



BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER

Stellungnahme Nr. 3 **Februar 2025**

Überprüfung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG **(Subsidiarität der Nichtigkeitsklage)**

Mitglieder des Ausschusses Gewerblicher Rechtsschutz

RAin Dr. Julia Blind
RA Dr. Wolfgang Götz (Berichterstatter)
RAuN Dr. Mirko Möller, LL.M. (Vorsitzender)
RAin Dr. Anke Nordemann-Schiffel
RA Joachim Rudo
RAuN Pascal Tavanti
RA Stefan Wieser, LL.M.

Rechtsanwalt André Haug, Vizepräsident der 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
Ausschuss für Recht des Deutschen Bundestages
Rechtspolitische Sprecherinnen und Sprecher der Bundestagsfraktionen
Landesjustizministerinnen und -minister / Justizsenatorinnen und -senatoren der Länder
Bundesrat

Rechtsanwaltskammern

Bundesnotarkammer
Bundessteuerberaterkammer
Deutscher Steuerberaterverband
Bundesverband der Freien Berufe
Bundesverband der Unternehmensjuristen
Deutscher Anwaltverein
Deutscher Gerichtsvollzieherbund
Deutscher Juristinnenbund
Deutscher Notarverein
Deutsche Rechtspflegevereinigung
Bund Deutscher Rechtspfleger
Deutscher Richterbund
Neue Richtervereinigung
Patentanwaltskammer
Verbraucherzentrale Bundesverband
Wirtschaftsprüferkammer

Redaktionen der NJW, ZAP, AnwBl, JZ, DRiZ, FamRZ, MDR, FAZ, Süddeutsche Zeitung,
Die Welt, taz, dpa, Spiegel, Focus, Handelsblatt, Juve Rechtsmarkt, Anwaltsgebühren
spezial/AGS, Juristisches Büro/JurBüro, RVG professionell, RVGreport, Betriebsberater,
Otto Schmidt Verlag

online-Redaktionen Beck, Jurion, Juris, Legal Tribune Online

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

Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat sich am 28.11.2024 mit der Bitte um Beantwortung eines Fragebogens zur Modifikation oder Streichung des Subsidiaritätsgrundsatzes des § 81 Abs. 2 S. 1 PatG an die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) gewandt.

Bereits während der Erörterungen zum Zweiten Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) von 2021 wurde über eine ursprünglich im Referentenentwurf des BMJ vorgesehene Änderung des § 81 Abs. 2 S. 1 PatG diskutiert, der die allgemeine Subsidiarität der Nichtigkeitsklage gegenüber einem Einspruchsverfahren (vor dem DPMA oder dem EPA) statuiert. An der vom BMJ damals durchgeführten Verbändebeteiligung hatte sich die BRAK mit [Stellungnahme Nr. 7/2021](#) beteiligt und sich für eine Modifizierung des § 81 Abs. 2 S. 1 PatG ausgesprochen. Im Ergebnis aber wurde von einer Änderung der Subsidiaritätsklausel vorerst Abstand genommen.

Nachdem das Einheitliche Patentgericht am 01.06.2023 seine Arbeit aufgenommen hat und mittlerweile einige Erfahrungen mit der Umsetzung des 2. PatMoG vorliegen, fragt das BMJ nun ein weiteres Mal, ob eine Modifikation oder gar Abschaffung der Subsidiaritätsklausel des § 81 Abs. 2 S. 1 PatG im Lichte der jüngsten Entwicklungen empfehlenswert erscheint.

Den vom BMJ übersandten Fragebogen beantwortet die BRAK wie folgt:

Fragen zur Modifikation oder Streichung des Subsidiaritätsgrundsatzes des § 81 Abs. 2 S. 1 PatG

Einleitende Bemerkung

In den 2021 abgegebenen Stellungnahmen der beteiligten Kreise zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) wurde zum Teil gefordert, durch eine ersatzlose Streichung des § 81 Abs. 2 S. 1 PatG dem Verletzungsbeklagten die Möglichkeit zu eröffnen, in Bezug auf das Patent, wegen dessen Verletzung er in Anspruch genommen wurde, im Wege der Nichtigkeitsklage gegen den Verletzungskläger vorzugehen, auch wenn ein Einspruchsverfahren anhängig oder die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Zwischenzeitlich ist das Einheitssystem mit seiner von § 81 Abs. 2 S. 1 PatG abweichenden Regelung (vgl. Art. 33 Abs. 10 EPGÜ und Regel 295 lit. a EPGÜVerfO) in Kraft getreten. Zugleich liegen erste Erfahrungen zu den Wirkungen der Regelungen des 2. PatMoG vor.

Die nachfolgenden Fragen sollen der Vorbereitung einer Entscheidung darüber dienen, ob sich eine ersatzlose Streichung oder eine Abänderung von § 81 Abs. 2 S. 1 PatG empfiehlt.

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

Anmerkungen der BRAK zur Einleitung:

Die Verbändebeteiligung bei Erörterung des 2. PatMoG im Jahr 2021 hat deutlich gemacht, dass nach nahezu einhelliger Meinung der in § 81 Abs. 2 S. 1 PatG vorgesehene Vorrang des Einspruchsverfahrens vor einer Nichtigkeitsklage einem Verletzungsbeklagten die Geltendmachung des mangelnden Rechtsbestandes eines Klagepatents übermäßig erschwert. Über diesen Befund und einen sich daraus ergebenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf bestand Einigkeit. Zur Lösung wurde teilweise die Verankerung einer Ausnahme zugunsten des Verletzungsbeklagten (ggf. auch seiner Streithelfer) befürwortet, teilweise aber auch eine ersatzlose Streichung der Regelung. Die BRAK hat sich in ihrer [Stellungnahme Nr. 7/2021](#) noch für eine partielle Öffnung der parallelen Nichtigkeitsklage zu Gunsten des Verletzungsbeklagten ausgesprochen, würde aber nach dem Inkrafttreten des einheitlichen Patentsystems auch aus Gründen der Kohärenz eine vollständige Öffnung befürworten.

