



BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER

Stellungnahme Nr. 7 Januar 2021

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz - 2. PatMoG)

hier: Fragenkatalog zu einer etwaigen Modifizierung des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG

Mitglieder des Ausschusses Gewerblicher Rechtsschutz

Rechtsanwältin Dr. Julia Blind

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Götz

Rechtsanwalt und Notar Dr. Mirko Möller, LL.M.

Rechtsanwältin Dr. Anke Nordemann-Schiffel

Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Osterrieth (Vorsitzender und Berichterstatter)

Rechtsanwalt Pascal Tavanti

Rechtsanwalt Michael Then, Schatzmeister Bundesrechtsanwaltskammer

Rechtsanwältin Daniela Neumann, Bundesrechtsanwaltskammer

Bundesrechtsanwaltskammer

The German Federal Bar
Barreau Fédéral Allemand
www.brak.de

Büro Berlin – Hans Litten Haus

Littenstraße 9 Tel. +49.30.28 49 39 - 0
10179 Berlin Fax +49.30.28 49 39 -11
Deutschland Mail zentrale@brak.de

Büro Brüssel

Avenue des Nerviens 85/9 Tel. +32.2.743 86 46
1040 Brüssel Fax +32.2.743 86 56
Belgien Mail brak.bxl@brak.eu

Verteiler: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages
Arbeitskreise Recht der Bundestagsfraktionen
Landesjustizminister/Justizsenatoren der Länder
Rechtsanwaltskammern
Bundesnotarkammer
Bundessteuerberaterkammer
Bundesverband der Freien Berufe
Deutscher Anwaltverein
Deutscher Juristinnenbund
Deutscher Notarverein
Deutscher Richterbund
Neue Richtervereinigung e.V.
Patentanwaltskammer
Steuerberaterverband
Wirtschaftsprüferkammer
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Redaktionen der NJW, ZAP, AnwBl, DRiZ, FamRZ, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, taz, Handelsblatt, dpa, Spiegel, Focus, Deubner Verlag Online Recht, Beck aktuell, Jurion Expertenbriefing, Juris Nachrichten, LexisNexis Rechtsnews, Otto Schmidt Verlag

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der Bundesrepublik Deutschland mit rund 166.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten¹ gegenüber Behörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Stellungnahme

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) bedankt sich für die Möglichkeit, zu dem vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) am 11. Januar 2021 übersandten Fragenkatalog zu einer etwaigen Modifizierung des § 81 Abs. 2 Satz 1 Patentgesetz (PatG) Stellung nehmen zu dürfen und beantwortet die Fragen wie folgt:

Zu Abschnitt A. Praktisches Bedürfnis für eine Modifizierung des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG

Zu Frage 1:

- a) Die im Einleitungssatz dargelegte Auffassung wird seitens der BRAK nicht geteilt. Es sind wiederholt Fälle in der Praxis zu beobachten, bei denen die Erhebung der Nichtigkeitsklage wegen § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG ausgeschlossen ist, da ein Einspruchsverfahren noch anhängig und noch nicht abgeschlossen ist. Dies findet seinen Grund darin, dass unserer Erfahrung nach verstärkt gerade „junge“ Patente geltend gemacht werden und der Abschluss eines Einspruchsverfahrens gerade nicht abgewartet wird.
- b) – siehe oben a).
- c) – siehe oben a).

Zu Frage 2:

Die Zulassung der Nichtigkeitsklage vor Abschluss eines Einspruchsverfahrens erscheint aus den folgenden Gründen sinnvoll:

- Die Zulassung der Nichtigkeitsklage für den Verletzungsbeklagten auch vor Abschluss eines Einspruchsverfahrens ist sinnvoll, da der Verletzungsbeklagte den Angriff gegen die Schutzfähigkeit aufgrund eigener Recherchen, Erfahrungen, Anschauungen und Ermittlungen zum Stand der Technik und aufgrund seiner eigenen Fachkenntnisse führen kann. In Fällen, in denen von dritter Seite zuvor Einspruch eingelegt worden ist, ist der Einsprechende „Herr des Verfahrens“ und für den Umfang des Angriffs verantwortlich. Die Möglichkeit des Beitritts nach § 59 Abs. 2 Satz 1 PatG gibt dem Verletzungsbeklagten zwar grundsätzlich die Möglichkeit einer Mitwirkung, der Beitritt ist jedoch fristgebunden – drei Monate – und macht den Beitretenden nicht zum Herrn des Einspruchsverfahrens. Wenn sich erst nach Ablauf von drei Monaten nach

¹ Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Die im Folgenden gewählte männliche Form schließt alle Geschlechter gleichberechtigt ein.

