



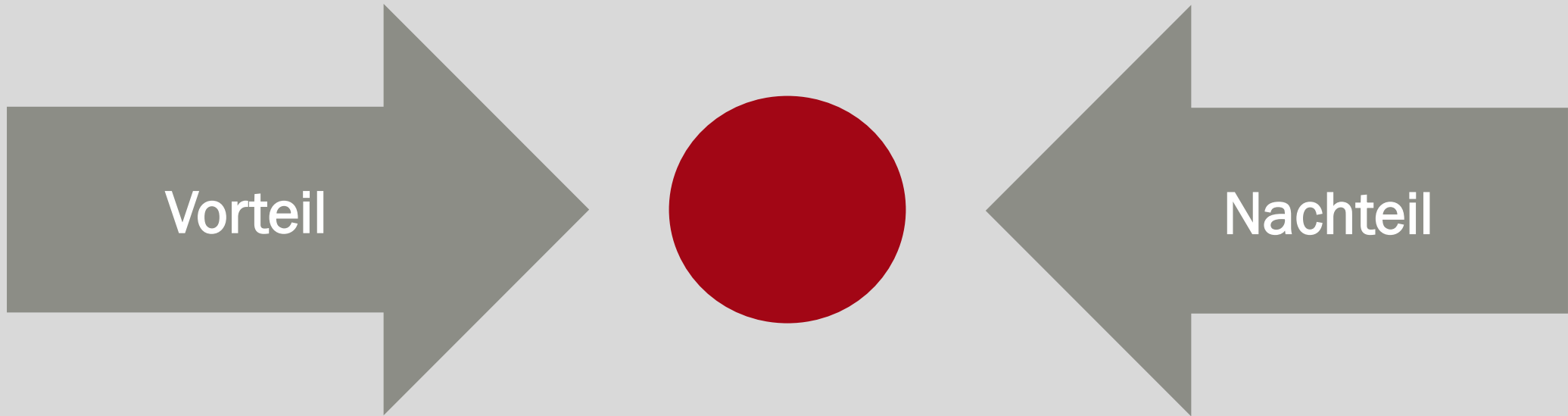
DAS NICHTIGKEITSVERFAHREN BEIM EPG UND BEI NATIONALEN GERICHTEN IM VERGLEICH

VOR- UND NACHTEILE DES EINHEITS- ODER TRENNUNGSPRINZIPS

Dr. Julia Nobbe

GRUR Jahrestagung 2025



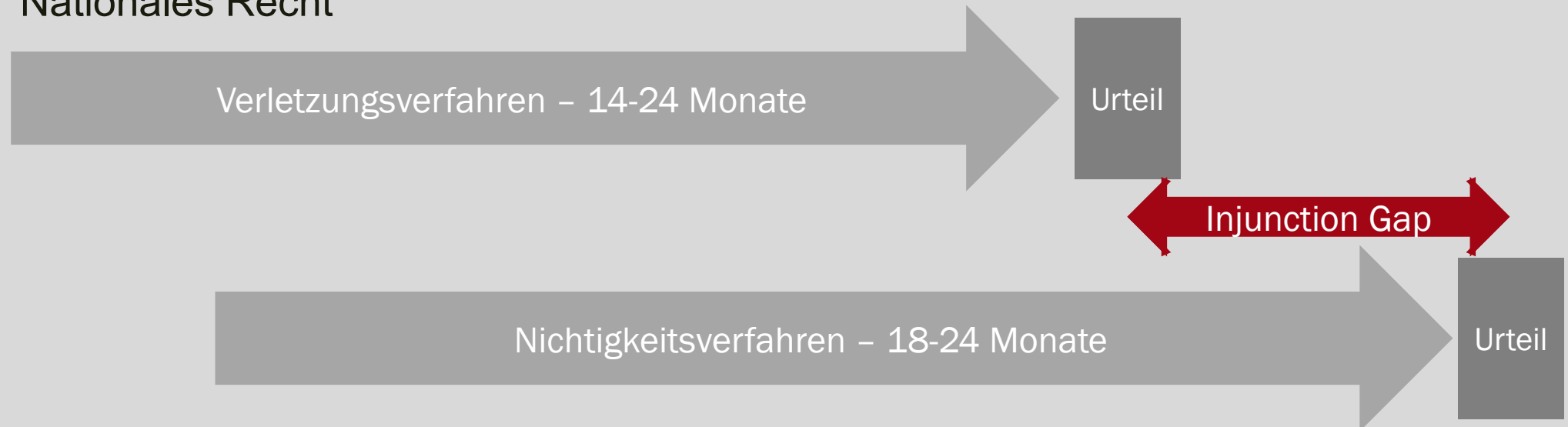


Trennungs- vs. Einheitsprinzip

- Deutsches Recht = **Trennungsprinzip**
 - *Verletzung und Rechtsbestand werden in verschiedenen Verfahren und vor verschiedenen Gerichten verhandelt.*
 - *BGH als „verbindendes“ Element.*
- UPC = **Einheitsprinzip?**
 - *Nicht zwingend: Verletzung und Rechtsbestand können getrennt verhandelt und entschieden werden:*
 - Verletzungs- und Nichtigkeitsklage vor unterschiedlichen Kammern
 - Abtrennung der Nichtigkeitswiderklage und Verweisung an die CD
 - paralleles Rechtsbestandsverfahren vor nationalen Gerichten oder dem EPA
 - *Die gemeinsame Verhandlung und Entscheidung von Verletzung und Rechtsbestand ist die mit Abstand **häufigste Konstellation.***

Injunction Gap

■ Nationales Recht

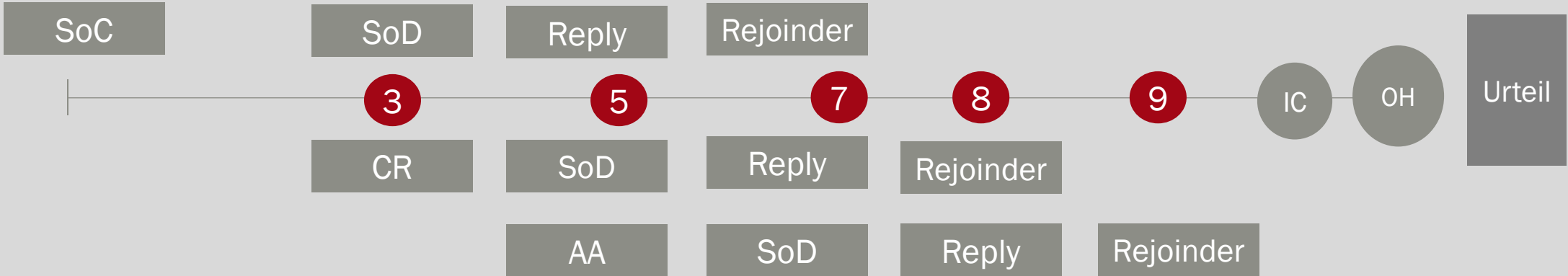


■ UPC



Zeitlauf

- UPC



- Nationales Verfahren



Grundsätze der Verfahrensführung

- UPC: **Front-loaded proceedings** & **Beibringungsgrundsatz** (Art. 76 UPCA)
 - *Alle Argumente müssen frühzeitig und in dem jeweils dafür vorgesehenen Schriftsatz in das Verfahren eingeführt werden.*
 - *Weitere Schriftsätze sind nur auf **begründeten Antrag** vor Schluss des schriftlichen Verfahrens zulässig (R 36 RoP).*
- Nationales Recht: **Amtsermittlungsgrundsatz** (§ 87 Abs. 1 PatG)
 - *Anzahl und Inhalt der Schriftsätze sind im Wesentlichen **frei**.*
 - *Gesetzlich vorgeschrieben ist nur die begründete Nichtigkeitsklage und der Widerspruch.*
