründung der Bundesregierung enthält hierzu folgende Anmerkung:

"Mit diesem Hinweis soll das Bundespatentgericht die tatsächliche Grundlage der zu treffenden gerichtlichen Entscheidung – d.h. seine vorläufige Einschätzung der Sach- und Rechtslage – möglichst frühzeitig offenlegen, damit die Parteien sich darauf einstellen und ihren weiteren Vortrag danach ausrichten können."

Dies würde aber bedeuten, dass das Gericht tatsächlich klar erkennen lassen muss, zu welcher Rechtseinschätzung es tendiert, also eine Art "preliminary opinion" abgibt. Gemeint ist hier aber möglicherweise etwas anderes: das Gericht soll die Parteien auf etwaig bestehende Probleme in der rechtlichen Beurteilung und/oder der Sachaufklärung hinweisen, dies aber so neutral wie möglich. Dies ergibt sich aus dem Sinn und Zweck der Reform: Das Verfahren soll gestrafft und beschleunigt werden, in dem man sich bereits am Anfang auf die wesentlichen Punkte konzentriert. Welche dies sind, soll das Gericht entscheiden, es soll aber nicht gezwungen sein, seine (Rechts-)Meinung bereits umfassend kundzutun. Dann wäre die Stelle in der Gesetzesbegründung dahingehend zu verstehen, dass das Gericht aus der Fülle der Entgegenhaltungen die relevanten abschichtet und den Parteien nennt und letztere, wenn nötig, auf einzelne rechtliche Problempunkte hinweist (unten sogleich noch mehr dazu).

# IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

Sollte man den Hinweis aber als “preliminary opinion” verstehen, drängen sich bestehen Ähnlichkeiten zum Zwischenbescheid im Patentbeschwerdeverfahren. Auch hier teilt die entscheidende Kammer ihre Rechtsauffassung und die noch offenen Sachverhaltsfragen mit. Die Beteiligten können dann den Sachverhaltsvortrag ergänzen und sich auf die Rechtsmeinung der Kammer einstellen bzw. hierauf reagieren. Dies hat Vor- und Nachteile: Ist die Meinung positiv, ändert die Beschwerdebehörde ihre Meinung aber in der Anhörung, werden sich die Mandaten nicht freuen. Läuft es anders herum, ist die Meinung also zunächst negativ, wird um so mehr Material gesichtet und vorgelegt. Dies zeigt, dass der Zwang, einen Zwischenbescheid abzusetzen, das Gericht nicht davor bewahren kann und wird, mit Kisten voll Papier konfrontiert zu werden. Die Vorverlegung lässt dem Gericht natürlich mehr Zeit das Material zu sichten und die Behandlung der Fälle zu planen, behebt aber nicht das grundsätzliche Probleme.

## **b. Bietet § 83 PatG n. F. wirklich etwas Neues?**

Bereits heute bestimmt § 87 Abs. 2 PatG iVm § 273 ZPO, dass die Gerichte die Parteien zu umfassendem und vor allem rechtzeitigem Vorbringen anhalten müssen. Wie dies geschieht, steht aber den Gerichten frei. § 273 ZPO entspricht im Umfang § 139 Abs. 1 S. 2 ZPO. Hier besteht kein Unterschied.

Der Wortlaut der §§ 139 und 273 ZPO ähnelt sehr stark demjenigen des § 83 PatG n. F. § 139 Abs. 1 ZPO bezieht sich explizit auf Tatsachen, Beweismittel und Anträge, § 273 Abs. 2 Nr. 1 ZPO auf “klärungsbedürftige Punkte”. § 83 BPatG n. F. spricht von “Gesichtspunkten von besonderer Bedeutung” und “für die Entscheidung wesentliche(n) Fragen”. Dabei betrifft § 87 Abs. 2 iVm § 273 ZPO auch Rechtsfragen.

Über § 139 ZPO geht § 83 PatG n. F. insofern hinaus, als jener nur Tatsachenfragen betrifft. Dem entspricht auch die Ansicht der Bundesregierung, die in der Begründung betont: Die “Hinweispflicht des Bundespatentgerichts geht insoweit über die allgemeine Hinweispflicht nach § 139 der Zivilprozessordnung hinaus, als der Hinweis bereits die – vorläufige – Beurteilung der Sach- und Rechtslage durch das Gericht offenbaren soll.”

Bei § 273 ZPO liegt dies etwas anders: Es war den Bundespatentgericht auf der Grundlage von § 87 Abs. 2 S. 2 PatG iVm § 273 ZPO bereits bisher schon möglich, einen Zwischenbescheid bzw. eine Aufklärungsanordnung zu erlassen (Schulte, 8. Aufl. § 87 Rn 8, Benkard, 10. Aufl. § 87 Rn 18). Nach Ansicht der Bundesregierung wurde von dieser Gestaltungsmaßnahme aber zu wenig Gebrauch gemacht, so dass § 83 PatG n. F. nun ausdrücklich und unmissverständlich die Pflicht zum Hinweis festschreibt. Der Eingriff in die richterliche Gestaltungsfreiheit wird also gerechtfertigt durch die bisherige Zurückhaltung des Bundespatentgerichts. Verdeutlicht man sich, dass § 87 Abs. 2 BPatG iVm § 273 ZPO bereits bisher schon im Prinzip einen vollwertigen Zwischenbescheid abdeckt und dieser einer “preliminary opinion” gleichsteht, kommt eine solche vielleicht doch in Frage.

Es wird sich zeigen, wie das Bundespatentgericht die Hinweispflicht handhaben wird: eine “preliminary opinion” oder nur Dokumente absondern, auf die zu konzentrieren die Parteien aufgefordert werden, oder beides?

# IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

Wirklich neu an der Vorschrift ist also nur die Präklusionswirkung des § 83 Abs. 4 S. 1 PatG n. F.

## **c. Zwei Schritte vor, einer zurück: § 83 S. 2 PatG n. F.**

Umstritten ist neben dem oben Erwähnten auch der zweite Satz des ersten Absatzes des neuen § 83 PatG:

„Eines solchen Hinweises bedarf es nicht, wenn die zu erörternden Gesichtspunkte nach dem Vorbringen der Parteien offensichtlich erscheinen.“

Die GRUR und der Ausschuss Gewerblicher Rechtsschutz der Bundesrechtsanwaltskammer insbesondere hatten hieran Kritik geübt und gefordert, S. 2 ersatzlos zu streichen. Dies erscheint Zustimmungswürdig, denn es ist durchaus denkbar, dass diese Regelung Probleme verursacht: Haben beide Parteien das Verfahren ausgeschrieben und ist das Gericht der Ansicht, der Fall liege klar, wird es keinen Hinweis geben. Dies kann dazu führen, dass beide Parteien davon ausgehen werden, sie hätten den Fall gewonnen. Dass dem nicht so ist, wird spätestens in der mündlichen Verhandlung die böse Überraschung für eine Partei. Dieser Verlauf entspricht aber nicht dem Sinn und Zweck des Reformvorhabens. Dieses soll gerade dazu führen, die Parteien keine späten Überraschungen mehr erleben.

Außerdem weicht der Gesetzgeber die strengen Folgen in Abs. 3 auf, indem er in Nr. 2 eine Entschuldigung der Verspätung erlaubt. Auch wenn das Bundespatentgericht hier einen Weg finden wird, Entschuldigungsvortrag schnell abzuhandeln, ist diese Regelung eine potentielle Quelle für weitere Verzögerungstaktiken. Die Neuregelung sieht zudem einen Hinweis oder Zwischenbescheid lediglich "so früh wie möglich" vor. Hier kann man zur weiteren Konkretisierung und Verschärfung überlegen, eine feste Frist zu installieren z. B. eine Frist von drei Monaten vor der mündlichen Verhandlung.

## **Verschärfte Anforderungen an die Substantiierungspflicht**

Will man der Praxis, Container von Papier zur "Abschreckung" am Gericht abzuladen wirksam begegnen, bedarf es mehr als des oben besprochenen Hinweises. Denn die Nichtigkeitskläger werden bei einem entsprechenden Hinweis die Unterlagen einfach nur früher versenden. Auseinandersetzen muss sich das Gericht mit ihnen dennoch. Echte Abhilfe würde hier wohl nur schaffen, verschärfte Anforderungen an die Darlegungslast sowie die Substantiierung der angeblichen Nichtigkeitsgründe aufzuerlegen und, eventuell nach richterlichem Hinweis, die konsequente Abweisung von Nichtigkeitsklagen, wenn der Darlegungslast nicht nachgekommen wird. Hier kann der neue § 83 PatG helfen.

Vorbild ist hier das englische Patentverletzungsverfahren. Laut Lord Justice Jakob ist es Praxis in England, dass die Vorlage von mehr als drei Dokumenten zur Begründung der fehlenden Patentfähigkeit als Kunstfehler gilt. Nach englischer Praxis wird der Nachweis von einer Vielzahl von Lösungsversuchen im einschlägigen Fachbereich als Indiz für erfinderische Tätigkeit

# IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

angesehen. Der Verletzungsbeklagten und Widerkläger wird jeweils aufgefordert, die am besten geeignete Entgegenhaltung zu präsentieren: „show me your best piece of prior art“; der Kläger wird dann nicht mehr damit gehört, wenn er weitere Entgegenhaltungen als „second best“ nachzuschieben versucht.

Hier bestehen durchaus Ähnlichkeiten zur Prüfungspraxis des EPA, das auch nur „nächstliegende“ Entgegenhaltungen als relevant annimmt. Ausserdem war es auch in Deutschland in vergangenen Zeiten Praxis des Bundespatentgerichts, bei einer Vielzahl von Entgegenhaltungen anzunehmen, dass die Erfindung nicht nahe lag, weil eine Vielzahl von Versuchen indiziere, dass die Lösung des Problems bisher nicht gelungen sei. Hierhin zurückzukehren würde eine Lösung des „Lastwagen-voll-Papier-Problems“ ohne Eingriff des Gesetzgebers darstellen. Das Bundespatentgericht und der BGH müssten hierzu „nur“ ihre Praxis ändern. Dies wäre auch im Rahmen der Oficialmaxime möglich, weil die Handhabung der Darlegungslast den Gerichten überlassen ist.

## **Es bleibt spannend**

Aber auch verschärfte Anforderungen an die Substantiierung sowie der Zwang zur früheren Präsentation des Materials ändern nichts an dem Umstand, dass es sich bei der Nichtigkeitsklage um eine Popularklage handelt. Die beteiligten Parteivertreter können also nach wie vor für den Fall, dass ein Argument auf Grundlage des § 83 PatG n. F. zurückgewiesen wurde, „Strohänner“ einsetzen, also Kollegen bitten, gegen dasselbe Patent noch einmal zu Felde zu ziehen. Hierbei handelt es sich auch jetzt schon um stehende Praxis. Dem wäre nur ein Riegel vorzuschieben, wenn die Nichtigkeitsklage als Verfahren mit subjektiver Beschwerde voraussetzung ausgestaltet wird. Zudem kann darüber nachgedacht werden, ob die Oficialmaxime noch zeitgemäß ist.

(sdt)

# IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog