

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.  
Konrad-Adenauer-Ufer 11 · RheinAtrium · 50668 Köln

Bundesministerium der Justiz  
und Verbraucherschutz  
Herrn Johannes Karcher  
Mohrenstr. 37  
10117 Berlin

Der Generalsekretär

Konrad-Adenauer-Ufer 11  
RheinAtrium  
50668 Köln

Telefon (0221) 650 65-151  
Telefax (0221) 650 65-205  
E-Mail [office@grur.de](mailto:office@grur.de)  
[www.grur.org](http://www.grur.org)

29. März 2016

[Per E-Mail: thomaschewski-is@bmjv.bund.de](mailto:thomaschewski-is@bmjv.bund.de)

## Stellungnahme der GRUR

### zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform und zum Referentenentwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht

Die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. ist eine als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung sämtlicher auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts tätigen Mitglieder von Berufsgruppen und Organisationen; das sind insbesondere Hochschulen, Richter, Beamte, Rechtsanwälte, Patentanwälte sowie Vertreter von Verbänden und Unternehmen.

Auf der Grundlage einer Diskussion der Referentenentwürfe im Fachausschuss für Patent- und Gebrauchsmusterrecht am 2. März 2016 in Düsseldorf nimmt die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. wie folgt Stellung:

Während das Vertragsgesetz die Voraussetzungen für die Ratifikation des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht und des Protokolls zum Übereinkommen betreffend die vorläufige Anwendung schaffen soll, dient das Begleitgesetz der Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform.

Die vorgeschlagenen Änderungen des Begleitgesetzes konzentrieren sich auf das Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜbkG), das bereits als Schnittstelle zwischen dem Patentgesetz (PatG) und dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) Regelungen zum europäischen Patentrecht enthält.

Hierzu werden zunächst bestehende Vorschriften des IntPatÜbkG über europäische Bündelpatente auf EU-Einheitspatente angewandt (Artikel II §15 Absatz 1 IntPatÜbkG) bzw. angepasst. Außerdem wird entsprechend der Vorgabe der Verordnung die Kollision von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung ausgeschlossen (Artikel II §15 Absatz 2 IntPatÜbkG). Diese Regelungen finden die uneingeschränkte Zustimmung der Vereinigung.

Kernstück der vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung ist die Abschaffung des Doppelschutzverbotes, die immer wieder seitens der Vereinigung angeregt wurde. Diese neue Regelung wird daher von der Vereinigung sehr begrüßt. Neben dem Schutz durch europäische Patente oder europäische Patente mit einheitlicher Wirkung soll demgemäß künftig auch der Schutz nationaler Patente zugelassen werden (Artikel II §§ 8, 18 IntPatÜbkG). Hierdurch wird dem Patentinhaber die Möglichkeit eröffnet, sich aus der Palette der Schutzrechte, nämlich dem nationalen Patent, europäischen Bündelpatent und EU-Einheitspatent das zum Zwecke der Durchsetzung geeignete herauszusuchen, um sein geistiges Eigentum optimal durchzusetzen. Dies kommt nicht nur der Industrie zu Gute, sondern schützt insbesondere auch den Einzelerfinder und die kleineren und mittleren Unternehmen (SMEs), da für diese die nationale – und voraussichtlich günstigere - Rechtsdurchsetzung als Option uneingeschränkt erhalten bleibt. Die Innovationsträger werden dadurch gestärkt.

Durch die begleitende Einführung der Einrede der doppelten Inanspruchnahme (Artikel II §18 IntPatÜbkG) wird andererseits aber sichergestellt, dass Beklagte nicht parallel aus zwei Schutztiteln, die dieselbe Erfindung schützen, und zwar einem nationalen und einem der beiden europäischen, in Anspruch genommen werden können. Diese dem Schutz des Beklagten dienende Norm stellt in den Augen der Vereinigung eine vom Grundsatz sehr zu begrüßende Regelung dar. Sie berücksichtigt die vorgebrachten Bedenken der bisherigen Gegner der Abschaffung des Doppelschutzverbots in ausreichendem Maß. In ihrer detaillierten Ausgestaltung ist die Regelung je-

doch noch nicht vollständig ausgereift. Nachdem Artikel II §18 Absatz 1 IntPatÜbkG eine sehr einschneidende Rechtsfolge definiert, sollte er eindeutig formuliert sein.

Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, dass der Patentinhaber zwar die Wahl zwischen dem nationalen deutschen Gericht bei Durchsetzung seines deutschen Patentes und dem EPG bei Durchsetzung seines europäischen Patentes hat, dass dabei aber eine doppelte Inanspruchnahme eines Beklagten vermieden wird.

Diese gesetzgeberische Zielrichtung vorausgesetzt, schlagen wir noch eine Klarstellung einzelner Regelungen vor.

Die Formulierung des Artikel II §18 IntPatÜbkG geht von folgenden Voraussetzungen aus:

- dieselbe Erfindung,
- derselbe Erfinder oder sein Rechtsnachfolger,
- dieselbe Partei,
- dieselbe oder gleichartige Handlung.

Während in Artikel II § 8 IntPatÜbkG zur Anwendung des Doppelschutzverbotes für ausgeoptete Bestandsschutzrechte auf „den Umfang, in dem das Patent dieselbe Erfindung wie das europäische Patent schützt“ abgestellt wird, bezieht sich die Formulierung in Artikel II §18 IntPatÜbkG auf „dieselbe Erfindung“. Nachdem hier wohl kein Regelungsunterschied besteht, sollte hier dieselbe Formulierung gewählt werden.

