

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . .	9
Abbildungsverzeichnis . . . . .	25
Tabellenverzeichnis . . . . .	27
<b>Teil 1. Problemaufriss . . . . .</b>	<b>29</b>
A. Einleitung . . . . .	29
B. Zielsetzung . . . . .	34
C. Gegenstand der Untersuchung und zugrunde gelegtes Material . . . . .	36
D. Gang der Erörterung . . . . .	38
<b>Teil 2. Europäisches Einspruchs- und Beschwerde- verfahren und nationale Nichtigkeitsverfahren . . . . .</b>	<b>41</b>
A. Das europäische Erteilungsverfahren . . . . .	42
B. Das europäische Einspruchs- und Beschwerde- verfahren . . . . .	43
I. Sinn und Zweck des europäischen Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens . . . . .	44
II. Grundsätze und Ablauf des Verfahrens . . . . .	45
1. Zuständigkeit . . . . .	46
a) Einspruchsverfahren . . . . .	46
b) Beschwerdeverfahren . . . . .	46
aa) Juristische Beschwerdekammer . . . . .	47
bb) Technische Beschwerdekammer . . . . .	47
cc) Große Beschwerdekammer . . . . .	48
2. Einspruchs- und Beschwerdeberechtigung . . . . .	49
a) Grundsatz . . . . .	49

	b)	Beschränkungs- und Widerrufsverfahren nach Art. 105a EPÜ . . .	49
	c)	Betritt nach Art. 105 EPÜ . . . . .	51
3.		Verfahrensgegenstand . . . . .	52
	a)	Einspruchsverfahren . . . . .	52
	b)	Beschwerdeverfahren . . . . .	53
4.		Verfahrensgrundsätze . . . . .	53
	a)	Dispositionsmaxime . . . . .	54
	aa)	Einspruchsverfahren . . . . .	54
	bb)	Beschwerdeverfahren . . . . .	54
	b)	Antragsbindung . . . . .	54
	aa)	Einspruchsverfahren . . . . .	55
	bb)	Beschwerdeverfahren . . . . .	56
	c)	Verspätete Tatsachen und Beweismittel . . . . .	57
	aa)	Einspruchsverfahren . . . . .	57
	bb)	Beschwerdeverfahren . . . . .	58
	d)	Reformatio in peius . . . . .	58
	e)	Recht auf zwei Instanzen . . . . .	59
III.		Einspruchsgründe . . . . .	59
	1.	Zulässige Einspruchsgründe . . . . .	60
	a)	Mangelnde Patentfähigkeit, Art. 100 lit. a) EPÜ . . . . .	60
	b)	Unzureichende Offenbarung, Art. 100 lit. b) EPÜ . . . . .	61
	c)	Unzulässige Erweiterung, Art. 100 lit. c) EPÜ . . . . .	61
	2.	Keine Einspruchsgründe . . . . .	61
IV.		Entscheidungsmöglichkeiten . . . . .	62
	1.	Widerruf des Patents . . . . .	62
	2.	Zurückweisung des Einspruchs . . . . .	62
	3.	Beschränkte Aufrechterhaltung des Patents . . . . .	63
	4.	Entscheidung über die Beschwerde . . .	63
C.		Nationale Phase . . . . .	64
	I.	Sinn und Zweck des nationalen Nichtigkeitsverfahrens . . . . .	64
	II.	Die Bestimmungen des EPÜ bezüglich des nationalen Nichtigkeitsverfahrens . . .	65

