

Patentnichtigkeits- verfahren

Von

Alfred Keukenschrijver

7. Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2021

Vorwort zur 7. Auflage

Die hier vorgelegte 7. Auflage des »Patentnichtigkeitsverfahrens« bringt das Buch auf den Stand von Anfang September 2020 und berücksichtigt dabei die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs, die bis zu diesem Zeitpunkt verfügbar war. Nicht alle Entwicklungen hat der Verfasser dabei mit großer Begeisterung registriert, allerdings ist die Frage der »geschlossenen Anspruchssätze« in der Praxis inzwischen weitestgehend zu einer Lösung gekommen, mit der man wohl leben muss. Berücksichtigt wurden auch die Neuauflagen der einschlägigen Kommentare. Ausgeklammert blieben allerdings Internet-Publikationen, die nur über kostenpflichtige Datenbanken nutzbar sind. Der Verfasser möchte diese Unart der Publizistik nicht auch noch fördern. Zu danken ist allen denen, die unterstützend beigetragen haben, vor allem Frau *Anderer* von der Geschäftsstelle des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs.

Die Kommentierung zur Insolvenz beruht auch in dieser Auflage maßgeblich auf einem Beitrag von Herrn Rechtsanwalt am Bundesgerichtshof *Friedrich-Wilhelm Engel*.

Der Verfasser verabschiedet sich mit dieser Auflage, was das Patentnichtigkeitsverfahren betrifft, von den Lesern. Nachdem das Buch auf ein Seminarskriptum für die Patentanwaltsausbildung vom Beginn der 1990er Jahre zurückgeht, meint er, dass nunmehr frischeres Blut übernehmen sollte.

München und Karlsruhe, im September 2020

Alfred Keukenschrijver

Carl Heymanns Verlag 2021

Aus dem Vorwort zur ersten Auflage (2003)

Die hier vorgelegte Darstellung des Patentnichtigkeitsverfahrens in beiden gerichtlichen Instanzen ist aus der Tätigkeit des Verfassers als Mitglied eines Nichtigkeitssenats des Bundespatentgerichts und des X. Zivilsenats (»Patentsenats«) des Bundesgerichtshofs entstanden. Sie beruht außerdem auf vielfältigen Erfahrungen in der Ausbildungs- und Seminarpraxis. Damit ist sie sowohl als Leitfaden für den Praktiker als auch als Hilfsmittel für die Ausbildung gedacht. Für jeden Patentpraktiker ist dabei zu bedenken, dass das deutsche System der Trennung von Verletzungsstreit und Gültigkeitsprüfung des Patents ihre Tücken hat, die zum taktischen Ausnützen verlocken mögen, worauf man sich einstellen sollte. Da die Zahl der gerichtlichen Verfahren verhältnismäßig gering ist, kann nicht jeder Praktiker als Routinier des forensischen Auftretens bezeichnet werden. Die damit häufig einhergehende Unsicherheit mag zugleich ein Grund dafür sein, dass die prozessuale Situation und die Erfolgsaussichten der Partei nicht immer voll erkannt werden. Hier Verbesserung zu schaffen will das Buch einen Beitrag leisten. Zugleich darf nicht übersehen werden, dass in der großen Mehrzahl der Verfahren die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des verteidigten Patents streitentscheidend ist. Es liegt auf der Hand, dass die wertende Entscheidung hierüber mit einer hohen Unsicherheit behaftet ist, die der Praktiker immer in seine Überlegungen mit einzubeziehen haben wird, auch in Form des Erwägens alternativer Streitbeilegungsmöglichkeiten. Aber auch hier liegen Haftungsrisiken für den Vertreter begründet, die nicht aus dem Auge verloren werden dürfen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 7. Auflage	V
Aus dem Vorwort zur ersten Auflage (2003)	VII
Abkürzungen und abgekürzt zitierte Werke	XV
Literaturverzeichnis	XXI
1 Rechtsgrundlagen des Nichtigkeitsverfahrens	1
1.1 Entwicklung der gesetzlichen Regelungen	1
1.1.1 Materielle rechtliche Bestimmungen	1
1.1.2 Verfahrensrechtliche Bestimmungen	1
1.2 Kompetenz des Bundes	2
1.3 Gerichtsverfassungsrechtliche Bestimmungen	3
1.4 Verfahren vor dem Bundespatentgericht	8
1.4.1 Allgemeine Bestimmungen	8
1.4.2 Besondere Vorschriften für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht	9
1.4.3 Senatszuständigkeit	9
1.5 Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof	9
1.6 Europäische Patente, DD-Patente, ergänzende Schutzzertifikate	12
1.7 Zustellungen	13
2 Rechtsnatur und Bedeutung des Nichtigkeitsverfahrens; Nichtigkeits- gründe; Aussetzung des Verletzungsprozesses	15
2.1 Rechtsnatur	15
2.2 Nichtigkeit bei deutschen Patenten	16
2.2.1 Entwicklung	16
2.2.2 Nichtigkeitsgründe	16
2.2.3 Nicht anerkannte Nichtigkeitsgründe	55
2.2.4 Anspruchsbreite	57
2.3 Nichtigkeit bei europäischen Patenten	59
2.3.1 Allgemeines	59
2.3.2 Die einzelnen Nichtigkeitsgründe	67
2.3.3 Verfahren	72
2.4 DDR-Altpatente	72
2.5 Ergänzendes Schutzzertifikat	72
2.6 Abgrenzung zum Verletzungsprozess; Aussetzung	77
2.7 Abgrenzung zum Einspruchsverfahren	90
2.8 Keine Bindung an die Beurteilung im Erteilungs- und im Einspruchs- verfahren	92
2.9 Bedeutung des Nichtigkeitsverfahrens	93

