

Die Ermittlung des technischen Sachverhalt im BPatG

Beate Schmidt
Präsidentin des Bundespatentgericht

Ermittlung des technischen Sachverhalts

- Auslegung der Ansprüche
- Definition des Fachmanns
- Kenntnis des allgemeinen Fachwissens zum Anmeldezeitpunkt
- Vorgehensweise des Fachmanns
- Spezielle Fachkenntnisse bei der Bewertung des Stands der Technik

Technischer Richter, § 65 PatentG

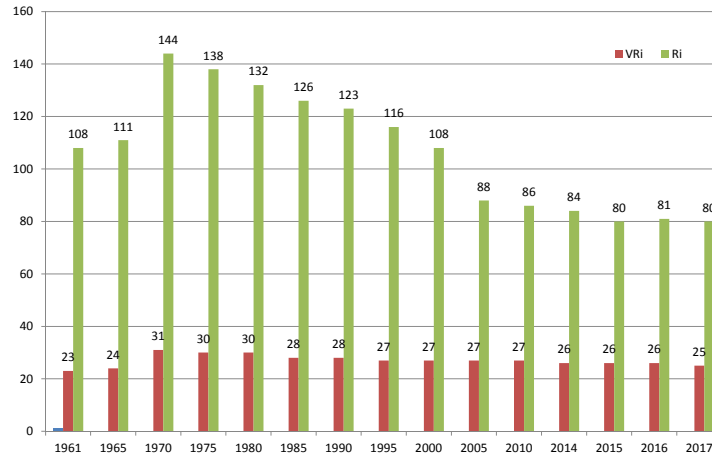
2) Das Patentgericht besteht aus einem Präsidenten, den Vorsitzenden Richtern und weiteren Richtern. Sie müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen (rechtskundige Mitglieder) oder **in einem Zweig der Technik sachverständig sein (technische Mitglieder)**. **Für die technischen Mitglieder gilt § 26 Abs. 3 entsprechend mit der Maßgabe, dass sie eine staatliche oder akademische Abschlussprüfung bestanden haben müssen.**

Technischer Richter, § 26 PatentG

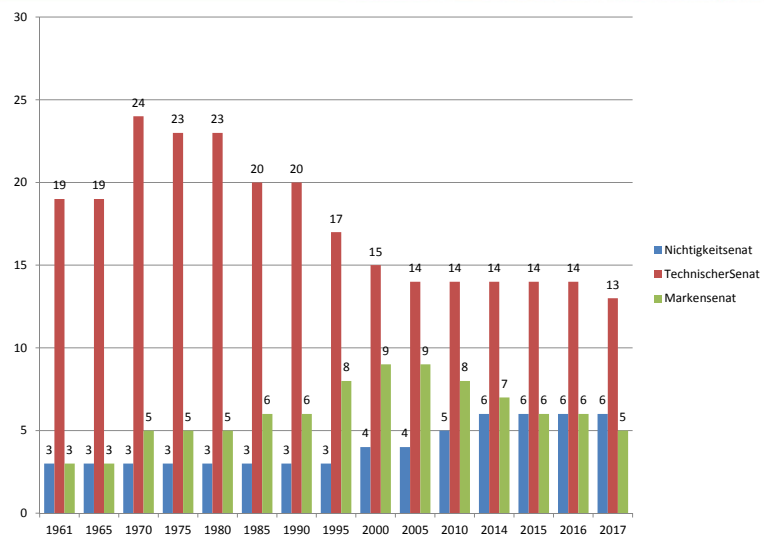
Als technisches Mitglied soll nur angestellt werden,

- wer in einem technischen oder naturwissenschaftlichen Fach eine Abschlussprüfung bestanden hat,
- mindestens fünf Jahre im Bereich der Naturwissenschaften oder Technik beruflich tätig war
- im Besitz der erforderlichen Rechtskenntnisse ist

