

# Patentgerichtsbarkeit: Trennungsprinzip und Aussetzung

Dr. Heiner Flocke, patentverein.de e.V.

RA Rasmus Keller, Harald Talarczyk, 23.3.2010

## Status

Verfahren zu Patentverletzungen werden in Deutschland von den ordentlichen Gerichten auf Landesebene (aber Zuständigkeitskonzentration auf einzelne Landgerichte, zum Bsp.: NRW - LG Düsseldorf), Nichtigkeitsklagen vor dem auch mit technischen Richtern besetzten Bundespatentgericht verhandelt. Über Einsprüche gegen ein vom DPMA erteiltes Patent entscheidet die Patentabteilung des DPMA. Bei Einsprüchen gegen Patente, die vom EPA erteilt worden sind, entscheiden die Einspruchsabteilungen des EPA. Die Verfahren sind unabhängig und verlaufen oft auch parallel, aber zeitlich nicht synchronisiert. Ein Patent bildet die rechtliche Basis für ein Verletzungsurteil, solange es besteht bzw. nicht widerrufen oder für nichtig erklärt wurde. Die Entscheidung über die Aussetzung des Verletzungsprozesses wird als Ermessensentscheidung gehandhabt. In der Regel werden Anträge zur Aussetzung abgelehnt.

RA Keller zur Aussetzung als Ausnahme: „Nach bisheriger Rechtsprechung wird der Verletzungsprozess nur ausgesetzt, wenn nach Überzeugung des Gerichts der Beklagte eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Erfolg des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens glaubhaft machen kann. Den Interessen des Patentinhabers soll nach dieser Rechtsprechung im Rahmen der Aussetzungsentscheidung grundsätzlich Vorrang einzuräumen sein. In der Praxis wird folglich in der Regel nicht ausgesetzt.“

## Problem

Ungeachtet üblicherweise mehrere Jahre dauernder Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren können bereits Verletzungsurteile auf Basis erteilter Patente erfolgen und vollstreckt werden. Wohlgermerkt urteilen Verletzungsgerichte heute auch auf der Basis von unzureichend geprüften und damit zweifelhaften Patenten, die zudem der Patentinhaber als Nutznießer selbst verfasst hat. Dabei besteht noch eine erhebliche Rechtsunsicherheit Verletzungen im Äquivalenzbereich eines zudem oft bewusst unklar beschriebenen Patents zu beurteilen. Die mit einer Vollstreckung einhergehenden **Schäden können für den Beklagten schnell Millionenhöhe erreichen**. Ein Ausgleich dieser Schäden ist nach einer späteren Vernichtung des Patents in der Regel nicht möglich.

Laut RA Keller liegen **Fehler und Systembruch** darin, dass im Bereich des allgemeinen Verwaltungsrechts — Beispiel Baugenehmigung — umfassende Instrumente des vorläufigen Rechtsschutzes bereit gestellt werden, während dies im Patentrecht nicht der Fall ist. Tatsächlich ist aber die **Patenterteilung ebenfalls ein Verwaltungsakt**. Daran ändert auch nicht die von RA Keller und dem Patentverein kritisierte Tendenz, zunehmend zivilrechtliche Elemente in das Patentrecht aufzunehmen, wie zuletzt im Rahmen des [Gesetzes zur Modernisierung und Vereinfachung des Patentrechts vom 31. Juli 2009](#) ) geschehen. Tatsächlich gewährt die Baugenehmigung wie die Patenterteilung einem Adressaten eine Begünstigung und greift auf der anderen Seite in die Rechte Dritter ein. Es handelt sich deshalb um einen Ver-

# Patentgerichtsbarkeit: Trennungsprinzip und Aussetzung

Dr. Heiner Flocke, patentverein.de e.V.

RA Rasmus Keller, Harald Talarczyk, 23.3.2010

waltungsakt mit Doppelwirkung. Die Baugenehmigung betrifft in der Regel nur ein dutzend Anlieger. Die Wirkungen des Patents erfasst hingegen alle diejenigen, die im Schutzbereich des Patents agieren. Demjenigen, der von den Wirkungen des Patents belastet ist, bietet das Gesetz **kein Instrument des vorläufigen Rechtsschutzes**. Ihm bleibt nur, Einspruch oder Nichtigkeitsklage gegen die Patenterteilung zu erheben, ohne dabei eine aufschiebende Wirkung erreichen zu können.