Erhebung der Verletzungsklage Erkenntnisse ergeben, die gegen die Schutzfähigkeit des Patents sprechen, können diese Erkenntnisse nicht mehr im Einspruchsverfahren geltend gemacht werden. Der Verletzungsbeklagte ist darauf angewiesen, zum Teil über Jahre zu warten, bis in einem separaten Nichtigkeitsverfahren diese Erkenntnisse eingebracht werden können. Dies ist letztlich für beide Beteiligten ein höchst unbefriedigender Zustand: Der Verletzungsbeklagte ist in seiner Verteidigungsbereitschaft eingeschränkt – ebenso muss der Patentinhaber damit rechnen, trotz Bestätigung der (teilweisen) Schutzfähigkeit nach Abschluss des Einspruchsverfahrens im Rahmen eines neuen Nichtigkeitsverfahrens mit weiteren Angriffen gegen die Schutzfähigkeit konfrontiert zu werden. Damit wird insgesamt der Prüfungszeitraum für eine abschließende Prüfung der Schutzfähigkeit unnötigerweise verzögert.

- Dies gilt umso mehr, als Widerrufsgründe, die in einem Einspruchsverfahren bzw. Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden können, seitens des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) und des Europäischen Patentamts (EPA) auf der einen Seite und des Bundespatentgerichts (BPatG) und des Bundesgerichtshofs (BGH) auf der anderen Seite mit unterschiedlicher Akzentuierung gewürdigt werden. So neigt nach diesseitiger Erfahrung das DPMA bzw. das EPA im Einspruchsverfahren zu einer stärkeren Berücksichtigung formaler Kriterien als dies im Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG und dem BGH der Fall ist. Dass in beiden Verfahren im Einzelfall möglicherweise unterschiedliche Maßstäbe bei der Prüfung der Schutzfähigkeit zur Anwendung kommen, ist per se bereits jetzt im Ergebnis unbefriedigend. Diese unbefriedigende Situation wird durch den zeitlichen Versatz der Entscheidungen im Einspruchsverfahren einerseits und Nichtigkeitsverfahren andererseits noch verstärkt. Ein möglicher „Gleichlauf“ der Angriffe könnte diese Nachteile relativieren.
- Hinzu kommt, dass die Regelung von § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG im europäischen Ausland – soweit ersichtlich – keine Entsprechung findet. So greift die Praxis immer wieder auf die Möglichkeit zurück, während der Dauer eines (europäischen) Einspruchsverfahrens etwa in UK eine nationale Nichtigkeitsklage zu erheben – mit dem Ziel, ein dem Klagepatent entsprechendes UK Patent zumindest in dieser Jurisdiktion zu vernichten und gestützt auf die Entscheidung des UK-Courts eine Aussetzung des deutschen Verletzungsverfahrens unabhängig vom Ausgang des Einspruchsverfahrens zu erreichen. Die Tatsache, dass die Praxis diese Möglichkeit ergreift, verdeutlicht, dass die Möglichkeit eines gleichzeitigen Angriffs vorzugswürdig ist.
- Für eine Abschaffung der im § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG vorgesehenen Beschränkung der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage spricht auch, dass im Rahmen des intendierten europäischen Patengerichtsystems ein Nichtigkeitsangriff insbesondere seitens eines Betroffenen im Patentverletzungsverfahren möglich ist, ohne den endgültigen Abschluss eines Einspruchsverfahrens abzuwarten, Artikel 33 Abs. 3 EPGÜ.
- Weder aus § 33 Abs. 8 noch aus § 33 Abs. 10 EPGÜ ist herzuleiten, dass der Nichtigkeitsangriff vor abgeschlossenen Einspruchsverfahren unzulässig wäre. Daher ist bereits aus Gründen der Harmonisierung ein Abschied von der deutschen Sonderregelung in § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG grundsätzlich wünschenswert.
- Darüber hinaus ist zu beachten, dass die im europäischen Einspruchsverfahren geltend zu machenden Gründe (Artikel 100 EPÜ) sich nicht mit den Gründen decken, die etwa im nationalen Nichtigkeitsverfahren nach § 81 PatG in Verbindung mit §§ 20, 21 PatG geltend gemacht werden können. Eine derartige Konstellation war Gegenstand der Entscheidung des BGH vom 19. April 2011.² In diesem Fall wurde eine Nichtigkeitsklage als unzulässig abgewiesen, die auf ein

² BGH GRUR 2011, 848, 849 – Mautberechnung.

