

BSH/Electrolux: Neue Kompetenzen oder alter Wein in neuen Schläuchen? – Was bedeutet "Einrede der Ungültigkeit eines Patents"?

Dr. Peter Meier-Beck
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof a.D.
Honorarprofessor, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
und University College London

LES-Jahrestagung
Düsseldorf 4./5. März 2026

- Zum Exempel: § 13 Abs. 1 GbmG
- Wie alles anfang: GAT/LuK
- Zurück zum Exempel
- BSH/Electrolux
- Was folgt aus BSH/Electrolux?

§ 11 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz (GbmG)

- **Die Eintragung eines Gebrauchsmusters hat die Wirkung**, dass allein der Inhaber befugt ist, den Gegenstand des Gebrauchsmusters zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung ein Erzeugnis, das Gegenstand des Gebrauchsmusters ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

§ 13 Abs. 1 GbmG

- **Der Gebrauchsmusterschutz wird durch die Eintragung nicht begründet**, soweit gegen den als Inhaber Eingetragenen für jedermann ein Anspruch auf Löschung besteht (§ 15 Abs. 1 und 3).

Art. 16 Nr. 4 Brüsseler Übereinkommen (EuGVÜ)

- Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz sind ausschließlich zuständig: [...]
 - 4. für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von **Patenten**, Warenzeichen, Mustern und Modellen sowie ähnlicher **Rechte, die einer** Hinterlegung oder **Registrierung bedürfen**, zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt; [...]

Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-Verordnung

- Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz der Parteien sind folgende Gerichte eines Mitgliedstaats ausschließlich zuständig: [...]
- 4. für Verfahren, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, Marken, Mustern und Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben, **unabhängig davon, ob die Frage im Wege der Klage oder der Einrede aufgeworfen wird**, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines Unionsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt; [...]

EUGH vom 13. Juli 2006 – C 4/03 – GAT/LuK

- [17] *In der Praxis erhebt der Beklagte jedoch im Rahmen einer Verletzungsklage die Frage der Gültigkeit eines Patents oft als Einrede, **um dem Kläger rückwirkend das Recht zu entziehen**, auf das dieser sich beruft, und so die Abweisung der gegen ihn erhobenen Klage zu erreichen. [...]*
- [22] *Daher ist die ausschließliche den Gerichten des Hinterlegungs- oder Registrierungsstaats zugewiesene Zuständigkeit für Rechtsstreitigkeiten über die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten dadurch gerechtfertigt, dass **diese Gerichte am besten in der Lage sind**, über Fälle zu entscheiden, in denen es um die Gültigkeit des Patents oder das Bestehen der Hinterlegung oder Registrierung selbst geht (Urteil Duijnstee, Randnr. 22). Die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Register geführt werden, können **nach ihrem nationalen Recht über die Gültigkeit und die Wirkungen der Patente entscheiden**, die in diesem Staat erteilt worden sind.*

EUGH vom 13. Juli 2006 – C 4/03 – GAT/LuK

- [23] *Diese ausschließliche Zuständigkeit ist auch dadurch gerechtfertigt, dass die Erteilung von Patenten **das Tätigwerden der nationalen Verwaltung impliziert** (vgl. insoweit den Bericht Jenard zu dem Übereinkommen, ABl. 1979, C 59, S. 1, 36).*

- Die Erteilung von Patenten ist Ausfluss der nationalen Souveränität (EUGH vom 25. Februar 2025 – C 339/22 Rn. 72 – BSH/Electrolux).
- Was für die Schaffung eines solchen Rechtstitels gilt, gilt auch für seine "Aus-der-Welt-Schaffung".
- Nur der Erteilungsstaat kann hierzu – durch Gesetz oder internationalen Vertrag – ermächtigen. Es ist dies keine Frage des rechtlichen Dürfens, sondern eine Frage des rechtlichen Könnens: Die Nichtigerklärung eines ausländischen Patents ist **keine Kompetenzüberschreitung, sondern ein Ultra-vires-Akt** ohne rechtliche Wirkung.

EUGH vom 13. Juli 2006 – C 4/03 – GAT/LuK

- [30] *Das von LuK und der deutschen Regierung vorgetragene Argument, dass sich nach deutschem Recht die Wirkungen einer inzidenten Entscheidung über die Gültigkeit eines Patents auf die Parteien des Rechtsstreits beschränkten, bietet keinen ausreichenden Schutz gegen diese Gefahr. Denn die mit einer solchen Entscheidung verbundenen Wirkungen bestimmen sich nach dem nationalen Recht. **In mehreren Vertragsstaaten hat die Entscheidung über die Nichtigkeit eines Patents eine Wirkung erga omnes.** (franz.: ... **Or, dans plusieurs États contractants, la décision annulant un brevet a un effet erga omnes** ...; engl.: **In several Contracting States, however, a decision to annul a patent has erga omnes effect.** [...])*

- Die Nichtigkeit eines deutschen Patents kann im Verletzungsprozess nicht festgestellt werden. Vielmehr muss das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen oder auf Patentnichtigkeitsklage von einer der dafür ausschließlich zuständigen Instanzen **für nichtig erklärt** werden.
- Selbst wenn man die (inzidente) Feststellung der fehlenden Patentfähigkeit des Gegenstands eines Klagepatents für zulässig hielte, hätte sie keine Bedeutung.
- Was war mit der "Inter-partes-Wirkung" der inzidenten Feststellung der Ungültigkeit eines Patents nach deutschem Recht gemeint?

