



Stellungnahme

des Deutschen Anwaltvereins vorbereitet durch
den Ausschuss Geistiges Eigentum

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

Stellungnahme Nr.: 03/2025

Berlin, im Februar 2025

Mitglieder des Ausschusses

- Rechtsanwalt Prof. Dr. Jochen Bühling, Düsseldorf
(Vorsitzender, Berichterstatter)
- Rechtsanwältin Jana Bogatz, München
- Rechtsanwalt Dr. Dirk Bruhn, Hamburg
- Rechtsanwalt Klaus Haft, Dipl.-Phys., Düsseldorf
(Berichterstatter)
- Rechtsanwältin Dr. Verena Hoene, Köln
- Rechtsanwalt Prof. Dr. Reinhard Ingerl, LL.M., München
- Rechtsanwältin Dr. Andrea Jaeger-Lenz, Hamburg
- Rechtsanwältin Dr. Mina Kianfar, Hamburg
- Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof Dr. Matthias Koch
LL.M., Karlsruhe
- Rechtsanwalt Dr. Henrik Lehment, Düsseldorf
(Berichterstatter)
- Rechtsanwältin Dr. Birte Lorenzen, Hamburg
- Rechtsanwältin Dr. Henrike Strobl, lic. en droit, Berlin

Deutscher Anwaltverein
Littenstraße 11, 10179 Berlin
Tel.: +49 30 726152-0
Fax: +49 30 726152-190
E-Mail: dav@anwaltverein.de

Büro Brüssel
Rue Joseph II 40, Boîte 7B
1000 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 2 28028-12
Fax: +32 2 28028-13
E-Mail: bruessel@eu.anwaltverein.de
EU-Transparenz-Registernummer:
87980341522-66

www.anwaltverein.de

Zuständig in der DAV-Geschäftsstelle

- Rechtsanwältin Eva Schriever, LL.M., Geschäftsführerin,
Brüssel
- Myra Jockisch, LL.M., Referentin, Brüssel

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV versammelt ca. 60.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare, die in 253 lokalen Anwaltvereinen im In- und Ausland organisiert sind. Er vertritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Der DAV ist im Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung zur Registernummer R000952 eingetragen.

Vorbemerkung:

Das in § 81 Abs. 2 S. 1 PatG niedergelegte Subsidiaritätsprinzip ist vielen ausländischen Rechtsordnungen fremd. Dort kann wie selbstverständlich eine Nichtigkeitsklage gegen ein nationales Patent bzw. den nationalen Teil eines europäischen Patents ungeachtet eines laufenden oder noch möglichen Einspruchsverfahrens erhoben werden. Allerdings ist dabei auch zu beachten, dass nicht alle Rechtsordnungen eine isolierte Nichtigkeitsklage kennen und andere Rechtsordnungen einen Einspruch gegen nationale Patente nicht zulassen. Nicht außer Acht gelassen werden darf ferner das in Deutschland geltende Trennungsprinzip zwischen Verletzungsverfahren und Rechtsbestandsverfahren. Im Verletzungsverfahren kann bekanntlich die fehlende Rechtsbeständigkeit eines Patents nicht eingewandt werden. Das Verletzungsgericht besitzt darüber keine Entscheidungskompetenz. Es kann allenfalls den Verletzungsrechtsstreit aussetzen. Geschieht dies nicht, kann es zu dem bekannten Phänomen des „injunction gap“ kommen. Diese Problematik stellt sich in anderen Rechtsordnungen, die das Trennungsprinzip nicht kennen, naturgemäß nicht. Die jüngsten Reformbestrebungen im Rahmen des § 81 PatG haben bereits zu einer Entschärfung dieser Problematik beigetragen. Sie entfalten indes keine Wirkung für ein nationales Einspruchsverfahren und erst recht nicht für ein Einspruchsverfahren vor dem EPA.

Daher besteht durchaus weiterhin Reformbedarf mit Blick auf die Parallelität von Nichtigkeitsverfahren und Einspruchsverfahren. Dies wird noch dadurch unterstrichen,

dass auch das EPGÜ diese Parallelität ausdrücklich zulässt (Artikel 33, Abs. 8, 10 EPGÜ).

