

Fragenkatalog zu einer etwaigen Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

Der Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts enthält u. a. eine Änderung der §§ 82 und 83 Absatz 1 PatG um die Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und die Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht (BPatG) künftig besser zu synchronisieren. BMJV prüft derzeit, ob neben den Änderungen in den §§ 82 und 83 Absatz 1 PatG weitere Anpassungen im Patentgesetz angezeigt sein könnten, um eine noch bessere Synchronisation der Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren zu erreichen; hier geht es vor allem um eine Überprüfung von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG, wonach eine Nichtigkeitsklage solange nicht erhoben werden darf, wie ein Einspruch (vor dem DPMA oder dem EPA) entweder anhängig ist oder noch erhoben werden kann.

Dem Verletzungsbeklagten steht nach aktueller Rechtslage die Nichtigkeitsklage dann nicht zur Verfügung, wenn die Einspruchsfrist von neun Monaten (§ 59 Absatz 1 Satz 1 PatG, Art. 99 Absatz 1 Satz 1 EPÜ) noch nicht abgelaufen ist oder das Patent sich noch in der Überprüfung im Einspruchsverfahren befindet. § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG statuiert die allgemeine Subsidiarität der Nichtigkeitsklage gegenüber einem Einspruchsverfahren. Die Regelung gilt nach der Rechtsprechung des BGH entsprechend auch für ein Einspruchsverfahren nach dem EPÜ. Dies kann dazu führen, dass einem Verletzungsbeklagten der Weg zur Nichtigkeitsklage vor dem BPatG versperrt ist.

Vor diesem Hintergrund wurde in den Stellungnahmen der beteiligten Kreise zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vielfach gefordert, durch eine Streichung des § 81 Absatz 2 Satz 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 ist oder die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist. Andere Stakeholder bezweifelten hingegen die Notwendigkeit einer entsprechenden Änderung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG, da es sich in einem Großteil der Fälle um alte Patente handele, bei denen die Einspruchsfrist ohnehin schon lange abgelaufen sei.

Durch die Zulassung der Nichtigkeitsklage neben dem Einspruchsverfahren könnte es zudem zu zwei verschiedenen – ggfs. auch sich widersprechenden – Entscheidungen über das Patent kommen. Ein Patent kann sowohl im Einspruchsverfahren als auch im

Nichtigkeitsklageverfahren neu gefasst werden. Einwendungen in beiden Verfahren müssen zudem nicht identisch sein. Damit kann es, insbesondere bei unterschiedlichen Angriffen gegen das Patent im Einspruchs- und im Nichtigkeitsverfahren, zu unterschiedlichen Patentfassungen kommen. Ferner stellt sich die Frage, ob bei einer ausdrücklichen Zulassung der Nichtigkeitsklage neben dem Einspruchsverfahren weiterhin für das Bundespatentgericht die Möglichkeit bestehen sollte, ein Nichtigkeitsklageverfahren bei einem anhängigen Einspruchsverfahren gemäß § 148 ZPO auszusetzen, was jedenfalls bei einer regelmäßigen Aussetzung der Nichtigkeitsverfahren das Ziel eines entsprechenden Gesetzgebungsvorhabens konterkarieren könnte.

Es soll daher mit Hilfe der hiesigen Beteiligung der beteiligten Kreise eruiert werden, ob Reformbedarf im Hinblick auf § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG besteht und welche gesetzgeberischen Maßnahmen insoweit ggf. angezeigt sind. Zu diesem Zweck wird um eine schriftliche Stellungnahme zu den folgenden Fragen gebeten; auch darüber hinausgehende Anmerkungen und Kommentare zu dieser Problematik sind willkommen.