- Nach deutschem Prozessrecht ist eine Entscheidung über ein als Einwand oder Einrede vorgebrachtes Gegenrecht hinsichtlich des Gegenrechts selbst **nicht bindend und nicht der Rechtskraft fähig**, weil das Gegenrecht **nicht Streitgegenstand** ist.
- Dementsprechend entfaltet die Abweisung einer Gebrauchsmusterverletzungsklage mit der Begründung, dem Beklagten stehe – wie jedermann – nach § 15 Abs. 1 GbmG ein Anspruch auf Löschung des Klagegebrauchsmusters zu, **keine Bindungswirkung hinsichtlich der Beurteilung dieses Löschungsanspruchs**.
- Die Wirkung der Rechtskraft der Entscheidung beschränkt sich auf die Abweisung der Verletzungsklage. Die Entscheidung führt nicht zur Löschung des Gebrauchsmusters und zeitigt auch sonst **keine Wirkung erga omnes**.

- Darf die Rechtbank im Haag die auf ein deutsches Gebrauchsmuster gestützte Verletzungsklage mit der Begründung abweisen, jedermann stehe ein Löschungsanspruch zu?
- Sie darf es nicht nur, sie muss es tun, wenn der Beklagte die Voraussetzungen eines solchen Löschungsanspruchs schlüssig dargetan hat und sein Vorbringen sich als zutreffend erweist.
- Eine solche Entscheidung umfasst **keine der Rechtbank untersagte "Annullierung" oder "Ungültigerklärung" eines deutschen Gebrauchsmusters**. Für einen entsprechenden Antrag bleiben DPMA und Bundespatentgericht ausschließlich zuständig.

EUGH vom 25. Februar 2025 – C 339/22 Rn. 72 – BSH/Electrolux

- *Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO ist dahin auszulegen, dass ein Wohnsitz-Gericht, das nach Art. 4 Abs. 1 der Verordnung mit einer Klage wegen Verletzung eines in einem anderen Mitgliedstaat erteilten Patents befasst ist, für die Entscheidung über die Klage auch dann zuständig bleibt, **wenn der Beklagte die Gültigkeit dieses Patents im Wege der Einrede anführt** ...*
- *Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO ist dahin auszulegen, dass sie keine Anwendung auf ein Gericht eines Drittstaats findet. Wird bei einer auf ein in einem Drittstaat erteilten Patent gestützten Verletzungsklage vor dem Wohnsitz-Gericht die Frage der Gültigkeit des Patents im Wege der Einrede aufgeworfen, ist das Gericht nach Art. 4 Abs. 1 **zuständig, über die Einrede zu entscheiden**, da seine Entscheidung hierzu weder Auswirkungen auf das Bestehen oder den Inhalt des Patents haben noch zur Änderung des nationalen Registers des Drittstaats führen kann.*

- Ficht der Beklagte die Gültigkeit eines vor dem Gericht eines anderen EU-Mitgliedstaats oder eines Drittlandes geltend gemachten deutschen Patents "im Wege der Einrede an", kann sich das ausländische Gericht mit dieser "Einrede" nicht inhaltlich befassen.
- Denn das – **nach dem Schutzlandprinzip maßgebliche** – deutsche Recht kennt keine Einrede mangelnder Schutzfähigkeit oder fehlender "Gültigkeit", sondern nur einen, theoretisch als Einrede denkbaren, (Gegen-)Anspruch auf Nichtigerklärung des Patents. Dieser Anspruch kann aber nur vor dem nach deutschem Recht hierfür zuständigen Gericht geltend gemacht werden.
- Unabhängig von der Zuständigkeitszuweisung durch Art. 24 Nr. 4 der Brüssel-Ia-Verordnung wäre eine **Nichtigerklärung *ultra vires***. Behandelte ein ausländisches Gericht ein deutsches Patent, das es mit seiner Rechtsmacht nicht für nichtig erklären kann, wegen mangelnder Patentfähigkeit seines Gegenstands als "ungültig", würde es das maßgebliche **Schutzlandrecht nicht richtig anwenden**.

