



**LORENZ SEIDLER GOSSEL**

RECHTSANWÄLTE PATENTANWÄLTE

## Die Ermittlung des technischen Sachverhalts im Patentprozess

Dr. Dieter Laufhütte

GRUR Tagung Hamburg

29. September 2017



Die Ermittlung des technischen Sachverhalts im Patentprozess

**LSG**  
**LORENZ SEIDLER GOSSEL**

### Begriffsbestimmung und Themenabgrenzung

#### **“Technischer Sachverhalt”:**

Technisch ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs.

- “Rote Taube”, BGH GRUR 69, 672

Eine Erfindung ist technischer Natur, wenn sie durch Erkenntnis geprägt ist, die auf technischen Überlegungen beruht, auch wenn die Lehre nicht die Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs bezweckt, der unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte unmittelbar ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit herbeigeführt wird.

- “Logikverifikation”, BGH GRUR 00, 498

### Begriffsbestimmung und Themenabgrenzung

#### **“Patentprozess”:**

- I. Gerichtliches Bestandsverfahren (zweiseitig):
  - I.a. Nichtigkeitsverfahren: BPatG (1. Instanz); BGH (2. Instanz)
  - II.b. Einspruchsbeschwerdeverfahren:
    - BPatG als 2. Instanz für DPMA-Verfahren
    - Beschwerdekammer des EPA als 2. Instanz für EPA-Verfahren
- II. Verletzungsverfahren:
  - II.a Nationales Verfahren vor den ordentlichen Gerichten
  - II.b zukünftiges Verfahren vor dem Einheitspatentgericht (UPC)

---

3

### Die Patentschrift als Ausgangspunkt

#### Auslegung des Patents:

“Nach ständiger Rechtsprechung ist es eine Rechtsfrage, wie ein Patent auszulegen ist und ob ein Patentanspruch im Instanzenzug richtig erkannt und in seinem Inhalt verstanden worden ist.”

- st. Rspr. so z.B.: “Räumschild”, BGH GRUR 2004, 1023

Das Gericht muß sich mit konkreten tatsächlichen Umständen befassen, die für die Auslegung des betreffenden Patentanspruchs von Bedeutung sein können. Hierbei handelt es sich vor allem um Umstände, die eine Erfassung der maßgeblichen Kenntnisse innerhalb der Fachwelt ermöglichen.

- “Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung” BGH GRUR 20014, 1023

---

4

### Ermittlung der konkreten maßgeblichen Umstände beim technischen SV

- Erweiterung der Richterbank durch **technisch vorgebildete Richter** im Bestandsverfahren sowie im neuen Verfahren vor dem Einheitspatentgericht (Technischer Richter beim BPatG wie beim UPC und technisch vorgebildetes Beschwerdekammermitglied beim EPA – allerdings nicht so im deutschen Verletzungsverfahren und dem Nichtigkeitsverfahren 2. Instanz vor dem BGH).
- Technisch und rechtlich ausgebildete **Patentanwälte**
- Lediglich technisch ausgebildete **technische Sachverständige**, die den Richter bei der Ermittlung des technischen Sachverhalts unterstützen.

### Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG

**Spannungsfeld** Beibringungsgrundsatz versus Amtsermittlungsgrundsatz:

§ 87 (1) PatG: “Das Patentgericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden”

§ 81 (5) 2 PatG “Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind” (vom Kläger) “anzugeben.”

nach Schulte “Patentgesetz mit EPÜ”, 9. Auflage, Einl. Rdnr. 19 soll der Untersuchungsgrundsatz gleichermaßen in allen Verfahren vor dem DPMA, BPatG und EPA gelten. Es soll somit keinen Unterschied zwischen Erteilungs- und Nichtigkeitsverfahren geben.

### **Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG**

#### **Spannungsfeld** Beibringungsgrundsatz versus Amtsermittlungsgrundsatz:

BPatG kann selbst nach entgegenstehendem Stand der Technik recherchieren, wenn dafür ein vernünftiger Anlass besteht. (BGH vom 1.7.03 X ZR/00)

BPatG ist dazu verpflichtet, wenn der sachverständig besetzte Senat der festen Überzeugung ist, dass es relevantes Material gibt, das für die zutreffende Beurteilung des angegriffenen Patents – sei es rechtserhaltend oder schutzrechtsbeschränkend - von Bedeutung ist oder wenn das BPatG Belege für einen ihm bekannten Stand der Technik oder für ein bestimmtes allgemeines Fachwissen ermitteln will. (so noch Schulte "Patentgesetz mit EPÜ" 9. Auflage Rdnr. 145 zu § 81)