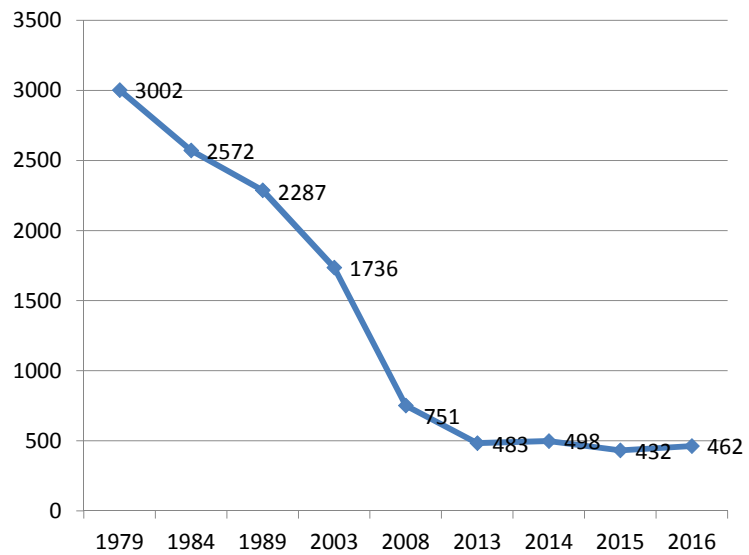
Die Zahl der Vors. Richter/Richter



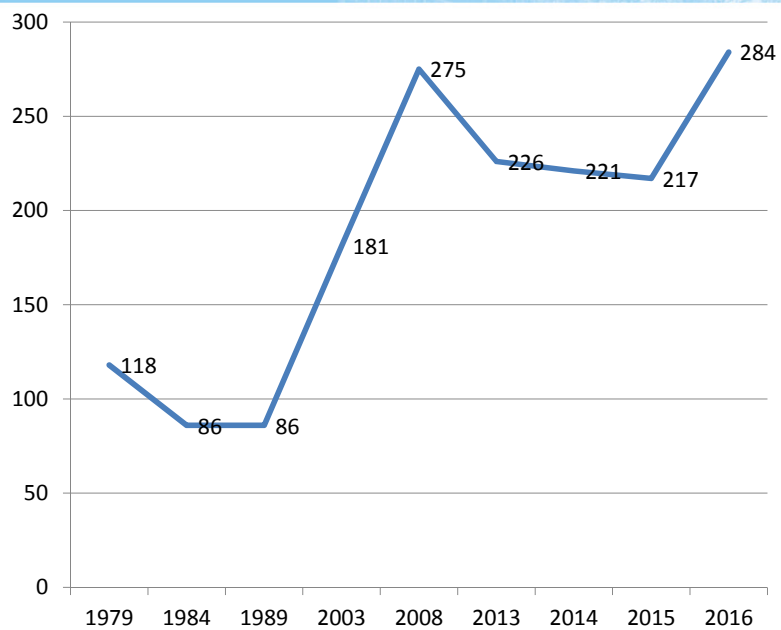
Entwicklung der Senate



Eingänge Technische Beschwerdesenate



Eingänge Nichtigkeitsklagen



Amtsermittlungsgrundsatz

§ 87 PatG

Das Patentgericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.

§ 18 GebrMG:

(1) Gegen die Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle und der Gebrauchsmusterabteilungen findet die Beschwerde an das Patentgericht statt.

(2) Im Übrigen sind die Vorschriften des Patentgesetzes über das Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden.

Amtsermittlung im Erteilungsbeschwerdeverfahren

- Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes
- Prüfung der Voraussetzungen der Patentfähigkeit
- Amtsermittlungsgrundsatz gilt uneingeschränkt
 - Prüfung des gesamten vorliegenden Materials
 - Eigene Recherche von Amtswegen

Amtsermittlung im Einspruchsbeschwerdeverfahren

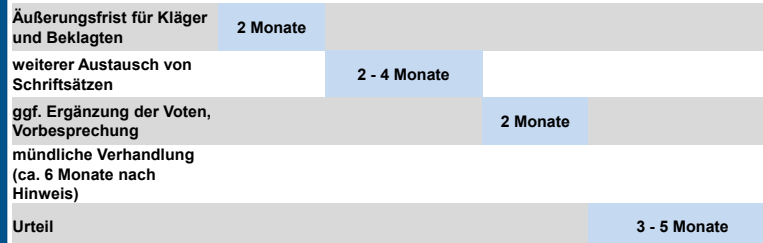
- Prüfung der Voraussetzungen der Patentfähigkeit nicht im gleichen Umfang wie DPMA
- Amtsermittlungsgrundsatz gilt nur eingeschränkt
 - Keine neuen Widerrufsgründe von Amts wegen, BGH Aluminium-Trihydroxid GRUR 1995, 333,337
 - Neue Widerrufsgründe des Einsprechenden als Beschwerdeführer möglich, BGH Ventileinrichtung, GRUR 2017, 54-57

Ablauf Nichtigkeitsverfahren (1)