Entsprechender Handlungsbedarf ist unverändert gegeben:

Zwar hat das EPA mitgeteilt, Einspruchsverfahren zu beschleunigen, wenn es vom Einheitlichen Patentgericht oder einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats darüber informiert wird, dass dort eine Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage betreffend ein europäisches Patent oder ein Einheitspatent erhoben worden ist oder ein am Einspruchsverfahren Beteiligter dies beantragt (Mitteilung vom 07.11.2023, ABl. 2023, A99). Die Beschleunigung erschöpft sich aber darin, dass sich die Einspruchsabteilungen „nach Kräften bemühen, den nächsten verfahrensrechtlichen Schritt (z. B. Bescheid, Ladung zur mündlichen Verhandlung) innerhalb von drei Monaten nach Eingang der entsprechenden Information oder des Antrags des Verfahrensbeteiligten vorzunehmen“. Wird dies umgesetzt, werden vom Eingang des Einspruchs bis zu einer Entscheidung der Abteilung aber immer noch 15 bis 20 Monate vergehen. Ein sich daran anschließendes Beschwerdeverfahren nimmt nochmals zwei bis zweieinhalb Jahre in Anspruch.

Nach Ziff. 9.1. der am 07.03.2022 neu gefassten Richtlinien des DPMA sollen Einspruchsakten, in denen ein begründetes Beschleunigungsgesuch gestellt wurde, vorrangig bearbeitet werden. Dennoch beträgt die Verfahrensdauer bis zur erstinstanzlichen Entscheidung in der Regel rund zwei Jahre. Beschwerdeverfahren vor dem BPatG dauern mindestens zwei weitere Jahre.

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Neufassung von § 83 Abs. 1 PatG Früchte trägt. Ist ein Verletzungsverfahren anhängig und wird zur Rechtsverteidigung Nichtigkeitsklage erhoben, entsprechen die Nichtigkeitssenate in aller Regel dem Appell, den Parteien binnen sechs Monaten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage einen Hinweis mit der vorläufigen Auffassung des Gerichts zur Verfügung zu stellen. Daran können sich die Parteien des Verletzungsstreits und Verletzungsgerichte orientieren. Ist das Patent nach vorläufiger Auffassung des BPatG nicht rechtsbeständig, wird der Verletzungsrechtsstreit in der Regel ausgesetzt. Unter diesen Umständen ist es nicht sachgerecht, dem Verletzungsbeklagten den Weg zur (sofortigen) Nichtigkeitsklage zu verschließen.

Währenddessen hat der Bundesgerichtshof (BGH) den Vorrang des Einspruchsverfahrens nach geltendem Recht im Ergebnis erneut bestätigt.² Gegen die Erteilung des dort mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen, im Jahr 2013 erteilten Streitpatents hatten mehrere Beteiligte Einspruch erhoben. Ein Verletzungsstreit war nicht anhängig. Nachdem das Einspruchsverfahren im August 2020 immer noch nicht abgeschlossen war, erhob einer der Beteiligten eine unzulässige und daher vom BPatG auch abgewiesene deutsche Nichtigkeitsklage in der (letztendlich zutreffenden) Erwartung, dass das Einspruchsverfahren zumindest vor dem rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens endet

² BGH GRUR 2023, 441 – Aminopyridin

und der damit einhergehende Wegfall des Zulässigkeithindernisses im Nichtigkeitsverfahren (auch noch in zweiter Instanz) rechtlich beachtlich ist. Dieser Sachverhalt gibt ebenfalls Anlass, den Vorrang des Einspruchsverfahrens zu überdenken.

A. Ersatzlose Streichung von § 81 Abs. 2 S. 1 PatG

1. Empfiehlt sich Ihrer Meinung nach – auch unter Berücksichtigung der seit 2021 erfolgten Neuerungen im nationalen und europäischen Patentrecht – eine ersatzlose Streichung von § 81 Abs. 2 S. 1 PatG?

Nach Auffassung der BRAK wäre die ersatzlose Streichung der Regelung konsequenter als ihre Modifikation und die überzeugendere Lösung. In den meisten europäischen Jurisdiktionen und im EPGÜ findet die deutsche Regelung keine Entsprechung.

Eine Streichung wäre gegenüber einer bloßen Modifikation allerdings das weitergehende Mittel. Sie hätte zur Folge, dass jedermann – nicht nur ein Verletzungsbeklagter – parallel Einspruch einlegen und Nichtigkeitsklage erheben könnte. Sollte eine Häufung von parallelen Nichtigkeitsklagen, die ohne anhängiges Verletzungsverfahren erhoben werden, trotz der sicher spürbar gewordenen Entlastung der Nichtigkeitsenate durch das EPGÜ zu einer Arbeitsbelastung führen, deren Ausmaß die frühzeitige Erteilung des Hinweises nach § 83 Abs. 1 PatG in Verfahren mit Verletzerbeteiligung nicht mehr erlaubt oder diese Verfahren sonst verzögert, würde dies das Hauptanliegen der Reform konterkarieren. Wäre dies ernsthaft zu erwarten und wollte man dem auch nicht durch eine personelle Verstärkung des BPatG begegnen, dann – aber nur dann – wäre nach Auffassung der BRAK eine Modifikation im Sinne der in Abschnitt B.2 vorgeschlagenen Regelung in Betracht zu ziehen und geboten.