3	Die Nichtigkeitsklage	97
3.1	Regelung im Patentgesetz	97
3.2	Grundsätze	98
3.3	Zulässigkeit der Klage	99
3.3.1	Allgemeines	99
3.3.2	Statthaftigkeit der Klage.	100
3.3.3	Form, Frist und Inhalt der Klage; Klageausschluss	100
3.4	Gebühr	106
3.5	Sicherheitsleistung.	108
4	Beteiligte des Nichtigkeitsverfahrens; die Parteien betreffende Prozessvoraussetzungen und Prozesshindernisse	115
4.1	Allgemeines	115
4.2	Kläger	115
4.2.1	Popularklage; Rechtsschutzbedürfnis	115
4.2.2	Besonderheiten bei widerrechtlicher Entnahme	118
4.2.3	Besonderheiten nach Erlöschen des Patents.	118
4.2.4	Klageausschluss; prozesshindernde Einreden; »Nichtangriffspflicht«	123
4.2.5	Stellung des Nichtigkeitsklägers in anderen Verfahren	137
4.3	Beklagter	137
4.4	Nebenintervenient (Streithelfer)	141
5	Das Verfahren in erster Instanz	147
5.1	Die Regelung im Patentgesetz	147
5.2	Gang des Verfahrens	150
5.3	Der qualifizierte Hinweis.	156
5.4	Mediation, Unterbrechung, Aussetzung, Ruhen des Verfahrens; Vertagung der Verhandlung	172
5.5	Klageänderung, Klageerweiterung, Parteiwechsel	175
5.6	Klagerücknahme	179
5.7	Vergleich	180
5.8	Erledigung der Hauptsache	184
5.9	Prozessverbindung, Prozesstrennung	187
6	Allgemeine Verfahrensgrundsätze	189
6.1	Verfügungsgrundsatz (Dispositionsmaxime)	189
6.2	Gegenstand der Sachprüfung.	206
6.3	Amtsermittlungsgrundsatz, Untersuchungsgrundsatz.	208
7	Selbstbeschränkung im Nichtigkeitsverfahren	219

8	Die Entscheidung in erster Instanz	241
8.1	Die Regelung im Patentgesetz	241
8.2	Form der Entscheidung	241
8.2.1	Urteil auf Grund mündlicher Verhandlung	241
8.2.2	Entbehrlichkeit mündlicher Verhandlung	242
8.2.3	Zwischenurteil; Teilurteil	242
8.2.4	Entscheidung durch Beschluss	243
8.3	Urteil, Inhalt	243
8.3.1	Bestandteile des Urteils	243
8.3.2	Urteilstenor (Urteilsformel)	245
8.4	Zwangsvollstreckung	264
8.5	Berichtigung der Entscheidung	266
8.6	Wirkung der Entscheidung	268
8.6.1	Allgemeines	268
8.6.2	Urteilswirkungen	268
9	Das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof	279
9.1	Allgemeines	279
9.2	Anhörungsrüge	282
9.3	Statthaftigkeit der Berufung	285
9.4	Beschränkte Überprüfungscompetenz des Bundesgerichtshofs	286
9.5	Anwaltsprozess	288
9.6	Die Regelung im Einzelnen	291
9.7	Berufungskläger; Berufungseinlegung; Gebühr	296
9.8	Klageänderung; Klageerweiterung; Klagerücknahme; Selbstbeschränkung	303
9.9	Berufungsgründe	309
9.10	Berufungsbegründung und –erwiderung	311
9.11	Prüfung der Zulässigkeit; weiteres Verfahren	318
9.12	Anschlussberufung	328
9.13	Prüfung des erstinstanzlichen Urteils im Berufungsverfahren	330
9.14	Mündliche Verhandlung; Säumnis; Niederschrift	337
9.15	Die abschließende Entscheidung	339
10	Kostenfragen	353
10.1	Allgemeines	353
10.2	Gerichtskosten	354
10.3	Streitwert (Gegenstandswert)	356
10.3.1	Höhe	356
10.3.2	Wertfestsetzung	359
10.3.3	Teilstreitwert	363
10.4	Vertreterkosten	367
10.5	Kostenfestsetzung	368
10.5.1	Allgemeines; Anfechtbarkeit	368
10.5.2	Erstattungs-fähigkeit	371

Inhaltsverzeichnis

10.6	Verfahrenskostenhilfe.	381
10.7	Materiellrechtlicher Kostenerstattungsanspruch.	384
10.8	Zwangsvollstreckung; Vollstreckungsgegenklagen gegen Kostenfestsetzungs- beschlüsse	384
11	Sonderfragen	387
11.1	Wiederaufnahme des Verfahrens	387
11.2	Verfahren zur Feststellung der Wirkungslosigkeit des mit einem europäischen Patent übereinstimmenden deutschen Patents	387
11.3	Akteneinsichtsverfahren.	388
11.4	Mitwirkungsgrundsätze; Richterausschließung; Richterablehnung.	393
11.5	Nichtigkeitsverfahren und Insolvenz	395
12	Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung.	401
Anhang 1	Register der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs	406
Anhang 2	Chronologisches Register der zitierten Entscheidungen des Reichsgerichts	491
Anhang 3	Entscheidungen des Bundespatentgerichts	496
	Stichwortverzeichnis	585

