

# Die Ermittlung des technischen Sachverhalts im Patentprozess

**Dr. Peter Meier-Beck**

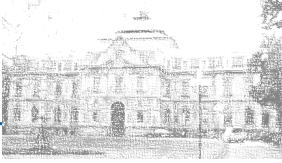
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof  
Honorarprofessor an der  
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

GRUR-Jahrestagung 2017  
Hamburg



## Themen

- Ermittlung des technischen Sachverhalts: Sonderfall der Tatsachenermittlung?
- Sachverhaltsermittlung versus Sachverhaltsvortrag
- Sachverhaltsermittlung versus Beantwortung von Rechtsfragen
- Mittel und Methodik der Sachverhaltsermittlung (Technische Richter, Technische Berater, Gerichtsgutachter, Parteigutachter)



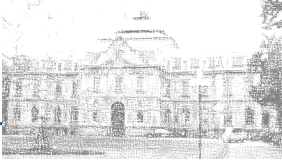
## Technischer Sachverhalt

- Technisch-naturwissenschaftlicher Bezug des zu ermittelnden Sachverhalts.
- Wie ist der relevante Sachverhalt definiert? (1)
  - Verletzungsprozess
  - "Vindikationsprozess"
  - Prozess um Erfinderrechte
  - Patentnichtigkeitsverfahren
  - Einspruchsverfahren
  - Anmelderbeschwerdeverfahren



## Technischer Sachverhalt

- Wie ist der relevante Sachverhalt definiert? (2)
  - Naturgesetze
  - Stand der Technik
  - Fachmann
  - Allgemeines Fachwissen



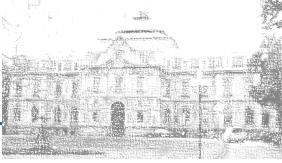
## Ermittlung und Vortrag

- "Das Patentgericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen" (§ 87 Abs. 1 PatG).
  - Bestandteil der gemeinsamen Verfahrensvorschriften.
  - Identischer Inhalt in allen Verfahren vor dem Patentgericht?
    - Anmelderbeschwerdeverfahren
    - Einspruchsverfahren
    - Patentnichtigkeits- und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren



## Ermittlung und Vortrag

- Relevanter Sachverhalt für die Prüfung der Patentfähigkeit im Nichtigkeitsverfahren?
  - Gesamter Stand der Technik als notwendigerweise nicht vollständig ermittelbare theoretische Sachverhaltsgrenze.
  - Vorgetragener Stand der Technik als regelmäßige praktische Sachverhaltsgrenze.
  - Vorgetragener Stand der Technik nebst vom Gericht ergänzend ermitteltem als jedenfalls hin und wieder auftretende Sachverhaltsgrenze.



## Ermittlung und Vortrag

- Rechtlich relevanter Sachverhalt für die Prüfung der Patentfähigkeit im Nichtigkeitsverfahren (1)
  - Stand der Technik, soweit von einer der Parteien vorgetragen.
    - Amtsermittlung, aber kontradiktorisches Verfahren mit Darlegungslast des Klägers.
    - Vollständige Ermittlung der potentiell relevanten Sachverhalts ist unmöglich.
    - Selektive Ermittlung zusätzlichen Standes der Technik begünstigt regelmäßig den Kläger.



## Ermittlung und Vortrag

- Rechtlich relevanter Sachverhalt für die Prüfung der Patentfähigkeit im Nichtigkeitsverfahren (2)
  - Naturwissenschaftliche Kenntnisse des Gerichts
  - Kenntnisse des Gerichts zum allgemeinen Fachwissen
  - Präzedenz, in früheren Verfahren gewonnene zusätzliche Erkenntnisse zum Stand der Technik am Prioritätstag



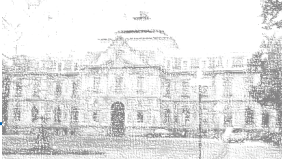
## Sachverhalt und Rechtsfrage

- Naturgesetzlich determinierter Sachverhalt
- Feststellbare tatsächliche Gegebenheiten
- Übliche Vorgehensweise des Fachmanns
- Verständnis des Fachmanns vom Inhalt des Patentanspruchs
- Anregungen zur Problemlösung
- Nahegelegtes Vorgehen des Fachmanns
- Auffindbarkeit gleichwirkender Austauschmittel



## Mittel und Methodik

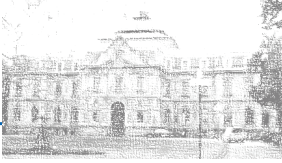
- Vortrag der Parteien
  - "Einfacher" Vortrag
  - Durch Bezugnahme auf vorgelegte Gutachten qualifizierter Vortrag der Parteien
- Verarbeitung des (qualifizierten) Vortrags durch das Gericht
  - Gegebenenfalls Ergänzung aufgrund besonderer gerichtlicher Sachkunde
  - Hinweispflicht
  - Technische Berater des Gerichts?



- ...
- Beweiserhebung durch Einholung des Gutachtens eines gerichtlich bestellten Sachverständigen
  - schriftliches Gutachten und gegebenenfalls schriftliche Ergänzungen
  - mündliches Gutachten
  - schriftliches Gutachten mit mündlicher Anhörung



- Wie können hierbei die tatsächlichen und die rechtlichen Aspekte des Falles sachgerecht verarbeitet werden?
  - Rechtsanwalt und Patentanwalt
  - Rechtskundige und Technische Richter
  - Anwälte und Parteigutachter



- Gibt es eine "*Best Practice*"?
- Was ist die Perspektive des Berufungs- oder Revisionsgerichts?
- Wie wird das Einheitliche Patentgericht agieren?