

Deutsche Vereinigung
für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht e.V.

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Konrad-Adenauer-Ufer 11 • RheinAtrium • 50668 Köln

Der Generalsekretär

Herrn Ministerialrat
Dr. Stefan Walz
Bundesministerium der Justiz
11015 Berlin

Konrad-Adenauer-Ufer 11
RheinAtrium
50668 Köln

Telefon (0221) 650 65-151
Telefax (0221) 650 65-205
e-mail: office@grur.de
www.grur.de

Montag, 11. August 2008

**Stellungnahme des Fachausschusses für Patent- und Gebrauchsmusterrecht
zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des
Patentrechts**

**III B 4 - 3620/11 - 31 736/2008
16.06.08**

Sehr geehrter Herr Dr. Walz,

die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V. ist, wie Ihnen bekannt ist, eine als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung aller auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts tätigen Praktiker und Wissenschaftler. Sie bezweckt nach ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung und den Ausbau des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts und die Unterstützung der gesetzgebenden Organe und der Behörden in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts.

Die Deutsche Vereinigung hat sich zu den Vorschlägen zur Umgestaltung des Patentnichtigkeitsverfahrens schon auf der Grundlage der Beratungen des Fachausschusses für Erfinderrecht unter dem 30. Juli 2008 geäußert. Nunmehr geben wir unter Berücksichtigung der Beratungen des Ausschusses für Patent- und Gebrauchsmusterrecht die nachfolgende Stellungnahme ab:

I.

Die Entwurfsbegründung stellt auf S. 19 zutreffend die herausragende Stellung und Qualität der deutschen Patentgerichtsbarkeit in Europa dar. Dass diese Attraktivität zu einer zunehmenden Inanspruchnahme auch und gerade durch ausländische Parteien führt, stärkt den Standort Deutschland im europäischen Wettbewerb. Die Vereinigung sieht die Notwendigkeit, Maßnahmen zur Verringerung der Verfahrensdauer im Nichtigkeitsberufungsverfahren zu ergreifen, um die Qualität des Systems insgesamt zu erhalten. Begrüßt wird auch der Ansatz, die Sachaufklärung in der ersten Instanz vor dem Bundespatentgericht zu stärken und die Transparenz der Entscheidungsfindung des Bundespatentgerichts zu erhöhen. In der Vereinigung bestehen jedoch Bedenken gegen die sehr weitreichenden Einschränkungen neuen Tatsachenvortrags und insbesondere gegen die vollständige Präklusion einer geänderten Verteidigung (geänderte Patentansprüche) des Patentinhabers im Berufungsverfahren.

Die Vereinigung regt an, den Amtsermittlungsgrundsatz im Nichtigkeitsverfahren insgesamt zu streichen. Dies ist nach unserer Auffassung ein wesentlicher Beitrag zur Beschleunigung des gesamten Verfahrens.

Beim Nichtigkeitsverfahren handelt es sich um ein reines Parteiverfahren, das vollständig der Verfügungsbefugnis der Parteien unterliegt. Es erscheint uns sinnvoll, auch den der Entscheidung zugrunde zulegenden Sachverhalt vollständig der Kontrolle der Parteien zu unterwerfen. Dies wird zu einer Fokussierung und Straffung der Nichtigkeitsverfahren beitragen, da der Kläger am besten weiß, welche Dokumente und Kombinationen von Dokumenten dem anzugreifenden Patent aus seiner Sicht entgegenstehen. Dann kann man es ihm auch überlassen, die entsprechenden Argumentationslinien vollständig und geschlossen vorzutragen. Der Beklagte wiederum kann sich darauf verlassen, dass allein diese vorgetragenen Gesichtspunkte der Beurteilung des Gerichts unterliegen und seine Verteidigung entsprechend planen und einrichten.

II.

Zu den Bestimmungen des Referentenentwurfs im Einzelnen merken wir Folgendes an:

1. Obligatorischer Zwischenbescheid des Bundespatentgerichts

Art. 1 Nr. 7 (§ 83 PatG)

Die obligatorische Versendung eines Zwischenbescheides des Bundespatentgerichts mit einer vorläufigen Einschätzung der Sach- und Rechtslage bietet die Möglichkeit, die mündlichen Verhandlungen auf Kernfragen zu fokussieren und für die Parteien überraschende Entscheidungen zu vermeiden. Zweck eines solchen Zwischenbescheides sollte es sein, dass zum einen jede Partei ein klares Bild der Einschätzung der Sach- und Rechtslage durch das Bundespatentgericht bekommt und aus der Sicht des Gerichts bestehende Defizite im Sachvortrag klar erkennen kann. Zum anderen sollte ein solcher Zwischenbescheid geeignet sein, einem Verletzungsgericht in einem parallelen Patentverletzungsverfahren vorgelegt zu werden und dort eine maßgebliche Hilfe bei einer Entscheidung über eine etwaige Aussetzung des Verletzungsverfahrens sein.

