



Catharina Antonia Dresel

Das Trennungsprinzip im Patentrecht

A. Einleitung

I. Problemstellung

Nicht selten wendet der Beklagte im Patentverletzungsprozess selbst oder auch im Rahmen einer entsprechenden Widerklage ein, das betroffene Patent sei zu Unrecht erteilt worden und demnach nichtig, womit die Ausschließlichkeitsrechte des Inhabers hinfällig seien und entsprechend auch nicht von einer Patentverletzung ausgegangen werden könne. Zu seinem Bedauern wird er jedoch feststellen müssen, dass dieses Vorgehen in Deutschland ins Leere läuft, was auf das dort vorherrschende Trennungsprinzip zurückzuführen ist. Dieses gehört historisch gewachsen zu den Kernelementen des deutschen Patentsystems und ist darüber hinaus, in ähnlicher Ausgestaltung, auch im deutschen Markenrecht verankert. Im Gegensatz zu dem in den meisten EU-Mitgliedsstaaten¹ und der Schweiz geltenden Verbundprinzip wird in Deutschland und einigen wenigen weiteren Nationen² die Verletzung eines Patents und dessen Rechtsbeständigkeit nicht in einem einzigen Verfahren behandelt. Vielmehr sind allein die ordentlichen Gerichte für den Verletzungsprozess zuständig, erstinstanzlich die Zivilkammern der Landgerichte gem. § 143 I PatG, während die Überprüfung der Rechtsgültigkeit dem Patentamt im Einspruchs- und dem BPatG im Nichtigkeitsverfahren vorbehalten bleibt. Unter anderem aus dieser gesetzlich vorgesehenen Kompetenzverteilung zwischen den verschiedenen Spruchkörpern wird geschlossen, dass das Verletzungsgericht nicht befugt ist ein Patent in Frage zu stellen oder die Verletzungsklage wegen Vorliegens eines Nichtigkeitsgrundes abzuweisen; vielmehr sei es an die Patenterteilung gebunden und habe diese ohne eigene Prüfungskompetenz hinzunehmen.³ Dem vermeintlichen Patentverletzer verbleibt somit nur die Möglichkeit ein gesondertes, langwieriges Verfahren zur Aufhebung des Patents beim Patentamt bzw. BPatG anzustrengen und gleichzeitig die Aussetzung des Verletzungsverfahrens gem. § 99 I PatG i.V.m.

1 Hierzu zählen die großen Patentnationen Großbritannien (siehe näher unter C. III. 1.) und Frankreich (siehe die Ausführungen in Fn. 195), aber auch die Niederlande, Belgien und Italien (letztere genannt bei *Heide*, InTeR 2013, 124, 125 Fn. 12 mwN).

2 Dem deutschen Modell angenähert haben sich etwa Österreich (siehe näher unter C. III. 2.) und einige osteuropäische Staaten, wie Rumänien (*Strenc/Moraru*, IIC 2001, 975, 976), Bulgarien (*Stefanov*, IIC 2001, 984, 996), Polen, Ungarn und Tschechien (letztere genannt bei *Heide*, InTeR 2013, 124, 125). Darüber hinaus kennen auch China (*Heide*, GRUR Int. 2008, 12, 17; *ders.*, InTeR 2013, 124, 126 f.), Japan (*Kimijima*, GRUR Int. 1996, 986, 990) und Korea (*Heath*, IIC 2008, 307, 308) die angeführte Verfahrenstrennung, die ihr Vorbild in Deutschland findet.

3 So etwa bereits BGH GRUR 1953, 112, 114 – *Feueranzünder*; BGH GRUR 1959, 320, 323 f. – *Moped-Kupplung*; BGH GRUR 1964, 606, 608 – *Förderband*.

