

Beachtung der Entscheidungen des Europäischen Patentamts durch das Bundespatentgericht

DIETER STAUDER

I. DER BESCHLUSS DES BUNDESGERICHTSHOFS VOM 15.4.2010 – XA ZB 10/09 – WALZENFORMGEBUNGSMASCHINE – ¹ TRÄGT FOLGENDE LEITSÄTZE:

a) Die deutschen Gerichte haben Entscheidungen, die durch die Instanzen des Europäischen Patentamts oder durch Gerichte anderer Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens und eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. Dies gilt auch, soweit es um Rechtsfragen geht, beispielsweise um die Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat.

b) Nicht jede Verletzung dieser Pflicht verletzt den Anspruch der betroffenen Partei auf rechtliches Gehör.

1. *Der Sachverhalt*

Der Entscheidung liegt ein Lösungsverfahren zugrunde, das in Rechtsbeschwerde vor dem BGH anhängig ist. Es richtet sich gegen ein deutsches Gebrauchsmuster, das im Wege der Abzweigung aus einer europäischen Patentanmeldung angemeldet worden ist. Der Gebrauchsmustersenat des BPatG² ordnete Löschung des Gebrauchsmusters aus dem Grunde an, dass sein Gegenstand nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe.

Die Besonderheit in dem Verfahren bestand darin, dass nach Vortrag der Beschwerdeführerin die Einspruchsabteilung des EPA das europäische Patent mit den Ansprüchen 3 und 7, die mit den Ansprüchen 1 und 2 des Gebrauchsmusters identisch seien, aufrecht erhalten habe.³ Das BPatG habe aber das Gebrauchsmuster gelöscht, ohne

¹ Mitt. 2010, 307; GRUR 2010, 761.

² Beschluss des BPatG vom 19.5.2009, 35 W (pat) 428/08, S. 9 ff.

³ BGH Tz. 6; die Abzweigung aus einer europäischen Patentanmeldung ist nach § 5 GebrMG möglich, die Abzweigung hat denselben Anmeldetag wie die frühere Anmeldung und besteht

sich mit der Auffassung des EPA ausdrücklich auseinandergesetzt zu haben. Dies begründe einen Mangel des rechtlichen Gehörs.

Der BGH stellt zwar eine grundsätzliche Verpflichtung zur Auseinandersetzung mit vorausgegangenen abweichenden Entscheidungen fest, sieht im vorliegenden Fall aber den Anspruch auf rechtliches Gehör nicht als verletzt an. Die Rechtsbeschwerde habe nicht aufgezeigt, dass die Löschungsbeklagte mit Bezug auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA besonders wichtige tatsächliche oder rechtliche Gesichtspunkte angeführt habe, die das Patentgericht ausdrücklich hätte bescheiden müssen.⁴ Nach Auffassung des BGH musste sich das BPatG mit der Beurteilung der Einspruchsabteilung auch deshalb nicht ausdrücklich in seinen Gründen auseinandersetzen, weil die Löschungsbeklagte den Beschluss der Einspruchsabteilung nicht vorgelegt und nicht näher vorgetragen habe, auf welche Erwägungen diese Entscheidung gestützt sei.

Auf Grund dieser Besonderheit des Verfahrens vor dem BPatG wurde kein Mangel des rechtlichen Gehörs anerkannt.

2. Der Grundsatz der Auseinandersetzung mit abweichenden Entscheidungen

Der BGH hält es für geboten, dass sich das Patentgericht in den Einspruchs-, Nichtigkeits- und Löschungsverfahren, in denen es um die Schutzfähigkeit geht, mit Parallelentscheidungen des EPA befasst, besonders wenn eine abweichende Entscheidung des EPA vorliegt.⁵ Der BGH geht in seinem Leitsatz a) allerdings weiter, indem er auch die Beachtung der Entscheidungen der Gerichte anderer Vertragsstaaten des EPÜ verlangt und im Falle eines abweichenden Ergebnisses eine Auseinandersetzung mit den Gründen. Betroffen sind Entscheidungen, die »eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen«.⁶

3. Einheitliche Rechtsanwendung

Der Beschluss des BGH fordert eine einheitliche Rechtsanwendung, weil für die Beurteilung der Schutzfähigkeit im europäischen wie im nationalen Recht »in der Regel inhaltlich übereinstimmende materiellrechtliche Vorschriften maßgeblich«⁷ sind. An dieser Stelle bedarf es der Besinnung auf die Grundlagen der Forderung, dass die Anwendung einer gleichlautenden Rechtsregel des europäischen und des nationalen Patentrechts möglichst einheitlich auszulegen ist und dass im Falle eines abweichenden

neben dem Recht aus der Stammanmeldung, vgl. Bühring, GebrMG, 7. Aufl. 2006, § 5 GebrMG Rn. 6.

