

Das Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundesgerichtshof

Prof. Dr. Peter Meier-Beck
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof a.D.
International Judge, Singapore International Commercial Court
Honorarprofessor, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und UCL

Tobias Kaufmann
Patentanwalt, European Patent Attorney
UPC Representative
Partner

AGENDA

- I. Funktion und Eigenart des Verfahrens
- II. Auslegung des Patentanspruchs
- III. Praktische und rechtliche Grundsätze
- IV. Die Akteure des Verfahrens
- V. Angriff und Verteidigung
- VI. Die mündliche Verhandlung

Funktion und Eigenart des Verfahrens

- Anders als nach der Praxis vor der Reform von 2011 ist das Patentnichtigkeitsverfahren vor dem BGH kein "zweites erstinstanzliches Verfahren", sondern ein **echtes Berufungsverfahren**.
- Es dient folglich der **Überprüfung des erstinstanzlichen Urteils** in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht.
- Faktisch steht die **rechtliche Überprüfung ganz im Vordergrund**, da eine erneute oder ergänzende Tatsachenfeststellung nur in Ausnahmefällen stattfindet.

Funktion und Eigenart des Verfahrens

- Bei der vollen Nachprüfung sowohl der Auslegung des Streitpatents als auch der Interpretation des Standes der Technik besteht **kein wesentlicher Unterschied zu einer revisionsrechtlichen Prüfung**, soweit sich der BGH mit Sachfragen befasst, die im erstinstanzlichen Urteil beurteilt worden sind.
- Die weitere Kompetenz des Berufungsgerichts wirkt sich aus, wenn **erstinstanzlich nicht erörterter Stand der Technik** relevant wird oder eine **beschränkte Anspruchsfassung** erstmals zu beurteilen ist.

Funktion und Eigenart des Verfahrens

- Gegenstand der Prüfung im Berufungsverfahren ist in erster Linie nicht die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents, sondern die **Richtigkeit des erstinstanzlichen Urteils**.
- Eine vom Urteil des BPatG unabhängige Begründung der Bejahung oder Verneinung eines Nichtigkeitsgrunds erfolgt deshalb regelmäßig nur und erst dann, wenn sich die **Begründung des erstinstanzlichen Urteils als nicht tragfähig erweist**.
- An dieser Struktur der zweitinstanzlichen Prüfung sollte sich zweckmäßigerweise auch das Parteivorbringen ausrichten.

Funktion und Eigenart des Verfahrens

- Was folgt hieraus für die Praxis?
- Berufungsbegründung: Angriff auf die das Urteil tragenden Erwägungen. Vollständig, und (dennoch) prägnant.
- Berufungserwiderung: Verteidigung des Urteils. D.h., Stand der Technik, der im Fokus des Urteils steht, sollte primär herangezogen werden. Nicht unbedingt aufzeigen, wie der Fall „eigentlich“ begründet werden sollte.
- Achtung: Üblicherweise keine weiteren gesetzten Schriftsatzfristen. In der Praxis (nahezu?) keine Hinweise des Senats an die Parteien im schriftlichen Verfahren.

Auslegung des Patentanspruchs

- *"Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eine Auslegung des Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen sind. Dem Patentanspruch darf dabei nicht deshalb ein bestimmter Sinngehalt beigelegt werden, weil sein Gegenstand andernfalls gegenüber den Ursprungsunterlagen unzulässig erweitert wäre"* (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 – X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 = GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum).
- Die **Auslegung des Patentanspruchs steht am Beginn der Prüfung** nicht nur der Patentfähigkeit, sondern des Rechtsbestands insgesamt, insbesondere auch einer geltend gemachten unzulässigen Erweiterung.

Auslegung des Patentanspruchs

- Systematisch nicht ganz konsequent, zieht der Bundesgerichtshof die **Auslegung auch im Berufungsverfahren "vor die Klammer"** (d.h. vor die Wiedergabe des wesentlichen Inhalts des erstinstanzlichen Urteils und die Auseinandersetzung mit der Beurteilung der Nichtigkeitsgründe).
- Die Parteien sollten diese Ausnahme vom Prüfungsschema in ihren Schriftsätzen eher nicht übernehmen, sondern in der Regel **konsequent vom erstinstanzlichen Urteil ausgehen**.

Praktische und rechtliche Grundsätze

- Berufungsbegründung und -erwiderung **adressieren einen mit fünf Juristen besetzten Spruchkörper**.
- **Erstinstanzliche Feststellungen** sind für das Berufungsverfahren **bindend**, wenn sie nicht in zulässiger Weise angegriffen sind (§ 117 PatG iVm § 529 Abs. 1 ZPO).
- Sowohl **neues Vorbringen** zur Stützung eines geltend gemachten Nichtigkeitsgrunds als auch **neue beschränkte Patentansprüche** können **präkludiert** sein (§ 116 Abs. 2 PatG, § 117 PatG iVm §§ 530, 531 ZPO).