1 Rechtsgrundlagen des Nichtigkeitsverfahrens

1.1 Entwicklung der gesetzlichen Regelungen

1.1.1 Materiellrechtliche Bestimmungen

Das Nichtigkeitsverfahren ist von Anfang an Bestandteil des 1877 nach langen Auseinandersetzungen auf Reichsebene geschaffenen einheitlichen deutschen Patentrechts.¹ In seiner Grundstruktur ist das erstinstanzliche Verfahren seit 1877 im Wesentlichen unverändert geblieben. 1877 waren entsprechend dem Regierungsentwurf vom 24.02.1877 die Nichtigkeitsgründe (fehlende Patentfähigkeit und Entnahme) in § 10 PatG geregelt, ebenso (unter Hinzufügung des weiteren Nichtigkeitsgrunds der Doppelpatentierung) im Patentgesetz 1891. 1936 wurde die Regelung im Prinzip unverändert in § 13 PatG eingestellt. Durch § 4 der Dritten Verordnung über außerordentliche Maßnahmen im Patent- und Gebrauchsmusterrecht vom 16.01.1945² wurde die Möglichkeit, ein Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit eines Patents einzuleiten, aufgehoben; anhängige Nichtigkeitsverfahren wurden grundsätzl. ausgesetzt. Erst mit der Außerkraftsetzung dieser Verordnung durch das 1. Überleitungsgesetz vom 08.07.1949³ und die Eröffnung des Deutschen Patentamts in München am 01.10.1949 wurden Nichtigkeitsverfahren wieder möglich. 1953 ist der Nichtigkeitsgrund der Erweiterung (damals § 13a PatG) hinzugefügt worden. Ihre geltende inhaltliche Gestalt hat die Regelung, was deutsche Patente betrifft, im Wesentlichen durch das Gesetz über internationale Patentübereinkommen (das auch die Nichtigkeitsgründe bei europäischen Patenten regelt) und das Gemeinschaftspatentgesetz erhalten, die geltende Paragraphenbezeichnung der Bestimmung über die Nichtigkeitsgründe (§ 22 PatG i.V.m. dem 2006 hinsichtlich des Wegfalls der Teilungsmöglichkeit im Einspruchsverfahren geänderten § 21 PatG) beruht auf der Neubekanntmachung des Patentgesetzes 1981. Das Berufungsverfahren ist 2009 einschneidend geändert worden. Weitere Neuerungen schlägt für das erstinstanzliche Verfahren ein Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz aus dem Januar 2020 vor (§§ 81, 82, 83 PatG).

1.1.2 Verfahrensrechtliche Bestimmungen

Das erstinstanzliche Nichtigkeitsverfahren war im Patentgesetz 1877 in §§ 27–30 geregelt. Es wurde durch einen Antrag an das Patentamt eröffnet. Das Patentgesetz 1891 hat die Regelungen etwas modifiziert als §§ 28–31 übernommen, das Patentgesetz 1936 als §§ 37–40. Durch das 6. Überleitungsgesetz ist die erstinstanzliche Zuständigkeit am 01.07.1961 vom Deutschen Patentamt auf das neu geschaffene Bundespatentgericht übergegangen, seither wird das Verfahren durch Klage eingeleitet. Das zweitinstanzliche

1 Eingehend zur Entwicklung des Verfahrensrechts seit 1877 *Engel* Berufungen an den Bundesgerichtshof, Festschrift für A. Krämer (2009), 441.

2 RGBl. II, 11.

3 WiGBL. S. 175.

9 Das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof

9.1 Allgemeines

Das Verfahren zweiter Instanz wird durch Einlegung der Berufung eingeleitet. Über die Berufung gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts entscheidet der Bundesgerichtshof, der hier bis zur Neuregelung 2009 als zweite Tatsacheninstanz tätig wurde (der Bundesgerichtshof wird in Patentsachen sonst nur als Rechtskontrollinstanz tätig, und zwar in Patentstreitsachen, insbes. im Verletzungsprozess, auf dem Erfordernis der Zulassung unterliegende Revision, in der nur eine Überprüfung auf Gesetzesverletzung erfolgt, § 546 ZPO, und grundsätzl. Bindung an die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz besteht, § 559 ZPO; sowie auf Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, die die volle revisionsmäßige Überprüfung eröffnet,¹ allerdings grundsätzl. keine eigene Sachentscheidung des Bundesgerichtshofs ermöglicht).

Die Berufungszuständigkeit des Bundesgerichtshofs nach früherem Recht ist kritisiert worden² und hat mit der Neuregelung 2009 tiefgreifende Änderungen erfahren. Die Zahl der nicht erledigten Berufungsverfahren kulminierte vor Inkrafttreten der Neuregelung bei 194.

Eine Anregung aus der Mitte des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs zur Umgestaltung des Patentgesetzes, der die Abschaffung der Amtsermittlung, eine Prozessförderungspflicht der Parteien und einen obligatorischen Vorbescheid beim Bundespatentgericht, die Feststellung des relevanten Stands der Technik im erstinstanzlichen Urteil, eine Übernahme wesentlicher Grundsätze des Revisionsrechts mit Vereinheitlichung der Berufungsfrist mit der Zivilprozessordnung, die Beschränkung der Rügemöglichkeiten auf die Verletzung von Bundesrecht und die Relevanz von (ausnahmsweise) zu berücksichtigendem neuem Vorbringen, eine Einschränkung der Möglichkeit, Anschlussberufung einzulegen und Klageänderungen vorzunehmen und das Patent mit geänderten Schutzansprüchen zu verteidigen, grundsätzl. Bindung an die in erster Instanz festgestellten Tatsachen bei stark eingeschränkter Zulässigkeit neuen Vorbringens auf Fälle fehlender Nachlässigkeit, Aufhebung und Zurückverweisung bei begründeter Berufung mit Möglichkeit des Durchentscheidens bei Entscheidungsreife vorsah, führte nach kontroverser Diskussion im Fachausschuss für Patent- und Gebrauchsmusterrecht der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht am

1 BGHZ 90, 318 = GRUR 1984, 797 Zinkenkreisel.

2 R. Rogge FS W. Odersky (1996), 639; Rogge/Melullis/Meier-Beck Begründung einer Initiative zur Entlastung des Bundesgerichtshofs und Neuordnung des Patentnichtigkeitsverfahrens (PatG §§ 110 ff.), unveröffentlichtes Manuskript April 2001; vgl. auch Pakuscher GRUR 1977, 371, 372 und GRUR 1995, 705, 707; Liedel (1979) S. 283 ff.; Sedemund-Treiber Gedanken zur Einrichtung eines Schiedsgerichts für Streitigkeiten aus dem Bereich des geistigen Eigentums in Deutschland, in: FS 50 Jahre VPP (2005), 382, 394 f., die ein obligatorisches Schiedsstellenverfahren forderte.