Damit der Zwischenbescheid diese Zwecke erfüllen kann, sollte die Mindestfrist zur Absetzung deutlich verlängert werden. Eine Mindestfrist von 3 Monaten vor der mündlichen Verhandlung erscheint unabdingbar, um insbesondere auch ausländischen Parteien die Möglichkeit zur angemessenen und fundierten Reaktion zu lassen. Dies gilt umso mehr, wenn das Gericht den Parteien präkludierende Fristen für weiteres Vorbringen setzen will.

Die Vereinigung spricht sich dafür aus, dass der Zwischenbescheid in jedem Fall vom Bundespatentgericht abgesetzt werden muss, daher sollte § 83 Abs. 1 Satz 2 ersatzlos gestrichen werden. Auch bei (häufig nur vermeintlicher) Offensichtlichkeit der zu erörternden Fragen ist eine vorläufige Einschätzung des Gerichts abzugeben.

2. Umgestaltung des Berufungsverfahrens

Art. 1 Nr. 11 (§§ 111 bis 120 PatG)

§ 117 des Entwurfs will neuen Tatsachenvortrag noch hinter die Möglichkeiten der ZPO-Berufung einschränken. Es erscheint aus unserer Sicht sinnvoll, das Kriterium der Zweifel begründenden konkreten Anhaltspunkte für Richtigkeit oder Vollständig-

keit der erstinstanzlichen Tatsachenfeststellungen aus der ZPO auch für das Nichtigkeitsberufungsverfahren zu übernehmen. Unzutreffend erscheint uns die Erwägung auf S. 36 der Entwurfsbegründung, dass der Bundesgerichtshof dieses Kriterium nicht ohne Hilfe eines technischen Sachverständigen werde handhaben können. Denn es obliegt der jeweiligen Partei, diese Anhaltspunkte detailliert darzulegen. Der Bundesgerichtshof wird sicherlich ohne sachverständige Hilfe feststellen können, ob die Darlegungen einen entsprechenden Zweifel begründen können. Dann, aber auch erst dann muss er ggf. zu sachverständiger Hilfe greifen oder die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverweisen.

Aus Sicht der Praxis nicht akzeptabel ist schließlich §116 Abs. 3 des Entwurfs, wonach ein Patentinhaber im Berufungsverfahren nur unter äußerst engen Voraussetzungen noch eine Änderung der verteidigten Fassung des Patents vornehmen können soll. Es muss für einen beklagten Patentinhaber möglich sein, nach Kenntnis des erstinstanzlichen Urteils darauf zu reagieren und gegebenenfalls sein angegriffenes Patent unter Einbeziehung der Urteilsgründe zu beschränken.

Sofern das Bundespatentgericht ein angegriffenes Patent ganz oder teilweise für nichtig erklärt, erfährt der Patentinhaber die Gründe dafür im Detail erst mit dem schriftlichen Urteil. Der beste Zwischenbescheid im erstinstanzlichen Verfahren sowie eine transparente Führung einer mündlichen Verhandlung ändern nichts daran, dass der Patentinhaber erst nach Lektüre des Urteils die genauen Beweggründe des Patentgerichts für eine Vernichtung oder Teilvernichtung kennt.

Der Entwurf sieht vor, dass der Patentinhaber darauf 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.

Es ist ein berechtigtes Ansinnen, zu verhindern, dass die Parteien den Streitgegenstand „in letzter Minute“ ändern. Diesem Ansinnen kann Rechnung getragen werden durch Präklusionsfristen, die entsprechende Änderungen in angemessener Frist vor der mündlichen Verhandlung im Berufungsverfahren nur unter engen Voraussetzungen zulassen. Eine vollständige Unterbindung von Antragsänderun-

gen des Patentinhabers im Berufungsverfahren schießt über dieses Ziel hinaus und wird dem Patentinhaber in vielen Fällen eine effektive Verteidigung in Berufungsverfahren unmöglich machen. Darüber hinaus wird damit das Verfahren vor dem Bundespatentgericht zusätzlich mit Eventualverteidigungsmaßnahmen überfrachtet, die eine Verfahrensverzögerung bedeuten.

Es erscheint erwägenswert, auf eine Regelung des Berufungsverfahrens im Patentgesetz insgesamt zu verzichten und insoweit auf die ZPO zu verweisen. Dies hätte den zusätzlichen Vorteil, dass sich das Nichtigkeitsberufungsverfahren kohärent in das System einordnet.

Dr. Kunz-Hallstein
Präsident

Dr. Loschelder
Generalsekretär