- GAT/LuK enthält für das Gebiet der Union eine gewisse Relativierung der Maßgeblichkeit des Schutzlandrechts. Der Begriff des "Rechtsstreits, der die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten ... zum Gegenstand hat", ist **autonom auszulegen**.
- Jedenfalls dann, wenn einer Entscheidung zur Patentfähigkeit einer Erfindung nach dem Recht des Schutzlandes **Wirkung erga omnes** beigemessen wird, ist im Geltungsbereich der Brüssel-Ia-VO oder des Lugano-Übereinkommens von einer Entscheidung über die Gültigkeit des Patents auszugehen – unabhängig davon, ob die Entscheidung auf entsprechenden Klageantrag oder in Prüfung einer Einrede erfolgt.

- Im Zweifel ist nicht anzunehmen, dass ein Staat, der Entscheidungen über die Patentfähigkeit einer Erfindung für sein Staatsgebiet Wirkung erga omnes beimisst, damit **ausländischen Gerichten gestatten will, solche Wirkungen herbeizuführen**.
- Dies spricht dann aber auch gegen eine – im Recht dieses Staates gar nicht vorgesehene – Befugnis des (ausländischen) Verletzungsgerichts, die **Schutzfähigkeit mit Wirkung inter partes zu negieren**.

- Denkt man sich einen Drittstaat, dessen Patentsystem dem deutschen entspricht, wäre eine Nichtigerklärung durch ein Gericht eines EU-Mitgliedstaates ein Ultra-vires-Akt.
- Behandelte das Wohnsitzgericht ein solches Patent, das es *intra vires* **nicht für nichtig erklären kann**, wegen der einredeweise geltend gemachten mangelnden Patentfähigkeit seines Gegenstands ersatzweise und nur mit Wirkung *inter partes* als "ungültig", **würde es das maßgebliche Schutzlandrecht nicht richtig anwenden**.

- Einer gesonderten Prüfung der **Zuständigkeit für eine Einrede** bedarf es nur dann, dann allerdings zwingend, wenn die Prüfung des einredeweise oder als Einwand geltend gemachten Gegenrechts in die **ausschließliche Zuständigkeit eines anderen Gerichts** fällt.
- Der Gerichtshof hat zurecht darauf hingewiesen, dass die **Regeln und Grundsätze des allgemeinen Völkerrechts** als solche für die Unionsorgane verbindlich und Teil der Unionsrechtsordnung sind, und insbesondere den **Grundsatz der Nichteinmischung** angesprochen, nach dem sich ein Staat nicht in Angelegenheiten einmischen darf, die im Wesentlichen in die nationale Zuständigkeit eines anderen Staates fallen.

- Auch ohne eine "Weisung" an die für die Führung des nationalen Registers des betreffenden Drittstaats verantwortliche Verwaltungsbehörde bedeutet die Inzidentfeststellung der "Ungültigkeit" eines Patents die **Nicht-Respektierung eines fremden Hoheitsakts**, die sich nur dann rechtfertigen lässt, wenn das anwendbare Recht des Drittstaates (auch) das EU-Wohnsitzgericht hierzu ermächtigt.
- Die Befugnis zur Inzidentfeststellung der "Ungültigkeit" eines Patents ist **nicht nur eine Frage der Zuständigkeit** des Gerichts. Vielmehr geht es um die **materiell-rechtliche Frage nach Reichweite und Grenzen der Gültigkeitsvermutung**, die das anwendbare Patentrecht des Schutzlandes an die Patenterteilung knüpft.

- Daher gilt wie im deutschen Recht: Die Zuweisung der Zuständigkeit zur Ungültig-erklärung entfaltet materiell-rechtliche Wirkungen, weil sie mitbestimmt, unter welchen Voraussetzungen **Geltung und Durchsetzbarkeit des Patents** – inter partes oder erga omnes – **aufgehoben** werden können.
- Ähnlich sollte die **Zuständigkeit zur Prüfung der Verletzungsklage** zu verneinen sein, wenn das Recht des Erteilungsstaates diese Befugnis ausschließlich seinen nationalen Gerichten zuweist.

- Hat der Unionsgerichtshof bindend anders entschieden?
- Es ist schon fraglich, ob die Ausführungen zu Art. 4 Abs. 1 Brüssel-Ia-Verordnung überhaupt bindend sind, die – nach dem Hinweis, dass der Gerichtshof bereits entschieden habe, dass Art. 24 Nr. 4 der Brüssel-Ia-Verordnung auf in einem Drittstaat erteilte Patente keine Anwendung finde – lediglich dazu dienen sollen, dem vorlegenden Gericht gleichwohl "eine zweckdienliche Antwort zu geben".
- Wichtiger ist: Art. 4 Abs. 1 der Brüssel-Ia-Verordnung kann **keine Befugnis verleihen, das Patent eines Drittstaates für ungültig zu erklären oder als ungültig zu behandeln**, wenn der Drittstaat diese Befugnis, seinen Hoheitsakt für ungültig zu erklären oder zumindest als ungültig zu behandeln, nicht einräumt. Eine **Zuständigkeit für eine Anwendung des Rechts eines Drittlandes, die eben dieses Recht nicht hergibt, geht ins Leere**.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!