---

7

### **Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG**

#### **Spannungsfeld** Beibringungsgrundsatz versus Amtsermittlungsgrundsatz:

BGH schränkt in neuerer Rechtsprechung den Amtsermittlungsgrundsatz im Nichtigkeitsverfahren ein: (BGH "Tretkurbeleinheit" vom 27.8.2013 X ZR 19/12)

"Aufgabe des Patentgerichtes ist es, unparteiisch zu wägen, ob der Klagevortrag das Klagebegehren rechtfertigt. Der Amtsermittlungsgrundsatz bietet keine Grundlage dafür, dass sich das Patentgericht in die Rolle eines Klagehelfers begibt. - Obwohl über die Patentfähigkeit letztlich die rechtlichen Schlußfolgerungen entscheiden, die aus den (potentiell) relevanten Beiträgen zur Beurteilung der Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit zu ziehen sind, ist das Patentgericht weder verpflichtet noch auch nur berechtigt, von sich aus zu ermitteln, worin diese relevanten Beiträge liegen können.

---

8

### **Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG**

**Spannungsfeld** Beibringungsgrundsatz versus Amtsermittlungsgrundsatz:

“Dies erhellt, dass im Patentnichtigkeitsverfahren die unstreitige Zugehörigkeit zum Stand der Technik keinen tauglichen Maßstab für die Qualifikation als (neues) Angriffsmittel bilden kann. Angriffsmittel ist vielmehr die Darlegung des Klägers, welche bestimmten technischen Informationen, die der Fachmann einer bestimmten Entgegenhaltung oder bestimmten Entgegenhaltungen entnehmen kann, das Klagebegehren rechtfertigen sollen.

(BGH “Tretkurbeleinheit” vom 27.8.2013 X ZR 19/12)

### **Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG**

**Spannungsfeld** Beibringungsgrundsatz versus Amtsermittlungsgrundsatz:

Somit ist trotz fachkundiger Besetzung der Senate des Patentgerichts mit technischen Richtern der Amtsermittlungsgrundsatz zugunsten des Beibringungsgrundsatzes zurückgestutzt worden.

Nur der Parteivortrag scheint im Nichtigkeitsverfahren (ähnlich dem üblichen Zivilprozeß) entscheidungserheblich zu sein.

Bedeutet das nun, dass das Patentgericht “sehenden Auges” entscheidungserheblichen technischen Sachverhalt, der nicht von den Parteien vorgetragen ist, nicht berücksichtigen darf?

### **Nichtigkeitsverfahren vor dem BGH**

Nach **altem Recht** (vor PatRModG 2009) wurde der technische Sachverhalt i.d.R. umfassend vom BGH als Berufungsinstanz selbst ermittelt. Es handelte sich wie in der ersten Instanz um ein tatrichterliches Verfahren. Hierzu bediente sich der BGH i.d.R. eines gerichtlichen Sachverständigen, der das Gericht bei der Beurteilung der Tatsachen unterstützt hat. Der Sachverständige hatte dem BGH das Fachwissen zu vermitteln, das es zur Beurteilung der entscheidungserheblichen Tatsachen benötigt. Hierzu erließ der BGH einen Beweisbeschluss, in dem der Sachverständige nur indirekt nach der erfinderischen Tätigkeit befragt wurde, da die abschließende Bewertung Aufgabe der Richter ist.

### **Nichtigkeitsverfahren vor dem BGH**

Durch das **PatRModG** wurde das Nichtigkeitsberufungsverfahren dem ZPO Berufungsverfahren weitgehend gleichgeschaltet (§ 110 (5) PatG daher §§129 ff. ZPO anwendbar und §111 (1) PatG weitgehend dem § 513 (1) ZPO entsprechend). Somit beschränkt sich der BGH heute in der Regel darauf, das Urteil des BPatG im Rahmen der ermittelten Tatsachen auf Fehler zu untersuchen und diese zu korrigieren. Die Berufung im Nichtigkeitsverfahren steht daher zwischen dem rein tarichterlichen Verfahren des BPatG und der auf eine Rechtskontrolle beschränkten Revision.

Allerdings kann in engen Grenzen nach §111 (1) 2.Alt PatG neues Vorbringen berücksichtigt werden, welches tarichterliches Handeln des BGH erfordert.

### **Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem BPatG**

Der **Amtsermittlungsgrundsatz** hat in der 1. und 2. Instanz einen unterschiedlichen Umfang. Das BPatG ist nicht berechtigt, von Amts wegen neue Widerrufsgründe, die nicht Gegenstand des Verfahrens 1. Instanz waren, zu berücksichtigen (BGH "Aluminium-Trihydroxid" GRUR 95, 333).

Allerdings wird in der Praxis im Rahmen des Einspruchsgrundes der fehlenden Patentfähigkeit gemäß §21 (1) Nr. 1 PatG der technische Sachverhalt vom BPatG im Rahmen der Amtsermittlung auch außerhalb des Vortrags der Parteien ermittelt.