§ 148 ZPO zu beantragen, was als Verteidigungsstrategie in rund einem Viertel der Verletzungsklagen vom Beklagten gewählt wird.⁴

Diese beschriebene klare Trennung von Patentstreit- und Patentbestandssachen wurde bereits in den Vorarbeiten zur Schaffung des ersten deutschen Patentgesetzes von 1877 besonders hervorgehoben,⁵ war allerdings weder vor noch zum Zeitpunkt ihrer Einführung durch das besagte Gesetz unumstritten. Obwohl die Kritik hieran auch in den darauffolgenden Jahrzehnten nie völlig verstummte, etablierte sich das Trennungsprinzip über die Zeit als nahezu unumstößlicher Grundsatz des deutschen Patentrechts.⁶ Auch heute genießt er, trotz fehlender expliziter Niederlegung im Wortlaut des Gesetzes, sowohl in der Rechtsprechung⁷ als auch in weiten Teilen der Literatur⁸ noch allgemeine Anerkennung, wobei sich jedoch gerade in den letzten Jahren wieder vermehrt Stimmen erheben, die diesen ernstlich in Frage stellen.⁹

Dass es von Zeit zu Zeit Sinn macht althergebrachte, als selbstverständlich angesehene Grundsätze einer kritischen Prüfung zu unterziehen, steht außer Frage, zumal im konkreten Fall hierfür auch besondere Anhaltspunkte vorliegen: Wie es aufzuzeigen gilt, sind mit der bisher praktizierten Verfahrenstrennung gravierende Schwierigkeiten verbunden, die sich vermehrt negativ auf die Praxis auswirken.¹⁰ Zudem wurde den Kammern erster Instanz im Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht nunmehr die Möglichkeit eingeräumt, von Fall zu Fall zwischen Trennungs- und Einheitsprinzip zu entscheiden (Art. 33 III 2 EPGÜ).¹¹ Damit stellt sich die Frage, ob das Trennungsprinzip je gerechtfertigt war und ob es, wenn das „Patentpaket“ denn in Kraft tritt, eine Zukunft hat.

4 So *Pitz*, Patentverletzungsverfahren, Rn. 194.

5 Siehe den Bericht der VII. Kommission, RT-Drucks. Nr. 144, I. Session 1877, S. 43.

6 Siehe zu dieser Entwicklung und den kritischen Stimmen der damaligen Zeit näher unter E. II. 1.

7 Exemplarisch BGH GRUR 2003, 550 – *Richterausschluss*; BGHZ 158, 372, 375 = GRUR 2004, 710, 711 – *Druckmaschinen-Temperierungssystem*; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2007, 219 – *Kleinleistungsschalter*.

8 So etwa *Mes*, PatG, § 81 Rn. 6; *Micsunescu*, Amtsermittlungsgrundsatz, S. 229 ff.; *Ströbele*, Bindung der ordentlichen Gerichte, S. 35 ff.; *Weiden*, GRUR 2010, 119; *Winkler*, VPP 2007, 149.

9 So *Brändle*, GRUR 2001, 880, der die getrennte Zuständigkeit als „eher unpraktisch“ bezeichnet; *Hilty/Lamping*, in: FS 50 Jahre BPatG, S. 259 u. 264 ff., die dafür plädieren „vom Trennungsprinzip Abschied zu nehmen“; *Münster-Horstkotte*, Mitt. 2012, 1; *Sedemund-Treiber*, Mitt. 1999, 121, 123, die die Aufspaltung der Zuständigkeit als „Fehlgriff des Gesetzgebers“ einordnet.

10 Zu den Nachteilen der Verfahrenstrennung siehe näher unter D. II.

11 Siehe hierzu näher unter F. III. 1. a.

II. Forschungsstand

Eine Auseinandersetzung mit der Thematik der Verfahrenstrennung in Patentsachen fand im Zeitpunkt ihrer Einführung und auch in den darauf folgenden Jahrzehnten vor allem im Rahmen entsprechender Enquete-Kommissionen, Ausschüsse und auf Kongressen statt. Die dort diskutierten Vorschläge, aber auch deren Verlauf und die gefundenen Ergebnisse wurden in entsprechenden Verhandlungsberichten, Protokollen und Denkschriften z.B. des *Deutschen Vereins für den Schutz des gewerblichen Eigentums*, festgehalten.¹² Eine monografische Auseinandersetzung fand zu dieser Zeit allerdings noch nicht statt.

