



## BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER

### Stellungnahme Nr. 6/2016 März 2016

#### zu dem Referentenentwurf des Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht Bearbeitungsstand: 5. Februar 2016

##### Mitglieder des Ausschusses Gewerblicher Rechtsschutz

RAin Dr. Julia Blind  
RA Dr. Wolfgang Götz  
RA Dr. Mirko Möller, LL.M.  
RAin Dr. Anke Nordemann-Schiffel  
RA Prof. Dr. Christian Osterrieth, Vorsitzender (Berichterstatter)  
RAuN Christian Reinicke  
RA Dr. Uwe Richter  
RA Pascal Tavanti

RAin Eva Melina Bauer, Bundesrechtsanwaltskammer

**Verteiler:** Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz  
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages  
Arbeitskreise Recht der Bundestagsfraktionen  
Landesjustizminister/Justizsenatoren der Länder  
Rechtsanwaltskammern  
Bundesnotarkammer  
Bundessteuerberaterkammer  
Bundesverband der Freien Berufe  
Deutscher Anwaltverein  
Deutscher Juristinnenbund  
Deutscher Notarverein  
Deutscher Richterbund  
Neue Richtervereinigung e.V.  
Patentanwaltskammer  
Steuerberaterverband  
Wirtschaftsprüferkammer, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., Redaktionen der  
NJW, ZAP, AnwBl, DRiZ, FamRZ, FAZ, Süddeutsche Zeitung, die Welt, taz,  
Handelsblatt, dpa, Spiegel, Focus online-Redaktionen Beck, Jurion, Juris

##### Bundesrechtsanwaltskammer

The German Federal Bar  
Barreau Fédéral Allemand  
[www.brak.de](http://www.brak.de)

##### Büro Berlin – Hans Litten Haus

Littenstraße 9 Tel. +49.30.28 49 39 - 0  
10179 Berlin Fax +49.30.28 49 39 - 11  
Deutschland Mail [zentrale@brak.de](mailto:zentrale@brak.de)

##### Büro Brüssel

Avenue des Nerviens 85/9 Tel. +32.2.743 86 46  
1040 Brüssel Fax +32.2.743 86 56  
Belgien Mail [brak.bxl@brak.eu](mailto:brak.bxl@brak.eu)

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der Bundesrepublik Deutschland mit etwa 164.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber Behörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Die Bundesrechtsanwaltskammer nimmt zu dem Referentenentwurf des Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht  
Bearbeitungsstand: 5. Februar 2016 - wie folgt Stellung:

Der Referentenentwurf des BMJV betrifft im Wesentlichen drei Aspekte:

- (1) die Klärung des Verhältnisses zwischen den nach dem PatG erteilten Patenten einerseits und den europäischen Patenten einheitlicher Wirkung andererseits,
- (2) die Regelung betreffend die Zwangsvollstreckung von Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts,
- (3) die Regelung betreffend Zwangslizenzen.

**Im Einzelnen:**

Zu (1)

**Klärung des Verhältnisses zwischen den nach dem PatG erteilten Patenten einerseits und den europäischen Patenten einheitlicher Wirkung andererseits**

Wie sich aus der Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer vom November 2011 zu den Verordnungsvorschlägen der Europäischen Kommission zum Einheitlichen Europäischen Patent (BRAC-Stellungnahme Nr. 64/2011, Registernummer 25412265365 – 88) ergibt, hat die Bundesrechtsanwaltskammer bereits frühzeitig die Auffassung vertreten, dass die Einführung des neuen europäischen Patentsystems nicht dazu führen darf, das nationale Patentsystem zu verdrängen oder gar zu ersetzen. Auch in Zukunft werden viele Fälle – wenn nicht die weit überwiegende Zahl aller Patentverletzungsprozesse – insbesondere, wenn kleinere und mittlere Unternehmen betroffen sind, von allenfalls nationaler Bedeutung sein.

