

Aktuelle Fragen des Patentnichtigkeitsverfahrens

Alfred Keukenschrijver

Mannheim, 24.10.2008
Eröffnungstagung des IZG

Neue Literatur:

- **Meier-Beck**, Das neue Berufungsverfahren in Patentnichtigkeitsverfahren, FS G. Hirsch (2008), 593;
- **Pagenberg/Stauder**, „Show me your best piece of prior art ...“ ... oder wie kann das deutsche Nichtigkeitsverfahren kuriert werden, GRUR Int. 2008, 689;
- **Gabriele Winkler**, Das Nichtigkeitsverfahren im Wandel? VPP-Rundbrief 2007, 149;
- **Keukenschrijver**, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. 2008.

Verfahrensbestand:

- Eingänge beim Bundespatentgericht 2007: 234; Berufungseingänge beim BGH: 63
- Bestand beim BGH Ende September 2008: 193 Berufungsverfahren (jährlicher Zuwachs rund 10 Verfahren).
- Eingang beim BGH 2008 bis 10.10.: 55 Berufungen.

OLG Düsseldorf 29.5.2008 (I-2 W 47/07)

Mitt. 2008, 327 „**Olanzapin**“

- Solange das Patent nur in erster Instanz, aber nicht rechtskräftig für nichtig erklärt ist, kann das Verletzungsgericht auf Grund einer eigenen Prognoseentscheidung ausnahmsweise zugunsten des Patentinhabers entscheiden und ist nicht von Rechts wegen verpflichtet, das Verfahren auszusetzen; es wird in einem solchen Fall aber mit der gebotenen Zurückhaltung zu handeln haben.

Zustimmend *Müller-Stroy/Bublak/Coehn* Mitt. 2008, 335, 336.

Die Parteien trifft eine

Prozessförderungsobliegenheit.

BGH 23.9.2008 (X ZR 135/04) Veröff. vorges.
„**Sachverständigenablehnung III**“; BPatG
29.03.2008 3 Ni 57/05 (EU).

Beschränkte Verteidigung

Die beschränkte Verteidigung des Patents durch den Patentinhaber spielt im deutschen Nichtigkeitsverfahren eine große Rolle. So wurde in den im vierten Quartal 2007 vom Bundespatentgericht entschiedenen 31 Fällen, die in das Internet eingestellt wurden, das Streitpatent in 19 Fällen beschränkt verteidigt, davon in 8 Fällen mit dem Hauptantrag des Beklagten.

BPatG 29.4.2008, 3 Ni 48/06 (EU)

Ionenaustauschverfahren (Veröff. vorges.)

- Jedenfalls dann, wenn der Patentinhaber komplette Anspruchssätze einreicht und nicht zugleich hinreichend deutlich zum Ausdruck bringt, dass er diese nur als unverbindliche Anregungen möglicher Beschränkungen verstanden wissen will, will er an deren Fassung und deren Reihenfolge gebunden sein.

- Dem weiterhin prozessführungsbefugten, aber nach Übertragung des Patents nicht mehr materiell berechtigten beklagten früheren Patentinhaber steht das Recht zu Verfügungen über das Patent (Verzicht; beschränkte Verteidigung) wie überhaupt dem lediglich auf Grund Registereintrags passiv Prozessführungsbefugten nicht zu. Der Erwerber des Patents wird jedoch den prozessführenden Registerberechtigten auch ohne Beitritt zum Rechtsstreit und ohne Einhaltung einer besonderen Form ermächtigen können, die Beschränkung zu erklären.
- Vgl. hierzu BGH, 23.9.2008, X ZR 135/04 **Multiplexsystem** (Veröff. vorges.)

- Eine Nichtigkeitsklärung allein wegen der Nichtverteidigung des Patents in seiner erteilten Fassung scheidet auf Grund der abschließenden Aufzählung der Nichtigkeitsgründe in Art. 138, 139 EPÜ jedenfalls bei einem europäischen Patent aus.

A.A.: Vgl. wegen der Dispositionsbefugnis des Patentinhabers die (möglicherweise die Reichweite des § 308 ZPO nicht ausreichend beachtende) Entscheidung BPatGE 50, 72 = Mitt. 2008, 271 **Fentanyl-Pflaster** (3 Ni 52/05 (EU)).

- Erfolgt die Nichtigkeitsklärung erst nach Eintritt der Rechtskraft im Verletzungsstreit, eröffnet dies die (befristete) Restitutionsklage entsprechend § 580 Nr. 6 ZPO; dass die Erhebung der Klage nach Ablauf von fünf Jahren ausgeschlossen ist (§ 586 Abs. 2 Satz 2 ZPO), kann mit der Dauer des Nichtigkeitsverfahrens kollidieren und sogar verfassungsrechtlich geschützte Belange des Verletzers berühren.

- Im Allgemeinen trifft die Partei keine Erkundigungspflicht nach möglichen Ablehnungsgründen für den gerichtlichen Sachverständigen. Eine solche kann aber dann in Betracht kommen, wenn die Partei weiß, dass die Gewinnung des Sachverständigen wegen der Besonderheiten des Falls außergewöhnliche Schwierigkeiten bereitet.

voraussichtlich BGH, Beschl. vom 23.9.2008 (X ZR 135/04) **Sachverständigenablehnung III**
(Veröff. vorges.)