



BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER

Stellungnahme

der Bundesrechtsanwaltskammer zu

den Verordnungsvorschlägen der Europäischen Kommission zum einheitlichen europäischen Patent

erarbeitet von dem Ausschuss Gewerblicher Rechtsschutz

Mitglieder:

Rechtsanwältin Dr. Ine-Marie **Schulte-Franzheim**, Köln (Vorsitzende)
Rechtsanwalt Dr. Bernd **Bürglen**, Köln
Rechtsanwalt Dr. Volker **Meinberg**, Hamburg
Rechtsanwalt Dr. Michael **Nieder**, München
Rechtsanwältin Dr. Anke **Nordemann-Schiffel**, Potsdam
Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian **Osterrieth**, Düsseldorf (Berichterstatter)
Rechtsanwalt Christian **Reinicke**, Hannover

Rechtsanwalt Johannes **Keller**, Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin

und dem Europaausschuss

Mitglieder:

Rechtsanwalt JR Heinz **Weil**, Paris (Vorsitzender, Berichterstatter)
Rechtsanwalt Dr. Martin **Abend**, Dresden
Rechtsanwalt Dr. Hans-Joachim **Fritz**, Frankfurt a. M.
Rechtsanwalt Andreas Max **Haak**, Düsseldorf
Rechtsanwalt Dr. Klaus **Heinemann**, Brüssel
Rechtsanwalt Dr. Frank **Hospach**, Stuttgart
Rechtsanwalt Dr. Stefan **Kirsch**, Frankfurt a. M.
Rechtsanwalt Dr. Jürgen **Lauer**, Köln
Rechtsanwältin Dr. Kerstin **Niethammer-Jürgens**, Potsdam
Rechtsanwalt Dr. Hans-Michael **Pott**, Düsseldorf
Rechtsanwalt Andreas **von Máriássy**, München
Rechtsanwalt JR Dr. Norbert **Westenberger**, Mainz
Rechtsanwalt Dr. Thomas **Westphal**, Celle

Rechtsanwältin Dr. Heike **Lörcher**, Bundesrechtsanwaltskammer, Brüssel
Rechtsanwältin Hanna **Petersen** LL.M., Bundesrechtsanwaltskammer, Brüssel

November 2011

BRAK-Stellungnahme-Nr. 64/2011
Registernummer: 25412265365-88

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist als Dachverband der 27 regionalen deutschen Rechtsanwaltskammern und der Rechtsanwaltskammer beim BGH die gesetzliche Vertretung der ca. 157.000 in Deutschland zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Sie tritt für die wirtschaftlichen und rechtlichen Belange der Anwaltschaft ein.

Die Bundesrechtsanwaltskammer nimmt zu den Verordnungsvorschriften der Europäischen Kommission zum einheitlichen europäischen Patent auf der Grundlage des Gutachtens 1/09 des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 08.03.2011 wie folgt Stellung:

1) Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung

Zur Schaffung eines in allen mitwirkenden Mitgliedsstaaten gültigen, einheitlich wirksamen Patents greift die Europäische Kommission auf eine in § 142 EPÜ vorgesehene Möglichkeit zurück, dass eine Gruppe von Vertragsstaaten des EPÜ bestimmen kann, dass die für diese Staaten erteilten europäischen Patente für die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete einheitlich erteilt werden können.

Der Verordnungsvorschlag zur Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes sieht in Art. 3 in diesem Sinne vor, dass europäische Patente, die mit identischem Schutzbereich für alle teilnehmenden Mitgliedsstaaten erteilt wurden und deren einheitliche Wirkung eingetragen wurde, in den teilnehmenden Mitgliedsstaaten eine einheitliche Wirkung haben. Darüber hinaus werden in Kapitel II der Verordnung und insbesondere in den Art. 6 und 7 die Rechte definiert, die auf Grund des "Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung" dem Inhaber verliehen werden. Art. 8 definiert die erlaubten Handlungen. Weitergehende Bestimmungen zum materiellen Patentrecht fehlen. Die Kommission verbindet mit diesem rechtlichen Ansatz die Vorstellung, dass es sich bei dem sogenannten "Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung" nicht um ein Gemeinschaftspatent im herkömmlichen Sinne handelt. Die Kommission verbindet dies weiterhin mit der Vorstellung, dass der EuGH über diese Patente keine Jurisdiktion erlange, da es sich um EPÜ-Patente handeln solle. Dies gilt sowohl für die Frage des Bestandes, als auch für die Frage der Verletzung dieser Schutzrechte.

