



Sondernewsletter UPC und Einheitspatent

Inkrafttreten des EPGÜ und der EU-Verordnungen

Vorbemerkung	02	10. Die negative Feststellungsklage vor dem einheitlichen Patentgericht	36
1. Grundstruktur des Europäischen Patentpakets - EPGÜ und EU-Verordnungen	04	11. Einstweilige Maßnahmen	40
2. Das Einheitliche Patentgericht - sachliche und örtliche Zuständigkeit; funktionale Aufteilung zwischen den einzelnen Kammern	07	12. Beweissicherung	44
3. Übergangsrecht und Opt-Out von der Zuständigkeit des EPGÜ	14	13. Berufungsverfahren	50
4. Strategische Aufstellung der Patentnutzer	17	14. Gerichtskanzlei; Elektronische Akte und Schutz vertraulicher Informationen	52
5. Beteiligung mehrerer Personen	21	15. Gerichtskosten und erstattungsfähige Kosten für Rechts- und Patentanwalt	54
6. Verletzungsverfahren erster Instanz; Verfahrensablauf	24	16. Übersetzungsregelungen für das EPeW und die Sprachenregelungen vor dem EPG	58
7. Rechtsfolgen der Patentverletzung und Zwangsvollstreckung	27	17. Vertretung vor dem Einheitlichen Patentgericht, EPLC	61
8. EPG und FRAND	30	18. Ergänzende Schutzzertifikate vor dem Einheitlichen Patentgericht	63
9. Nichtigkeitsklagen vor dem Einheitlichen Patentgericht (EPG)	32	Haben Sie Interesse an unserem Newsletter?	66

Vorbemerkung

Seit 2013 bereitet Preu Bohlig & Partner in Seminaren, Vorträgen und durch zahlreiche Veröffentlichungen auf die Herausforderungen des neuen Patentsystems vor. Dieser Sondernewsletter rückt dieses Thema in den Mittelpunkt und vermittelt Ihnen im gewohnten Stil einen Überblick über die wichtigsten Regelungen.

Daneben veranstalten wir weitere Online-Seminare zum Thema:

- Dienstag, 10. Mai 2022, 17:00 Uhr – 19:00 Uhr: EPGÜ – Wiederholung, Einführung und Grundlagen des neuen Europäischen Patentsystems
- Dienstag, 24. Mai 2022, 9:30 Uhr – 12:30 Uhr: Countdown zum EPGÜ – Was Sie jetzt vorbereiten müssen
- Dienstag, 28. Juni 2022, 8:30 – 12:00 Uhr: Countdown UPCA (auf Englisch)
- Dienstag, 28. Juni 2022, 17:00 – 20:30 Uhr: Countdown UPCA (auf Englisch)

Die Veranstaltungen in englischer Sprache bauen nicht aufeinander auf. Sie richten sich insbesondere an Teilnehmer aus dem Ausland. Interessierte können sich bereits jetzt an Frau Anja Friedrich (anf@preubohlig.de) wenden.

Inkrafttreten des EPGÜ

Das Einheitliche Patentgerichtsübereinkommen (EPGÜ) steht kurz vor seinem Inkrafttreten.

16 EU-Staaten haben bislang ratifiziert, es fehlt nur noch die Ratifizierung durch Deutschland. Hierfür sind die Voraussetzungen geschaffen: Das Zustimmungsgesetz zu EPGÜ und zum Protokoll über die Vorläufige Anwendbarkeit wurde im Herbst 2020 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet, zwei hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerden wurden vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig verworfen, entsprechende Eilanträge gegen die Ausfertigung des Zustimmungsgesetzes (EPGÜ-ZustG) wurden mit Beschluss vom 23. Juni 2021 zurückgewiesen. Entsprechend hat der Bundespräsident im August 2021 das Gesetz ausgefertigt.

Protokoll zur Vorläufigen Anwendbarkeit

Vor dem Inkrafttreten des EPGÜ ist im Rahmen der vorläufiger Anwendung das Gericht als Institution aufzubauen. Das Protokoll über die vorläufige Anwendung des EPGÜ schafft dafür die rechtliche Grundlage und leitet damit eine sogenannte vorbereitende Phase ein. Die Vertragsmitgliedstaaten haben dieses Protokoll unterzeichnet und es ist am 19. Januar 2022 in Kraft getreten.