Eine nennenswerte Erhöhung der Verfahrenszahlen erscheint aber eher unwahrscheinlich.

Zum einen kann ein europäisches Bündelpatent mit einem Einspruch vor dem EPA effizienter (nämlich mit Wirkung für alle Validierungsstaaten) angegriffen werden. Einspruchsverfahren sind zudem kostengünstiger als Nichtigkeitsklagen (weil jeder Beteiligte in der Regel nur die eigenen Kosten zu tragen hat und eine überschaubare Amtsgebühr anfällt). Solange Einspruch oder Beitritt zum Einspruchsverfahren noch möglich sind, wird die Nichtigkeitsklage daher in der Regel nicht „ohne Not“ erhoben, auch wenn ihre Zulassung dem Angreifer eine „doppelte Chance“ verschafft.

Zum anderen könnten Nichtigkeitsverfahren, die nicht der Verteidigung gegen Verletzungsvorwürfe dienen, nach § 148 ZPO ausgesetzt werden (vgl. Art. 33 Abs. 10 S. 2 EPG und Regel 295a EPGVerfO oder Abschnitt 53 a dänisches PatG).

Eine ersatzlose Streichung der Regelung des § 81 Abs. 2 S. 1 PatG erscheint vor diesem Hintergrund angemessen.

2. Wie sollte man in diesem Fall mit der Gefahr sich widersprechender Entscheidungen in zwei kumulativ stattfindenden Verfahren umgehen?

Die hier angesprochene Gefahr müsste sowohl bei ersatzloser Streichung von § 81 Abs. 2 S. 1 PatG wie auch bei Schaffung einer Ausnahme zugunsten des Verletzungsbeklagten (ggf. auch seiner Streithelfer) in Kauf genommen werden. Eine Aussetzung des erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahrens bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens würde dem Reformzweck zuwiderlaufen (es sei denn, das Verletzungsverfahren würde ebenfalls ausgesetzt). Dieser liegt ja gerade darin, dem Verletzungsbeklagten durch Zulassung der parallelen Nichtigkeitsklage eine schnellere und daher effizientere Verteidigungsmöglichkeit zu eröffnen.

Besagte Gefahr besteht aber dem Grunde nach bereits nach heutiger Rechtslage, wenn eine Nichtigkeitsklage einem rechtskräftig abgeschlossenen Einspruchsverfahren mit zeitlichem Versatz nachfolgt. Es stellt sich also nur die Frage, ob eine Aufhebung oder Einschränkung des Subsidiaritätsgrundsatzes zu einer spürbaren Häufung widersprechender Entscheidungen führen wird.

Das ist nicht zu erwarten. Denn widersprechende Entscheidungen drohen nur dann, wenn das Nichtigkeitsverfahren vor dem Einspruchsverfahren abgeschlossen wird. Im umgekehrten Fall (Abschluss des Einspruchsverfahrens vor dem Nichtigkeitsverfahren) würde sich das anhängige Nichtigkeitsverfahren entweder erledigen (bei einem vollumfänglichen Widerruf im Einspruchsverfahren) oder es wäre über die Nichtigkeit der im Einspruchsverfahren geänderten oder nicht geänderten Anspruchsfassungen zu entscheiden.

Um zu verhindern, dass das Nichtigkeitsverfahren vor dem Einspruchsverfahren abgeschlossen wird, könnten anhängige Nichtigkeitsverfahren in zweiter Instanz vom BGH ausgesetzt und der Verlauf eines noch nicht abgeschlossenen Einspruchsverfahrens abgewartet werden. Die erst- und zweitinstanzlichen Verletzungsgerichte würden der dann bereits vorliegenden (aber noch nicht rechtskräftigen) Entscheidung des BPatG voraussichtlich so Rechnung tragen, wie es heute bereits in der Regel geschieht, nämlich durch Aussetzung (bei vollständiger Vernichtung oder einer aus der Verletzung führenden Einschränkung der Ansprüche) oder Verurteilung (bei Verletzung der vom BPatG für rechtsbeständig erachteten Anspruchsfassung). Damit wären die berechtigten Interessen des Verletzungsbeklagten hinreichend gewahrt. Er kann sich mit dem Mittel der Nichtigkeitsklage verteidigen und im Falle eines für ihn günstigen Hinweises (§ 83 Abs. 1 PatG) oder Urteils des BPatG die Aussetzung des Verletzungsverfahrens erreichen. Bestätigen Hinweis oder Urteil des BPatG die Auffassung des Patentinhabers, gebührt dessen Interesse im Verletzungsverfahren der Vorrang.

Ferner wäre in Erwägung zu ziehen, es BPatG und BGH bei anhängigen Nichtigkeitsverfahren durch eine gesetzliche Regelung zu gestatten, die Einspruchsabteilungen von DPMA und EPA formell um Beschleunigung des Einspruchsverfahrens zu ersuchen, wie dies Regel 298 EPG-VerfO für den Fall paralleler Verfahren vorsieht (s. Abschnitt A.12).

3. Wie sollte man in praktischer Hinsicht mit der Schwierigkeit umgehen, dass vor Abschluss des Einspruchsverfahrens oder Nichtigkeitsverfahrens nicht feststeht, mit welchem Inhalt das Patent letztlich im jeweils anderen Verfahren Bestand haben wird?