Dieser rechtliche Ansatz erscheint zumindest fragwürdig. In dem Verordnungsentwurf wird zwar der Begriff des Gemeinschaftspatents vermieden, letztlich handelt es sich aber bei einem auf Grund dieser Verordnung erteilten Patent um ein Gemeinschaftspatent im bisherigen Sinne. Dies ergibt sich schon daraus, dass sich die Verordnung nicht nur auf die Bestimmung beschränkt, dass die Patente in den mitwirkenden Mitgliedsstaaten einheitlich

sind und gemeinsam erteilt werden können, sondern dass die Verordnung die mit diesen Patenten verbundenen Rechte "verleiht" (Art. 6 des Verordnungsentwurfes). Insoweit erschöpft sich der Verordnungsentwurf gerade nicht in der in § 142 EPÜ vorgesehenen Bestimmung, dass für eine Gruppe von EPÜ-Mitgliedsstaaten europäische Patente nur für alle diese Staaten gemeinsam erteilt werden können, sondern geht durch die Verleihung der hiermit verbundenen Rechte und der damit verbundenen Schaffung eines neuen autonomen Rechts inhaltlich hierüber hinaus. Im Übrigen handelt es sich bei dem Verordnungsentwurf nicht nur um ein Übereinkommen einer Gruppe von Vertragsstaaten des EPÜ - zu dem etwa die Schweiz, die Türkei oder Norwegen beitreten könnten - sondern um einen Rechtssetzungsakt des Europäischen Parlaments und des Rates. Mithin wird im Ergebnis mit dem Verordnungsvorschlag im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit ein Gemeinschaftspatent für nur 25 Mitgliedsstaaten geschaffen. Daraus folgt wiederum, dass in dem Verordnungsentwurf umfangreiche Bestimmungen des materiellen Patentrechts einschließlich etwa der Widerrufsgründe fehlen. Es kommt demnach nur die Anwendung von nationalem Recht in Frage. Welches nationale Recht im Einzelfall gelten soll, richtet sich wohl nach dem Verletzungsort beziehungsweise dem Sitz des Beklagten.

Diese Frage ist jedoch im Falle der Durchsetzung eines "Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung" von entscheidender Bedeutung.

2) Gerichtssystem

a) Zusammensetzung der Kammer

Aus der Sicht der BRAK sind die derzeit diskutierten Regelungen betreffend die Zusammensetzung der lokalen/regionalen Kammern (Art. 6 des Entwurfs), insbesondere in Verbindung mit der Revisionsklausel (Art.58 d Abs. 1 des Entwurfs) von größter Relevanz. Sie stellen im Ergebnis einen nicht akzeptablen politischen Kompromiss dar: Der derzeitige Entwurf sieht eine Besetzung der lokalen/regionalen Kammern durch zwei rechtlich qualifizierte Richter des Gastlandes und einen rechtlich qualifizierten Richter aus dem zentralen Richterpool vor. Bei wenig beanspruchten lokalen Kammern (50 Fälle im Jahr während 3 Folgejahren) soll es nur noch einen rechtlich qualifizierten Richter des Gastlandes und zwei rechtlich qualifizierte Richter aus dem zentralen Richterpool geben. In beiden Fällen kann zusätzlich ein technisch qualifizierter (4ter) Richter hinzugezogen werden. Dass eine in dieser Form besetzte Richterbank unter dem Gesichtspunkt der Effizienz nicht mit einer Richterbank mit drei in einer Jurisdiktion vertrauten Richtern verglichen werden kann, liegt auf der Hand. Nicht zuletzt wachsende Übersetzungserfordernisse werden das Verfahren belasten.