 - *Schon die Widerspruchsbegründung ist optional (§ 82 Abs. 3 S. 2 PatG) und weitere Schriftsätze ebenfalls nicht zwingend.*

Fristen

- UPC: **Strenges Fristenregime in den RoP**
 - *Fristverlängerungen sind grundsätzlich möglich (R 9.3 RoP), werden aber eher **restriktiv** gehandhabt.*
 - *Nicht innerhalb der Frist gehaltener Vortrag kann unberücksichtigt bleiben (R 9.2 RoP).*
- Nationales Recht: **Flexible Fristen**
 - *Fristen sind **grundsätzlich verlängerbar**.*
 - *Frist für die Widerspruchsbegründung ist (nur) um bis zu einen Monat verlängerbar, wenn hierfür erhebliche Gründe vorliegen.*
 - *Patentgericht kann Fristen zur Stellungnahme zum Hinweis nach § 83 PatG setzen, die nur verlängert werden können, wenn erhebliche Gründe dargelegt werden.*
 - *Replik und Duplik oftmals ohne Fristsetzung.*

Zeitraahmen für Hilfsanträge

■ UPC:

- *Verteidigung in einer geänderten Fassung (bedingt oder unbedingt) muss zeitgleich mit der Defence to the CR in der **Application to Amend** erfolgen (R 30.1, 50 RoP).*
- *Spätere Änderungen sind **nur mit Erlaubnis** des Gerichts zugelassen (R 30.2 RoP).*
 - Ohne Zulassung sind spätere Anträge auf Änderung des Patents unzulässig.
 - Grundsätze von Verhältnismäßigkeit, Flexibilität, Fairness und Gleichheit sollen bei Zulassungsentscheidung angewandt werden.
 - *Keine Zulassung, wenn die Änderungen früher hätten erfolgen können oder es zu Verzögerungen kommen würde.*
 - *Patentinhaber muss späten Zeitpunkt für weitere Änderungen begründen.*
 - Zeitpunkt der Entscheidung über Zulassung von Änderungen steht im Ermessen des Gerichts.