Die Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt daher nachdrücklich die in dem Referentenentwurf zum Ausdruck kommende Wertung, das europäische Patentsystem als ein wichtiges Element für die Herstellung verbesserter Rahmenbedingungen für die innovative Industrie im europäischen Binnenmarkt anzusehen, zugleich aber sicherzustellen, dass vom deutschen Patent- und Markenamt geprüfte und erteilte Patente (im Folgenden: PatG-Patente) unabhängig von der durch die Verordnung (EU) Nr.1257/2012 geschaffene Möglichkeit, für Erfindungen auch ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (im Folgenden: EEP) zu erlangen, als durchsetzungsfähige Rechtstitel erhalten bleiben.

Es wäre aus der Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer kaum vertretbar, etwa durch die Einführung eines Doppelschutzverbotes in Bezug auf ein PatG-Patent einerseits und ein EEP andererseits de facto eine Rechtslage zu schaffen, in der ein PatG-Patent wirkungslos bliebe. Dies gilt umso mehr,

als im Markenrecht als auch im Designrecht sich die Koexistenz von nationalen Schutzrechten einerseits und Gemeinschaftsschutzrechten andererseits bewährt hat.

Dem Dualismus zwischen einem nationalen Schutzrechtssystem und einem europäischen Schutzrechtssystem kommt daher für die Praxis überragende Bedeutung zu. Da das etablierte EPÜ-System nach Erteilung eines europäischen Patents (im Folgenden: EP) durch das EPA letztlich zu einem Bündel nationaler Patente führt, war durch das IntPatÜbkG a. F. die Koexistenz mit PatG-Patenten in dem Sinne gelöst, dass letztere in dem Umfang keine Wirkung entfalten, in dem ein paralleles EP existiert.

Aus § 8 Abs. 1 des Referentenentwurfs ergibt sich zunächst, dass das Verbot des Doppelschutzes, soweit es noch Bestand hat, nur für ein „europäisches Patent“ im Sinne von Art. 2 lit. e EPGÜ gilt, nicht aber für ein „europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ (EEP) gem. Art. 2 lit. f EPGÜ. Darüber hinaus wird die Wirkung des Verbotes des Doppelschutzes dahingehend präzisiert, dass dieses nur in Bezug auf die EPs gilt, die aufgrund eines Opt out nach Art. 83 Abs. 3 EPGÜ nicht der ausschließlichen Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts unterliegen. Dies führt im Umkehrschluss dazu, dass EPs, die der Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts unterliegen, nicht dem Doppelschutzverbot unterworfen sind – mit der Folge, dass in diesem Fall wahlweise die Möglichkeit besteht, entweder das PatG-Patent vor dem nationalen Gericht oder das EP vor dem Einheitlichen Patentgericht geltend zu machen. Zurecht geht der Referentenentwurf dabei davon aus, dass die bestehende Regelung in Art. 2 Abs. 8 IntPatÜbkG nicht auch auf den Sachverhalt eines EEP gem. der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 anwendbar ist, obwohl sowohl das EP als auch das EEP in dem Sinne „europäische Patente“ sind, als sie vom EPA erteilt sind. Die Sachverhalte unterscheiden sich insoweit erheblich, als sich ein PatG-Patent auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland beschränkt, während ein EEP eine einheitliche Wirkung innerhalb aller teilnehmenden Mitgliedstaaten entfaltet.