Dies gilt umso mehr, als in Art. 58 d Abs. 1 des Entwurfs bereits vorgesehen ist, dass im Rahmen einer Revision, die entweder sechs Jahre nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens oder nachdem 2000 Verletzungsfälle durch den UPC entschieden worden sind (was immer als letztes eintritt), der Verwaltungsrat - und nicht die Mitgliedstaaten - über eine Revision des Art. 6 entscheiden kann. Im Verwaltungsrat, in dem jeder Mitgliedsstaat einen Sitz hat, wird mit einer Mehrheit von 3/4 der vertretenden und votierenden Stimmen entschieden, Art. 57 Abs. 3 des Entwurfs. Ein Mitgliedstaat könnte daher auch durch ein Veto die Abänderung von Art. 6 des Entwurfs in dem Sinne, dass die lokale oder regionale Kammer etwa nur noch einen oder gar keinen Vertreter aus dem Gastland mehr aufweist, nicht verhindern.

Die BRAK spricht sich zudem gegen die Limitierung der Anzahl der regionalen Kammern auf drei pro Mitgliedsstaat aus. In Deutschland werden von allen EU-Mitgliedsstaaten mit Abstand die meisten patentrechtlichen Verfahren geführt. Die somit in Deutschland vorherrschende Kompetenz sollte daher nicht beschnitten werden. Zudem sollte auch auf die Größe eines Staates Rücksicht genommen werden. Der Zugang zum Recht könnte durch eine so geringe Anzahl von erstinstanzlichen Gerichten, insbesondere für KMUs, behindert werden.

Aus diesem Grund spricht sich die BRAK für die Erhöhung der Höchstzahl der regionalen Kammern auf mindestens vier aus.

b) Einheits- oder Trennungsprinzip

Auch im Hinblick auf die Frage, ob das Verfahren vor dem UPC dem Einheits- oder Trennungsprinzip folgen soll, erweist sich die Revisionsklausel als unnötige Vorab-Festlegung, die im Ergebnis mittelfristig einer Aufgabe des in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Trennungsprinzips gleich kommt: Derzeit ist in Artikel 15 a Abs. 2 des Entwurfs vorgesehen, dass im Falle der Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage durch den Beklagten die lokale/regionale Kammer nach Anhörung des Klägers entscheiden kann, ob sie das Verfahren mit beiden Klagen fortsetzt, die Nichtigkeitsklage zur Entscheidung an die zentrale Kammer verweist und den Verletzungsstreit aussetzt oder damit fortfährt oder mit Zustimmung der Parteien den gesamten Fall an die zentrale Kammer verweist. Diese Flexibilität hat sich in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt - an ihr sollte festgehalten werden. Der derzeitige Entwurf von Art. 58 d Abs. 1 sieht jedoch ausdrücklich - wie für den Fall von Art. 6 - eine Revision dieser Bestimmung vor, wobei die Bundesrepublik Deutschland auch in diesem Fall aufgrund der 3/4-Mehrheit eine Revision nicht wird verhindern können. Die Erfahrung zeigt, dass Patentstreitverfahren in Jurisdiktionen, die dem Einheitsprinzip folgen, erheblich aufwendiger sind. Ebenso

offensichtlich ist, dass im Falle der Möglichkeit einer Nichtigkeitswiderklage mehr als in der Vergangenheit in der Bundesrepublik Deutschland üblich seitens des Beklagten von diesem Verteidigungsmittel Gebrauch gemacht wird. Diese Maßnahmen werden daher nicht dazu führen, dass die Patentstreitverfahren vor dem UPC mit gleicher Effizienz betrieben werden können, wie dies in der Vergangenheit der Fall war. Geht man von der ursprünglichen begründeten Erwartung aus, dass ein europäisches Verfahren nicht zu Rückschlägen in Bezug auf Effizienz führt, ist der gegenwärtig diskutierte Verhandlungsstand beunruhigend.

