



Newsletter Ausgabe 1/2023

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 14. Januar 2023

Bundesverfassungsgericht verwirft die Beschwerden
bezüglich des Europäischen Patentamts

Der Bundesgerichtshof zur Prüfung von
Nichtigkeitsklagen – Verbindungselement

M I C H A L S K I



H Ü T T E R M A N N

P A T E N T A N W Ä L T E

Bundesverfassungsgericht verwirft die Beschwerden bezüglich des Europäischen Patentamts

Nachdem das Bundesverfassungsgericht bereits 2021 den Weg für das Einheitspatentsystem frei gemacht hatte,¹ ist nunmehr auch die zweite noch ausstehende Entscheidung zum europäischen Patentsystem ergangen und insbesondere das Europäische Patentamt wird erleichtert sein: Die Beschwerden² wurden abgewiesen.

Dies erstaunt zwar nicht unbedingt, hatte das Bundesverfassungsgericht bereits zuvor ähnliche Beschwerden zurückgewiesen,³ allerdings hatten sich, insbesondere aufgrund der Amtsführung⁴ des früheren Präsidenten *Battistelli* einige Beobachter⁵ Chancen ausgerechnet, dass es diesmal anders sein könne.

Battistelli kann sich jedoch im Nachhinein bestätigt fühlen, denn das Bundesverfassungsgericht stellte unter anderem klar, dass etwaige Defizite spätestens seit den von ihm angestoßenen Strukturreformen beseitigt wären:

*„Diese Defizite dürften – worauf die Beschwerdeführerinnen nicht näher eingehen – durch die zum 1. Juli 2016 in Kraft getretene Strukturreform, mit der eine Entflechtung der Verwaltungs- und Rechtsprechungsaufgaben vorgenommen und die Rechtsprechungsfunktion der Beschwerdekammern institutionell weitgehend verselbstständigt worden ist, im Ergebnis jedenfalls soweit behoben worden sein, dass eine Gesamtschau eine Unterschreitung des Mindestmaßes an wirkungsvollem Rechtsschutz nicht (mehr) trägt.“*⁶

Die Entscheidung selbst ist mit 180 Randziffern ungewöhnlich lang und wird sicherlich noch für Diskussionsstoff sorgen. Im Ergebnis hat das Bundesverfassungsgericht aber das bestehende System bestätigt; dass einen Tag vor Veröffentlichung der Entscheidung der Berichterstatter⁷ der ersten

In eigener Sache

Wasilis Koukounis referiert bei dem vom 13. bis 14.02.2023 stattfindenden BECK Lehrgang „[Einheitspatentrecht](#)“ der BeckAkademie.

¹ S. unser Newsletter [9/2021](#), die endgültige Entscheidung erfolgte erst 2022: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/07/rs20220713_2bvr221620.html;jsessionid=-BAE610D33D6D3DD4D9DC08B3BDF70AA1.2_cid344

² Verfassungsbeschwerden 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 786/15, 2 BvR 756/16, 2 BvR 561/18

³ BVerfG: Beschluss vom 28.11.2005 - 2 BvR 1751/03, BVerfG, Beschl. vom 4. 4. 2001 - 2 BvR 2368/99, GRUR 2001, 728

⁴ Vgl. hier: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2018/06/21/tarnished-legacy-epo-president/>

⁵ vgl. Vissel, GRUR Int. 2019, 25, oder auch <http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/01/18/whats-the-worst-that-could-happen-constitutional-complaints-against-the-epo-in-germany/> oder (deutlicher) <http://patentblog.kluweriplaw.com/2017/05/25/rule-law-epo-ugly-writing-wall/>

⁶ S. die Pressemitteilung des BVerfG, vollständiger Text hier: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/bvg23-004.html>

⁷ S. hier: <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/straight-shooter-the-judge-behind-the-german-upc-decision/>

Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitspatentsystem, Prof. Dr. Huber aus dem Gericht ausgeschieden ist,⁸ ist vielleicht nur Zufall, passt aber ins Bild.

Der Bundesgerichtshof zur Prüfung von Nichtigkeitsklagen – Verbindungselement

In der unlängst veröffentlichten Entscheidung „[Verbindungselement](#)“⁹ hatte der Bundesgerichtshof die Gelegenheit, sich zu den Mindestanforderungen im Nichtigkeitsverfahren zu äußern, insbesondere den – in der Praxis allerdings sehr seltenen – Fall, dass sich der Patentinhaber auf die Aufforderung gemäß §82, Abs. 1 PatG nicht äußert.

Gegenstand des Verfahrens war ein deutsches Patent auf eine Verbindungsleitung zwischen einer Einzelfeuerstelle und einem Schornstein. Hier hatte es zunächst einen Einspruch gegeben, der jedoch kurz nach Einlegung wieder zurückgezogen worden war; das DPMA hatte zwar zunächst das Verfahren weiterverfolgt, den Einspruch aber dann zurückgewiesen.