Erst im Jahr 1975 ist als selbständiges Werk zu dieser Thematik die Arbeit von *Ströbele* erschienen, wobei sich dieser zwar zunächst mit den Gründen für die in Deutschland praktizierte Zweispurigkeit auseinandersetzt, sich dann aber schwerpunktmäßig Fragen des Schutzzumfangs widmet, was bereits aus dem Titel des Buches hervorgeht.¹³

Im gleichen Jahrzehnt wurden zudem einzelne Beiträge veröffentlicht, die die Thematik der deutschen Verfahrenstrennung streiften und vielfach, jedoch in unterschiedlichen Nuancen, eine Lösung vom Trennungsprinzip forderten.¹⁴ Nachdem diese Vorschläge nicht durchdringen konnten, wurde es in den folgenden Jahren still um den besagten Grundsatz, der in der Literatur verstärkt erst wieder nach der Jahrtausendwende aufgegriffen und hinterfragt wurde. Dies fand wiederum weitgehend im Rahmen einzelner Beiträge statt, wobei vor allem der Festschriftbeitrag von *Hilty/Lamping* (2011)¹⁵ und die Aufsätze von *Münster-Horstkotte* (2012)¹⁶, *Wuttke/Guntz* (2012)¹⁷ und *Heide* (2013)¹⁸ zu nennen sind. Zu verweisen ist zudem auf die Monografien von *Micsunescu* (2010)¹⁹ und *Jaeger* (2014)²⁰, die sich jeweils, wenn auch nur am Rande bzw. im Rahmen eines Kapitels, mit dem hier untersuchten Grundsatz auseinandergesetzt haben. Eine gewisse Begrenzung lässt sich auch bei der kürzlich veröffentlichten Dissertation von *Adam* (2015) ausmachen. Anliegen seiner Untersuchung war, was auch bereits aus dem Titel des Werkes hervorgeht,²¹ „allein [...] den Gesichtspunkt der [...] Harmonisierung näher zu beleuchten.“²²

12 Siehe hierzu die Ausführungen unter E. II. 1.

13 *Ströbele*, Die Bindung der ordentlichen Gerichte an Entscheidungen der Patentbehörden – Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Schutzzumfang des Patents.

14 Siehe etwa *Kunze*, Mitt. 1971, 150 ff.; *Pakuscher*, RIW 1975, 305 ff.; *ders.*, GRUR 1977, 371 ff.; *Schmieder*, GRUR 1972, 682 ff.

15 *Hilty/Lamping*, in: FS 50 Jahre BPatG, S. 255 ff.

16 *Münster-Horstkotte*, Mitt. 2012, 1 ff.

17 *Wuttke/Guntz*, Mitt. 2012, 477 ff.

18 *Heide*, InTeR 2013, 124 ff.

19 *Micsunescu*, Der Amtsermittlungsgrundsatz im Patentprozessrecht.

20 *Jaeger*, System einer Europäischen Gerichtsbarkeit für Immaterialgüterrechte.

21 *Adam*, Die Harmonisierung von Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsverfahren.

22 *Adam*, Harmonisierung, S. 63, siehe auch S. 4 („Es geht allein darum, ob das Trennungsprinzip tatsächlich [...] mit einem Harmonisierungsdefizit einhergeht.“)

Den Veröffentlichungen gemeinsam ist, dass einzelne Aspekte bzw. Probleme des Trennungsprinzips isoliert betrachtet werden. Eine umfassende monografische Darstellung, die u.a. die historischen Hintergründe, das Vorgehen in anderen Staaten und auch die aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der einheitlichen Patentgerichtsbarkeit in Europa vereinigt, fehlt allerdings. Zur angemessenen Beurteilung der Thematik ist eine solche jedoch unerlässlich.