c) Bestimmung der Richter

Politischen Sachzwängen folgend werden die Richter sowohl für die lokalen und regionalen Kammern, als auch für die zentrale Instanz nicht von den Mitgliedstaaten bestimmt, sondern von einem beratenden Ausschuss (Art. 11 des Entwurfs). Nach Art. 57 b des Entwurfs soll der beratende Ausschuss aus Richtern und Praktikern mit höchster anerkannter Kompetenz im Patentrecht bestehen. Nach Art. 3 b des Statutes kann jedoch jeder Mitgliedstaat nur ein Mitglied des beratenden Ausschusses vorschlagen, die vom Verwaltungsrat einstimmig benannt werden. Angesichts offensichtlich bestehende Divergenzen hinsichtlich der Erfahrungen nationaler Richter auf dem Gebiet des Patentrechts gewährleistet dieser Modus nicht eine optimale Besetzung der Spruchkörper mit gleichermaßen erfahrenen Richtern.

d) Zwangslizenzen

Aus der Aufzählung der Punkte, für die eine ausschließliche Jurisdiktion des UPC vorgesehen ist (Art. 15 des Entwurfs), folgt, dass dieses Gericht zwar umfangreiche Kompetenzen für Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren haben soll, keine Zuständigkeit jedoch besitzen soll für mögliche Ansprüche auf Erteilung von Zwangslizenzen. In der Tat stellt sich die Frage, ob im Falle der Bejahung eines öffentlichen Interesses in einem Mitgliedstaat, eine in diesem Mitgliedstaat erteilte Zwangslizenz in allen anderen Mitgliedstaaten eine einheitliche Wirkung haben soll. Dies ist politisch offensichtlich nicht gewollt, steht aber in eklatantem Widerspruch zur erhobenen Forderung, ein einheitliches Patentregime jedenfalls für alle Mitgliedstaaten zu erhalten.

Eine nur nationale Jurisdiktion über Zwangslizenzen wäre umso weniger gerechtfertigt, als der im Zuge der Biopatentrichtlinie implementierte erweiterte Anwendungsfall der Zwangslizenz auch für abhängige Patente mit hohem wirtschaftlichen und technologischem Wert ohne Weiteres einer einheitlichen Jurisdiktion unterworfen werden könnte. Dieses Beispiel zeigt jedoch: Das System ist insoweit nicht stimmig, als es etwa für den Fall einer Zwangslizenz keineswegs zu einem einheitlichen Regime in den Mitgliedstaaten führt.

e) Vertretungsbefugnis

Nicht akzeptabel aus der Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer ist darüber hinaus die derzeitige Fassung von Art. 28 des Entwurfs betreffend die Vertretungsbefugnis vor dem UPC. Nach Art. 28 Abs. 1 des Entwurfs können die Parteien durch Rechtsanwälte, die in einem Mitgliedstaat zugelassen sind, vertreten werden, nach Art. 28 Abs. 2 des Entwurfs können sich die Parteien alternativ hierzu von europäischen Patentanwälten vertreten lassen, die eine "European Union Patent Litigation Certificate" erworben haben. Die BRAK hat bereits zuvor auf dieses Problem hingewiesen und es ist bisher nicht erkennbar, dass das zum Erwerb des "European Union Patent Litigation Certificate" erforderliche Wissen zu einer hinreichenden rechtlichen Qualifikation führt. Angesichts der vielfältigen juristischen Probleme, die im Rahmen eines Patentstreitverfahrens aufgeworfen werden können, erscheint es nicht zuletzt zum Zweck der Fortbildung des Rechtes geboten, eine Vertretung der Parteien durch Rechtsanwälte und Patentanwälte gemeinsam vorzusehen, um auch insoweit in technischen wie rechtlichen Fragen mit höchster Professionalität agieren zu können.

f) Weitere offene Fragen

Einer Befürwortung der Einführung der europäischen Gerichtsbarkeit steht darüber hinaus eine Reihe noch ungeklärter Fragen entgegen. Noch nicht abschließend geklärt sind die dem Verfahren zugrundeliegenden Verfahrensregeln (Prozessrecht), die Kostenstruktur der Verfahren, der Sitz des Berufungsgerichts, das von UPC in Einzelfragen jeweils anzuwendende Recht sowie die Frage, für welche Teilgebiete eine Vorlagepflicht an dem Gerichtshof der Europäischen Union besteht.