Praktische und rechtliche Grundsätze

- Entscheidende Bedeutung kommt der **Auslegung des Patentanspruchs und der Orientierung aller weiterer Ausführungen** hieran zu.
- Dabei sollte eine Darstellung vermieden werden, die durch die **Zielrichtung** einer weiten oder engen Auslegung dominiert wird.
- Die maßgeblichen Entgegenhaltungen sollten ihrerseits **im Zusammenhang dargestellt** werden. Auch insoweit gilt: **Kontext beachten!**

Praktische und rechtliche Grundsätze

- Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf **als** demselben **bekannt vorausgesetzt** werden.
- Wie ist das **Verhältnis zum europäischen Einspruchs(beschwerde)verfahren**?
 - Alles auf Null?
 - Der X. Zivilsenat ist keine Beschwerdekammer.
 - Bedeutung für die Schriftsätze
 - Bedeutung für die mündliche Verhandlung
 - Der X. Zivilsenat ist keine Anti-Beschwerdekammer.

Praktische und rechtliche Grundsätze

- BGH v. EPA



Offenbarungsmaßstab (Neuheit)

Formelle Priorität (US Provisionals, aber nicht nur)

Erfinderischen Tätigkeit

Auslegung

Zwischenverallgemeinerung

Schutzbereichserweiterung

„Unentrinnbare Falle“

Praktische und rechtliche Grundsätze

- **Was am wenigsten verspricht:**
 - "Verfahrensfehlerhaft hat das Patentgericht ..."
 - "Der eindeutige Wortlaut ..."
 - "Der Hilfsantrag ist unklar ..."
 - "... und sein Gegenstand nicht ursprungsoffenbart ..."
 - "Die Aufgabe wird nicht gelöst ..."
 - "Der nächstliegende Stand der Technik ..."
 - "Dem Streitpatent geht es um etwas völlig anderes ..."

Die Akteure des Verfahrens

- Bedeutung und **Rollen der anwaltlichen Akteure:**
 - Patentanwälte, Rechtsanwälte und Rechtsanwälte beim Bundesgerichtshof:
Wer wird gebraucht?
 - ... und wie viele werden gebraucht?
 - Viele helfen viel?
 - ... oder beeindrucken wenigstens den Mandanten?
 - ...

Die Akteure des Verfahrens

- Bedeutung und Rollen der anwaltlichen Akteure:
 - ...
 - ... und was haben sie zu tun?
 - Aufgabenverteilung im schriftlichen Verfahren
 - Aufgabenverteilung in der Verhandlung
 - Reden und Zuhören (und Zuschauen)
 - Reden und Schweigen
- Weitere Akteure: **Parteigutachter?**

Angriff und Verteidigung

- Der **Angriff gegen das Streitpatent**:
 - Show me your best piece of prior art!
 - Explain me your best piece of prior art!
 - ... and the second best?
 - ... und was, wenn der Mandant “noch mehr” sehen möchte?
 - If any, show me the "most added" matter! oder:
Die unzulässige Erweiterung des Prozessstoffs
 - Differenzierung zwischen schriftsätzlichem und mündlichem Vorbringen

Angriff und Verteidigung

- Die **Verteidigung des Streitpatents**:
 - Verfahrenssprache oder Deutsch?
 - ... auch Französisch?
 - Show me your best motion!
 - Viele Anträge helfen viel?
 - Viel Gewicht beeindruckt auch?
 - ... und wenn man sich nicht sicher ist?

Die mündliche Verhandlung

- **Der Ablauf** der mündlichen Verhandlung:
 - Vorstellung, Formalien
 - Antragstellung
 - Streitwert
 - Einführung in den Sach- und Streitstand
 - Begründung der Berufung
 - Erwiderung
 - Replik und Duplik
 - Zeitbudget

Die mündliche Verhandlung

- **Charakteristika und Eigenarten** der mündlichen Verhandlung:
 - Diskussion oder Aufführung?
 - Sitzen oder Stehen?
 - Deutsch oder Englisch?
 - ... oder gar Französisch?
 - Was heißt streitige Verhandlung?
 - Gibt es eine Pause?
 - Das letzte Wort

Das Patentnichtigkeitsverfahren vor dem BGH



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Das Patentnichtigkeitsverfahren vor dem BGH

Ihre Referenten:

Prof. Dr. Peter Meier-Beck



Tobias Kaufmann