4 BGH Tz. 12.

5 BGH Tz. 13.

6 Leitsatz a) Satz 1; im Beschlusstext BGH Tz. 13.

7 BGH Tz. 13.

Ergebnisses die eigene Entscheidung sich mit den abweichenden Gründen der Entscheidung aus dem anderen Rechtsraum auseinandersetzt.

Eine ausdrückliche Verpflichtung zur Rechtsangleichung enthält das Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente vom 27.11.1963, das Straßburger Übereinkommen.⁸ Die den Bereich der Patentierungsvoraussetzungen und den Schutzzumfang erfassenden Vorschriften dieses Übereinkommens wurden vom EPÜ übernommen. In der 1976/77 einsetzenden Anpassungswelle, die auch das deutsche PatG ergriff, übernahmen die europäischen Staaten ihre Reformen unmittelbar aus dem Text des EPÜ. Diese Anpassung erfolgte »freiwillig« und nicht in Erfüllung einer völkerrechtlichen Verpflichtung, wie Haertel stets betonte.⁹ Der Hauptgrund der Anpassung war der Wille der Vertragsstaaten, zu vermeiden, dass auf ihren Territorien Patente bestehen, die nach unterschiedlichen Regeln erteilt und geschützt werden – und zwar im Verhältnis untereinander wie im Verhältnis zum europäischen Patentrecht.

Aus diesem Bestreben der Staaten ist die Konsequenz abzuleiten, dass die Gesetzgeber gewünscht haben, dass einheitlich formuliertes Recht auch möglichst einheitlich auszulegen ist.¹⁰ Dieser Anforderung kommt die Rechtsprechung der europäischen Staaten oft nach, ohne dies ausdrücklich zu betonen. Die Vertragsstaaten des EPÜ stellen damit an die Seite ihrer klassischen Auslegungsregeln nationalen Rechts die rechtsvergleichende und rechtsangleichende Auslegung.

Diese Anforderungen werden auch an die Rechtsfrage gestellt, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat. Ob eine Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht, ist allerdings das Ergebnis einer konkreten Anwendung einer Vorschrift des Patentrechts auf einen konkreten technischen Sachverhalt. Der BGH fordert in seinem Beschluss nicht nur die rechtseinheitliche Auslegung von Rechtsvorschriften, sondern auch die möglichst einheitliche konkrete Rechtsanwendung auf einen Sachverhalt; im Falle eines abweichenden Ergebnisses ist dies ausdrücklich zu begründen. Liegt allerdings der späteren Entscheidung ein anderer Stand der Technik besonders mit neuen Entgegenhaltungen vor, so – das ist allgemein bekannt – besteht ein neuer Sachverhalt, der eine andere Entscheidung rechtfertigen kann. Auch seine Feststellung bedarf ausdrücklicher Begründung

8 Der Text folgt der vorzüglichen Darstellung von Beier, Das europäische Patentsystem, Rn. 26, in Europäisches Patentübereinkommen – Münchner Gemeinschaftskommentar, hrsg. von Beier/Haertel/Schricker, 1. Lieferung 1984.

9 Haertel sprach wiederholt von der »kalten« Harmonisierung.

10 Dies ist die Grundlage des Kommentars von Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, z. Zt. 8. Aufl., 2008, der in seinem Kommentar die angepassten nationalen Vorschriften zusammen mit den Artikeln des EPÜ behandelt.

II. DIE AUSLEGUNGSMAXIME DES BGH IM LICHT DES INTERNATIONALEN EINHEITSRECHTS

1. *Internationales Einheitsrecht*

Der Gedankengang des BGH und sein Leitsatz a) beruhen auf Überlegungen, die die Auslegung von internationalem Einheitsrecht¹¹ betreffen. Dieser Begriff ist den Patentrechtlern im Allgemeinen nicht geläufig. Daher soll er im Folgenden zum besseren Verständnis vorgestellt werden.

Internationales Einheitsrecht ist objektives Recht mit allgemeiner Bindungswirkung für die Bürger ebenso wie nationales Recht. Dieses Recht gilt international einheitlich. Seine Geltung beruht auf einer rechtlichen Bindung zwischen den Vertragsstaaten.