13.12.2004 und am 28.7.2008, der einhellig die Beibehaltung des Bundesgerichtshofs als zweite Tatsacheninstanz unterstützte, zu einer diesen Vorschlägen weitgehend entsprechenden Gesetzesinitiative der Bundesregierung, die insoweit unverändert Gesetz geworden ist.³ Die Neuregelung ist durch das (1.) Patentrechtsvereinfachungs- und -modernisierungsgesetz vom 31.07.2009⁴ erfolgt. Sie betrifft nur Verfahren, die seit dem 01.10.2009 anhängig geworden sind. Die erste neuem Recht unterliegende Berufung ist am 08.03.2011 beim Bundesgerichtshof eingegangen, die erste Entscheidung zum neuen Recht ist am 20.11.2011 verkündet worden.⁵ Anlass für die Neuregelung war mit die Überlastung des Bundesgerichtshofs in Nichtigkeitsberufungsverfahren, die rechtsstaatlich bedenkliche Ausmaße anzunehmen drohte, insb., weil ein Verfahrensabschluss innerhalb der Wiederaufnahmefrist von fünf Jahren auf Dauer nicht mehr gewährleistet erschien.⁶ Allerdings wurden im Vorgriff vom Bundesgerichtshof bereits einige Neuerungen praktiziert, insbesondere wurde die Notwendigkeit, einen gerichtlichen Sachverständigen zuzuziehen, kritisch geprüft und in zahlreichen Fällen verneint.⁷

- 387 Der Bundesgerichtshof kann die erstinstanzliche Entscheidung grundsätzl. nur in dem durch die Berufungsanträge bestimmten Umfang überprüfen.⁸ Zuständig für die Berufung in Nichtigkeitssachen ist der allgemein mit dem Patentrecht (und verschiedenen anderen Materien wie Schenkungs- und Reisevertragsrecht) befasste, in den Jahren 2009 und 2010 vorübergehend in einen X. und einen Xa-Senat geteilte X. Zivilsenat. Dieser entscheidet in der Besetzung mit 5 Richtern,⁹ § 139 Abs. 1 GVG (zu dem infolge seiner Überbesetzung notwendigen senatsinternen Mitwirkungsplan Rdn. 14). Die Richter sind rein juristisch qualifiziert, technische Richter dürfen beim Bundesgerichtshof nicht mitwirken (dzt. gehört anders als in den neunzehnhundertneunziger Jahren dem Bundesgerichtshof auch kein Richter mit einer formalen zusätzlichen technischen Qualifikation an). Der Bundesgerichtshof zieht anders als nach früherem Recht einen technischen Sachverständigen nur noch in Ausnahmefällen bei.
- 388 2019 sind beim BGH 65 Berufungsverfahren anhängig geworden (2018 63, 2017 64, 2016 48, 2015 59; 2014 63, 2013 78, 2012 109, 2011 78; ältere Zahlen 6. Aufl). Ende Dezember 2004 waren 154 Verfahren unerledigt, 2008 190, 2009 161, 2010 140, 2011 137, 2012 131, 2013 119, 2014 108, 2015 93, 2016 87, 2017 104, 2018 105.
- 389 Die Erfolgsquote der durch Urteil entschiedenen Berufungsverfahren betrug, Teilerfolg eingeschlossen, langfristig rund 40–50 % (von 1991 bis 2000 153 Entscheidungen in der Sache, davon 83 Zurückweisungen der Berufung, 65 erfolgreiche oder teilweise

3 Vgl. *Meier-Beck* FS G. Hirsch (2008), 593.

4 BGBl. I 2521 = BIPMZ 2009, 301.

5 BGH GRUR 2012, 373 Glasfasern.

6 Vgl. *Schulte/Voit* vor § 110-§ 122a PatG Nr. II; *E. Mühlens* GRUR 2009, 308; *Deichfuß* Mitt. 2015, 49.

7 Vgl. *Keukenschrijver* Mitt. 2010, 162.

8 BGH GRUR 1953, 86 Schreibhefte II; BGHZ 16, 326 = GRUR 1955, 466 Kleinkraftwagen; BGH *Liedl* 1961/62, 304 Reifenpresse 01; BGHZ 63, 150, 152 = GRUR 1975, 131, 132 Allopurinol.

9 Der Sprachgebrauch Richter, Anwalt, Sachverständiger ist hier geschlechtsneutral.

erfolgreiche Berufungen, 5 Zurückverweisungen an das Bundespatentgericht. Bis Ende 2009 hat der Bundesgerichtshof 188 Berufungsverfahren gegen europäische Patente durch Sachurteil abgeschlossen, dabei haben sich bis Ende 2008 im Endergebnis 39 Klageabweisungen, 71 Teilnichtigklärungen und 47 vollständige Nichtigerklärungen ergeben. Von den von 2000 bis 2012 ergangenen erstinstanzlichen Urteilen wurden 69% mit der Berufung angefochten, davon kamen wiederum 41% zu einer abschließenden Entscheidung durch den Bundesgerichtshof, während 7% noch anhängig waren; im Ergebnis erwies sich das Patent in 25% der Fälle als gültig, in 41% als teilweise nichtig und in 34% als in vollem Umfang nichtig. Der Bundesgerichtshof hat 2012 in 41 Fällen Berufungsurteile gefällt (davon 9 nach neuem Recht). Davon hat er in 40 Fällen durchentschieden, in einer Sache ist es (nach Nichtigerklärung durch das Patentgericht auf Berufung des Beklagten) zu einer Zurückverweisung gekommen. Von den 40 durchentschiedenen Fällen war in 8 Verfahren in erster Instanz Klageabweisung erfolgt; hier wurde in 5 Verfahren die Berufung des Klägers zurückgewiesen, in drei Fällen kam es zu einer Korrektur zugunsten des Klägers (Nichtigerklärung oder Teilnichtigklärung). In 32 Verfahren ist in erster Instanz Nichtigerklärung oder Teilnichtigklärung erfolgt; hier hatte die Berufung des beklagten Patentinhabers in 8 Fällen Erfolg (oder Teilerfolg). In drei Verfahren kam es zu einer Änderung zugunsten des Klägers. In drei Verfahren blieb die Berufung des Klägers erfolglos (davon eine beidseitige Berufung), in 20 Verfahren die Berufung des Beklagten oder (in einem Fall) seines Streithelfers, einmal mit der Maßgabe, dass der Tenor geändert (berichtigt) wurde. Der Bundesgerichtshof hat im Jahr 2013 in 43 Fällen Berufungsurteile gefällt, darunter ein Zwischenurteil. In zwei Fällen ist es auf die Berufung des Beklagten zur Zurückverweisung an das Bundespatentgericht gekommen. Von den verbleibenden 40 durchentschiedenen Fällen war in 11 Verfahren in erster Instanz Klageabweisung erfolgt; hier wurde in 9 Verfahren die Berufung des Klägers zurückgewiesen, in zwei Fällen kam es zu einer Korrektur zugunsten des Klägers (Nichtigerklärung oder Teilnichtigklärung). In zwei weiteren Verfahren wurde die Teilnichtigklärung gegen den Angriff des Klägers bestätigt. In einem Verfahren wurde nach erstinstanzlicher Teilnichtigklärung auf Nichtigkeit in vollem Umfang erkannt. Die Berufung des Beklagten hatte in 11 Verfahren Erfolg oder Teilerfolg in der Weise, dass die Nichtigerklärung zu Gunsten des Klägers abgeändert wurde (Klageabweisung oder weniger weitgehende Teilnichtigklärung). In 15 Verfahren ist die Berufung des beklagten Patentinhabers erfolglos geblieben, in einem Fall seine Anschlussberufung. Im Jahr 2014 hatte das erstinstanzliche Urteil in 17 Verfahren unverändert Bestand, während es in 22 Urteilen zumindest zu einer teilweisen Abänderung kam; im Jahr 2016 blieb von 30 entschiedenen Verfahren die Berufung in 11 Verfahren erfolglos, in zwei Verfahren erfolgte Zurückverweisung an das BPatG, in 17 Verfahren wurde die erstinstanzliche Entscheidung in der Sache abgeändert, davon kam es in 3 Fällen zur Nichtigerklärung in vollem Umfang, in 9 Verfahren zur Teilnichtigklärung und in 5 Verfahren zur Klageabweisung. 2017 wurde das angefochtene Urteil in 16 Verfahren vollumfänglich bestätigt, in 17 Verfahren kam es zu mehr oder weniger umfangreicher Abänderung, davon in 14 zugunsten des Patentinhabers und in 3 zugunsten des Klägers. 2018 wurden 41 Verfahren durch Urteil entschieden, davon wurde in 22 Verfahren die Vorinstanz bestätigt, in 18 Verfahren wurde die Entscheidung zugunsten des Patentinhabers geändert, in einem Fall zugunsten des Klägers.

Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass nur rund 1/3 bis 1/4 der Berufungsverfahren mit einem Urteil enden.

9.2 Anhörungsrüge

- 390 Aus der Plenarentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 30.04.2003¹⁰ folgt eine binnen 14 Tagen seit Zustellung der Entscheidung zu beantragende Fortsetzung des Verfahrens bei behaupteter Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Durch das Anhörungsrügensgesetz vom 9.12.2004¹¹ ist in den gerichtlichen Verfahrensordnungen eine Regelung zur »Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör« aufgenommen worden. Die Einfügung eines dies ausdrücklich regelnden § 122a PatG hat (für alle Verfahren nach dem Patentgesetz – also nicht für die nach der Zivilprozessordnung geführten Patentstreitsachen – vor dem Bundesgerichtshof) das Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes gebracht.¹²
- 391 Die Begründung des Regierungsentwurfs führt hierzu aus:¹³ »Die drei Unterabschnitte der §§ 100 – 122 enthalten kein selbstständiges geschlossenes Verfahrensrecht, sondern regeln nur Teilbereiche, sodass Lücken geschlossen werden müssen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat für Bereiche, die nicht ausdrücklich im Patentgesetz geregelt sind, in den letzten Jahrzehnten ein umfassendes eigenständiges Recht überwiegend durch Analogie von Vorschriften der Zivilprozessordnung entwickelt. Dieses komplexe Geflecht soll vor allem in den Nichtigkeitsberufungsverfahren unberührt und erhalten bleiben. Soweit der Gesetzgeber jedoch einen bisher nicht vorgesehenen selbstständigen Rechtsbehelf auch gegen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vorgesehen hat, ist dieser ausdrücklich auch für das Patentrecht zu regeln. Durch das Anhörungsrügensgesetz vom 9.12.2004 ist in den gerichtlichen Verfahrensordnungen eine Regelung zur »Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör« aufgenommen worden. Nach dem Plenarbeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 30.4.2003 – 1 PBvU 1/02 – erfordert das Rechtsstaatsprinzip i.V.m. dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs die Möglichkeit fachgerichtlicher Abhilfe für den Fall, dass ein Gericht in entscheidungserheblicher Weise den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Dieser Grundsatz gilt auch für alle Verfahren im gewerblichen Rechtsschutz. Entsprechende Ergänzungen des Patentgesetzes und des Markengesetzes sind angesichts früherer Überlegungen zu weitergehenden verfahrensrechtlichen Änderungen nicht in das Anhörungsrügensgesetz aufgenommen worden. Nachdem keine weitergehenden verfahrensrechtlichen Bestimmungen geändert oder ergänzt werden, wurde der Rechtsbehelf in den Gesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes verankert. Dabei sind lediglich Regelungen für Verfahren vor dem Bundesgerichtshof als erforderlich angesehen worden, da vor dem Bundespatentgericht die Vorschriften der Zivilprozessordnung gelten, soweit spezialgesetzlich keine Bestimmungen getroffen sind.«