älteres Recht im Sinne von Artikel 139 Abs. 2 EPÜ gestützt wurde – ein Einwand, der nur im nationalen Nichtigkeitsverfahren, nicht aber im europäischen Einspruchsverfahren geltend gemacht werden kann. In diesem Fall mussten die Kläger ein mehrjähriges Einspruchsbeschwerdeverfahren abwarten, um einen Vernichtungsgrund geltend zu machen, der im europäischen Einspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden konnte. Diese sehr strenge Anwendung von § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG zeigt die offenkundigen Nachteile der gegenwärtigen Regelung.

Vor diesem Hintergrund werden die konkreten unter Ziffer 2. gestellten Fragen wie folgt beantwortet:

- a) Belastbare Erkenntnisse zu einer differenzierenden Beantwortung dieser Frage liegen derzeit nicht vor.
- b) Der Verletzungsbeklagte, der zunächst den Abschluss eines Einspruchsverfahrens abzuwarten hat, ist benachteiligt, da er nicht Herr des Einspruchsverfahrens ist und die Strategie des Einsprechenden akzeptieren muss, erst zu einem sehr späten Zeitpunkt seine eigenen Angriffe vorbringen kann und sich gegenüber Verletzungsbeklagten im Ausland benachteiligt sieht, die sich im Verletzungsprozess unabhängig von einem Einspruch mit einem eigenen Angriff gezielt und unter Wahrung ihrer eigenen Interessen verteidigen können. Besonders gravierend ist die Benachteiligung, wenn es um Widerrufsründe geht, die nur im Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden können.
- c) Nicht nur für den Verletzungsbeklagten, sondern auch für den Kläger/Patentinhaber kann eine zügige, d. h. parallele Klärung der Schutzfähigkeit in zeitlicher Hinsicht von Vorteil sein.

Zu Abschnitt B. Mögliche rechtliche Ausgestaltung einer Modifizierung des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG

Zu Frage 1:

Aus den zuvor genannten Gründen spricht sich die BRAK für eine Modifizierung des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG aus.

Die in lit. a) vorgeschlagene Formulierung erscheint hilfreich, lässt sie doch das Recht des Einspruchs – und insbesondere des Einspruchs im europäischen Verfahren – unberührt. Es ist im Ergebnis zutreffend, die Parallelität beider Verfahren nur für den Fall zuzulassen, dass ein Beklagter im Verletzungsverfahren den Bestand des Schutzrechts angreift.

Die Gefahr sich widersprechender Entscheidungen ist nicht zu leugnen, sollte aber nicht überbewertet werden. Sich widersprechende Entscheidungen sind auch unter der gegenwärtigen Rechtslage, wenn auch zeitlich versetzt, möglich. So können Patente im europäischen Einspruchsverfahren eingeschränkt aufrechterhalten und anschließend durch das BPatG oder den BGH vernichtet werden.

Im Falle sich widersprechender Entscheidungen in Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsverfahren hat letztlich die Nichtigkeitsentscheidung des BPatG bzw. BGH Vorrang, wenn im Einspruchsverfahren das Patent aufrechterhalten wird. Wird das Patent im Einspruchsverfahren vernichtet, geht diese Entscheidung einer Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren vor.

Im Falle sich widersprechender Entscheidungen im europäischen Einspruchsverfahren und nationalen Nichtigkeitsverfahren setzt sich ebenfalls im Ergebnis für den deutschen Teil des europäischen Patents

die nationale Gerichtsentscheidung (BPatG bzw. BGH) durch, wenn das Patent nicht im Einspruchsverfahren in vollem Umfang vernichtet wurde. Insoweit gelten die gleichen Regeln wie nach der derzeitigen Rechtslage, jedoch mit dem Vorteil einer parallelen und nicht einer zeitlich versetzten Klärung.

Zu Frage 2:

Hinsichtlich der Frage der Aussetzung regt die BRAK an, dies der Praxis der Verletzungsgerichte zu überlassen. Von einer ausdrücklichen Regelung, unter welchen Voraussetzungen eine Aussetzung erfolgen sollte, sollte daher abgesehen werden.

* * *