III. Gang der Untersuchung

Um in das Thema einzuführen, sollen zunächst die Grundzüge des patentrechtlichen Verfahrenssystems in Deutschland dargestellt werden, wobei es gilt, das Erteilungs-, Einspruchs-, Nichtigkeits- und letztlich das Verletzungsverfahren näher zu beleuchten. Der Fokus wird hierbei jeweils auf die Klärung von Wesen und Rechtsnatur gelegt, wobei, gerade mit Blick auf das Trennungsprinzip, auch das Verhältnis der einzelnen Verfahren zueinander erläutert werden soll. Besonders hervorzuheben ist das Patentverletzungsverfahren, im Rahmen dessen dem Beklagten zahlreiche Verteidigungsmöglichkeiten offen stehen, von denen einige als Durchbrechung des Trennungsprinzips verstanden werden, namentlich der Einwand der Patenter-schleichung, der Einwand des freien Standes der Technik (Formstein-Einwand) und vor allem die Aussetzung des Verletzungsverfahrens nach § 148 ZPO. Daneben soll, unter Bezugnahme auf die Entscheidung *Olanzapin* aus dem Jahr 2008, ebenfalls auf das einstweilige Verfügungsverfahren und abschließend auf grenzüberschreitende Konstellationen eingegangen werden, wobei sich auch hier mit der Frage auseinanderzusetzen ist, ob nicht ein Aufweichen des Trennungsgrundsatzes auszumachen ist.

Diesen Ausführungen schließt sich im darauf folgenden Kapitel C. eine rechtsvergleichende Analyse der Patentverfahren innerhalb Europas an, wobei hierbei zunächst die entsprechende Handhabung in der Schweiz dargestellt wird. Diese steht exemplarisch für alle Registerländer und sieht, mangels inhaltlicher Überprüfung der Patentfähigkeit, keine Verfahrenstrennung vor. Im Anschluss daran werden mit Großbritannien und Österreich zwei Prüfungsländer untersucht, wobei ersteres ein klarer Verfechter des strengen Einheitsprinzips ist, während letzteres als eines von wenigen Staaten das Trennungsprinzip praktiziert, jedoch im Vergleich zu Deutschland in einer etwas abgeschwächten Form.

Unter Bezugnahme auf die vorstehenden Erwägungen werden anschließend (Kapitel D.) zunächst die Vorzüge der Verfahrenstrennung erläutert, die etwa in der kurzen Verfahrensdauer der Verletzungsprozesse und der Schaffung einer einheitlichen Rechtsprechung in Nichtigkeitsverfahren zu sehen sind. Diesen stehen jedoch auch erhebliche Nachteile gegenüber, beispielsweise die durch die Asynchronität der Verfahren hervorgerufene Rechtsunsicherheit, die es näher auszuführen gilt.

Diese Kritikpunkte geben Anlass sich im folgenden Kapitel E. mit Reformvorschlägen auseinanderzusetzen, wobei zunächst Ansätze unter Beibehaltung des Trennungsprinzips zur Sprache kommen. Im Anschluss daran soll ein Blick auf die Geschichte seit 1877 geworfen werden, aus der hervorgeht, dass sowohl die

Einführung der Verfahrenstrennung als auch deren Bestand in der Vergangenheit sehr umstritten war. Vor diesem Hintergrund werden Ansätze debattiert, die eine Abkehr von dem besagten Grundsatz bedeuten würden.

Den Blick von Deutschland lösend soll abschließend (Kapitel F.) auf die geplante einheitliche Patentgerichtsbarkeit in Europa eingegangen werden, wobei es zunächst gilt die Defizite des bestehenden europäischen Patentsystems und damit deren Notwendigkeit herauszuarbeiten. Diesen Ausführungen schließen sich solche zur Chronologie der Ereignisse und dem aktuellen Stand der Diskussion an, bevor das spezielle Problemfeld der Streitregelung und damit die Frage nach der Anwendung des Trennungs- oder Einheitsprinzips näher zu beleuchten ist. Hierbei werden der gefundene Kompromiss und der Weg dorthin dargestellt, wobei auch die Versuche dessen Aushöhlung bzw. Umgehung nicht unerwähnt bleiben sollen. Die Ausführungen schließen mit einer Prognose der Erfolgchancen des Trennungsprinzips, wobei hierbei sowohl aus Sicht des Gesamtsystems als auch des Verletzungsklägers argumentiert wird.