3) Ist die Aufgabe einer funktionierenden nationalen Patentgerichtsbarkeit geboten und gerechtfertigt?

Abgesehen von den oben aufgeworfenen rechtlichen Fragen, stellt sich zudem die Frage der Sinnhaftigkeit der Reformbemühungen, die letztlich für die Nutzer des neuen EU-Patents auf eine Beseitigung der nationalen Rechtsprechung auf dem Gebiet des Patentrechts und damit Abschaffung der Judikative in diesem Bereich hinauslaufen wird. Der Forderung nach einer Verringerung der mit dem Patentschutz verbundenen Kosten, soweit diese durch Übersetzungen entstehen, kann nicht ernsthaft widersprochen werden. Zugleich muss aber vermieden werden, dass den Bemühungen um eine Reduzierung der Kostenlast bei der Anmeldung von Patenten ohne erkennbare Not die Grundlagen eines funktionierenden nationalen Gerichtssystems geopfert werden. Die Qualität eines Patentsystems beurteilt sich

nicht allein an dem Erfolg von Bemühungen, Übersetzungskosten zu vermeiden, sondern beurteilt sich auch nach der Qualität, der Vorhersehbarkeit von Entscheidungen, der Kostenstruktur des Verfahrens und der Effizienz des Gerichtssystems.

Aus der Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer ist festzustellen, dass sich das in der Bundesrepublik Deutschland geltende System in der weit überwiegenden Anzahl aller Fälle grundsätzlich als effizientes und vergleichsweise kostengünstiges System seit Jahrzehnten bewährt. Kennzeichnend für das Gerichtssystem in Deutschland ist, dass es insbesondere auch von der kleineren und mittelständischen Industrie angenommen und genutzt wird. Der weit überwiegende Teil der in Deutschland geführten Verfahren wird zwischen Parteien geführt, die Rechtschutz primär für ihren Haupt- bzw. Heimatmarkt suchen. Dies gilt unabhängig davon, dass auch in einer Auswahl von Drittstaaten, insbesondere EPÜ-Mitgliedstaaten, Patentschutz besteht. Nur in vergleichsweise wenigen Fällen ist eine Notwendigkeit erkennbar, eine (nach derzeitiger Planung Italien und Spanien aussparende) EU-weit geltende Gerichtsentscheidung zu erlangen. In der weit überwiegenden Anzahl der in der Praxis relevanten Fälle kam es schon in der Vergangenheit nicht auf eine Durchsetzung von parallelen Schutzrechten in anderen Mitgliedstaaten an. An dieser Einschätzung wird sich auch dadurch nichts ändern, dass die Möglichkeit eines EU-weiten Verfahrens eingeführt wird. Dass in den vergangenen Jahren eine Reihe von Großverfahren unter Einbeziehung der Jurisdiktion mehrerer EU-Mitgliedstaaten stattgefunden hat und für diese Sachverhalte eine europäische Patentgerichtsbarkeit unter Zweckmäßigkeitgesichtspunkten wünschenswert sein könnte, kann nicht bedeuten, diese vergleichsweise wenigen Fälle als Rechtfertigung für die Abschaffung einer gut funktionierenden nationalen Gerichtsbarkeit heranzuziehen.