10 BVerfGE 107, 395 = NJW 2003, 1924.

11 BGBl. I 3220.

12 Zum Hintergrund auch *Benkard*¹/*Schäfers* § 93 PatG Rn. 16 ff.

13 BTDrs. 16/735.

Die Rüge kann nur Erfolg haben, wenn der Anspruch einer Partei auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt ist.¹⁴ Einer Anhörungsrüge, die vor Bekanntgabe der mit Gründen versehenen Entscheidung erhoben ist, fehlt zwangsläufig der ordnungsgemäße Vortrag einer Gehörsverletzung und deren Entscheidungserheblichkeit.¹⁵ Die Richtigkeit der aus dem zugrunde gelegten Sachverhalt gezogenen Schlussfolgerungen steht im Rahmen der Anhörungsrüge nicht zur Überprüfung.¹⁶ Für die Rüge besteht Anwaltszwang wie im Ausgangsverfahren, im Berufungs- und Beschwerdeverfahren gilt § 113 PatG.¹⁷ Bei ablehnender Entscheidung über einen Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und Beiordnung eines postulationsfähigen Rechtsanwalts kann die Vertretung durch einen Rechtsanwalt aber nicht verlangt werden.¹⁸ Ist die Anhörungsrüge zulässig und begründet, wird die Fortsetzung des Verfahrens angeordnet, soweit dies aufgrund der Rüge geboten ist (§ 122 Satz 3 PatG i.V.m. § 321a Abs. 5 Satz 1 ZPO), in dem der Mangel zu beseitigen und neu zu entscheiden ist.¹⁹ § 320 Abs. 4 Satz 2 ZPO (Mitwirkung der Richter, die schon bisher mitgewirkt haben) gilt hier nicht.²⁰ Durch die Regelung wird die Rechtskraft der ergangenen Entscheidung durchbrochen.

Der Bundesgerichtshof hat es schon zuvor aus Gründen der Rechtssicherheit als geboten angesehen, für die (nach früherem Recht offengelassene) Verpflichtung des Gerichts, seine gegen ein Verfahrensgrundrecht verstoßende Entscheidung selbst zu korrigieren und damit für die Einlegung einer Gegenvorstellung eine zeitliche Grenze vorzusehen, die er in Anlehnung an die im Berufungsverfahren geltende Wiedereinsetzungsfrist mit 2 Wochen ab Zustellung der Entscheidung bemessen hat.²¹ Gegenvorstellungen wird man im Nichtigkeitsberufungsverfahren aber weiterhin als statthaft anzusehen haben; ob dabei bestimmte Fristen einzuhalten sind, hat der Bundesgerichtshof offen gelassen.²² Gerügt werden können nur neue und eigenständige Verletzungen des Art. 103 Abs. 1 GG durch den Bundesgerichtshof²³ in einer die Instanz beendenden Entscheidung.²⁴

14 BGH Beschl. vom 23.03.2010 X ZR 115/05; BGH Beschl. vom 20.07.2010 X ZR 29/07.

15 BGH Beschl. vom 15.07.2010 I ZR 160/07.

16 BGH Beschl. vom 25.02.2014 X ZR 103/10.

17 Vgl. *Benkard*¹/*Hall/Nobbe* § 122a PatG Rn 7.

18 BGH Beschl. vom 13.12.2017 I ZA 7/17 m.w.N.

19 Vgl. *Benkard*¹/*Schäfers* § 93 PatG Rn. 17.

20 BGH NJW-RR 2006, 63; *Benkard*¹/*Schäfers* § 93 PatG Rn. 17.

21 BGHZ 160, 214 = GRUR 2004, 1061 kosmetisches Sonnenschutzmittel II; BGH Mitt. 2005, 43 Omeprazol 04; BGH GRUR 2005, 614 Gegenvorstellung im Nichtigkeitsberufungsverfahren 01.

22 BGH Beschl. vom 21.03.2018 X ZR 109/15: Gegenvorstellung gegen Berichtigungsbeschluss; verneinend zur Statthaftigkeit, wenn die Entscheidung in materielle Rechtskraft erwächst, BGH 22.10.2015 VI ZR 25/14; BGH Beschl. vom 02.11.2015 I ZB 107/15; BGH Beschl. vom 21.03.2018 I ZB 118/17.

23 BVerfG NJW 2008, 2635 f; BGH NJW 2008, 932; BGH Beschl. vom 12.05.2010 I ZR 203/08; BGH MarkenR 2014, 343 BAVARIA; BGH Beschl. vom 11.05.2017 I ZR 75/16.

24 *Schulte*¹⁰/*Voit* § 122a Rn. 6.