Es ist zutreffend, dass es vor dem Abschluss des Einspruchsverfahrens oder Nichtigkeitsverfahrens nicht feststeht, mit welchem Inhalt das Patent im jeweils anderen Verfahren Bestand haben wird. Dies ist indes in praktischer Hinsicht kein Problem, weil einerseits eine rechtskräftige Vernichtung oder ein rechtskräftiger Widerruf stets Vorrang haben, andererseits im Einspruchsverfahren als auch im Nichtigkeitsverfahren nur eine Bestätigung oder eine Einschränkung, nicht hingegen eine Erweiterung der Patentansprüche möglich ist:

Wie vorstehend unter Ziff. 2 bereits ausgeführt, kann es – verglichen mit der heutigen Rechtslage – an sich nur dann zu widersprüchlichen Entscheidungen kommen, wenn das Nichtigkeitsverfahren vor dem Einspruchsverfahren abgeschlossen wird. Dabei ist zu unterscheiden:

- Eine vollumfängliche, rechtskräftige Vernichtung ist für das deutsche Einspruchsverfahren ein erledigendes Ereignis. Der Einspruch ist für erledigt zu erklären. Nicht erledigt ist hingegen der Einspruch gegen ein europäisches Bündelpatent, das noch in weiteren Staaten validiert wurde. Für den deutschen Teil des Bündelpatents würde der Ausgang des europäischen Einspruchsverfahrens aber keine Rolle mehr spielen. Dieser wäre aufgrund des Nichtigkeitsurteils mit Wirkung erga omnes und ex tunc rechtskräftig vernichtet.

Im zeitlich umgekehrten Fall eines rechtskräftigen Widerrufs im deutschen oder europäischen Einspruchsverfahren würde, wie bereits in Abschnitt A.2 ausgeführt, in einem noch anhängigen deutschen Nichtigkeitsverfahren Erledigung eintreten.

Demnach hätte eine rechtskräftige Vernichtung oder ein rechtskräftiger Widerruf im Ergebnis stets den Vorrang vor einer aufrechterhaltenden Entscheidung (so bereits [BRAK-Stellungnahme 7/2021, S. 5](#) unten).

Im Anwendungsbereich des EPGÜ liegt zur gleich gelagerten Konstellation der Aufrechterhaltung eines Einheitspatents durch den einen Spruchkörper (EPG oder EPA) und seiner „revocation“ (Widerruf oder Vernichtung) durch den anderen eine erste Entscheidung des EPG-Berufungsgerichtes vor. Darin wird – wenn auch nur obiter dictum – ebenfalls davon ausgegangen, dass eine „revocation“ immer Vorrang hat (Anordnung vom 28.05.2024 – UPC_CoA_22/2024, GRUR-RS 2024, 16704, Rdnr. 25 – Carrier Corporation/BITZER Electronics):

“The principle of avoiding irreconcilable decisions does not require that the UPC always stay revocation proceedings pending opposition proceedings. Firstly, decisions in which the UPC and EPO issue different rulings on the revocation of a European patent are not irreconcilable. Where one body upholds the patent and the other revokes it, the latter decision will prevail.”

Nichts anderes hätte im Geltungsbereich des PatG zu gelten.

- Im Weiteren würde bei deutschen Patenten gelten:

Wurde das Patent im Nichtigkeitsverfahren unverändert oder verändert aufrechterhalten, wird es der Patentinhaber in der Regel mit dieser Fassung auch im Einspruchsverfahren verteidigen (zumindest hilfsweise). Bei gleichem Sachvortrag werden die Einspruchsabteilungen des DPMA der rechtskräftigen Nichtigkeitsentscheidung des BPatG oder des BGH in der Regel folgen.

Im deutschen Einspruchsverfahren ist der Verteidigung einer gegenüber dem rechtskräftigen Nichtigkeitsurteil breiteren Anspruchsfassung die Grundlage entzogen. Um ein Beispiel zu geben: Ein Patent wurde erteilt mit einem Anspruch, gerichtet auf ein Erzeugnis mit den Merkmalen a, b und c. Im Nichtigkeitsverfahren wurde dieser Anspruch beschränkt auf ein Erzeugnis mit den Merkmalen a, b, c und d. Das Patent wurde für nichtig erklärt, soweit es über den Gegenstand dieses Anspruchs hinausgeht. Im deutschen Einspruchsverfahren kann dieses Patent dann nicht mehr mit den Merkmalen a, b, c und e verteidigt werden. Denn diese Fassung ginge über die Fassung a, b, c und d hinaus. Nicht darüber hinaus ginge aber ein engerer Anspruch, z. B. mit den Merkmalen a, b, c, d und e. Wird das Patent in dieser Fassung im Einspruchsverfahren verteidigt und aufrechterhalten, gilt es ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft der Einspruchsentscheidung in dieser Fassung.

- Anders verhält es sich bei einem europäischen Bündelpatent:

Wurde der deutsche Teil im Nichtigkeitsverfahren unverändert oder verändert aufrechterhalten, wird es der Patentinhaber vor dem EPA möglicherweise in einer anderen Fassung verteidigen wollen, weil er annehmen darf, dass sich die Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern nicht an die deutsche Nichtigkeitsentscheidung gebunden halten. Das europäische Patent kann mit den Merkmalen a, b, c und e verteidigt und bestätigt werden, obwohl der deutsche Teil rechtskräftig für nichtig erklärt wurde, soweit er über a, b, c und d hinausgeht. Allerdings wäre die

Bestätigung in dieser Fassung für den deutschen Teil ohne Wirkung, da dieser aufgrund des Nichtigkeitsurteils mit Wirkung erga omnes und ex tunc rechtskräftig beschränkt wurde auf eine Fassung, die (mindestens) die Merkmale a, b, c und d kombiniert. Der Patentinhaber kann und muss daher entscheiden, ob er mittels einer Verteidigung der Kombination a, b, c (mit oder ohne e) im europäischen Einspruchsverfahren Schutz für die anderen Validierungsstaaten zu erlangen versucht (aber nicht mehr für Deutschland, da diese Fassungen über den Gegenstand von a, b, c und d hinausgingen), oder ob er mittels der Verteidigung einer gegenüber der deutschen Nichtigkeitsentscheidung eingeschränkten Kombination a, b, c, d und e den gleichen Schutz in allen Validierungsstaaten (auch für Deutschland) beanspruchen möchte.