Seitens der Bundesrechtsanwaltskammer wird angeregt, die Überschrift von Art. 2 § 8 des Referentenentwurfs durch eine Neufassung dahingehend zu präzisieren, dass das Verbot des Doppelschutzes nur in Bezug auf EPs, nicht aber in Bezug auf EEPs gilt. Die derzeit geltende Überschrift, die generell von einem „Verbot des Doppelschutzes“ spricht, hat insoweit ihre Berechtigung verloren, als die Neuregelung hinsichtlich der EEPs gerade nicht von einem generellen Verbot des Doppelschutzes ausgeht. Die neu hinzugetretene Differenzierung zwischen EPs und EEPs sollte daher zur Vermeidung von Missverständnissen in die Überschrift aufgenommen werden, die etwa heißen könnte:

*„Kein Doppelschutz bei Europäischem Patent“*

Die Erwähnung des „Europäischen Patents“ in einer Überschrift erscheint umso naheliegender zu sein, als in den Bestimmungen der neu gefassten Paragraphen 15 und 16 des Referentenentwurfs in der Überschrift auf das „Europäische Patent mit Einheitlicher Wirkung“ im Sinne von Art. 2 lit. f der EPGÜ abgestellt wird.

Spiegelbildlich zu der Zulassung eines Doppelschutzes und der Möglichkeit der alternativen Rechtsdurchsetzung bedarf es einer Bestimmung betreffend die Vermeidung einer doppelten Inanspruchnahme. Der Grundgedanke des § 18 Abs. 1 des Referentenentwurfs überzeugt: der Kläger kann entscheiden, ob er aus einem PatG-Patent oder aus einem EP bzw. EEP vorgehen will. Entschließt er sich, auch nach Klageerhebung vor einem deutschen Gericht ein paralleles EP oder ein EEP vor dem Einheitlichen Patentgericht geltend zu machen, und geht es dabei um dieselben oder gleichartige Handlungen zwischen denselben Parteien, hat das deutsche Gericht nach der vorgeschlagenen Regelung in § 18 Abs. 1 des Referentenentwurfes die Klage abzuweisen. Parallel

hierzu gibt § 18 Abs. 2 des Referentenentwurfs dem deutschen Gericht die Möglichkeit, die Verhandlung bis zur Erledigung des Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht auszusetzen. Die angebotenen Alternativen – Abweisung wegen Unzulässigkeit bzw. Aussetzung – haben weitreichende Konsequenzen: Würde das Verfahren nur ausgesetzt und würde danach die Klage vor dem EPG zurückgenommen, könnte möglicherweise das Verfahren vor dem nationalen Gericht fortgesetzt werden, während es im Falle einer vorangehenden Klageabweisung wegen Unzulässigkeit ggf. zu einem neuen Verfahren kommen müsste. Aus Gründen der Rechtssicherheit wäre es wünschenswert, hier den Gerichten eine klare Vorgabe zu machen, wobei die Möglichkeit der Aussetzung vorzugswürdig erscheint.

Wichtig ist weiterhin, dass die Entscheidung des Klägers, entweder aus dem PatG-Patent oder alternativ hierzu aus einem EP vorzugehen, nicht durch ein Verhalten des Beklagten beeinflusst werden kann. So sollte ein einheitliches Verständnis dafür bestehen, dass etwa der Fall einer nachträglichen Erhebung einer negativen Feststellungsklage zwischen den gleichen Parteien betreffend dieselben oder gleichartige Handlungen vor dem Einheitlichen Patentgericht nicht einen Fall darstellt, der zur Aussetzung bzw. Klageabweisung des nationalen Verfahrens führt.

Zu (2)