„Diese gravierende **Rechtsschutzlücke zulasten des vermeintlichen Patentverletzers**“ ist laut RA Keller ein Fremdkörper im deutschen Verfassungsstaat und widerspricht dem Anspruch des Bürgers auf einen umfassenden effektiven Rechtsschutz aus **Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG**.“ (...) „Bei Verwaltungsakten mit Doppelwirkung haben sowohl der Begünstigte als auch der Belastete einen Anspruch auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG. Das Interesse an der Vollziehbarkeit bzw. Wirksamkeit des Verwaltungsakts durch den Begünstigten und das Interesse des Belasteten an dem Eintritt der aufschiebenden Wirkung stehen sich daher formal gleichwertig gegenüber.“

Grundsätzlich gilt laut RA Keller, dass **„derjenige den stärkeren Rechtsschutzanspruch hat, dessen Rechtsgüter durch die für ihn ablehnende Entscheidung hinsichtlich des Umfangs der zu erwartenden Schäden und des Grads der Unwiederbringlichkeit im größeren Ausmaß gefährdet sind.“** Dies ist im Patentverletzungsprozess typischerweise der vermeintliche Patentverletzer.

Außerdem sieht er in der heute vorherrschenden Praxis, nicht auszusetzen (Im Zweifel für den Kläger), die **Gefahr „schwerer irreparabler Grundrechtseingriffe“ in die Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG**, weil ein ungerechtfertigtes Nutzungsverbot für den vermeintlichen Verletzer - insbesondere als kleineres Unternehmen - einem Verbot der Berufsausübung gleich kommt.

## Lösungen

### Ansatz A)

**Die Verletzungsgerichte kehren ihre bisherige Praxis, vorrangig nicht auszusetzen („in der Regel und im Zweifel für den Patentinhaber“), um und urteilen zukünftig nach dem Grundsatz "in der Regel und im Zweifel für den Beklagten".**

Eine Lösung des dargestellten Problems besteht darin, dass die Verletzungsgerichte ihre Verletzungsurteile bei bestehenden Einsprüchen oder Nichtigkeitsklagen zukünftig in der Regel aussetzen. Dies würde dem Kläger nicht schaden, weil der Verletzer das von dem Urteil betroffene Produkt aus unternehmerischer Vorsicht vorerst auf Eis legen wird, um einen evtl. später gegen ihn vollstreckbaren Schadensersatz zu begrenzen.

Diese Lösung orientiert sich an der Forderung von RA Keller (siehe oben) nach einer Umkehrung der bisherigen Aussetzungsverweigerung („in der Regel und im Zweifel für den Patentinhaber“). Dem geforderten Grundsatz "in der Regel und im Zweifel für

# **Patentgerichtsbarkeit: Trennungsprinzip und Aussetzung**

Dr. Heiner Flocke, patentverein.de e.V.

RA Rasmus Keller, Harald Talarczyk, 23.3.2010

den Beklagten" sollte laut RA Keller nur widersprochen werden, wenn „die Überprüfung der Erfolgsaussichten von Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ergibt, dass eine überragende Wahrscheinlichkeit für den Bestand des Patents spricht und so der zunächst stärkere Rechtsschutzanspruch des Beklagten überwunden werden kann.“

## **Ansatz B)**

**Der Gesetzgeber richtet neue Verfahren ein, die den Rechtsgüterschutz in Patentverletzungsverfahren so regeln, wie es im Grundgesetz, im Verwaltungsrecht und in hochrangiger Rechtsprechung (z.B. des BVerfGE) festgelegt ist.**

Zusätzlich zu Ansatz A) steht eine gesetzgeberische Initiative mit folgender Begründung: Weil der Gesetzgeber verpflichtet ist, Verfahren zu schaffen, die für Rechtsgüterschutz auch im Patentrecht sorgen, wird er dazu aufgefordert, ein solches Verfahren einzurichten, z.B. im Rahmen des Patentgesetzes, um die die beschriebenen Mängel zu beseitigen. Tatsächlich befassen sich rund 80 von 147 Paragraphen des deutschen Patentgesetzes mit patentrechtlichen Verfahrensfragen. Die beschriebene Problematik rund um Aussetzung und Trennungsprinzip wird dabei jedoch nicht berücksichtigt. Auf den ersten Blick muss das nicht verwundern bei einem Gesetz, das im Jahr 1877 in Kraft trat und zuletzt im Jahr 1980 neu gefasst wurde. Auf der anderen Seite haben auch nach 1980 mehrere Änderungen des Patentgesetzes stattgefunden, die nicht nur marginaler Art waren. Ein Beispiel dafür aus der jüngsten Vergangenheit ist das auch vom Patentverein kommentierte Gesetz vom 31 Juli 2009 [zur Modernisierung und Vereinfachung des Patentrechts](#), mit dem u.a. Änderungen des Patentgesetzes verbunden waren.

## **Reform**

Zuständig für Reformen ist der Bundestag. Federführendes Ministerium wird in der Regel das BMJ sein.