1.	Rahmen der Art. 138 und 139 EPÜ . .	65
2.	Die Nichtigkeitsgründe des Art. 138 EPÜ	65
	a) Mangelnde Patentfähigkeit, Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ . . . . .	66
	b) Unzureichende Offenbarung, Art. 138 Abs. 1 lit. b) EPÜ . . . . .	66
	c) Unzulässige Erweiterung, Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ . . . . .	67
	d) Erweiterung des Schutzbereichs, Art. 138 Abs. 1 lit. d) EPÜ . . . . .	67
	e) Anmeldung durch Nichtberechtig- tigten, Art. 138 Abs. 1 lit. e) EPÜ . . . . .	67
3.	Doppelpatentierung, Art. 139 Abs. 3 EPÜ	68
III.	Das deutsche Patentnichtigkeitsverfahren .	68
1.	Wann und wie kann die Nichtigkeit geltend gemacht werden? . . . . .	69
	a) Nichtigkeitsklage . . . . .	69
	b) Nichtigkeitseinwand im Verletzungs- verfahren . . . . .	70
	aa) Trennungsprinzip . . . . .	70
	bb) Kritik am Trennungsprinzip .	72
	c) Der sogenannte Formstein-Einwand	74
	d) Aussetzung des Verletzungsprozes- ses bei anhängiger Nichtigkeitsklage	74
	e) Rechtsvergleichende Sicht . . . . .	76
	aa) Geltendmachung der Nichtig- keit in der Schweiz . . . . .	76
	bb) Geltendmachung der Nichtig- keit in England . . . . .	78
	f) Bewertung . . . . .	79
2.	Grundsätze und Ablauf des Verfahrens	84
	a) Verhältnis des Nichtigkeitsverfah- ren zum Einspruchsverfahren nach § 81 Abs. 2 PatG . . . . .	84
	b) Gegenstand des Verfahrens . . . . .	89
	c) Verfahrensgrundsätze . . . . .	89
	aa) Dispositionsmaxime . . . . .	89
	bb) Officialmaxime . . . . .	90

	cc) Verspätetes Vorbringen von Tatsachen . . . . .	90
3.	Nichtigkeitsgründe . . . . .	91
	a) Mangelnde Patentfähigkeit, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG . . . . .	91
	b) Unzureichende Offenbarung, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG . . . . .	94
	c) Unzulässige Erweiterung, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG . . . . .	94
	d) Erweiterung des Schutzbereichs, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG . . . . .	94
	e) Anmeldung durch Nichtberechtigten, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 5 IntPatÜG . . . . .	95
4.	Verbot des Doppelschutzes, Art. II § 8 IntPatÜG . . . . .	95
5.	Entscheidungsmöglichkeiten . . . . .	96
	a) Vollumfängliche Nichtigerklärung . . . . .	96
	b) Teilweise Nichtigerklärung . . . . .	96
	c) Klageabweisung . . . . .	97
6.	Berufungsverfahren vor dem Bundes- gerichtshof . . . . .	97
	a) Verfahrensgrundsätze . . . . .	99
	aa) Dispositionsmaxime . . . . .	99
	bb) Officialmaxime . . . . .	99
	cc) Verspätetes Vorbringen von Tatsachen . . . . .	99
	b) Entscheidungsmöglichkeiten . . . . .	100
	aa) Zurückweisung der Berufung . . . . .	100
	bb) Abänderung und eigene Sach- entscheidung . . . . .	100
	cc) Aufhebung und Zurückver- weisung . . . . .	100
<b>Teil 3.</b>	<b>Rechtstatsächliche Auswertung der deut- schen Patentnichtigkeitsrechtsprechung . . . . .</b>	<b>101</b>
A.	Rechtsprechung der Nichtigkeitssenate des BPatG 1998-2005 . . . . .	101
	I. Datenlage . . . . .	103
	II. Urteile der Nichtigkeitssenate . . . . .	108
	III. Nichtigkeitsgründe . . . . .	119