Die nachfolgende Stellungnahme orientiert sich an der Gliederung in dem übersandten Fragebogen.

Teil A: Ersatzlose Streichung von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

Frage 1: *Empfiehlst du Ihrer Meinung nach – auch unter Berücksichtigung der seit 2021 erfolgten Neuerungen im nationalen und europäischen Patentrecht – eine ersatzlose Streichung von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG?*

Eine ersatzlose Streichung von § 81 Abs. 2 S. 1 PatG empfiehlt sich, solange die damit verbundenen zusätzlichen Fragestellungen angemessen gelöst werden (vgl. insbesondere die nachfolgenden Fragen 2-12).

Die bestehende Regelung hat in der Vergangenheit in einer erheblichen Anzahl von Fällen zu Problemen für die Beklagten bei der angemessenen und effektiven Verteidigung gegen Angriffe aus dem deutschen Teil europäischer Patente oder aus deutschen Patenten geführt. Dies liegt in erster Linie an den zeitlichen Abläufen. Sowohl beim EPA als auch beim DPMA sind Einspruchsverfahren in erster Instanz mit erheblichen Verzögerungen belastet. Die Dauer der Verfahren bis zu einer Entscheidung der Einspruchsabteilung in erster Instanz, aber auch die Dauer der Beschwerdeverfahren in zweiter Instanz, verbunden mit dem eingangs erläuterten Trennungsprinzip, verhindert vielfach eine angemessene Überprüfung der Patenterteilung in einem Zeitraum, der dem Verlauf eines Verletzungsverfahrens vor den Zivilgerichten entspricht.

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

Die Gefahr sich widersprechender Entscheidungen durch die Parallelität von Einspruchsverfahren und nationalen Nichtigkeitsverfahren betrifft vor allem europäische

Patente. Bezüglich dieser Patente werden beide Verfahren bei unterschiedlichen Institutionen und mit unterschiedlichen rechtlichen Maßstäben geführt. Bei nationalen deutschen Patenten ist diese Gefahr erheblich reduziert. Dies liegt vor allem daran, dass für Nichtigkeitsklagen in erster Instanz das Bundespatentgericht zuständig ist, das als Beschwerdeinstanz auch über den Einspruch entscheidet. Dort laufen also die Entscheidungsstränge zusammen, so dass im Ergebnis divergierende Entscheidungen kaum zu erwarten sind. Selbst wenn in beiden nationalen Verfahren unterschiedlicher Stand der Technik als Grundlage für die Prüfung herangezogen wird, dürfte in der Praxis das Risiko gering einzuschätzen sein. Anders mag dies bei europäischen Patenten aussehen.

Allerdings sollte das Problem divergierender Entscheidungen auch nicht überbewertet werden. Praktisch dürfte eine solche Situation im Wesentlichen in Fällen zu erwarten sein, in denen vorangemeldeter aber nachveröffentlichter nationaler Stand der Technik im europäischen Einspruchsverfahren keine Berücksichtigung findet. Für derartige Situationen sehen Art. 139 (2) EPÜ i.V.m. R.138 EPÜAO aber ohnehin unterschiedliche Anspruchssätze für die einzelnen Mitgliedstaaten vor. Außerhalb dieser Fallkonstellation mag ein gewisses Problem dann entstehen, wenn der Patentinhaber sein Patent etwa aus taktischen Gründen in den beiden parallel geführten Verfahren bewusst mit unterschiedlichen Anspruchssätzen verteidigt, die sich unter Umständen in ihrem sachlichen Gehalt nicht überschneiden.

Sofern sich im Einzelfall divergierende Entscheidungen ergeben, sollte von dem Grundsatz ausgegangen werden, dass die weiterreichende Beschränkung der Entscheidungen Vorrang genießt. Mit anderen Worten kann das Patent dann nur in dem engsten Umfang bestehen bleiben, der ihm im Einspruchsverfahren oder im Nichtigkeitsverfahren zugestanden wird. Im Zweifel wird dies der Schnittmenge zwischen den beiden Entscheidungen entsprechen.