Diese Merkmale kennzeichnen das Europäische Patentübereinkommen, das internationale Einheitsrecht kodifiziert. Für den Charakter des Internationalen Einheitsrechts ist es gleichgültig, ob das EPÜ durch Zustimmungsgesetz die Wirkung von nationalem Recht erhält oder wie im Falle Großbritanniens in ein nationales Gesetz umgeformt wird.

Warum ist diese Feststellung wichtig?

Der Autor dieses Beitrags kämpft seit Beginn seiner Beschäftigung mit dem europäischen Patentrecht darum, dass die nationalen Gerichte in Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, die europäische Patente betreffen, in den Fragen der Schutzfähigkeit und des Schutzzumfangs europäisches Patentrecht und nicht nationales Recht anwenden.

Der Rechtscharakter des internationalen Einheitsrechts hat einen wesentlichen Einfluss auf seine Anwendung und Auslegung: Dieses Recht ist nach internationalen Maßstäben und Methoden auszulegen. Die Konsequenz dieser Forderung besteht darin, dass die nationalen Gerichte bei der Anwendung und Auslegung einer Vorschrift des EPÜ die Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA wie auch der Gerichte der anderen Vertragsstaaten zu beachten und zu würdigen haben wie ihre eigene Rechtsprechung zu der EPÜ-Vorschrift. Die Gerichte sind untereinander nicht gebunden¹², haben aber den Grundsatz zu beachten, eine rechtsvereinheitlichende Lösung anzu-

11 Die führenden Bücher sind: Jan Kropholler, *Internationales Einheitsrecht*, 1975, und Urs, Peter Gruber, *Methoden des internationalen Einheitsrechts*, 2004; beide Bände aus dem Verlag Mohr Siebeck, Tübingen; Haertel/Stauder, *Zur Auslegung von internationalem Einheitsrecht*, GRUR Int. 1982, 85; der Verfasser kennt leider keine weiteren Werke zum Internationalen Einheitsrecht, in *Englisch International Uniform Law* und würde sich freuen, weitere Information zu erhalten. Wünschenswert wäre mehr Kommunikation zwischen den Spezialisten dieser Fachgebiete; Stauder in Singer/Stauder, EPÜ 5. Aufl., 2010, Art. 177 Rn. 6 ff., 13 ff.

12 Der BGH hat Entscheidungen des EPA als sachverständige Stellungnahme von erheblichem Gewicht bezeichnet, BGH vom 4.5.1995 – X ZR 29/93, GRUR 1996, 775, 759 – Zahnkranzfräser –; BGH vom 5.5.1998 – X ZR 57/96, GRUR 1998, 895, 896 – Regenbecken –; vgl. Schulte in Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, Einleitung Rn. 272.

streben. Im Interesse einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung erscheint es in der Regel geboten, sich mit einer abweichenden Entscheidung auseinanderzusetzen.¹³

Für das europäische Patentrecht ist die Forderung einer harmonisierten Auslegung früh in der bahnbrechenden Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 5.12.1984 – Zweite medizinische Indikation – aufgestellt worden: »Zur Schaffung eines harmonisierten Patentrechts in den Vertragsstaaten ist eine harmonisierte Auslegung notwendig. Deshalb muss auch das Europäische Patentamt, insbesondere seine Beschwerdeinstanz, die Rechtsprechung und die Rechtsauffassungen der Gerichte und Patentämter in den Vertragsstaaten in Betracht ziehen.«¹⁴

2. Eine Besonderheit des BGH-Falles

Der BGH hat das Prinzip der Auslegung von Vorschriften des internationalen Einheitsrechts auch auf eine Frage nationalen Rechts erstreckt, ob eine Erfindung einen erfinderischen Schritt enthält.

Der Fall des BGH enthält die Besonderheit, dass das zu beurteilende Schutzrecht ein deutsches Gebrauchsmuster ist: Das deutsche Gebrauchsmusterrecht ist seinem Charakter nach rein nationales Recht und unterliegt keinem Zwang, wie internationales Einheitsrecht an internationalen Maßstäben gemessen zu werden oder wie angepasstes nationales Recht in entsprechender Weise. Allerdings ist durch den Beschluss des BGH vom 20.6.2006 – Demonstrationsschrank¹⁵ – der erfinderische Schritt des Gebrauchsmusters der erfinderischen Tätigkeit des Patentrechts so angenähert worden, dass man von einer Angleichung auch an den europäischen Begriff sprechen könnte.

