



Catharina Antonia Dresel

Das Trennungsprinzip im Patentrecht

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	VII
Literaturverzeichnis	XIX
Internetquellen	XXXVII
A. Einleitung	1
I. Problemstellung	1
II. Forschungsstand	3
III. Gang der Untersuchung.....	4
B. Grundzüge des patentrechtlichen Verfahrenssystems in Deutschland	7
I. Patenterteilungsverfahren – Wesen und Rechtsnatur	7
II. Einspruchsverfahren – Wesen und Rechtsnatur	10
III. Nichtigkeitsverfahren	12
1. Wesen und Rechtsnatur.....	12
2. Verhältnis zum Einspruchsverfahren	16
3. Statistische Bedeutung	18
IV. Patentverletzungsverfahren	19
1. Wesen und Rechtsnatur.....	19
2. Bestimmung des Schutzbereichs	20
3. Durchbrechungen des Trennungsprinzips?	22
a. Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten	22

aa. Einwand der Patenterschleichung.....	22
bb. Einwand des freien Standes der Technik (Formstein-Einwand).....	24
cc. Aussetzung des Verfahrens	24
b. Vergleich	29
c. Einstweiliger Rechtsschutz – Die Entscheidung <i>Olanzapin</i> als Fallbeispiel.....	29
aa. Besonderheiten des Verfügungsverfahrens in Patentsachen.....	30
bb. Verfahrensgang	32
cc. Bewertung: Keine echte Durchbrechung des Trennungsprinzips	33
d. Grenzüberschreitende Konstellationen	34

C. Rechtsvergleichende Analyse der Patentverfahren innerhalb Europas

I. Abgrenzung: Registerland – Prüfungsland.....	37
II. Die Rechtslage in Registerländern am Beispiel der Schweiz.....	38
1. Verletzungsverfahren – Nichtigkeitseinwand und Nichtigkeitswiderklage.....	38
2. Einspruchs- und isoliertes Nichtigkeitsverfahren.....	41
3. Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren – Zuständigkeiten	42
III. Die Rechtslage in Prüfungsländern.....	44
1. England	44
a. Verletzungsverfahren – Zuständigkeiten.....	45
aa. Patents Court.....	45
bb. Intellectual Property Enterprise Court (ehemals: Patents County Court).....	46
cc. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks.....	49
b. Verletzungsverfahren – Nichtigkeitseinwand und Nichtigkeitswiderklage.....	50
c. Isoliertes Nichtigkeitsverfahren	50

2. Österreich	52
a. Verletzungs-, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren – Zuständigkeit.....	52
b. Verletzungsverfahren – Keine Zulassung von Nichtigkeitseinwand oder Nichtigkeitswiderklage	57

D. Vor- und Nachteile der geltenden Verfahrenstrennung61

I. Vorteile	61
1. Kurze Verfahrensdauer der Verletzungsprozesse	61
a. Verfahrensdauer in Deutschland.....	61
b. Verfahrensdauer im Ausland.....	63
2. Einheitliche Rechtsprechung in Nichtigkeitsverfahren.....	65
3. Ausnutzung der besonderen technischen Sachkunde des BPatG.....	65
II. Nachteile	66
1. Hoher Koordinierungs- und Abstimmungsaufwand.....	66
2. Gefahr unterschiedlicher Auslegung des Patents	69
a. Theoretischer Ansatz: Anlegen gleicher Maßstäbe	69
b. Schwierigkeiten im Rahmen der praktischen Umsetzung	70
c. Relativierung der Uneinheitlichkeit	71
aa. Verpflichtung zur gegenseitigen Beachtung von Entscheidungen	71
bb. „Klammerfunktion“ des BGH	72
3. Begünstigung widersprüchlichen Parteiverhaltens.....	76
4. Unzureichende Berücksichtigung der Erteilungsakten	79
a. Bisherige Handhabe: Ablehnung bzw. Zurückhaltung.....	79
b. Aktuelle Entwicklung in der BGH-Rechtsprechung – eine Kehrtwende?	80
c. Konsequenz: Einseitige Benachteiligung des Verletzungsbeklagten.....	82
5. Rechtsunsicherheit durch zeitliche Asynchronität der Verfahren	85
a. Lange Dauer des Rechtsbestandsverfahrens im Vergleich zum Verletzungsprozess	85