Ungeachtet dessen hätte der jeweils zuständige Spruchkörper in der Praxis, sofern keine Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens erfolgt (die in zweiter Instanz durchaus in Betracht kommt, s. soeben Ziff. 2), die Sach- und Rechtslage wie bislang eigenständig zu prüfen und auch zu entscheiden. Allerdings hätte er bekannte oder bekannt werdende Auffassungen des jeweils anderen Spruchkörpers als fachkundige Einschätzung zu würdigen. Ferner wäre bei der Verfahrensplanung und Terminierung dem Stand anderer Verfahren – auch dem Stand eines anhängigen Verletzungsverfahrens – angemessen Rechnung zu tragen. Geringfügige Verzögerungen wären im Nichtigkeits-, aber auch im Verletzungsverfahren hinzunehmen, um widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden.

4. Sollte man die Lösung der Fragen in Ziffer 3 Ihrer Ansicht nach der Rechtsprechung überlassen?

Ja. Das geschieht auch in anderen europäischen Staaten und im EPGÜ. Sollte es insoweit wider Erwarten zu nicht hinnehmbaren Friktionen kommen, könnte korrigierend eingegriffen werden.

5. Könnte nach Ihrer Auffassung bei einer ersatzlosen Streichung von § 81 Abs. 2 S. 1 PatG die Bestimmung des verbleibenden Schutzzumfangs eines Patents bei divergierenden Entscheidungen in parallelen Rechtsbestandsverfahren der Rechtsprechung überlassen werden?

Ja. Die Lösungen liegen auf der Hand (s. Abschnitt A.3).

6. Bestünden aus Ihrer Sicht Bedenken im Hinblick auf das Trennungsprinzip im deutschen Patentrecht, wenn die Bestimmung des verbleibenden Schutzzumfangs eines Patents in diesem Fall den ordentlichen Gerichten im Verletzungsverfahren obliegen würde?

Das Trennungsprinzip bliebe unberührt. Die Verletzungsgerichte hätten unverändert nur über die Verletzungsfrage (und die Aussetzung) zu befinden. Sie blieben dabei an die im Entscheidungszeitpunkt geltende Anspruchsfassung gebunden und hätten das Patent wie bislang auszulegen.

7. Bestünde aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass dadurch Verletzungsverfahren zusätzlich belastet und verzögert werden könnten?

Nein. Die Aussetzungsmaßstäbe blieben unverändert. Der Vortrag des Verletzungsbeklagten im Verletzungsverfahren wird sich wie bislang in der Regel auf eine überschaubare Anzahl von Angriffen auf die Rechtsbeständigkeit beschränken, die er in der Regel in beiden Rechtsbestandsverfahren vorgetragen haben wird.

8. Wie sollte das Schutzrecht nach ihrer Auffassung in Fällen divergierender Entscheidungen in parallelen Rechtsbestandsverfahren (bspw. bei Beschränkung in unterschiedlichen Fassungen) im Register eingetragen werden?

Es sollten (wie bislang) alle Änderungsereignisse mit Datum in chronologischer Abfolge mit dem Aktenzeichen des Rechtsbestandsverfahrens vermerkt werden.

9. Inwieweit sind nach Ihrer Auffassung Erfahrungen aus anderen Jurisdiktionen, in denen keine Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Einspruchsverfahren besteht, auf das deutsche System mit Trennungsprinzip übertragbar?

Entsprechende Erfahrungen lassen sich durchaus übertragen. In Staaten ohne Trennungsprinzip entscheiden ebenfalls unterschiedliche Spruchkörper über Einspruch und Nichtigkeit. Die Gefahr von sich widersprechenden Entscheidungen zum Rechtsbestand ist dort ebenfalls gegeben. Sie wird bewältigt.

Der durch das Trennungsprinzip begründete Unterschied liegt lediglich darin, dass die erst- und zweitinstanzlichen Verletzungsgerichte in Deutschland nicht über den Rechtsbestand entscheiden können, sondern bei der Prüfung der Aussetzungsfrage eine Prognose über Ausgang von Rechtsbestandsverfahren vor anderen Spruchkörpern treffen müssen. Daran ändert sich bei der erwogenen Reform von § 81 Abs. 2 S. 1 PatG nur insofern etwas, als die Vorlage eines Hinweises nach § 83 PatG und ggf. auch einer erstinstanzlichen Entscheidung des BPatG diese Prognose vereinfachen und ihre Zuverlässigkeit erhöhen wird.

10. Ist das Instrument der Aussetzung ausreichend und praktikabel, oder sollten daneben sonstige Handlungsmöglichkeiten des Verletzungsgerichts geregelt werden?

Das Instrument der Aussetzung ist bei sachgerechter Handhabung durch die erst- und zweitinstanzlichen Verletzungsgerichte praktikabel und ausreichend. Eine sachgerechte Handhabung impliziert, dass insbesondere im Erteilungsverfahren unberücksichtigt gebliebener Stand der Technik nicht nur summarisch geprüft wird und die Aussetzungsmaßstäbe in Verfahren gesenkt werden, in denen ein Unterlassungsanspruch entweder nicht geltend gemacht oder von einer „Non-Practising Entity“ (NPE) nur als Druckmittel für Geldforderungen eingesetzt wird.

11. Sollte es Regelungen zu Informationspflichten der Parteien im Sinne von Art. 33 Abs. 10 S. 1 EPGÜ geben, oder sollte dies der Rechtsprechung überlassen bleiben?

