



Abteilung V des Vorstands

22.03.2016

**Stellungnahme der Patentanwaltskammer 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 Patentanwaltskammer hat die europäische Patentreform und die Einführung des Einheitlichen Patentgerichts über die langen Jahre ihrer Entstehung aktiv begleitet und begrüßt das Ergebnis, da sie auch davon ausgeht, dass die geschaffenen Rahmenbedingungen für die europäische und insbesondere deutsche innovative Industrie durch einen besseren Schutz von Erfindungen nachhaltig gestärkt werden.

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 Patentanwaltskammer.

Kernstück der vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung ist die Abschaffung des Doppelschutzverbotes, die immer wieder seitens der Patentanwaltskammer angeregt wurde. Diese neue Regelung wird daher von der Patentanwaltskammer 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 schützen zu können. Dies kommt nicht nur der innovativen Industrie zu Gute, sondern schützt insbesondere auch den Einzelerfinder und die kleineren und mittleren Unternehmen (SME's), da diese ihr Recht je nach Bedarf national oder auch supranational durchsetzen können. 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 Patentanwaltskammer eine ausgewogene und daher sehr zu begrüßende Regelung dar. Sie berücksichtigt die vorgetragenen Bedenken der bisherigen Gegner der Abschaffung des Doppelschutzverbots in ausreichendem Maß.

Im Ergebnis soll es Sinn und Zweck dieser Regelung sein, dass der Patentinhaber zwar die Wahl zwischen dem nationalen deutschen Gericht bei Durchsetzung seines deutschen Patentes und dem EPG bei Durchsetzung seines europäischen Patentes haben soll, dass dabei aber eine doppelte Inanspruchnahme eines Beklagten vor beiden Gerichten vermieden werden soll.

Diese gesetzgeberische Zielrichtung vorausgesetzt, schlagen wir noch eine Klärstellung 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 ausoptierte 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 dieselbe Formulierung gewählt werden.

Auch bei der Bestimmung „derselben Partei“ kann es zu Auslegungsproblemen kommen, da hier gegebenenfalls auf Klägerseite auch der ausschließliche Lizenznehmer erfasst sein könnte.

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 Ausführungsformen einer Erfindung erfasst sein sollen.

Nachdem Artikel II §18 Absatz 1 IntPatÜbkG eine sehr einschneidende Rechtsfolge definiert, sollte er eindeutig formuliert sein. In diesem Zusammenhang scheint die derzeitige Formulierung auch nicht eindeutig festzulegen, ob nicht 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. Zur Vermeidung einer solchen Interpretation wäre eine eindeutige Formulierung wünschenswert, die klarstellt, dass lediglich parallele Leistungsklagen und nicht auch negative Feststellungsklagen oder gar Nichtigkeitsklagen zu einer Unzulässigkeit der vor dem nationalen Gericht erhobenen Klage führen.

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. Da zu erwarten ist, dass sich hier recht schnell eine Rechtsprechungspraxis etablieren wird, ist die Unschärfe im Hinblick auf eine Flexibilität bezüglich nicht vorhersehbarer Fallkonstellationen hinnehmbar.

Keinen Bedenken der Patentanwaltskammer 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 ja existierte. 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 hatte.

Da, 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. Dieter Laufhütte  
Stv. Vorsitzender