### **Zwangsvollstreckung**

§ 19 des Referentenentwurfes greift Art. 83 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 EPGÜ auf, wonach Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts in allen Vertragsmitgliedstaaten vollstreckbar sind. Hierfür gelten die Bestimmungen der ZPO. In der Praxis wird es drauf ankommen, sicherzustellen, dass das EPGÜ zu Tenorierungen greifen wird, die die Voraussetzungen insbesondere der §§ 887, 888 und vor allem 890 ZPO erfüllen, die aber zugleich auch in anderen Mitgliedstaaten einen vollstreckungsfähigen Inhalt haben. In der gegenwärtigen Praxis der Rechtsprechung in den Mitgliedstaaten ist festzustellen, dass zum Teil erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Tenorierung u. a. von Unterlassungsansprüchen bestehen. Da weder das EPGÜ noch die aktuelle 18. Fassung der Verfahrensordnung verbindliche Kriterien für eine Antragsfassung formulieren, muss damit gerechnet werden, dass je nach den nationalen Gepflogenheiten die in einzelnen Mitgliedstaaten ansässigen lokalen Kammern ihre bisherige Tradition hinsichtlich einer Tenorierung fortsetzen werden. Um sicherzustellen, dass etwa eine Tenorierung durch eine Lokalkammer in den Niederlanden oder Frankreich ohne weiteres auch in Deutschland vollstreckt werden kann, wird seitens der Bundesrechtsanwaltskammer empfohlen, seitens des BMJV sicherzustellen, dass vor Aufnahme der Tätigkeit des Einheitlichen Patentgerichts eine Abstimmung hinsichtlich einer für alle Mitgliedstaaten gültigen und vollstreckbaren Antragsfassung erfolgt, um zu einer harmonisierten Tenorierungspraxis zu gelangen.

Zu (3)

### **Zwangslizenz**

Nach Erwägungsgrund 10 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 für die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines Einheitlichen Patentschutzes sollen Zwangslizenzen für ein EEP dem Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet unterliegen.

§ 16 des Referentenentwurfes sieht eine entsprechende Umsetzung vor und bestimmt, dass ein EEP in Bezug auf die Vorschriften des Patentgesetzes, die die Erteilung einer Zwangslizenz betreffen, wie ein im Verfahren nach dem Patentgesetz erteiltes Patent zu behandeln ist.

Diese scheinbar klare und eindeutige Rechtslage darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass der dem neuen europäischen Patentsystem zugrunde liegende Grundgedanke, Zwangslizenzen generell dem europäischen Regime zu entziehen und nur dem nationalen Recht zu unterwerfen, im Ergebnis unbefriedigend ist und hinsichtlich einzelner Sachverhalte einen Webfehler des Systems darstellt: Traditionell können Zwangslizenzen, wie etwa in § 24 Abs. 1 PatG geregelt, dann erteilt werden, wenn ein öffentliches Interesse der Erteilung einer Zwangslizenz gebietet. In der Tat lässt sich die Zuordnung der Zwangslizenz zum nationalen Patentsystem mit dem Argument rechtfertigen, dass allein die Bejahung eines öffentlichen Interesses in einem teilnehmenden Mitgliedstaat nicht notwendigerweise die Gewährung einer Zwangslizenz für sämtliche Mitgliedstaaten rechtfertigt. Bei der gegenwärtigen Regelung des europäischen Patentsystems wird aber übersehen, dass § 24 Abs. 2 PatG einen weiteren Fall der Zwangslizenz vorsieht: den Fall, dass ein Inhaber eines Patents mit jüngerem Zeitdrang dieses unter Umständen nicht verwerten kann, ohne ein Patent mit älterem Zeitdrang zu verletzen. § 24 Abs. 2 PatG sieht nun vor, dass der Inhaber eines Patents mit jüngerem Zeitdrang die Einräumung einer Zwangslizenz in Bezug auf das Patent mit älterem Zeitdrang beantragen kann, sofern seine eigene, jüngere Erfindung im Vergleich mit derjenigen des Patents mit älterem Zeitdrang einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist.

Es handelt sich bei dieser Bestimmung um eine zentrale Bestimmung des materiellen Patentrechts hinsichtlich der Grenzen der Schutzwirkung eines Patents unabhängig von einem nationalen öffentlichen Interesse. Es ist im Ergebnis nicht einzusehen, dass die Feststellung einer in § 24 Abs. 2 PatG geregelten Situation dem Einheitlichen Patentgericht von vornherein deshalb entzogen ist, weil eine für alle Mitgliedstaaten geltende Zwangslizenz aufgrund eines öffentlichen Interesses nicht gewollt war.

\*\*\*