Nach Art. 33 Abs. 10 S. 1 EPGÜ sollen die Parteien das (für Verletzungs-, isolierte Nichtigkeits- und Nichtigkeitswiderklagen gleichermaßen zuständige) Gericht über anhängige Nichtigkeits-, Beschränkungs- und Einspruchsverfahren unterrichten.

Eine dahingehende Regelung wäre für deutsche Verletzungsverfahren erstrebenswert. Zwar wird ein Verletzungsbeklagter das Verletzungsgericht und den Kläger schon zur Wahrung eigener Interessen stets umgehend über ein von ihm eingeleitetes Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren schriftsätzlich unterrichten, es würde aber die Transparenz für Gerichte und Beklagte erhöhen, wenn (auch) der Verletzungskläger entsprechend verfahren würde. Das ist regelmäßig nicht der Fall. Daher ist es etwa bei Klageserien, in denen mehrere Beklagte getrennt voneinander aus dem gleichen Patent in Anspruch genommen wurden, wiederholt dazu gekommen, dass jeder Beklagte eine eigene Nichtigkeitsklage erhoben hat (statt dem zeitlich ersten, von einem anderen Beklagten bereits anhängig gemachten Nichtigkeitsverfahren beizutreten oder diesen zu unterstützen). In solchen Fällen addiert das BPatG bislang unbeanstandet die Einzelstreitwerte mehrerer eingegangener Nichtigkeitsklagen zu einem Gesamtstreitwert, den es dann umgehend – noch vor Zustellung einer weiteren Klage – der Gerichtskostenrechnung und jedem einzelnen Nichtigkeitsverfahren als Einzelstreitwert zugrunde legt. Dies führt zu einer ebenso überflüssigen wie unvorhersehbaren Vervielfachung des mit einer

Nichtigkeitsklage verbundenen Kostenrisikos, die auch nicht im wohlverstandenen Interesse des Patentinhabers liegen kann.

Am missglückten Wortlaut von Art. 33 Abs. 10 S. 1 EPGÜ, der u. a. von „beim europäischen Patentamt anhängigen Nichtigkeitsverfahren“ spricht, aber Nichtigkeitsverfahren vor den nationalen Gerichten meint, sollte man sich allerdings nicht orientieren.

Eine entsprechende Regelung könnte lauten:

„Die Parteien eines Verletzungsverfahrens sind verpflichtet, das Gericht über alle gegen ein Klagepatent anhängige Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren, die ihnen bekannt sind oder werden, zu unterrichten. Das Gericht leitet diese Informationen an die anderen Verfahrensbeteiligten weiter.“

12. Gäbe es sonstige Aspekte, die regelungsbedürftig wären?

Wie in Abschnitt A.2 am Ende bereits ausgeführt, wäre in Erwägung zu ziehen, es BPatG und BGH bei anhängigen Nichtigkeitsverfahren durch eine gesetzliche Regelung zu gestatten, die Einspruchsabteilungen von DPMA und EPA förmlich um Beschleunigung des Einspruchsverfahrens zu ersuchen, wie es Regel 298 EPG-VerfO für den Fall paralleler Verfahren vorsieht.

Diese Regel lautet:

„Das Gericht kann von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei beantragen, dass ein Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren (einschließlich eines nachfolgenden Beschwerdeverfahrens) vor dem Europäischen Patentamt gemäß dem Verfahren des Europäischen Patentamts beschleunigt wird.“

Ein solches formelles Ersuchen hätte ein größeres Gewicht als ein etwaiger Anruf durch den jeweiligen Berichterstatter mit Fragen zum Bearbeitungsstand und der höflichen Bitte, der Angelegenheit nach Möglichkeit Fortgang zu verleihen. Die entsprechende Regelung könnte z. B. als neuer Absatz in § 128 PatG verankert werden und lauten:

„Das Patentgericht und der Bundesgerichtshof können in Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei beantragen, dass ein anhängiges Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt oder dem DPMA beschleunigt wird.“

B. Modifikation von § 81 Abs. 2 S. 1 PatG

Statt einer ersatzlosen Streichung enthielt der Referentenentwurf zum 2. PatMoG einen Vorschlag zur Modifikation von § 81 Abs. 2 S. 1 PatG. Danach sollte dem Abs. 2 S. 1 der folgende Satz 2 angefügt werden:

„Dies gilt nicht, soweit eine Verletzungsklage erhoben worden ist; der Einspruch wird insoweit unzulässig, als eine Nichtigkeitsklage erhoben wird.“

Hintergrund dieses Vorschlags war die Überlegung, dass nur in den Fällen, in denen eine Nichtigkeitsklage als Reaktion auf eine anhängige Verletzungsklage erhoben werden soll, ein „Synchronisations-Defizit“ bestehe.

Gegen den zweiten Halbsatz des Regelungsvorschlages wurde allerdings u. a. eingewandt, er führe zu Rechtsunsicherheiten, weil in vielen Fällen streitig werden könne, in welchem Umfang ein Einspruchsverfahren noch zulässig sei.

In ihrer [Stellungnahme Nr. 55/2020](#) zum Referentenentwurf führte die BRAK zu diesem Vorschlag Folgendes aus:

Ergänzung von § 81 Abs. 2 S. 1 PatG

Die BRAK begrüßt die Intention, durch Ergänzung von § 81 Abs. 2 S. 1 PatG das „Injunction gap“ dadurch zu schließen, dass der Verletzungsbeklagte ungeachtet eines anhängigen Einspruchsverfahrens Nichtigkeitsklage erheben kann.