b.	Verschärfung der langen Verfahrensdauer	88
c.	Ursachen der langen Verfahrensdauer.....	89
aa.	Ausnutzen der Sperrwirkung (§ 81 II 1 PatG).....	89
bb.	Anträge auf Fristverlängerung oder Terminverschiebung	90
cc.	Bestreiten der Veröffentlichung oder Echtheit von Dokumenten	90
dd.	Spätes Stellen überraschender Hilfsanträge.....	91
ee.	Kurzfristiges Einreichen neuen Materials (sog. „Schriftsatzlawine“).....	92
ff.	Personelle Engpässe und hohes Verfahrensaufkommen	95
gg.	Einholung von Sachverständigengutachten in Berufungsverfahren	96
d.	Ansätze zur Beschleunigung des Nichtigkeitsverfahrens durch das PatRModG	98
aa.	Nichtigkeitsverfahren erster Instanz	98
bb.	Nichtigkeitsverfahren zweiter Instanz	100
cc.	Umsetzung in der Praxis: Realisierung der Verfahrensbeschleunigung?	102
6.	Asymmetrie hinsichtlich Streitwert und Kosten.....	105
a.	Streitwert	105
b.	Kosten.....	107

E.	Reformvorschläge im Hinblick auf das geltende System	109
I.	Ansätze unter Beibehaltung des Trennungsprinzips	109
1.	Inhaltliche Harmonisierung der getrennten Verfahren	109
2.	Beschleunigung von Rechtsbestandsverfahren	111
a.	Bevorzugte Behandlung bei anhängigem Verletzungsprozess	111
b.	Verstärkung der personellen Kapazitäten beim BPatG.....	112
c.	Abschaffung des Amtsermittlungsgrundsatzes	114

d.	Verschärfte Anforderungen an die Darlegungslast und Substantiierung der Nichtigkeitsgründe	117
e.	Wegfall des Nichtigkeitsgrundes der mangelnden erfinderischen Tätigkeit	118
f.	Einwand des Rechtsmissbrauchs oder der Wirkungslosigkeit des Patents	118
3.	Änderung der Aussetzungspraxis der Verletzungsgerichte.....	119
a.	Rückkehr zur Rechtsprechung des Reichsgerichts	119
aa.	Von der Ausnahme zur Regel	119
bb.	Notwendige Begleitmaßnahmen	121
b.	Verbesserung der Prognoseentscheidung der Verletzungsgerichte.....	122
aa.	Umfassende Beurteilung des Rechtsbestands.....	122
bb.	Notwendige Begleitmaßnahmen	122
4.	Lösung auf Ebene der Zwangsvollstreckung	126
a.	Einstweilige Einstellung nach § 719 II ZPO	126
b.	Einstweilige Einstellung nach § 719 I i.V.m. § 707 I ZPO	128
5.	Berücksichtigung der Einspruchskosten als Kosten des Verletzungsstreits	129
a.	Auslegung der Kostenvorschriften im Lichte der Enforcement-Richtlinie	130
b.	Kosten des Rechtsstreits – unmittelbarer Prozessbezug.....	131
c.	Parallele zu anderweitiger Kostenerstattung	133
aa.	Privatsachverständigengutachten	133
bb.	Anwaltliche Doppelvertretung	134
cc.	Recherchen.....	134
d.	Kosten eines erfolglosen Einspruchs.....	135
II.	Ansätze unter Abkehr vom Trennungsprinzip.....	135
1.	Diskussion um die Aufgabe des Trennungsprinzips in der Vergangenheit.....	136
a.	Das Patentgesetz von 1877	136
aa.	Vorarbeiten: Erste Diskussion um die Schaffung eines Patentgerichtshofs.....	136
bb.	Gesetzliche Regelungen und Verfahrenspraxis	138

b.	Das Patentgesetz von 1891	139
aa.	Vorarbeiten: Erneute Diskussion um die Schaffung eines Patentgerichtshofs.....	139
bb.	Gesetzliche Regelungen und Verfahrenspraxis	140
c.	Das Patentgesetz von 1936 und dessen Vorarbeiten.....	142
aa.	Erneute Diskussion um die Schaffung eines Patentgerichtshofs.....	142
bb.	Frankfurter, Kölner und Hamburger Kongress (1900-1902).....	143
cc.	Leipziger und Stettiner Kongress (1908/1909)	144
dd.	Entwurf eines Patentgesetzes (1913) und Augsburg Kongress (1914).....	145
ee.	Gesetzliche Regelungen	147
d.	Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.....	148
e.	Fazit und Ausblick	149
2.	Erweiterung der Kompetenzen der Land- und Oberlandesgerichte.....	150
a.	Ausgestaltung	150
b.	Vorteile	151
aa.	Verringerung des Koordinierungs- und Abstimmungsaufwands	151
bb.	Sicherung inhaltlicher Konsistenz.....	152
cc.	Unterbindung widersprüchlichen Parteiverhaltens	153
dd.	De facto-Berücksichtigung der Erteilungsakten.....	153
ee.	Rechtssicherheit durch Entfallen der zeitlichen Inkongruenz.....	154
ff.	Kostenminderung	155
c.	Bedenken	155
aa.	Unvereinbarkeit mit der Tatbestandswirkung der Patenterteilung.....	156
bb.	Verstoß gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung	157
cc.	Verstoß gegen die gesetzliche Zuständigkeitsverteilung.....	158
dd.	Verzögerung des Verletzungsverfahrens.....	159