IV.	Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor Erhebung der Nichtigkeitsklage . . . . .	123
V.	Vergleich Ausgang Beschwerdeverfahren und Nichtigkeitsklage . . . . .	125
	1. Entscheidungen mit „gleichem Ergebnis“	126
	2. Entscheidungen mit „unterschiedlichem Ergebnis“ . . . . .	130
	a) Teilweise Nichtigerklärung . . . . .	131
	b) Nichtigerklärung . . . . .	134
VI.	Nennung der Verfahren vor dem EPA in den Urteilen der Nichtigkeitssenate . . . . .	138
	1. Nennung in allen Urteilen . . . . .	138
	2. Nennung in auf Klageabweisung lautenden Urteilen . . . . .	142
	3. Nennung in auf teilweise Nichtigerklärung lautenden Urteilen . . . . .	145
	4. Nennung in auf Nichtigerklärung lautenden Urteilen . . . . .	147
	5. Zusammenfassung . . . . .	148
B.	Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 1986-2005	149
I.	Datenlage . . . . .	151
II.	Urteile des X. Senats des BGH gegen europäische Patente . . . . .	156
III.	Nichtigkeitsgründe . . . . .	161
IV.	Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor Erhebung der Nichtigkeitsklage und anschließendem Berufungsverfahren . . . . .	163
V.	Vergleich Ausgang Beschwerdeverfahren und Nichtigkeitsberufungsverfahren . . . . .	164
	1. Entscheidungen mit „gleichem Ergebnis“	166
	2. Entscheidungen mit „unterschiedlichem Ergebnis“ . . . . .	166
	a) Teilweise Nichtigerklärung . . . . .	166
	b) Nichtigerklärung . . . . .	167
VI.	Nennung der Verfahren vor dem EPA in den Urteilen des X. Senats . . . . .	167
	1. Nennung in allen Urteilen . . . . .	168
	2. Nennung in auf Klageabweisung lautenden Urteilen . . . . .	171

	3. Nennung in auf teilweise Nichtigerklärung lautenden Urteilen . . . . .	172
	4. Nennung in auf Nichtigerklärung lautenden Urteilen . . . . .	173
	5. Zusammenfassung . . . . .	173
<b>Teil 4.</b>	<b>Detailanalyse ausgewählter Nichtigkeitsurteile des BPatG und des BGH . . . . .</b>	<b>175</b>
	A. Auseinandersetzung mit Beschwerdeverfahren in Urteilen des BPatG . . . . .	176
	I. Entscheidungen mit „gleichem Ergebnis“ . . . . .	176
	1. Identischer Stand der Technik . . . . .	177
	a) 1 Ni 22/04 (EU) und T 277/00 . . . . .	177
	aa) Stand der Technik . . . . .	177
	bb) Bewertung . . . . .	178
	b) 2 Ni 50/03 (EU) und T 558/01 . . . . .	179
	aa) Stand der Technik . . . . .	179
	bb) Bewertung . . . . .	180
	2. Unterschiedlicher Stand der Technik . . . . .	181
	a) 1 Ni 1/02 (EU) und T 80/98 . . . . .	181
	aa) Stand der Technik . . . . .	182
	bb) Bewertung . . . . .	183
	b) 4 Ni 29/02 (EU) und T 519/98 . . . . .	184
	aa) Stand der Technik . . . . .	184
	bb) Bewertung . . . . .	186
	II. Entscheidungen mit „unterschiedlichem Ergebnis“ . . . . .	187
	1. Identischer Stand der Technik . . . . .	187
	a) 1 Ni 7/02 (EU) und T 652/00 . . . . .	187
	aa) Stand der Technik . . . . .	187
	bb) Bewertung . . . . .	188
	b) 2 Ni 63/04 (EU) und T 779/96 . . . . .	189
	aa) Stand der Technik . . . . .	190
	bb) Bewertung . . . . .	192
	c) 3 Ni 7/00 (EU) und T 1135/97 . . . . .	192
	aa) Stand der Technik . . . . .	193
	bb) Bewertung . . . . .	195
	d) 4 Ni 7/04 (EU) und T 651/00 . . . . .	195
	aa) Stand der Technik . . . . .	196
	bb) Bewertung . . . . .	198