Auch bei der Bestimmung „derselben Partei“ in Artikel II §18 IntPatÜbkG kann es zu Auslegungsproblemen kommen. Es sollte klargestellt werden, dass hier auf Klägerseite auch Rechtsnachfolger des Patentinhabers, ausschließliche Lizenznehmer sowie sonstige in Prozessstandschaft handelnde Personen erfasst sind.

Der in der Regelung des Artikel II §18 Absatz 1 IntPatÜbkG eingeführte Begriff der „gleichartigen Handlung“ ist offensichtlich aus der Formulierung des §145 PatG entnommen. Dort steht dieser jedoch in einem anderen Kontext. So vermag diese Formulierung nicht klar zu regeln, ob gegebenenfalls unterschiedliche Ausführungsfor-

men einer Erfindung erfasst sein sollen. Es wird angeregt, diese Vorschrift in einem einschränkenden Sinne zu konkretisieren.

Weiterhin lässt die derzeitige Fassung der Regelung offen, ob auch eine negative Feststellungsklage des Beklagten beim EPG auch die Rechtsfolge des Artikels II §18 Absatz 1 IntPatÜbkG auslöst. Hierfür könnte sprechen, dass in Artikel II §18 IntPatÜbkG ganz allgemein von dem „Verfahren“ gesprochen wird. Eine derartige Auslegung würde aber dem Regelungsziel entgegenlaufen, da in diesem Fall der vermeintliche Verletzer selber das Verfahren steuert, also insoweit nicht schutzbedürftig ist. Es wird daher angeregt, die Regelung dahingehend zu konkretisieren, dass lediglich eine weitere Leistungsklage unzulässig ist.

Kritisch zu sehen ist die Bestimmung, dass der Beklagte die Rüge nach Artikel II §18 Absatz 1 IntPatÜbkG vor Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache zu erheben hat. Je nach Praxis der Patentstreitkammern kann dieser Zeitpunkt in einem frühen Stadium des Verfahrens liegen, so dass der Kläger lediglich für eine kurze Zeit abwarten muss, bevor er die zweite Klage erhebt und somit diese Vorschrift umgeht. Es wird angeregt, die Regelung dahingehend abzuändern, dass die Rüge bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung – aber so bald als möglich (ohne schuldhaftes Zögern) – erhoben werden muss.

Ergänzend erscheint es sinnvoll, unter den gleichen Voraussetzungen die Möglichkeit einer Restitutionsklage vorzusehen, wenn der Kläger nach rechtskräftigem Abschluss des deutschen Verfahrens einen Titel aus einem parallelen europäischen Patent oder einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung vor dem Einheitlichen Patentgericht erstreitet.

Nicht ganz deutlich wird aus der allgemeinen Formulierung des Artikel II §18 Absatz 2 IntPatÜbkG unter welchen Umständen das deutsche Gericht eine Aussetzung des Verfahrens anzuordnen hat. Hier dürfte es sich um eine Auffangnorm handeln, die nach dem Vorbild des § 148 ZPO vom deutschen Gericht eingesetzt werden kann. Zwar ist diese Unschärfe im Hinblick auf eine Flexibilität bezüglich nicht vorhersehbarer Fallkonstellationen hinnehmbar, es ist jedoch wünschenswert, dass die Gesetzesbegründung insoweit zur grundsätzlichen Zielrichtung Stellung nimmt.

Keinen Bedenken der Vereinigung begegnet die Regelung des Artikel II § 8 Absatz 1 und 3 IntPatÜbkG, gemäß der für europäische Bündelpatente dann ein Doppelschutzverbot bestehen bleibt, wenn sich der Patentinhaber dazu entschließt von dem Opt-out gemäß Artikel 83 Absatz 3 des Übereinkommens Gebrauch zu machen. Der Patentinhaber entscheidet sich hier selbst dafür, dass das europäische Bündelpatent im „alten“ System verbleiben soll, in dem das Doppelschutzverbot weiterhin existiert. Somit stellt die Neuregelung des Artikel II § 8 Absatz 1 und 3 IntPatÜbkG für den Patentinhaber einen Anreiz dar, sich in das neue Regelungsregime zu begeben und von der Möglichkeit des Opt-out gemäß Artikel 83 Absatz 3 des Übereinkommens keinen Gebrauch zu machen. Dies wird der Patentinhaber abzuwägen haben, auch wenn der Wegfall der ursprünglich angedachten Hürde einer Opt-out Gebühr den Verbleib im alten Regelungsregime vermeintlich attraktiver gemacht hat.

Wo das Übereinkommen Raum für die Anwendung nationalen Rechts lässt, werden ergänzende nationale Regelungen geschaffen. Dies betrifft insbesondere die Zwangsvollstreckung, die im neuen Artikel II §19 IntPatÜbkG geregelt ist. Vorrangig ist hier die Zuständigkeit des EPG, das die Kompetenz für Zwangsvollstreckungen bezüglich Unterlassungen hat. Diese Zuständigkeit tritt an die Stelle nationaler Befugnisse. Daher scheint eine Einschränkung des Artikel II §19 Absatz 1 IntPatÜbkG im Sinne „vorbehaltlich einer Zwangsvollstreckung durch das EPG“ zur Klarstellung sinnvoll zu sein. Zusätzlich sollte bei der Erwähnung der ZPO Normen in Artikel II §19 Absatz 3 IntPatÜbkG eine Eingrenzung auf den Zuständigkeitsbereich der nationalen Gerichte erfolgen. So fehlt für die Vollstreckung finanzieller Ansprüche die Zuständigkeit des EPG.

Wir würden uns freuen, wenn unsere Anregungen Berücksichtigung finden könnten.



Dr. Gert Würtenberger  
Präsident



Stephan Freischem  
Generalsekretär