Auch dieses Problem ist indes der geltenden Rechtslage ebenso immanent. Auch hier kann es dazu kommen, dass im Anschluss an ein Einspruchsverfahren der deutsche Teil des europäischen Patents im Nichtigkeitsverfahren mit einem anderen Anspruchssatz verteidigt und aufrechterhalten wird. Auch dann muss eine Deckung

beider Entscheidungen herbeigeführt werden. Es handelt sich folglich nicht um eine spezielle Problematik der Parallelität der Verfahren.

Frage 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?*

Dabei ist zu beachten, dass das EPA und das BPatG (bzw. nachfolgend in der Berufungsinstanz für Nichtigkeitsklagen der BGH) unterschiedlichen rechtlichen Regimen insbesondere in Verfahrensfragen unterliegen, die gegenseitig nur begrenzt aufeinander abgestimmt werden können.

Auch hier könnte man grundsätzlich dem schnelleren Verfahren Vorrang einräumen. Es erscheint auch nicht zwingend, dass die später angerufene Institution (EPA, DPMA oder BPatG) den Ausgang des früher eingeleiteten Verfahrens abwartet. In der Sache dürfte tatsächlich der zeitliche Ablauf von untergeordneter Bedeutung sein. Geht man davon aus, dass es zum Abschluss der Verfahren zwei Entscheidungen gibt, müssen diese in Deckung gebracht werden. Dabei ist die territoriale Reichweite der jeweiligen Entscheidung von Bedeutung. Eine Nichtigkeitsklage vor dem BPatG betrifft immer nur den deutschen Teil eines Europäischen Patents, während das Einspruchsverfahren vor dem EPA sich zwangsläufig auf das gesamte Europäische Patent in allen benannten Vertragsstaaten des EPÜ auswirkt. Sollte also vor einer finalen Entscheidung in einem deutschen Nichtigkeitsverfahren das EPA das Patent endgültig (rechtskräftig) in einer Weise beschränken oder vollständig widerrufen, die eine Entscheidung über den Streitgegenstand im Nichtigkeitsverfahren obsolet macht, wäre dies in dem jeweiligen Nichtigkeitsverfahren entsprechend zu berücksichtigen. Umgekehrt führt eine Beschränkung oder vollständige Nichtigklärung des deutschen Teils eines Europäischen Patents nicht dazu, dass das Einspruchsverfahren insgesamt hinfällig wird. Denn dort wird gerade nicht zwischen den einzelnen nationalen Anteilen unterschieden. Das Europäische Patent wird für das Einspruchsverfahren als ein einheitliches Schutzrecht betrachtet.

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

In der Tat dürfte es am effektivsten sein, wenn die in Frage 3 angesprochenen Fragestellungen einer Lösung durch die Gerichte überlassen bleiben. Es dürfte regelmäßig kaum möglich sein, allgemeingültige Grundsätze aufzustellen. Die Fragen sind vielmehr im Einzelfall unter Berücksichtigung der konkreten Verfahren und der konkreten Patente und Patentansprüche zu entscheiden.

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

Auch hier gilt, dass die Bestimmung des verbleibenden Schutzzumfangs eines Patents bei divergierenden Entscheidungen in parallelen Rechtsbestandsverfahren der Rechtsprechung überlassen bleiben muss. Ebenso wie zuvor bei Frage 4 handelt es sich regelmäßig um eine Einzelfallentscheidung, bei der die konkreten Umstände des Einzelfalles eine maßgebliche Rolle spielen.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass der verbleibende Schutzzumfang (also der effektive Schutzbereich des Patents) erst dann zum Tragen kommt, wenn der Patentinhaber aus dem jeweiligen Schutzrecht Rechte gegen Dritte herleiten möchte, etwa im Rahmen von Verletzungsverfahren, bei Lizenzstreitigkeiten oder ähnlichen Fallgestaltungen. Es ist dann Sache des Patentinhabers, den Schutzzumfang und Schutzbereich seines Patents zunächst darzulegen. Um hier einen Missbrauch durch den Patentinhaber zu vermeiden, sollte darüber nachgedacht werden, flankierend entsprechende Informationspflichten vorzusehen (Frage 11) oder, wo notwendig, eine größere Transparenz in den Registern zu schaffen.