Das Patentsystem lebt nicht zuletzt vom Vertrauen seiner Nutzer auch und gerade im Falle der gerichtlichen Durchsetzung. Es ist unübersehbar, dass zahlreiche Praktiker der Fassung einer europäischen Gerichtsbarkeit deshalb mit großer Skepsis entgegensehen, weil noch nicht erkennbar ist, dass ein solches Gerichtssystem den Anforderungen an Effizienz, Schnelligkeit und Preiswürdigkeit entsprechen wird und dem erprobten System ebenbürtig ist. Die intendierte nicht rein nationale Besetzung der Spruchkörper in erster Instanz sowie die intendierte multinationale Besetzung des Berufungsgerichts werden absehbar Sprachprobleme aufwerfen, die erhöhten Übersetzungsbedarf und zusätzliche Kosten mit sich bringen werden. Gravierender noch erscheint der Einwand, dass die jeweils zuständigen nationalen Gerichte in Ermangelung eines autonomen Patentrechts zwangsläufig (nur) ihr zwar weitgehend harmonisiertes, aber im Einzelfall unterschiedlich angewendetes nationales Recht zur Anwendung bringen. Erst im Fall der Etablierung einer mehrjährigen Rechtsprechung des intendierten Berufungsgerichts wird es möglich sein, verlässliche

Maßstäbe für die Rechtsanwendung zu gewinnen. Nicht zuletzt im Hinblick auf die grenzüberschreitende Bedeutung der Entscheidung wird daher dem sogenannten Forum-Shopping eine noch weitaus höhere Bedeutung zukommen.

Angesichts der Bedenken gegen die derzeit geplante Regelung und unterstellt, dass die oben aufgeworfenen rechtlichen Fragen befriedigend geklärt werden könnten, bietet sich vielmehr an, eine europäische Gerichtsbarkeit zunächst mit der Maßgabe einzuführen, dass die bestehende nationale Gerichtsbarkeit nicht abgeschafft wird und vielmehr die europäische Gerichtsbarkeit dem Rechtssuchenden als weitere Alternative angeboten wird. Dieses Ziel könnte zunächst dadurch erreicht werden, dass der Jurisdiktion des UPC nur die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung unterworfen werden, das heißt auf eine Erstreckung der Jurisdiktion auf klassische EPÜ-Patente zumindest vorläufig verzichtet wird. Alternativ käme in Frage, vorausgesetzt, der Patentinhaber verfügt auch über ein paralleles inländisches Schutzrecht, durch die Beseitigung des Verbotes des Doppelschutzes für das nationale Patent den Zugang zur fortbestehenden nationalen Jurisdiktion sicherzustellen. Da das intendierte europäische Patent unabhängig davon, ob es als "Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung" oder als "Gemeinschaftspatent" ausgebildet wird, dass ein Aliud gegenüber dem nationalen Patent darstellt, erweist sich das derzeit allen Entwürfen zugrundeliegende Konzept des Verbotes des Doppelschutzes ohnehin als sinnwidrig, da der territoriale Schutzbereich beider Patente unterschiedlich ist.

In diesem Zusammenhang sei zuletzt darauf hingewiesen, dass das Recht der Gemeinschaftsmarke wie auch das Recht des Gemeinschaftsgeschmacksmusters von der Co-Existenz zwischen europäischem Recht und nationalem Recht ausgeht und dem Rechtssuchenden jeweils ein nationales Rechtssystem zur Durchsetzung seiner Ansprüche zur Verfügung steht. Dies belegt, dass die Einführung einer europäischen Gerichtsbarkeit keine zwingende Voraussetzung für die Fassung eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung bzw. eines Gemeinschaftspatents ist.

Die Bundesrechtsanwaltskammer spricht sich daher dafür aus, für den Fall der Einführung einer europäischen Patentgerichtsbarkeit nicht - jedenfalls nicht von vornherein - auf die für die überwiegende Anzahl aller Fälle völlig ausreichende nationale Gerichtsbarkeit zu verzichten. In dem Maße, in dem sich möglicherweise in Zukunft die europäische Patentgerichtsbarkeit als vorzugswürdig erweist, wird sie sich im Wettbewerb der Systeme auch durchsetzen können.
