

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

2008-12-22 19:38:19

[Im letzten Teil dieser Reihe](#) wurde über die Reform des Nichtigkeitsverfahrens in der 1. Instanz berichtet. Auch wenn diese Änderung das Kernstück des Reformvorhabens darstellt, erschöpft sich selbiges nicht darin. Die Bundesregierung plant auch eine Reform des Berufungsverfahrens vor dem BGH.

Die neuen Vorschriften

Die Neuregelung findet sich den §§ 111, 117 PatG n. F. Die Bundesregierung will vor allem die Dauer des Berufungsverfahrens beträchtlich senken. Ziel ist es, den derzeitigen Durchschnitt von vier Jahren zu halbieren. Dies soll als flankierende Maßnahme zur Straffung und Beschleunigung des erstinstanzlichen Verfahrens vor dem Bundespatentgerichts dienen. Hier kann einem der Gedanke kommen, dass die Parteien umso mehr vortragen werden, wenn sie wissen, dass in der 2. Instanz nichts mehr "zu holen" ist. Dass dies eine unberechtigte Sorge ist, wird von den positiven Erfahrungen mit den neuen ZPO-Regelungen zur Berufung in den bisher bereits betroffenen Rechtsgebieten bestätigt (vgl. Bamberger, ZRP 2004, Die Reform der Zivilprozessordnung – Eine Wirkungskontrolle, 137, 140).

§ 117 BPatG n. F. ersetzt die bisherigen §§ 115 und 117 PatG. Die Gesetzesbegründung führt hierzu aus:

“Bislang ist neuer Tatsachenvortrag im Nichtigkeitsberufungsverfahren praktisch uneingeschränkt und jederzeit möglich, und das Berufungsgericht war in seiner Verfahrensführung und Beweiserhebung an den Vortrag der Parteien nicht gebunden. Die vermeintliche Einschränkung im bisherigen § 117 Abs. 1, wonach die Geltendmachung neuer Tatsachen und Beweismittel im Termin nur insoweit zulässig ist, als sie durch das Vorbringen des Berufungsbeklagten in der Erklärungsschrift veranlasst wird, hat einen äußerst engen Anwendungsbereich und ist in der Praxis nahezu bedeutungslos.”

[Wie im letzten Teil zu sehen war](#), ergänzt und präzisiert § 83 PatG in der neuen Fassung den bisherigen § 87 PatG. Hier im Berufungsverfahren wird nun ausweislich der Gesetzesbegründung eine neue (hoffentlich) effizientere Vorschrift die alte vollständig ersetzen, die den Vortrag der Parteien auf das Wesentliche konzentrieren und ggf. begrenzen sollte, ähnlich wie § 87 Abs. 2 S. 2 PatG aber in der Praxis keine Wirkung hatte.

§ 111 Abs. 1 PatG n. F. lässt nun nur noch eine Rechtskontrolle und den Vortrag neuer Tatsachen in nach § 117 PatG n. F. beschränkter Weise zu:

IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

“Die Berufung kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung des Patentgerichts auf der Verletzung des Bundesrechts beruht oder nach § 117 zugrunde zu legende Tatsachen eine andere Entscheidung rechtfertigen.”

Durch die Absätze 2 und 3 des neuen § 111 PatG werden die Revisionsgründe in §§ 546 und 547 der Zivilprozessordnung als Berufungsgründe für das Patentnichtigkeitsverfahren übernommen. Abs. 2 definiert die Rechtsverletzung (“Das Recht ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet worden ist”, vgl. § 546 ZPO), Abs. 3 zählt in beispielhafter, nicht abschließender Weise auf, was als Rechtsverletzung in Frage kommen kann (wortgleich zu § 547 ZPO).

Im Bereich des Berufungsverfahrens führt die Reform die größte Veränderung herbei: Bisher lief die Berufung im Patentverfahren noch den alten, vor der ZPO-Reform von 2001 geltenden Grundsätzen entsprechend ab. Dies ändert sich nun, indem § 117 PatG n. F. auf die Regelungen über das Berufungsverfahren der ZPO verweist. Damit wird nun auch das Nichtigkeitsberufungsverfahren zu einem Instrument der reinen Fehlerkontrolle und Fehlerbeseitigung. Dies schneidet den Parteien die Möglichkeit der “Flucht in die Berufung” ab. Die Bindung an die in der 1. Instanz ermittelten Tatsachen beseitigt zugleich die Notwendigkeit, einen Sachverständigen zu bestellen – bisher in der Praxis der Regelfall. Nach Absicht der Bundesregierung soll dies durch die nun sehr starke Einschränkung der Tatsachenüberprüfung die Ausnahme werden.

Das neue Recht in der Praxis

Die (gar nicht mehr so) neuen Regeln der ZPO zum Berufungsverfahren, konkret §§ 529, 531 ZPO, gehen davon aus, dass Tatsachen und Rechtsfragen sauber voneinander getrennt werden können. Ist dies bereits in anderen Feldern des Zivilrechts nicht so einfach möglich, so gilt dies für das Patentrecht umso mehr. Der Gesetzgeber hat dieses Problem aber gesehen, wie man der Begründung entnehmen kann:

“Dass auf das Berufungsrecht der Zivilprozessordnung nicht unbedingt verwiesen, sondern seine entsprechende Anwendung angeordnet wird, eröffnet die Möglichkeit, Besonderheiten des Streits um die Gültigkeit von Patenten zu berücksichtigen. Das gilt etwa für die Abgrenzung der Tatsachen von den Rechtsbegriffen.”

Dies gibt nicht viel her für die konkrete Handhabung der Vorschrift. Fest steht, dass § 531 Abs. 2 ZPO nicht erfordert, dass die Zulassung des verspäteten Vorbringens den Rechtsstreit verzögert. Dies wird auch im Patentverfahren so gelten.

Nach § 531 Abs. 2 Nr. 1 ZPO sind neue Angriffs- und Verteidigungsmittel zuzulassen, wenn das Berufungsgericht den Fall materiell-rechtlich anders beurteilt als das Gericht 1. Instanz und deswegen andere Tatsachen erheblich sind als von der 1. Instanz angenommen. Zum materiellen Recht zählen im Patentrecht die Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. In der Praxis liegt der Schwerpunkt der Auseinandersetzung regelmäßig auf diesen

IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

Fragen. Es ist daher zu erwarten, dass in zukünftigen Verfahren auf die Nr. 1 besonders intensiv zurückgegriffen werden wird. Und der BGH wird mit Blick auf die soeben zitierte Stelle in der Gesetzesbegründung die Vorschriften über die Berufung im Einzelfall etwas weniger streng handhaben können.

(sdt)

Wer sich mit den Regelungen zur Berufung auseinandersetzen will, dem sei der Aufsatz von Rimmelpacher, Die Berufungsgründe im reformierten Zivilprozess, NJW 2002, 1897 ff., empfohlen.