Da der genaue Schutzzumfang eines Patents ohnehin nicht abstrakt bestimmt werden kann, sondern immer erst bei der Beurteilung einer konkreten Ausführungsform und deren Einbeziehung in den Schutzbereich beurteilt werden muss, erscheint es naheliegend oder sogar unumgänglich, dass die Bestimmung des Schutzzumfangs der Rechtsprechung überlassen bleibt.

Frage 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 steht einer Beurteilung des Schutzzumfangs durch die Verletzungsgerichte nicht entgegen. Nicht anders wird bereits heute bei der Beurteilung der Einbeziehung von abgewandelten Ausführungsformen in den Äquivalenzbereich eines Schutzrechts verfahren. Das Trennungsprinzip besagt lediglich, dass dem Verletzungsgericht Entscheidungen über den Rechtsbestand des Patents entzogen sind. Das Verletzungsgericht hat vielmehr denjenigen Anspruchssatz zugrunde zu legen, wie er im Erteilungsverfahren bzw. im Rechtsbestandsverfahren festgelegt worden ist. Schon nach geltendem Recht bleibt die Bestimmung des Schutzzumfangs auf der Grundlage dieses Anspruchssatzes Sache der Verletzungsgerichte.

Daran ändert sich auch im Fall divergierender Entscheidungen nichts. Denn das Verletzungsgericht muss in diesen Fällen seiner Entscheidung diejenigen Anspruchssätze zugrunde legen, die von den zuständigen Spruchkörpern festgelegt worden sind. Das Verletzungsgericht wird auch in diesen Fällen nur beurteilen, ob eine bestimmte Ausführungsform vom Schutzzumfang des Patents erfasst wird oder nicht. Der Schutzzumfang selbst und insbesondere die Ansprüche des Patents bleiben davon unberührt.

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

Da die Ermittlung des Schutzzumfangs und die Beurteilung von Eingriffen in den Schutzbereich durch eine konkret zur Beurteilung stehende Ausführungsform zum täglichen Geschäft der Verletzungsgerichte gehören, ist gegenüber der gegenwärtigen Rechtslage nicht mit einer zusätzlichen Belastung oder Verzögerung der Verletzungsverfahren zu rechnen.

Sollte es tatsächlich zu parallelen Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsverfahren kommen und dann ein Verletzungsverfahren geführt werden, wird das

Verletzungsgericht neben der Bestimmung des Schutzbereichs auch in der gewohnten Weise prüfen müssen, ob es das Verletzungsverfahren mit Rücksicht auf die Rechtsbestandsverfahren aussetzt. In einem solchen Fall mag es sein, dass die Erfolgsaussichten zweier Rechtsbestandsverfahren zu prüfen sind. Damit dürfte indes ein nennenswerter zusätzlicher Arbeitsaufwand nicht verbunden sein. Es ist nach wie vor Sache der Parteien, den entsprechenden Sachvortrag dazu so aufzubereiten, dass das Verletzungsgericht darüber die – ohnehin summarische – Prüfung vornehmen und seine Aussetzungsentscheidung fundiert treffen kann.

Soweit die Rechtsbestandsverfahren bereits abgeschlossen sind und zwei divergierende Entscheidungen vorliegen sollten, ist auch damit kein nennenswerter zusätzlicher Prüfungsaufwand verbunden, der das Verfahren belasten oder verzögern würde.

Frage 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?*

Die Registrierung der Schutzrechte kann wie bisher in dem jeweiligen Register erfolgen, wobei zusätzlich ein Hinweis auf die maßgebliche Einspruchsentscheidung oder Nichtigkeitsentscheidung hinzugefügt werden sollte. Dabei muss die jeweilige Entscheidung nicht inhaltlich wiedergegeben werden. Es genügt ein Hinweis darauf, dass eine Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren ergangen ist, und die Fundstelle dieser Entscheidung (z.B. ein elektronisch abrufbarer Link!). Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass sich der Nutzer der Register einen vollständigen Überblick über den Rechtsbestand verschaffen kann.

Zu vermeiden ist, dass im Register nur unvollständige Informationen enthalten sind, die zu fehlerhaften Beurteilungen führen können.