A. Praktisches Bedürfnis für eine Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

1. In der Praxis scheinen sich Verletzungsklagen häufig gegen (sehr) alte Patente zu richten, sodass § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG der Erhebung einer Nichtigkeitsklage nur selten entgegenstehen dürfte; dies scheint insbesondere bei deutschen Patenten der Fall zu sein.
 - a) Teilen Sie die im Einleitungssatz dargelegte Auffassung oder haben Sie andere Erfahrungen aus der Praxis? Können Sie aus der Praxis von Fällen berichten, bei denen eine Erhebung der Nichtigkeitsklage wegen § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG ausgeschlossen war?
 - b) Liegen Ihnen (insbes. Ordentliche Gerichte) Erkenntnisse dazu vor, wie häufig in den letzten zwei Jahren Verletzungsklagen erhoben worden sind, bei denen die Einspruchsfrist gegen das geltend gemachte Patent noch nicht abgelaufen war oder bei Erhebung der Klage noch ein Einspruchsverfahren gegen das geltend gemachte Patent lief?
 - c) Liegen Ihnen (insbes. DPMA/BPatG) Erkenntnisse dazu vor, in wie vielen Fällen der in den letzten zwei Jahren anhängig gemachten Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren parallel eine Verletzungsklage aus dem streitbefangenen Patent anhängig war oder erhoben worden ist? Wie oft ist in solchen Fällen das Einspruchsverfahren von Dritten

eingeleitet worden und wie oft ist der Verletzungsbeklagte diesem Verfahren lediglich beigetreten?

2. Welche konkreten Vorteile bringt der unmittelbare Zugang des Verletzungsbeklagten zur Nichtigkeitsklage gegenüber dem Einspruchsverfahren aus Ihrer Sicht?
 - a) Liegen Ihnen Erkenntnisse zu der Frage vor, ob Veretzungsverfahren eher im Hinblick auf Nichtigkeitsverfahren als im Hinblick auf Einspruchsverfahren ausgesetzt werden?
 - b) Hat der Verletzungsbeklagte Ihrer Erfahrung nach im Einspruchsverfahren ggf. eine ungünstigere Position als in einem Nichtigkeitsverfahren, weil er im Einspruchsverfahren den bisherigen Verfahrensstand bei einem vorherigen Einspruch durch einen Dritten akzeptieren muss und die Verfahrensführung des Dritten ggf. den Interessen des Verletzungsbeklagten zuwiderlaufen kann?
 - c) Welche sonstigen Vorteile könnte der unmittelbare Zugang des Verletzungsbeklagten zur Nichtigkeitsklage Ihrer Meinung nach bringen?

B. Mögliche rechtliche Ausgestaltung einer Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

1. Empfiehlt sich Ihrer Meinung nach eine Änderung von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG dahingehend, dem Verletzungskläger parallel zum Einspruchsverfahren die Möglichkeit für eine Nichtigkeitsklage zu eröffnen?
 - a) Für den Fall, dass Sie eine Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG befürworten: wie sollte eine entsprechende Regelung ausgestaltet sein? Könnte sich ggf. die folgende Formulierung anbieten?

„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.“

- b) Wie sollte man Ihrer Meinung nach in diesem Fall mit der Gefahr sich widersprechender Entscheidungen umgehen? Sollte man dies Ihrer Ansicht nach der Rechtsprechung

überlassen oder bedarf es hierfür einer gesetzlichen Regelung? Wie könnte eine solche gesetzliche Regelung ausgestaltet werden?

2. Ist es Ihrer Ansicht nach erforderlich, die Möglichkeit einer Aussetzung nach allgemeinen Regeln (zusätzlich) ausdrücklich zu regeln, um zu verhindern, dass die Intention des Gesetzgebers über eine Aussetzung nach § 148 ZPO konterkariert werden könnte? Wie könnte eine entsprechende Regelung ausgestaltet werden? Empfiehlt sich Ihrer Meinung nach eine Regelung, welche die Möglichkeit zur Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens ausdrücklich ausschließt, bis der rechtliche Hinweis nach § 83 Absatz 1 PatG vom BPatG erteilt wurde?