2.	Unterschiedlicher Stand der Technik . . .	199
a)	2 Ni 19/04 (EU) und T 345/00 . . .	199
aa)	Stand der Technik . . . . .	199
bb)	Bewertung . . . . .	200
b)	3 Ni 63/00 (EU) und T 8/97 . . . . .	201
aa)	Stand der Technik . . . . .	201
bb)	Bewertung . . . . .	202
B.	Auseinandersetzung mit Beschwerdeverfahren in Urteilen des BGH . . . . .	203
I.	Entscheidungen mit „gleichem Ergebnis“ . . . . .	204
1.	Identischer Stand der Technik . . . . .	204
a)	Stand der Technik . . . . .	204
b)	Bewertung . . . . .	205
2.	Unterschiedlicher Stand der Technik . . . . .	206
a)	Stand der Technik . . . . .	206
b)	Bewertung . . . . .	208
II.	Entscheidungen mit „unterschiedlichem Ergebnis“ . . . . .	209
1.	Identischer Stand der Technik . . . . .	209
a)	Stand der Technik . . . . .	210
b)	Bewertung . . . . .	212
2.	Unterschiedlicher Stand der Technik . . . . .	213
a)	Stand der Technik . . . . .	213
b)	Bewertung . . . . .	214
3.	Sonderfall: Urteil „Trigonellin“ . . . . .	215
a)	Stand der Technik . . . . .	216
b)	Bewertung . . . . .	216
C.	Auseinandersetzung mit Entscheidungen aus anderen Ländern in Urteilen des BGH . . . . .	218
I.	BGH X ZR 25/95 – Zerstäubervorrichtung . . . . .	219
II.	BGH X ZR 61/99 . . . . .	220
III.	BGH X ZR 236/01 – Carvediol II . . . . .	222
IV.	BGH X ZR 275/02 . . . . .	223
D.	Ergebnis . . . . .	224
I.	Negative Beispiele . . . . .	224
II.	Positive Beispiele . . . . .	226
III.	Zusammenfassung . . . . .	227

<b>Teil 5.</b>	<b>Stärkung der Wechselwirkung zwischen den Entscheidungen des EPA und der nationalen Nichtigkeitsgerichte . . . . .</b>	<b>231</b>
A.	Frage der Bindungswirkung im Rahmen des EPÜ	232
I.	Ausgestaltung von Bindungswirkung . . . . .	232
1.	Begriff und Erscheinungsformen von Bindungswirkung . . . . .	232
2.	Die Bestimmungen des EPÜ . . . . .	236
a)	Art. 111 EPÜ . . . . .	237
b)	Art. 112 EPÜ . . . . .	238
c)	Implied Powers . . . . .	238
d)	Ergebnis . . . . .	240
II.	Rechtsprechung zur Frage der Bindungswirkung . . . . .	240
1.	Entscheidungen des EPA . . . . .	240
a)	T 167/93 . . . . .	240
b)	T 301/95 . . . . .	241
c)	G 3/97 . . . . .	242
2.	Rechtsprechung in Deutschland . . . . .	243
a)	BGH X ZR 29/93 – Zahnkranzfräser	243
b)	BGH X ZR 57/96 – Regenbecken .	245
c)	BGH Xa ZB 10/09 – Walzenformgebungsmaschine . . . . .	246
3.	Rechtsprechung in der Schweiz . . . . .	248
a)	Handelsgericht St. Gallen – Pulverbeschichtungsanlage I . . . . .	248
b)	Kantonsgericht St. Gallen – Pulverbeschichtungsanlage II . . . . .	249
4.	Rechtsprechung in Großbritannien . . . . .	249
a)	House of Lords – Merrell Dow v. Norton . . . . .	250
b)	Court of Appeal – Buehler v. Chronos	250
c)	Patents Court – Bristol-Myers Squibb v. Norton . . . . .	253
III.	Ergebnis . . . . .	254
B.	Anwendung und Auslegung des EPÜ . . . . .	255
I.	Die Aufgabe der Auslegung . . . . .	256
II.	Auslegungsbestimmungen des EPÜ . . . . .	257
1.	Präambel . . . . .	257