Die vorbereitende Phase gliedert sich in mehrere Abschnitte. Zunächst werden die institutionellen Gremien des EPGÜ ernannt, insbesondere der Verwaltungsausschuss (Art. 12 EPGÜ), der Haushaltsausschuss (Art. 13 EPGÜ) und der Beratende Ausschuss (Art. 14 EPGÜ). Die konstituierende Sitzung des Verwaltungsausschusses fand am 22. Februar 2022 statt.

Der Verwaltungsausschuss beschließt die Verfahrensordnung (inkl. der Gerichtsgebühren), die Satzung des Gerichts sowie Höhe und Regeln für die Prozesskostenhilfe. Der Verwaltungsausschuss

errichtet auch – auf Antrag des Vertragsmitgliedstaats – die Lokal- und Regionalkammern.

Der Beratende Ausschuss übernimmt als Aufgabe die Unterstützung des Verwaltungsausschusses bei der Ernennung der Richter. Hierzu bestimmt Art. 16 EPGÜ, dass der Beratende Ausschuss eine Liste der am besten geeigneten Personen erstellt und der Verwaltungsausschuss auf Grundlage dieser Liste einvernehmlich die Richter ernennt. Bewerbungsgespräche finden im Frühjahr 2022 statt, die Richter sollen noch vor der Sommerpause ernannt werden. Es wird erwartet, dass vor allem aus den Mitgliedstaaten bekannte Patentrichter auch für das EPGÜ ernannt werden, voraussichtlich in Teilzeit parallel zu ihren bestehenden Richterfunktionen. Die ernannten Richter wählen dann den Präsidenten des Gerichts erster Instanz bzw. den Präsidenten des Berufungsgerichts.

Des Weiteren wird in der Phase der vorläufigen Anwendung das IT-System fertiggestellt und den Nutzern vorgestellt. Hiermit ist im Juni oder Juli 2022 zu rechnen.

Im Anschluss besteht im Rahmen der sogenannten „Sunrise“-Periode die Möglichkeit, bei der Gerichtskanzlei ein Opt-Out eines bestehenden Europäischen Patents zu erklären, mit Wirkung zum Tag des Inkrafttretens des EPGÜ, R. 5.12 Verfahrensordnung. Es wird erwartet, dass diese Phase im Sommer 2022 beginnen und etwa drei bis sechs Monate dauern wird.

Sobald Deutschland seine Ratifikationsurkunde hinterlegt hat, beginnt der in Art. 89 EPGÜ festgelegte Countdown. Der Start des EPGÜ ist darin auf den ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der dreizehnten, also der deutschen Ratifikationsurkunde gesetzt. Der Verwaltungsausschuss hat hierzu am 6. April 2022 bekannt gegeben, dass mit einem Start des EPG „während des 4. Quartals 2022 oder Anfang 2023“ zu rechnen sei. Er wird derzeit für Oktober 2022 bis Januar 2023 erwartet. Eine weitere Verschiebung in die

Zukunft ist äußerst unwahrscheinlich.

Start des neuen Systems

Sobald Deutschland die Ratifikationsurkunde hinterlegt hat, kann ein sog. „früher Antrag“ auf einheitliche Wirkung für Einheitspatente oder ein Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Patenterteilung beim EPA gestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch die sog. "Sunrise"-Periode, in der Opt-Out-Anträge bereits bei der Gerichtskanzlei eingereicht werden können.

Abkürzungen

EPGÜ = Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht

EPG = Einheitliches Patentgericht

EP = Europäisches Patent

EPeW = Einheitspatent / Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung

R. = Regeln der Verfahrensordnung, basierend auf dem 18. Entwurf, zuletzt geändert am 15. März 2017

EinheitspatentVO = Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes

PatÜbersVO = Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 DES RATES vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen

1. Grundstruktur des Europäischen Patentpakets - EPGÜ und EU-Verordnungen

Rechtliche Grundlagen

Das neue Europäische Patentsystem basiert auf mehreren rechtlichen Grundlagen. Die Grundstruktur des „Patentpakets“ ist zweigeteilt und besteht im Wesentlichen aus dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) vom 19.02.2013 als völkerrechtlicher Vertrag und aus den EU-Verordnungen 1257/12 und 1260/12 als Rechtsetzungsakte der Europäischen Union.