Allerdings besteht Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Formulierung:

Nach der derzeit vorgeschlagenen Fassung von § 81 Abs. 2 würde zum einen der Einspruch einer Partei A bei Erhebung einer Nichtigkeitsklage durch den Verletzungsbeklagten B unzulässig. Zum anderen könnte nach dem Wortlaut nicht nur der Verletzungsbeklagte B, sondern jedermann (auch eine Partei C) Nichtigkeitsklage erheben.

Zutreffend wird in der Begründung (Nr. 28) herausgestellt, dass lediglich dem Verletzungsbeklagten der Weg zu einer gerichtlichen Klärung des Bestandes eröffnet sein soll. Die Möglichkeit von Einsprüchen Dritter darf jedoch nicht beschnitten werden. Weiterhin kann die Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil eines europäischen Patents nicht zur Unzulässigkeit des parallelen, beim Europäischen Patentamt geführten Einspruchsverfahren führen. Die hierdurch bedingte Parallelität der Verfahren wäre hinzunehmen. Erfahrungen in anderen Jurisdiktionen zeigen, dass die damit verbunden Fragen lösbar sind.

Im Hinblick darauf könnte § 81 Abs. 2 S. 1 PatG vorzugsweise wie folgt ergänzt werden:

„Dies gilt nicht, soweit eine Verletzungsklage erhoben worden ist und der Verletzungsbeklagte oder einer seiner Streithelfer die Nichtigkeitsklage erhebt.“

Von weiteren Beteiligten wurde teilweise zu bedenken gegeben, die Regelung müsse auch bei Verfügungsanträgen gelten, und die Formulierung „soweit“ sei unklar.

Eine alternative Formulierung, die ebenfalls 2021 zur Debatte stand, lautet wie folgt:

„Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents kann nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Dies gilt nicht für eine Partei, die wegen Verletzung eines Patents in Anspruch genommen wird.“

1. *Wie bewerten Sie diese alternative Formulierung?*

Dieser Formulierungsvorschlag ist gegenüber dem Regelungswortlaut im Referentenentwurf vorzugswürdig. Er ist insbesondere hinreichend klar. Wann genau eine Partei wegen Verletzung „in Anspruch genommen“ wird, kann der Klärung durch die Rechtsprechung überlassen oder in den Gesetzesgründen klargestellt werden. Der wichtigste Fall, d. h. die gerichtliche Inanspruchnahme wegen Verletzung des deutschen Teils oder Patents im Wege von Verletzungsklage und/oder Verfügungsverfahren, wäre jedenfalls erfasst. Auch eine außergerichtliche Inanspruchnahme durch Abmahnung wäre ausreichend. Eine bloße Berechtigungsanfrage, eine Berührung oder die

Inanspruchnahme wegen einer Verletzung von parallelen Schutzrechten würden demgegenüber wohl noch keine Inanspruchnahme im Sinne der Regelung darstellen.

Indes sollte der Vorschlag, sofern die derzeitige Regelung entgegen Abschnitt A.1 nicht ersatzlos gestrichen wird, zugunsten von Streithelfern erweitert werden, die einer wegen Verletzung in Anspruch genommenen Partei im Verletzungsverfahren beigetreten sind. Ein wegen Patentverletzung Beklagter ist in vielen Konstellationen auf die Unterstützung Dritter, insbesondere durch Hersteller und Zulieferer angewiesen. Diese können die Verletzungsfrage und den Stand der Technik in der Regel zuverlässiger beurteilen und haben am Ausgang eines Verletzungsrechtsstreits ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse. Treten sie einem Verletzungsstreit als Streithelfer des Beklagten bei, sollte ihnen die Erhebung einer Nichtigkeitsklage ebenfalls unbenommen sein.

2. Wie sollte Ihrer Meinung nach – als Alternative zur ersatzlosen Streichung sowie zu o. g. Formulierungsvorschlägen – eine Modifikation von § 81 Abs. 2 S. 1 PatG ausgestaltet sein, um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden und den Personenkreis einzugrenzen, der vom Subsidiaritätsprinzip ausgenommen wird?

S. o. Ziff. 1. Satz 2 des Vorschlags könnte lauten:

„Dies gilt nicht für eine Partei, die wegen Verletzung eines Patents in Anspruch genommen wird, und für einen Streithelfer, der ihr im Verletzungsverfahren beigetreten ist.“

3. Sollte die Zulässigkeit der Erhebung der Nichtigkeitsklage nur allgemein von dem Nachweis eines Rechtsschutzbedürfnisses bzw. Feststellungsinteresses im Sinne eines berechtigten Interesses abhängig gemacht werden?

Die Nichtigkeitsklage ist als Popularklage grundsätzlich nicht vom Nachweis eines berechtigten Interesses abhängig. Die Einführung eines dahingehenden Erfordernisses in Fällen, in denen ein Einspruchsverfahren anhängig ist, würde einerseits „ohne Not“ erhobene, parallele Nichtigkeitsklagen ausschließen (anders als eine ersatzlose Streichung des Subsidiaritätsgrundsatzes), andererseits (verglichen mit der vorgeschlagenen Modifikation) den Kreis potentieller Nichtigkeitskläger erweitern, insbesondere um den Adressaten einer Berechtigungsanfrage, einer Berühmung, einer Inanspruchnahme wegen der Verletzung paralleler Schutzrechte und um Unternehmen, die sich durch ein Patent in ihrer freien Entwicklungstätigkeit beeinträchtigt sehen. Ein berechtigtes Interesse kann dem Nichtigkeitskläger in diesen Konstellationen nicht abgesprochen werden.

Nach Auffassung der BRAK ist allerdings nicht zu erwarten, dass es im Falle einer ersatzlosen Streichung der geltenden Regelung zu einer spürbaren Häufung paralleler Nichtigkeitsklagen kommt, die „ohne Not“ und ohne berechtigtes Interesse erhoben werden (s. Abschnitt A.1). Davon ausgehend würde das Erfordernis berechtigter Interessen grundlos mit dem Popularklageprinzip brechen.