Einige Jahre später gab es dann eine Nichtigkeitsklage, in der im Wesentlichen derselbe Stand der Technik vorgebracht wurde, wobei die Hauptentgegenhaltungen Produktkataloge waren, also Dokumente, bei denen der Zeitrang und die Frage, ob und wann diese der Öffentlichkeit zugänglich waren, oftmals Gegenstand von Diskussionen sind.

Gemäß §82, Abs. 1 Patentgesetz war eine an den im Register eingetragenen Vertreter der Patentinhaberin ergangen, sich zu erklären. Hier erfolgte jedoch keine Reaktion, so dass ein paar Monate später über die Klage in mündlicher Verhandlung entschieden wurde. Allerdings erfolgte eine substantielle Prüfung der Patentfähigkeit, gemäß §82, Abs. 2 wurden jedoch die vom Kläger vorgelegten Tatsache, sprich die Produktkataloge, als erwiesen angenommen und als vorveröffentlichten Stand der Technik eingestuft.

Die Patentinhaberin, die inzwischen den Vertreter gewechselt hatte, legte daraufhin Berufung ein.

Der Bundesgerichtshof stellte nun fest:

- Zum einen ist es unerheblich, ob die Patentinhaberin selbst Kenntnis von der Klage erlangte, wenn der im Register eingetragene Vertreter die Klage erhalten hat. Dies ist aber eigentlich keine Überraschung.
- Zum anderen, und das ist der eigentlich interessante Teil der Entscheidung, stellt der Bundesgerichtshof klar, dass eine Nichterwiderung auf die Aufforderung gemäß §82 nicht bedeutet, dass – ähnlich wie bei einem Versäumnisurteil – nur eine Schlüssigkeitsprüfung erfolgen soll. Ebenfalls ist ein Nichtigkeitsverfahren gerade kein Marken- oder Gebrauchsmusterlöschungsverfahren, wo nach ausgebliebener Reaktion des Schutzrechtsinhabers eine unmittelbare Löschung erfolgt. Stattdessen ist eine vollständige Prüfung der Patentfähigkeit notwendig; die einzige Prüfung, die nicht mehr notwendig ist, ist die der vorgebrachten Tatsachen:

In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige, weiterhin schwierige Zeit.

⁸ S. die Pressemitteilung des BVerfG: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/bvg23-003.html>

⁹ BGH, Decision of 6. December 2022 - X ZR 120/20 - Bundespatentgericht

„Die Entscheidung nach § 82 Abs. 2 PatG erfordert eine sachliche Überprüfung des Klagevorbringens. Lediglich die Tatsachenbehauptungen des Klägers sind als zutreffend zu unterstellen. Die rechtliche Prüfung auf Grundlage dieser Behauptungen hat demgegenüber in gleicher Weise zu erfolgen wie in einem streitigen Verfahren.

Zu dieser Prüfung gehört auch die Beurteilung der Frage, ob eine Entgeghaltung oder eine aufgrund des Klagevortrags als wahr zu unterstellende Vorbenutzung den Gegenstand des angegriffenen Patents offenbart oder nahelegt.“¹⁰

- Aus dieser Schlussfolgerung ergibt sich dann, dass selbstverständlich eine Berufung möglich ist, in der das Ergebnis des Ersturteils angefochten werden kann:

„Diese Beurteilung unterliegt der Überprüfung in der Berufungsinstanz.“¹¹

Im Ergebnis kam aber der Bundesgerichtshof nach eingehender Prüfung des Sachverhalts zum selben Ergebnis wie das Bundespatentgericht, d.h. das Patent blieb widerrufen.

Dieses Urteil zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, die Register aktuell zu halten, auch bei Patenten, die schon älter sind – die Monatsfrist gemäß Art. 82 PatG ist nicht lang und wenn eine Nichtigkeitsklage an einen Vertreter geht, der für den Patentinhaber gar nicht mehr arbeitet, ist er zwar standesrechtlich verpflichtet, die Klage weiterzuleiten, aber zu Zeitverzögerungen wird es unweigerlich kommen. Dies umso mehr, wenn auch der im Register eingetragene Inhaber gar nicht der wirkliche Inhaber ist.

Für das kommende Einheitspatentsystem ist diese Notwendigkeit aufgrund der größeren Reichweite eines Urteils sogar noch wichtiger.

Als Randaspekt ist die Frage interessant, warum der neue Vertreter nicht versucht hat, das Patent hilfsweise zu retten; die Chance, dass ein derartiger Hilfsantrag zugelassen worden wäre, ist zwar nicht groß, aber einen Versuch wäre es allemal wert gewesen. Laut des Urteils scheint es aber keine derartigen Anträge gegeben zu haben – vielleicht wäre der erzielbare Schutzzumfang aber auch zu gering gewesen, so dass sich ein solcher Antrag auch nicht gelohnt hätte.

¹⁰ Rdn 50 der Entscheidung

¹¹ Rdn 50 der Entscheidung

Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB

Kaistraße 16A
D-40221 Düsseldorf
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstraße 2
D-45147 Essen
Tel +49 201 271 00 703
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6
D-81379 München
Tel +49 89 7007 4234
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Straße 10
D-60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Am Rathaus 2
D-42579 Heiligenhaus
Tel +49 2056 98 95 056

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.