Frage 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?*

Da wie zuvor dargelegt eine Parallelität von Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsverfahren keine nennenswerten Auswirkungen auf das Trennungsprinzip haben dürfte, sind die Erfahrungen aus anderen Jurisdiktionen ohne Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens weitestgehend, wenn nicht gar vollständig auf das deutsche System zu übertragen. Wesentlicher erscheinen dabei Unterschiede in den sonstigen Verfahrensordnungen.

Zu berücksichtigen ist, dass Nichtigkeitsverfahren in ausländischen Rechtsordnungen häufig als Nichtigkeitswiderklage in einem Verletzungsverfahren geführt werden. Auch dort muss dann bei divergierenden Entscheidungen im Nichtigkeitsverfahren und im Einspruchsverfahren entsprechend durch das Verletzungsgericht reagiert werden.

Für das deutsche Verletzungsgericht ergeben sich möglicherweise in Folge des Trennungsprinzips sogar geringere Probleme, da das Verletzungsgericht den Rechtsbestand des Patents als gegeben hinnehmen muss und den Schutzzumfang nicht selbst verändern kann.

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

Das Instrument der Aussetzung erscheint unter den gegebenen Voraussetzungen ausreichend und auch praktikabel.

Zusätzliche Handlungsmöglichkeiten des Verletzungsgerichts dürften demgegenüber nicht erforderlich werden.

Ob sich durch die Parallelität überhaupt divergierende Entscheidungen in nennenswertem Umfang ergeben und ob dies möglicherweise Auswirkungen auf den Aussetzungsmaßstab der Verletzungsgerichte hat, bleibt dann abzuwarten.

Frage 11: *Sollte es Regelungen zu Informationspflichten der Parteien im Sinne von Artikel 33 Absatz 10 Satz 1 EPGÜ geben, oder sollte dies der Rechtsprechung überlassen bleiben?*

Wie oben angesprochen ist es für die Parteien und das Gericht notwendig, ein vollständiges Bild über den Rechtsbestand des Patents und dazu geführte Verfahren zu gewinnen. Es dürfte daher im Interesse aller Beteiligten sein, wenn hier die Informationspflichten der Parteien angepasst werden. Artikel 33 Abs. 10 EPGÜ bittet dafür eine angemessene Regelung.

Mit derartigen Informationspflichten wäre auch keine unangemessene Mehrbelastung der Parteien verbunden. Ohnehin sollten diese Informationen in den öffentlich zugänglichen Registern für jedermann abrufbar sein. Allerdings bleibt dabei offen, ob und welche Sanktionen an eine Verletzung der Informationspflichten geknüpft sind. Das ist übrigens auch im EPGÜ nicht geregelt.

Frage 12: *Gäbe es sonstige Aspekte, die regelungsbedürftig wären?*

Sonstige regelungsbedürftige Aspekte sind aus unserer Sicht nicht erkennbar.

Teil B: Modifikation von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

Statt einer ersatzlosen Streichung enthielt der Referentenentwurf zum 2. PatMoG einen Vorschlag zur Modifikation von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG. Danach sollte dem Absatz 2 Satz 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.

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.“

Frage 1: *Wie bewerten Sie diese alternative Formulierung?*

Aus den oben zu A. genannten Gründen erscheint eine ersatzlose Streichung der Vorschrift insgesamt vorzugswürdig.

Gegen den jetzt formulierten alternativen Formulierungsvorschlag bestehen insbesondere dahingehend Bedenken, dass er den Personenkreis auf diejenige Partei beschränkt, die wegen Verletzung in Anspruch genommen wird. Das greift insbesondere in den praktisch häufigen Abnehmer-Konstellationen zu kurz, in denen der Patentinhaber einen Anspruch gegen einen Marktteilnehmer (beispielsweise ein Handelsunternehmen) geltend macht, der das angegriffene Produkt seinerseits von einem Dritten (Zulieferer oder Hersteller) bezieht. Hier wird es oftmals nicht der wegen Verletzung in Anspruch genommene Abnehmer, sondern der Dritte sein, der zum Schutz seiner Marktposition die Erhebung einer Nichtigkeitsklage in Erwägung zieht. Das wäre nach der vorgeschlagenen Formulierung nicht zulässig, ohne dass für eine solche Beschränkung ein sachlicher Grund erkennbar wäre. Es kommt hinzu, dass sich eine derartige Beschränkung ohnehin leicht dadurch umgehen ließe, dass zwar formal die wegen Verletzung in Anspruch genommene Partei die Nichtigkeitsklage erhebt, in der Sache aber der wirtschaftlich eigentlich betroffenen Dritte im Hintergrund das Verfahren führt oder gar offiziell einem solchen Verfahren als Streithelfer beitrifft.