Sollte demgegenüber die ernsthafte Gefahr bestehen, dass entsprechende Klagen zu einer Erhöhung der Arbeitsbelastung der Nichtigkeitssenate führen, deren Ausmaß die frühzeitige Erteilung des Hinweises nach § 83 Abs. 1 PatG in Verfahren mit Verletzerbeteiligung gefährdet oder diese Verfahren sonst verzögert, wäre eine Beschränkung auf die „in Anspruch genommene Partei“ und ihre Streithelfer ein sicherer und daher besserer Weg als das Zulässigkeitsanfordernis der berechtigten Interessen.

4. Sollte es im Falle einer Modifikation Regelungen zu Informationspflichten der Parteien im Sinne von Art. 33 Abs. 10 S. 1 EPGÜ geben?

Ja (s. Abschnitt A.11).

5. Halten Sie eine Regelung zur Aussetzung entsprechend Art. 33 Abs. 10 S. 2 EPGÜ für erforderlich?

Nein. Nach der angesprochenen Regelung im EPGÜ kann das EPG ein Verfahren (wie insbesondere ein Verletzungs-, Nichtigkeits- oder Nichtigkeitswiderklageverfahren) aussetzen, wenn eine rasche Entscheidung des Europäischen Patentamts zu erwarten ist. Damit sollen sich widersprechende Entscheidungen über den Rechtsbestand eines Patents mit einheitlicher Wirkung vermieden werden (vgl. EPG-Zentralkammer Sektion München, Anordnung vom 20.11.2023 – UPC_CFI_80/2023, GRUR-RS 2023, 38763 – Astellas/Healios und EPG-Berufungsgericht, Anordnung vom 28.05.2024 – UPC_CoA_22/2024, GRUR-RS 2024, 16704 Carrier Corporation/BITZER Electronics).

Im deutschen Nichtigkeitsverfahren ist diese Möglichkeit ebenso wie in Verletzungsverfahren bereits durch § 148 ZPO eröffnet.

6. Gäbe es sonstige Aspekte, die regelungsbedürftig wären?

Ja (s. o. Abschnitt A.12: Beschleunigungsersuchen).

C. Auswirkungen auf die Dauer von Nichtigkeitsverfahren

Mit dem 2. PatMoG traten Rechtsänderungen in Kraft, die auf eine Beschleunigung der Nichtigkeitsverfahren sowie auf eine bessere Synchronisation mit den Verletzungsverfahren hinwirken sollten. Eine Modifikation oder gar Abschaffung des Subsidiaritätsgrundsatzes könnte zu steigenden Verfahrenszahlen bei den Nichtigkeitsklagen führen und dadurch die mit dem 2. PatMoG erwünschten Beschleunigungseffekte unter Umständen ganz oder teilweise konterkarieren.

1. Halten Sie es vor diesem Hintergrund für angezeigt, vor einer strukturell wirkenden Änderung des Subsidiaritätsgrundsatzes zunächst die (weiteren) praktischen Wirkungen der o. g. Änderungen aus dem 2. PatMoG abzuwarten?

Nein. Die BRAK geht davon aus, dass das Inkrafttreten des EPGÜ bereits zu einer spürbaren Entlastung der Nichtigkeitsssenate des BPatG geführt hat. Im Interesse der europäischen Harmonisierung ist eine ersatzlose Streichung des Subsidiaritätsgrundsatzes zu befürworten (Abschnitt A), mindestens aber eine Modifikation der geltenden Regelung im Sinne von Abschnitt B.2 zum jetzigen Zeitpunkt geboten, um zumindest dem Verletzungsbeklagten (und etwaigen Streithelfern) eine effizientere Verteidigung zu ermöglichen.

2. Für wie wahrscheinlich halten Sie den Effekt steigender Verfahrenszahlen bei den Nichtigkeitsklagen im Fall einer Abschaffung der Subsidiarität? Lassen sich allgemeine Aussagen zur potentiellen Größenordnung eines solchen Effektes treffen?

Eine Abschaffung der Subsidiarität wird sicherlich für höhere Eingangszahlen beim BPatG sorgen, da sich dem Angreifer bei paralleler Führung von Einspruchs- und Nichtigkeitsklagen bessere Aussichten eröffnen. Zur potentiellen Größenordnung ist der BRAK keine belastbare Prognose möglich.

3. Bestünde aus ihrer Sicht bei einer Modifizierung von § 81 Abs. 2 S. 1 die Gefahr einer weiteren Verzögerung der Nichtigkeitsverfahren (bspw. durch die Prüfung eines berechtigten Interesses)?

Nein, dieser zusätzliche Prüfungsschritt würde keine größere Schwierigkeit bereiten (s. Abschnitte B.1 und B.3).

4. Wie hoch schätzen sie Gefahren ineffizienter Nichtigkeitsverfahren durch Fallgestaltungen ein, in denen einem Nichtigkeitsverfahren kurz vor der Entscheidung die Grundlage aufgrund einer Entscheidung im Einspruchsverfahren entzogen würde oder der Streitgegenstand durch eine beschränkte Aufrechterhaltung abgeändert würde?

Die Gefahr, dass die Nichtigkeitssenate und auch der BGH (trotz einer sich dort anbietenden Aussetzung) bis hin zur Spruchreife mit Verfahren und Streitfragen befasst werden, die sich durch eine Entscheidung im Einspruchsverfahren erledigen, besteht. Dies muss und kann im Ergebnis aber in Kauf genommen werden, um die derzeit missliche Situation des Verletzungsbeklagten (und seiner Streithelfer) zu verbessern.

* * *