Beschwer ist erforderlich.²⁵ Hat der Bundesgerichtshof einen selbstständigen Angriff²⁶ übergangen, hat er erneut in die Verhandlung einzutreten, mit der Gegenvorstellung kann aber eine erneute Befassung mit einer Frage, die als nicht entscheidungserheblich erkannt worden ist, nicht erreicht werden;²⁷ ebenso wenig eine erneute Befassung mit Fragen, für die eine Verletzung des Grundrechts auf rechtliches Gehör nicht dargelegt ist.²⁸ Dass der Partei nicht die Möglichkeit eröffnet wird, den gerichtlichen Sachverständigen mündlich zu befragen, eröffnet nach Auffassung des Bundesgerichtshofs die Gehörsrüge nicht;²⁹ das Bundesverfassungsgericht hat dies allerdings unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) bei einem streitentscheidenden Sachverständigengutachten bei Fehlen einer unzumutbaren Verfahrensverzögerung anders gesehen, das zugrunde liegende Urteil des Bundesgerichtshofs³⁰ aufgehoben und die Sache an den Bundesgerichtshof zurückverwiesen.³¹ Daraus, dass bestimmte Sachverhaltsbereiche vom Gericht bei der Befragung des gerichtlichen Sachverständigen nicht aufgegriffen worden sind, kann nicht geschlossen werden, dass das Gericht sie für unerheblich hält, sondern nur, dass es insoweit keinen weiteren Aufklärungsbedarf sieht.³² Die Anhörungsrüge kann nur dann darauf gestützt werden, dass das Gericht den Sachverständigen zu einer Entgegenhaltung nicht befragt hat, wenn sie in Bezug auf diese Veröffentlichung aufgestellte tatsächliche Behauptungen aufzeigen kann, von denen das Gericht abgewichen ist, ohne über die hierzu erforderliche eigene Sachkunde zu verfügen.³³ Auch eine Verletzung der gerichtlichen Aufklärungspflicht kann nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht geltend gemacht werden.³⁴ Das Verfahren nach § 122a PatG ist ein außerordentlicher Rechtsbehelf.³⁵ Es verdrängt als Spezialnorm in seinem Anwendungsbereich § 321a ZPO.³⁶ Es bedarf substantiierten Vortrags zum Vorliegen der Voraussetzungen einer Gehörsverletzung.³⁷ Die Fortführung des Verfahrens ist binnen zwei Wochen nach Kenntnis von der Gehörsverletzung zu beantragen (§ 122a Satz 3 PatG i.V.m. § 321a Abs. 2 Satz 1 ZPO). Der Zeitpunkt der Kenntniserlangung ist (auch durch anwaltliche Versicherung) glaubhaft zu machen,

25 *Schulte*¹⁰/*Voit* § 122a Rn. 7.

26 Offengelassen, ob ein solcher darin liegt, dass der Bundesgerichtshof eine Begründung des Bundespatentgerichts nicht erörtert, in BGH Beschl. vom 02.09.2019 X ZR 15/17.

27 BGH GRUR 2005, 614 Gegenvorstellung im Nichtigkeitsberufungsverfahren 01; vgl. BGH 08.11.2005 X ZR 186/00.

28 BGH Beschl. vom 21.02.2006 X ZR 171/01.

29 BGH Beschl. vom 15.08.2006 X ZR 275/02.

30 BGH 11.04.2006 X ZR 275/02.

31 BVerfG 14.05.2007 1 BvR 2485/06 BauR 2007, 1786 Ls.

32 BGH GRUR 2011, 461 Formkörper [Anhörungsrüge]; vgl. BGH Beschl. vom 25.02.2014 X ZR 103/10; *Schulte*⁹/*Voit* § 122a PatG Rn. 17.

33 BGH Formkörper [Anhörungsrüge].

34 BGH Beschl. vom 15.08.2006 X ZR 275/02.

35 *Benkard*¹/*Schäfers* § 93 PatG Rn. 18.

36 Vgl. zur entsprechenden Regelung im Markengesetz *Ströbele/Hacker*¹¹/*Knoll* § 89a MarkenG Rn. 1.

37 BGH Beschl. vom 16.03.2010 X ZR 169/07.

wird aber regelmäßig mit der Zustellung der Entscheidung zusammenfallen.³⁸ Nach Fristablauf ist zwar eine Ergänzung der Rügebegründung, nicht aber neues Vorbringen zur Rügebegründung möglich.³⁹ Bei Fristversäumung kommt Wiedereinsetzung innerhalb der Frist des § 234 Abs. 1 Satz 1 ZPO (zwei Wochen) in Betracht.⁴⁰ Jedoch ist die Rüge nach Ablauf der einjährigen Ausschlussfrist in § 321a Abs. 2 Satz 2 ZPO ausgeschlossen;⁴¹ Wiedereinsetzung kommt insoweit nicht in Betracht. Die Entscheidung ergeht durch Beschluss (§ 122a Satz 3 PatG i.V.m. § 321a Abs. 4 Satz 4 ZPO), der kurz begründet werden soll (§ 321a Abs. 4 Satz 5 ZPO). Bei Unzulässigkeit des Antrags wird dieser verworfen (§ 122a Satz 3 PatG i.V.m. § 321a Abs. 4 Satz 2 ZPO), bei Unbegründetheit wird er zurückgewiesen. Ist die Rüge zulässig und begründet, wird die Fortsetzung des Verfahrens angeordnet, soweit dies aufgrund der Rüge geboten ist (§ 122a Satz 3 PatG i.V.m. § 321a Abs. 5 Satz 1 ZPO). Der Beschluss ist in jedem Fall unanfechtbar (§ 321a Abs. 4 Satz 4 ZPO).