Eingang Klage	1
Kostenvorschuss, evtl. Streitwertfestsetzung	1 Monat
Klagezustellung, Widerspruchsfrist §§ 81, 82 PatG	1 Monat
Widerspruchsbegründungsfrist	2 - 3 Monate
Erwiderung Kläger	1 - 2 Monate
Stellungnahme Beklagter	1 - 2 Monate
Votum Jurist	2 Wo
Votum BE	3 Wo
Votum 2. Techn. Beisitzer	3 Wo
Votum 3. Techn. Beisitzer	3 Wo
Vorsitzender	2 Wo
Vorberatung Hinweis § 83 PatG	Ca. 6 Mon. vor Termin

Eingang der Klage bis Hinweis gem. § 83 PatG mind. 12 Monate

Ablauf Nichtigkeitsverfahren (2)



Hinweis gem. § 83 PatG bis Urteil ca. 10 - 12 Monate

Fahrzeugwechselstromgenerator

- Stand der Technik ist typischerweise ebenso unbegrenzt wie unüberschaubar
- Darlegungspflicht des Klägers,
 - welchen konkreten Beitrag
 - welche Bestandteile
 - welcher Entgegenhaltung zu der geltend gemachten mangelnden Patentfähigkeit leisten sollen

- Patentgericht ist weder verpflichtet noch auch nur berechtigt, von sich aus zu ermitteln, worin diese relevanten Beiträge liegen könnten.
- Kläger kann es nicht dem Patentgericht überlassen, den Inhalt von als Stand der Technik vorgelegten Schriften auszuwerten und zu prüfen, ob sich Anhaltspunkte für eine mangelnde Patentfähigkeit ergeben.
- Patentgericht hat Aufgabe, unparteiisch zu wägen, ob der Klagevortrag das Klagebegehren rechtfertigt ist und darf sich nicht in die Rolle eines Klägerhelfers begeben

- Angriffsmittel ist die Darlegung des Klägers, welche bestimmten technischen Informationen, die der Fachmann einer bestimmten Entgeghaltung oder bestimmten Entgeghaltungen entnehmen kann, das Klagebegehren rechtfertigen sollen.
- Für Entgeghaltungen als Verteidigungsmittel, die eine von der Erfindung wegführende technische Entwicklung belegen könnten, gilt Entsprechendes.

BPatG, Urteil vom 16.4.2013 4 Ni 1/12

- BPatG ist nicht gehalten, unkommentiert vorgelegte Schriften auf ihre Relevanz zu prüfen
- Obliegenheit der Partei zu konkretisierten Sachvortrag korrespondiert mit den Grenzen der Amtsermittlungspflicht

Urteil vom 12.8.2014 (4 Ni 12/12(EP))

- Trotz Amtsermittlungsgrundsatz ist es nicht Aufgabe des Gerichts, mittels eigener Recherchen den Stand der Technik oder das Fachwissen zu belegen.
- Klägerin hatte versäumt, erfindungsgemäße maschinenbautechnische Lösungen aus vergleichbaren Problemstellungen aufzuzeigen, die als Ausgangspunkt eine Lehre vermitteln, die nur noch des Einsatzes eines Standard Repertoires bedurfte, um zur erfindungsgemäßen Lösung zu kommen.

Der Kläger, der geltend macht, der Gegenstand des Streitpatents sei dem Fachmann nahegelegt gewesen, muss darlegen, dass

- im Stand der Technik technische Lehren bekannt waren, aus denen der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens den Gegenstand der Erfindung entwickeln konnte.
- technische und sonstigen tatsächliche Gesichtspunkte vorliegen, aus denen das Patentgericht die rechtliche Schlussfolgerung ziehen soll, der Fachmann habe Anlass, den ihm nach seinem Fachwissen und - können objektiv möglichen Weg auch zu gehen.

Gericht berücksichtigt lediglich

- das präsente technische Wissen seiner Richter
- tatsächliche Anhaltspunkte, die sich aus dem Sachvortrag der Parteien für oder gegen eine mangelnde Patentfähigkeit ergeben.

Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, anstelle des Klägers Sachverhaltselemente zu ermitteln und zusammenzufügen, die für sich oder zusammen mit anderen das Klageziel rechtfertigen könnten

- Mitwirkungspflichten der Parteien beschränken Amtsermittlungsgrundsatz
- Gericht muss nicht recherchieren, ist aber wohl nicht gehindert, Material aus dem Erteilungs –oder Einspruchsverfahren von sich aus aufzugreifen
- Gerichtsbekannte Druckschrift kann verwendet werden