Insoweit drohen auch Wertungswidersprüche zur Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für die Zeit nach Ablauf eines Schutzrechts. Hier hat der Bundesgerichtshof bereits entschieden, dass auch nach Ablauf der Schutzfrist ein Rechtsschutzbedürfnis für eine Nichtigkeitsklage besteht, wenn der Kläger ein Interesse daran hat, seine Abnehmer vor Angriffen wegen Patentverletzung zu schützen und damit einer Gefährdung oder Beeinträchtigung seines Absatzes entgegenzuwirken (Urteil vom 16. Januar 2018, X ZR 89/15; Urteil vom 1. April 1965, Ia ZR 218/63 – Stahlveredelung). Es ist kein Grund ersichtlich, warum ein solches schutzwürdiges

Interesse nicht auch bereits in dem von § 81 Abs. 2 PatG abgedeckten Zeitraum unmittelbar nach Erteilung des Patents bestehen soll. Gerade in dieser Phase kann der Schutz in Anspruch genommener Abnehmer durch Hersteller oder Zulieferer des angegriffenen Produkts besonders wichtig sein, so dass auch hier die Möglichkeit einer Nichtigkeitsklage offenstehen sollte.

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

Aus den oben zu A. genannten Gründen erscheint eine ersatzlose Streichung der Vorschrift insgesamt der vorzugswürdige Weg.

Frage 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 Ausgestaltung der Nichtigkeitsklage als voraussetzungslose Popularklage ist angesichts der mit der Patenterteilung verbundenen Monopolstellung, die von jedermann zu beachten ist, sachgerecht und hat sich auch in der Praxis bewährt. Änderungen durch die zusätzliche Einführung eines Rechtsschutzbedürfnisses bzw. Feststellungsinteresses (die derzeit nur nach Ablauf der Schutzdauer vorliegen müssen) scheinen nicht veranlasst.

Es wäre im Übrigen auch nicht zu erwarten, dass die etwaige Einführung eines Rechtsschutzbedürfnisses bzw. Feststellungsinteresses nennenswerte Auswirkungen auf die Anzahl der erhobenen Nichtigkeitsklagen hätte. Wegen der bei Erhebung der Nichtigkeitsklage zu entrichtenden – in Patentnichtigkeitsverfahren oft erheblichen – Gerichtskosten, sowie des allgemeinen Risikos, im Unterliegensfall die Kosten der obsiegenden Partei erstatten zu müssen, werden Nichtigkeitsklagen in der Praxis ohnehin nur in Fällen eingereicht, in denen ein ernsthaftes Interesse an der Vernichtung des Patents besteht. Fälle potentiell missbräuchlicher Nichtigkeitsklagen, die durch

Einführung eines Rechtsschutzbedürfnisses bzw. Feststellungsinteresses vermieden werden könnten, spielen soweit ersichtlich praktisch keine Rolle.

Frage 4: *Sollte es im Falle einer Modifikation Regelungen zu Informationspflichten der Parteien im Sinne von Artikel 33 Absatz 10 Satz 1 EPGÜ geben?*

Eine solche Regelung scheint aus praktischer Sicht nicht zwingend erforderlich, wäre aber wünschenswert (vgl. die Antwort zu Frage A.11 oben).

In Bezug auf parallele Verletzungsverfahren wird die Verletzungsbeklagte das Gericht schon im eigenen Interesse regelmäßig über sämtliche anhängigen Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren informieren, um eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens nach § 148 ZPO zu erreichen. Zudem ist die Kommunikation zwischen den Gerichten gut eingespielt. So informiert das Bundespatentgericht das mit dem parallelen Verletzungsverfahren befasste Gericht von Amts wegen über den Erlass des qualifizierten Hinweises (§ 83 Abs. 1 S. 3 PatG).