Zeitraahmen für Hilfsanträge

■ Nationales Recht

- *Hilfsanträge sind nicht nur in der Widerspruchsbegründung, sondern in erster Instanz **fast immer** möglich.*
 - Ohne Einschränkungen bis Frist zur Stellungnahme zum Hinweis des Patentgerichts nach § 83 PatG.
 - Danach: **Zurückweisung möglich** gemäß § 83 Abs. 4 PatG, wenn
 - *Berücksichtigung Vertagung der Verhandlung erforderte und*
 - *Verspätung nicht genügend entschuldigt und*
 - *Belehrung über Folgen der Fristversäumung.*
- *Auch in zweiter Instanz sind neue Hilfsanträge noch möglich (§§ 116, 117 PatG).*

Grundlage der Hilfsanträge

- Nationales Recht
 - *Argumente des Klägers*

 - *(vorläufige) Rechtsauffassung des Patentgerichts*
 - Hinweis des Patentgerichts gemäß § 83 Abs. 1 PatG
 - Hinweis des Patentgerichts in der mündlichen Verhandlung,
 - *Maßgeschneiderte Hilfsanträge*

- UPC:
 - *Ein Hinweis zur Rechtsauffassung des Gerichts während des schriftlichen Verfahrens oder in IC ist möglich, aber nicht zwingend.*

 - *Hilfsanträge können nur auf der Grundlage der **Argumente des Klägers** gestellt werden.*

Zulässige Anzahl der Hilfsanträge

- Nationales Recht
 - *Keine Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der möglichen Hilfsanträge.*

- UPC
 - *Hilfsanträge müssen „reasonable in number in the circumstances of the case“ sein (R 30.1 (c) RoP).*

 - *Konkrete Zahl unklar und aufgrund der Maßgeblichkeit der Umstände des Einzelfalls schwer abstrakt zu bestimmen.*
 - Relevante Umstände
 - *Technische Komplexität*
 - *Anzahl der Nichtigkeitsangriff und Technologie*
 - *Struktur und Präsentation der Hilfsanträge*

 - Noch angemessen: 4, weniger als 10, 17 und 84 Hilfsanträge.
 - Zu viel: 65 oder 80 Hilfsanträge.

Neue Nichtigkeitsgründe & Entgegenhaltungen

■ Nationales Recht

- *Kaum Einschränkungen in erster Instanz; auch in zweiter Instanz noch möglich.*
 - Nach Hinweis kann ggf. gezielt recherchiert werden, um Lücken zu schließen.

■ UPC

- *Nichtigkeitsgründe und Entgegenhaltungen müssen **Gegenstand der CCR** sein.*
 - Neue Nichtigkeitsgründe/Entgegenhaltungen sind eine Klageerweiterung i.S.v. R 263 RoP und erfordern einen entsprechend begründeten Antrag.
- *Soweit **durch die Hilfsanträge veranlasst**, können mit der Defence to the AA neue Nichtigkeitsgründe geltend gemacht und neuer Stand der Technik vorgelegt werden.*

Koordination mit Verletzungsverfahren

■ UPC

- *Einheitliches Verfahren*

- Zulässigerweise (hilfsweise) eingeschränkt verteidigte Fassungen des Streitpatents sind **direkt Gegenstand des Verletzungsverfahrens**
 - *Antrag nach R 263 RoP nicht erforderlich.*
- Vortrag zur (Nicht-)Verletzung des Streitpatents in diesen Fassungen ist erforderlich.

■ Nationales Recht

- *Nebeneinander von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren*

- Hilfsweise eingeschränkte Verteidigung des Streitpatents hat zunächst **keine Auswirkung auf das Verletzungsverfahren.**
- Im Verletzungsverfahren sind eine Klageänderung und entsprechender Vortrag erforderlich, wenn die Verletzung der eingeschränkten Fassung des Streitpatents geltend gemacht werden soll.



VIELEN DANK!



Dr. Julia Nobbe

NOBBE RINKLER [®]

Rechtsanwälte beim Bundesgerichtshof