Der BGH löst dieses Problem auf folgende Weise: Er knüpft an seine Rechtsprechung an, dass er die Würdigung von Entscheidungen des Europäischen Patentamts bereits früher für geboten erachtet und diese als sachverständige Stellungnahme von erheblichem Gewicht bezeichnet habe. Zwar könne die Bedeutung einer sachverständigen Äußerung zur Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Schutzrechts nahelege, als Rechtsfrage geringer geworden sein. Jedoch komme den Entscheidungen der Einspruchsabteilungen und der Technischen Beschwerdekammern insoweit »erhebliches Gewicht« zu, »als sie eine Stellungnahme zu einer Rechtsfrage enthalten, die sich in einem Verfahren vor dem Bundespatentgericht oder dem Bundesgerichtshof *in gleicher oder ähnlicher Weise* (Hervorhebung durch den Verfasser) stellt«.

Dieser Gedankengang deckt sich mit den Überlegungen, die oben zur Auslegung des internationalen Einheitsrechts vorgestellt worden sind. Nach dem Beschluss des BGH haben nunmehr die deutschen Gerichte Entscheidungen des EPA und der Gerichte

13 So klar BGH Tz. 13 letzter Satz, und Leitsatz a) Satz 1.

14 Gr. 01/83, ABl. EPA 1985, 60, Nr. 6.

15 BGH vom 20.6.2006, X ZB 27/05, GRUR 2006, 842, 843 ff, mit Anm. Nirk; dazu eingehend Goebel, Nicht gangbare Differenzierung? Zur gebrauchsmusterrechtlichen Erfindungshöhe nach der BGH-Entscheidung »Demonstrationsschrank«, GRUR 2008, 301.

anderer Vertragsstaaten des EPÜ zu beachten, wenn sie eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen. Die in einem Nichtigkeitsverfahren aufgeworfene Rechtsfrage würde sich im Patentrecht auf die erfinderische Tätigkeit beziehen, die vorliegt, »wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt«. Für das Gebrauchsmuster ist entscheidend der erfinderische Schritt, der früher als geringer als die patentrechtliche erfinderische Tätigkeit angesehen worden ist, aber ein analoges Gebilde zum erfinderischen Schritt bildet. Nach Auffassung des BGH geht es hier um eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung.

Der Beschluss des BGH stellt einen weiteren energischen Schritt in Richtung auf eine rechtseinheitliche Auslegung und Anwendung von europäischem Patentrecht und an europäisches Patentrecht angepasstes nationales Recht dar.

Aus dem Beschluss des BGH werden die Anwälte vermehrt die Folgerung ziehen, Parallelentscheidungen europäischer und ausländischer Instanzen vorzulegen und sich auf diejenigen Erwägungen aus der Entscheidung zu stützen, die ihrer Partei günstig sind, und die ungünstigen zu widerlegen versuchen.

3. *Zum Schluss*

Aus Anlass dieses Beitrages hat der Verfasser, der sich durch die Einladung zur Teilnahme an dieser Festschrift geehrt fühlt, eine größere Zahl von Entscheidungen des Bundespatentgerichts gelesen.¹⁶ Sie sind hervorragend über die Homepage des BPatG im Internet zugänglich. Die Beschlüsse sind sorgfältig begründet, verständlich und – soweit einem Juristen möglich – nachvollziehbar. Dass es ihm bei bestimmten Naturwissenschaften schwer gelingt, mag man nachsehen. Die Entscheidungen sind mit denen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts in der Qualität vergleichbar, und Unterschiede im Stil und in der Gedankenfolge mögen eher darauf beruhen, dass die Beschwerdekammermitglieder mehrsprachig sind und dass die beteiligten Richter unterschiedlicher Herkunft sind. Der Verfasser kann nicht verstehen, warum diese beiden Gerichtskörper, die, in einer Stadt beheimatet, das einheitliche Patentrecht behandeln, nicht zu einem neuen Gericht vereinigt werden, um die Qualität des Patentschutzes in Europa zu gewährleisten.

16 Der Verfasser hatte sich am Thema über den Fachmann versucht und zu diesem Zwecke eine große Zahl von Entscheidungen des BPatG in Nichtigkeits- und Lösungsverfahren studiert; die offensichtlich durch Olanzipin ausgelöste intensive Rechtsprechung des BGH zu Können und Wissen des Fachmanns und deren Auswirkungen scheinen insbesondere in Bezug auf die europäische Rechtsprechung noch nicht abgeschlossen zu sein.