2. Art. 69 EPÜ und Auslegungsprotokoll .	258
3. Art. 164 EPÜ . . . . .	258
4. Art. 177 EPÜ . . . . .	259
III. Auslegung anhand der allgemeinen Regeln des Völkerrechts . . . . .	259
1. Der übereinstimmende Wille der Vertragsparteien . . . . .	260
2. Treu und Glauben . . . . .	261
3. Die übliche Bedeutung eines Begriffs und der Zusammenhang . . . . .	261
4. Ergänzende Auslegungsmittel . . . . .	262
5. Weitere Auslegungsregeln . . . . .	262
C. Pflicht zur Auseinandersetzung mit den Entscheidungen des EPA . . . . .	263
I. Grundsatz der Harmonie der Rechtsanwendung . . . . .	263
II. Rechtsqualität und Rechtstellung der Beschwerdekammern . . . . .	266
1. Historische Einordnung . . . . .	266
2. Anforderungen der Artikel 32 und 62 Abs. 5 TRIPs . . . . .	268
a) Art. 32 TRIPs . . . . .	268
aa) Art. 32 TRIPs: Verwaltungsentscheidungen und erstinstanzliche Gerichtsentscheidungen . . . . .	269
bb) Art. 32 TRIPs: nur Verwaltungsentscheidungen . . . . .	270
b) Art. 62 Abs. 5 TRIPs . . . . .	271
c) Stellungnahme zur Auslegung von Art. 32 und 62 TRIPs . . . . .	272
3. Gerichtsqualität der Beschwerdekammern	274
a) Anforderung des Art. 6 Abs. 1 EMRK	275
aa) Billigkeit des Verfahrens . . . . .	275
bb) Öffentlichkeit des Verfahrens . . . . .	276
cc) Unabhängigkeit . . . . .	277
dd) Unparteilichkeit . . . . .	279
ee) Grundsatz des gesetzlichen Richters . . . . .	280

b)	Einordnung der Beschwerdekammern in Deutschland . . . . .	281
c)	Einordnung der Beschwerdekammern in England und Wales . . . . .	283
d)	Einordnung der Beschwerdekammern durch das EPA . . . . .	283
e)	Überprüfung von Entscheidungen des EPA vor nationalen Gerichten?	284
4.	Ergebnis . . . . .	285
5.	Ausgliederung der Beschwerdekammern	285
III.	Maßnahmen zur besseren Berücksichtigung von Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA . . . . .	286
1.	Einführung einer Pflicht zur Vorlage bei abweichender Rechtsauslegung an gemeinsame übergeordnete Instanz . . . . .	287
2.	Einführung einer Pflicht zur Einholung eines technischen Gutachtens beim EPA nach Art. 25 EPÜ . . . . .	291
3.	Pflicht zur Beachtung von noch zu entwickelnden Leitlinien zur Auslegung des EPÜ . . . . .	292
4.	Pflicht zur Nennung der Beschwerdeverfahren im Tatbestand . . . . .	293
5.	Pflicht zur Auseinandersetzung in den Entscheidungsgründen . . . . .	294
6.	Pflicht zur Veröffentlichung aller Urteile in Nichtigkeitsverfahren . . . . .	299
7.	Pflicht zur Teilnahme an Patentrichtersymposien . . . . .	302
8.	Ergebnis . . . . .	303
<b>Teil 6.</b>	<b>Zusammenfassung . . . . .</b>	<b>305</b>
Anhang	. . . . .	311
I.	Urteile der Nichtigkeitssenate des BPatG . . . . .	311
II.	Urteile des X. Senats des BGH . . . . .	324

Literaturverzeichnis . . . . .	333
Stichwortverzeichnis . . . . .	361