Auch im Verhältnis zwischen Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren werden die Parteien den jeweils anderen Spruchkörper schon im eigenen Interesse regelmäßig über Entwicklungen im parallelen Rechtsbestandsverfahren informieren. Zudem sind die Akten der vor dem Europäischen Patentamt geführten Verfahren öffentlich zugänglich und können daher bei Bedarf von den Richtern im nationalen Nichtigkeitsverfahren eingesehen werden. Eine gesetzliche Informationspflicht der Parteien würde dies noch zusätzlich unterstützen.

Frage 5: *Halten Sie eine Regelung zur Aussetzung entsprechend Artikel 33 Absatz 10 Satz 2 EPGÜ für erforderlich?*

Der Fortschritt paralleler Rechtsbestandsverfahren lässt sich bereits nach geltendem Recht mit den Mitteln der Prozessleitung (etwa durch geeignete Terminierung der mündlichen Verhandlung) im jeweiligen Einzelfall angemessen berücksichtigen. Einer neuen Aussetzungsregelung bedarf es hierfür nicht.

Das wird auch durch die geringe praktische Bedeutung bestätigt, die dem Art. 33 Abs. 10 S. 2 EPGÜ in der bisherigen Praxis des EPG zukommt. Das von der Vorschrift eröffnete Aussetzungsermessen, wenn eine rasche Entscheidung des Europäischen Patentamts zu erwarten ist, wird von den Spruchkörpern des EPG bislang sehr zurückhaltend angewendet. In der bisherigen Spruchpraxis wurden Anträge nach Art. 33 Abs. 10 S. 2 EPGÜ soweit ersichtlich stets abgewiesen (Nordisch-baltische Regionalkammer UPC_CFI_380/2023, Beschluss vom 11.12.2024 – Meril vs Edwards; Berufungsgericht, UPC_CoA_22/2024, Beschluss vom 28. Mai 2024 – Carrier vs Bitzer).

Das Berufungsgericht hat zudem bereits ausdrücklich bestätigt, dass Mittel der Prozessleitung, etwa eine Terminierung der mündlichen Verhandlung durch das UPC zeitlich nach Erlass der Entscheidung des Europäischen Patentamts, als Alternative zu einer Aussetzung nach Art. 33 Abs. 10 S. 2 EPGÜ in Betracht kommen (UPC_CoA_511/2024, Beschluss vom 21. November 2024 – Meril vs Edwards).

Frage 6: *Gäbe es sonstige Aspekte, die regelungsbedürftig wären?*

Sonstige Aspekte sind nicht ersichtlich.

Teil C: Auswirkungen auf die Dauer von Nichtigkeitsverfahren

Frage 1: *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.*

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?

Eine mögliche Steigerung der Verfahrenszahlen bei den Nichtigkeitsklagen infolge einer Abschaffung des Subsidiaritätsprinzips dürfte durch eine Abnahme der Verfahrenszahlen infolge einer Verlagerung von Verfahren zum EPG ausgeglichen werden. Wichtig wäre daher nur, dass beide Effekte bei der kurz- bis mittelfristigen Personalplanung für die Nichtigkeitsssenate des Bundespatentgerichts hinreichend berücksichtigt und voreilige Kürzungen im Lichte des EPG vermieden werden. Angesichts der erheblichen Streitwerte in Patentnichtigkeitsverfahren dürfte eine solche Maßnahme nicht mit besonderen Kosten verbunden sein.

Frage 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?*

Konkrete Zahlen dürften sich kaum ermitteln lassen. Die beiden Fallgruppen, d.h. junge Patente, die bei Ablauf einer Klageerwiderungsfrist im Verletzungsverfahren noch in der Einspruchsfrist stehen, und etwas ältere Patente, bei welchen Einspruchs-(beschwerde-)verfahren zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen sind, machen erfahrungsgemäß aber nur einen deutlich unterhäftigen Anteil an der Gesamtmenge von Patentverletzungsstreitigkeiten aus. Realistisch könnte insofern ein Anstieg in der Größenordnung von vielleicht 20% sein. Wie zu Frage 1 bereits gesagt, dürfte dieser durch eine Verlagerung von Streitigkeiten zum EPG ausgeglichen, wenn nicht überkompensiert werden.