9.3 Statthaftigkeit der Berufung

Berufung ist *statthaft* gegen Urteile des Bundespatentgerichts nach § 84 PatG, zu denen auch Zwischenurteile und Prozessurteile gehören,⁴² nicht aber die Entscheidung über eine Vollstreckungsabwehrklage.⁴³ Eine selbstständige Anfechtung der Kostenentscheidung ist weiterhin ausgeschlossen (§ 110 Abs. 7 1. Halbs. PatG);⁴⁴ auch Gegenvorstellungen wurden grundsätzlich als unstatthaft behandelt.⁴⁵ Die Rechtspr. hat aber die Überprüfung der Erstattungsfähigkeit von Kosten im Weg der Rechtsbeschwerde nach § 574 ZPO zugelassen (Rdn. 545). Beschlüsse im Nichtigkeitsverfahren sind nicht selbstständig anfechtbar;⁴⁶ § 110 Abs. 7 PatG begründet nicht die Zulässigkeit einer ansonsten unzulässigen Beschwerde, sondern bestimmt, dass zulässige Beschwerden nicht isoliert erhoben werden können.⁴⁷

394

Carl Heymanns Verlag 2021

38 Anders z.B. BGH Beschl. vom 12.11.2009 Xa ZR 130/07, wo die Rügen bereits vor Zustellung der Entscheidung erhoben wurden.

39 BGH Beschl. vom 15.07.2010 I ZR 160/07.

40 *Busse*⁹/*Keukenschrijver* § 122a PatG Rn. 11; *Benkard*¹¹/*Hall/Nobbe* § 122a PatG Rn. 5; *Schulte*¹⁰/*Voit* § 122a PatG Rn. 9.

41 *Busse*⁹/*Keukenschrijver* § 122a PatG Rn. 11m.w.N.

42 Vgl. *Benkard*¹¹/*Hall/Nobbe* § 110 PatG Rn. 1; *Kubis* in *Fitzner/Lutz/Bodewig* Patentrechtskommentar⁴ § 110 PatG Rn. 3; *Mes*⁵ § 110 PatG Rn. 18.

43 BGH GRUR 2002, 52 Vollstreckungsabwehrklage; *Benkard*¹¹/*Hall/Nobbe* § 110 PatG Rn. 1; *Kubis* in *Fitzner/Lutz/Bodewig* Patentrechtskommentar⁴ § 110 PatG Rn. 3; *Mes*⁵ § 110 PatG Rn. 16; *Kasper/v. Samson* in *Büscher/Dittmer/Schiwy* Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht³ § 110 PatG Rn. 11.

44 So schon BGH BIPMZ 1961, 20 Randlochkarten; BGH GRUR 1995, 577 Drahtelektrode (mit Argumentation aus § 110 Abs. 3 PatG a.F.); *Benkard*¹¹/*Hall/Nobbe* § 110 PatG Rn. 1.

45 BPatGE 27, 201 = GRUR 1986, 54, dort offen gelassen für schweren Verfahrensfehler.

46 BGH Drahtelektrode; *Benkard*¹¹/*Hall/Nobbe* § 110 PatG Rn. 1; *Mes*⁵ § 110 PatG Rn. 19.

47 BGH 3.12.2002 X ZB 20/02 unzulässige Beschwerde im Nichtigkeitsverfahren; BGH 27.8.2013 X ZR 89/13; vgl. *Benkard*¹¹/*Hall/Nobbe* § 110 PatG Rn. 14.

Anhang 1. Register der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs

(die Entscheidungen des X. und des Xa-Zivilsenats in Nichtigkeitsachen sind – von Nebenentscheidungen wie Beweisbeschlüssen u.ä. abgesehen – vollständig erfasst).

(B: Beschluss, L: Entscheidung in einer Zwangslizenzsache; N: Entscheidung in einer Nichtigkeitsache; NB: neues Berufungsrecht; °: undokumentiert)

Datum	Az.	Stichwort	Fundstelle
21.11.1950	I ZR 49/50	Holzverwertung	GRUR 1951, 70 NJW 1951, 70
12.06.1951	I ZR 75/50	Tauchpumpensatz	BGHZ 2, 261; GRUR 1951, 449; BIPMZ 1951, 319
05.10.1951	I ZR 74/50	Tauchpumpen [II]	BGHZ 3, 193; GRUR 1952, 141; NJW 1952, 101
13.11.1951	I ZR 111/50	Schuhsohle	BGHZ 3, 365; GRUR 1952, 562; BIPMZ 1952, 195; NJW 1952, 302
13.11.1951 N	I ZR 106/51	Schreibhefte I	BGHZ 4, 5; GRUR 1952, 260; BIPMZ 1952, 101; <i>Liedl</i> 1951/55, 1; NJW 1952, 381
21.10.1952 N	I ZR 106/51	Schreibhefte II	GRUR 1953, 86; BIPMZ 1953, 14; <i>Liedl</i> 1951/55, 6
07.11.1952 N	I ZR 56/51	Zwischenstecker I	GRUR 1953, 384; <i>Liedl</i> 1951/55, 16
11.11.1952 N	I ZR 134/51	Anschlussberufung	GRUR 1953, 88; BIPMZ 1953, 64; <i>Liedl</i> 1951/55, 22
14.11.1952 N	I ZR 3/52	Glimmschalter	GRUR 1953, 120; BIPMZ 1953, 90; <i>Liedl</i> 1951/55, 34
02.12.1952 N	I ZR 104/51	Rohrschelle	GRUR 1953, 120; BIPMZ 1953, 227; <i>Liedl</i> 1951/55, 47
24.02.1953 NB	I ZR 106/51	Streitwert/Nebenintervention	<i>Liedl</i> 1951/55, 62
24.02.1953 NB	I ZR 106/51	Kostenbegünstigung I	GRUR 1953, 284; BIPMZ 1953, 381