ee. Uneinheitlichkeit bzgl. Rechtsbestandsentscheidungen ...	160
ff. Qualitätseinbußen	161
3. Bündelung der Kompetenzen beim BPatG.....	162
a. Vollständige Ausgliederung: Zusammenführung beim BPatG in toto	162
aa. Ausgestaltung und Vorteile.....	162
bb. Bedenken.....	162
b. Teilweise Ausgliederung: Zuständigkeit des BPatG in zweiter Instanz	164
aa. Ausgestaltung und Vorteile.....	164
bb. Rechtliche Umsetzbarkeit.....	167

F. Einheitliche Patentgerichtsbarkeit in Europa.....169

I. Notwendigkeit – Defizite des bestehenden europäischen Patentsystems.....	169
1. Rechtsunsicherheit durch divergierende Entscheidungen innerhalb der EU.....	169
2. Angleichung der Spruchpraxis der nationalen Gerichte: keine echte Alternative	171
3. Renationalisierung von Patentstreitigkeiten durch den EuGH	172
a. <i>GAT/LuK</i> (Art. 16 Nr. 4 EuGVÜ bzw. Art. 22 Nr. 4 EuGVVO a.F.).....	172
aa. Sachverhalt und Vorlagefrage	172
bb. Schlussanträge des Generalanwalts.....	173
cc. Entscheidung des EuGH	174
dd. Bewertung.....	175
b. <i>Roche/Primus</i> (Art. 6 Nr. 1 EuGVÜ bzw. Art. 6 Nr. 1 EuGVVO a.F.).....	178
aa. Sachverhalt und Vorlagefrage	178
bb. Entscheidung des EuGH	178
cc. Bewertung.....	179
c. <i>Solvay/Honeywell</i> (Art. 22 Nr. 4 und Art. 6 Nr. 1 EuGVVO a.F.).....	180

aa.	Sachverhalt und Vorlagefragen.....	180
bb.	Art. 22 Nr. 4 EuGVVO a.F.	181
(1)	Schlussanträge des Generalanwalts.....	181
(2)	Entscheidung des EuGH.....	183
(3)	Bewertung.....	183
cc.	Art. 6 Nr. 1 EuGVVO a.F.	184
(1)	Schlussanträge des Generalanwalts.....	184
(2)	Entscheidung des EuGH.....	185
(3)	Bewertung.....	185
d.	Zusammenfassung und Fazit	187
4.	Unnötige Kosten für Beteiligte	188
5.	„Torpedos“ und „Forum Shopping“	189
II.	Chronologie der Ereignisse und aktueller Stand der Diskussion.....	190
1.	Phase (ab 1949).....	190
a.	Bestrebungen des Europarates	190
b.	Bestrebungen auf Ebene der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.....	191
aa.	Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht (1962).....	191
bb.	EPÜ/GPÜ.....	192
2.	Phase (ab 1997).....	194
a.	EPLA.....	194
b.	EG-/EU-Initiativen.....	195
c.	Kompromiss der Kommission.....	197
3.	Phase (ab 2009).....	199
a.	Änderung der Rahmenbedingungen.....	199
b.	Schaffung eines Patents mit einheitlicher Wirkung.....	199
aa.	Verstärkte Zusammenarbeit.....	199
bb.	Einheitspatent-Verordnung mit Übersetzungsverordnung	201
cc.	Nichtigkeitsklagen vor dem EuGH	202
(1)	Spanien und Italien/Rat (C-274/14 und C-295/11).....	202

(2) Spanien/Parlament und Rat (C-146/13) bzw. Spanien/Rat (C-147/13).....	204
c. Schaffung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit	206
aa. Gutachten des EuGH	206
bb. Reaktion auf das Gutachten des EuGH	207
cc. Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht	207
4. Fazit.....	209
III. Verhältnis von Rechtsbestands- und Verletzungsverfahren	210
1. Verwirklichung des Trennungsprinzips?	210
a. Kompromisslösung (Art. 33 III, V EPGÜ).....	210
aa. Der Weg dorthin	210
bb. Versuche der Aushöhlung	212
(1) Revisionsklausel	213
(2) Erweiterung der Zuständigkeit der Zentralkammer.....	214
b. Art. 47 V EPGÜ.....	215
2. Prognose der Erfolgchancen des Trennungsprinzips	216
a. Perspektive: Gesamtsystem.....	216
b. Perspektive: Verletzungskläger	217
c. Fazit.....	218
G. Zusammenfassung/Schlussbetrachtung.....	219