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

Die in Teil B diskutierte Modifizierung dürfte hinsichtlich der zusätzlichen Verfahrenszahlen gegenüber der Abschaffung des Subsidiaritätsgrundsatzes keinen nennenswerten Unterschied machen. Denn in den oben (Teil B, Frage 1) diskutierten Konstellationen dürfte dann regelmäßig formal eine Verletzungsbeklagte als Nichtigkeitsklägerin auftreten, das Verfahren aber de facto vom Hersteller geführt werden. Das Gleiche dürfte letztlich für ein – abzulehnendes, vgl. Teil B, Frage 3 - zu

prüfendes berechtigtes Interesse gelten. Aufgrund des – im Vergleich zu einem Einspruch - erheblichen mit einer Nichtigkeitsklage verbundenen Kostenrisikos erscheint eine Ausweitung der Verfahrenszahlen ohne Verletzungssachverhalt äußerst unwahrscheinlich. Insofern dürfte auch die Prüfung eines berechtigten Interesses – falls man ein solches überhaupt verlangt – keine nennenswerte Arbeit verursachen.

Frage 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?*

Derartige Gefahren dürften sich durch wechselseitige Information beider befassten Spruchkörper und ggf. sinnvoll beanstandete Terminierungen vermeiden lassen. Im Falle eines vollständigen Widerrufs im Einspruchsverfahren könnten so unnötige Vorbereitungen vermieden werden. Der Fall der beschränkten Aufrechterhaltung entspricht im Übrigen qualitativ der Einreichung von Hilfsanträgen auf den qualifizierten Hinweis hin und ist somit der Sache nach nichts Neues; im Falle einer endgültigen Entscheidung im Einspruchsbeschwerdeverfahren ließe sich so der Arbeitsaufwand für das Bundespatentgericht sogar reduzieren.

Verteiler

Deutschland

Bundeskanzleramt
Bundesrat
Bundesministerium des Innern und für Heimat
Bundesministerium der Justiz
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Ausschuss für Inneres und Heimat im Deutschen Bundestag
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz im Deutschen Bundestag
Ausschuss für Wirtschaft und Energie im Deutschen Bundestag
Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union im Deutschen Bundestag
Ausschuss Digitales im Deutschen Bundestag
Fraktionen im Deutschen Bundestag

Die Justizministerien der Länder

Europäische Kommission - Vertretung in Deutschland
Bundesrechtsanwaltskammer
Bundesnotarkammer
Bundesverband der Freien Berufe e.V.
Deutscher Richterbund, Bund der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und
Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterrinnen Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte e.V. (DRB)
Deutscher Notarverein
Bundesverband Deutscher Patentanwälte
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Berlin
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V.
Deutscher EDV-Gerichtstag e.V.
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
GRUR - Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.
Bitkom e. V.
Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bundesverband Musikindustrie e.V.
Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb
Deutscher Journalisten-Verband e.V.
Stiftung neue Verantwortung e.V.

DAV-Vorstand und Geschäftsführung
Vorsitzende der DAV-Gesetzgebungsausschüsse
Vorsitzende der DAV-Landesverbände
Vorsitzende des FORUMs Junge Anwaltschaft

Presse

Frankfurter Allgemeine Zeitung
Süddeutsche Zeitung GmbH

Berliner Verlag GmbH
Redaktion NJW
JUVE Verlag für juristische Information GmbH
Redaktion Zeitschrift für Datenschutz ZD
Redaktion Anwaltsblatt
Pressereferat des Deutschen Anwaltvereins
Redaktion MultiMedia und Recht (MMR)
Chefredakteurin MMR/ZD
Redaktion heise online
JurPC
Legal Tribune Online
Redaktion Monatsschrift für Deutsches Recht/MDR
Redaktion Zeitschrift für die anwaltliche Praxis/ZAP
Redaktion Juristenzeitung/JZ
Redaktion Bundesrechtsanwaltskammer-Mitteilungen/BRAK-Mitteilungen
Zeitschrift „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“
Zeitschrift „Mitteilungen der deutschen Patentanwälte“
Zeitschrift „ZEUP“
Die Welt
Verlag C.H. Beck
Berliner Verlag GmbH