Diese zum Nichtigkeitsverfahren unterschiedliche Praxis könnte aufgrund der Besonderheit des Einspruchsverfahrens (z.B. §59 (5), §61 (1) Nr.2 PatG) gerechtfertigt sein.

---

### **Einspruchsbeschwerdeverfahren vor der EPA Beschwerdekammer**

Anwendungsrahmen von Art. 114 (1) EPÜ:

Die Ermittlungspflicht des Art 114 (1) EPÜ ist nicht so auszulegen, als wäre die Beschwerdekammer verpflichtet zu untersuchen, ob von einem Einsprechenden nicht substantiiert vorgetragene Einspruchsgründe begründet sind. Das EPA prüft nur die Einspruchsgründe in vollem Umfang, die sowohl genannt als auch entsprechend R. 55 c) EPÜ 1973 substantiiert vorgetragen wurden (so z. B. schon T182/89 Abl.1991, 391).

Hier ist also kein Raum für eigenständige Ermittlungen des technischen Sachverhalts durch die Beschwerdekammern gegeben.

---

### **Einspruchsbeschwerdeverfahren vor der EPA Beschwerdekammer**

Das der Erteilung nachgeschaltete Einspruchsverfahren muß im Rahmen des EPÜ als Streitiges Verfahren zwischen Parteien angesehen werden, die in der Regel gegenseitige Interessen vertreten, die aber Anspruch auf gleiche Behandlung haben (G 9/91 Abl. 1993, 408)

Das Beschwerdeverfahren ist ein vom Verfahren 1. Instanz vollständig getrenntes, unabhängiges Verfahren. Seine Aufgabe besteht darin, ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit einer davon strikt zu trennenden früheren Entscheidung der erstinstanzlichen Stelle zu fällen (G 9/91; G10/91), Der Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 114 (1) EPÜ) ist im Beschwerdeverfahren restriktiver anzuwenden als im Einspruchsverfahren (G10/91 Abl.1993,420).

### **Ermittlung des technischen Sachverhalts im Patentverletzungsprozeß**

Im Patentverletzungsprozeß ist in der Regel zu klären, ob die angegriffene Ausführungsform in den Schutzbereich des Klagepatents eingreift.

Hierzu bedarf es bei der Bestimmung des Schutzzumfangs des Klagepatentes und der Erfassung der angegriffenen Ausführungsform der Ermittlung des technischen Sachverhalts.

Die Tatrichter des für den Patentverletzungsprozeß zuständigen Landgerichts, also rein juristisch vorgebildete Richter, hängen aufgrund des im Zivilprozeß geltenden Beibringungsgrundsatzes davon ab, was die Parteien zu den Streitigen entscheidungserheblichen Fragen vortragen.



### **Ermittlung des technischen Sachverhalts im Patentverletzungsprozeß**

Soweit entscheidungserheblicher widerstreitender Vortrag vorliegt, wird das Verletzungsgericht bei fehlender eigener Sachkunde einen technischen Sachverständigen als Gerichtssachverständigen heranziehen.

Der technische Sachverständige kann die zu entscheidenden Rechtsfragen zur Auslegung bzw. Verletzungsprüfung nach Wortsinn und Äquivalenz nicht eigenständig beantworten. Er unterstützt das Gericht hier nur bei der Beurteilung der Tatsachen.

Daher ist es für die Entscheidungsfindung unabdingbar, den Streitstoff für den Sachverständigen soweit aufzubereiten und durch eine geeignete Fragetechnik nahezubringen, dass er sich ohne rechtliche Wertung auf den Vortrag der technischen Gegebenheiten beschränken kann.

### **Schlußfolgerung:**

Sowohl im Bestandsverfahren wie auch im Verletzungsverfahren kommt dem Vortrag der Parteien zur Ermittlung des technischen Sachverhalts im rechtlichen Kontext die entscheidende Bedeutung zu.

Soweit im Verletzungsverfahren ein mit ausschließlich juristisch vorgebildeten Richtern ein Sachverständigengutachten zur Ermittlung des technischen Sachverhalts in Auftrag gegeben wird, ist der Streitstoff soweit aufzubereiten, dass durch gezielte Fragen zum technischen Sachverhalt der Sachverständige in die Lage versetzt wird, dem Gericht das Fachwissen zu vermitteln, das es zur Beurteilung der entscheidungserheblichen Tatsachen benötigt.

**LSG**

**LORENZ SEIDLER GOSSEL**

RECHTSANWÄLTE PATENTANWÄLTE

## Die Ermittlung des technischen Sachverhalts im Patentprozess

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