EPGÜ

Das EPGÜ schafft sowohl ein neues Gericht - das Einheitliche Patentgericht (EPG, englisch: UPC, französisch: JUB) – als auch materielle Normen des Patentrechts. Es handelt sich um einen völkerrechtlichen Vertrag zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den sog. „Teilnehmenden Mitgliedstaaten“, zu denen Spanien, Kroatien und Polen nicht gehören, da sie den Vertrag nicht unterzeichnet haben. Die Konstruktion über einen völkerrechtlichen Vertrag wurde unter anderem gewählt, um zu vermeiden, dass der EuGH als höchste Instanz über Fragen des Patentrechts entscheidet. Das EPG hat zwar bei seinen Entscheidungen EU-Recht zu beachten und die Pflicht, gegebenenfalls dem EuGH Fragen im Rahmen von Vorabentscheidungsverfahren vorzulegen. Anders aber als im Markenrecht, in dem Vorlageentscheidungen betreffend die Auslegung der Unionsmarken-VO und des nationalen Markenrechts, das auf die Markenrechts-RiLi zurückgeht, häufig sind, werden sich Vorlageentscheidungen aufgrund der gewählten rechtlichen Konstruktion auf die Auslegung anderer Fragen als materielles Patentrecht beschränken, wie zum Beispiel EU-Kartellrecht, EU-Grundrechte oder Zuständigkeitsregelungen.

Mit dem EPG wird erstmals auf europäischer Ebene ein Zivilgericht mit Entscheidungskompetenz für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten geschaffen. Das ist ein Novum. Bei anderen Rechtstiteln wie Unionsmarken

oder Gemeinschaftsgeschmacksmustern entscheiden bislang nationale Gerichte. Nun trifft ein von Nationalstaaten unabhängiges Gericht Entscheidungen mit Wirkung für die teilnehmenden Mitgliedstaaten. Keine Kompetenz hat das EPG für EPÜ-Vertragsstaaten die nicht am EPGÜ teilnehmen, also Nicht-EU-Staaten wie Schweiz, Türkei, Norwegen, Island und das Vereinigte Königreich, sowie jedenfalls die bereits genannten EU-Staaten Spanien, Kroatien und Polen. Für diese Länder bleibt es beim herkömmlichen Bündelpatent.

Die territoriale Entscheidungskompetenz des EPG erstreckt sich bei Einheitspatenten auf alle am EPGÜ zum Zeitpunkt der Eintragung der einheitlichen Wirkung teilnehmenden Mitgliedstaaten und bei herkömmlichen Europäische Patenten (EP) auf alle Mitgliedstaaten, in denen das EP in Kraft ist.

Einheitspatent VO 1257/12

Zweite Säule des neuen Europäischen Patentsystems ist die Verordnung 1257/2012, das ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (EPeW oder „Einheitspatent“) schafft. Ergänzend hierzu wurde die Verordnung 1260/2012 mit Übersetzungsregelungen zum Einheitspatent beschlossen. Anders als bei der Unionsmarke oder dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster handelt es sich bei dem Einheitspatent nicht um einen Rechtstitel der EU, sondern es wird eine Sonderform eines Europäischen Patents geschaffen. Auf der Grundlage von 142 ff. EPÜ begründen die Verordnungen ein nach den Regeln des EPÜ erteiltes EP mit einheitlicher Schutzwirkung in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sich das herkömmliche EP und das Einheitspatent nur in wenigen Punkten unterscheiden. Sie unterliegen den gleichen Regelungen zum Erteilungsverfahren und zum Einspruchsverfahren auf der Grundlage des EPÜ, den gleichen Regelungen zum Verletzungs- und

Nichtigkeitsverfahren, insbesondere dem materiellen Patentrecht auf der Grundlage des EPGÜ und des EPÜ und schließlich den gleichen Regelungen zur Vollstreckung aus dem EPGÜ. Unterschiede ergeben sich nur aufgrund des Charakters des Einheitspatents. So können Einheitspatente nur für Patente beantragt werden, deren Erteilung nach Inkrafttreten des EPGÜ erfolgt. Übersetzungsregelungen nach Erteilung sind speziell in der VO 1260/2012 geregelt. Die Jahresgebühren nach Erteilung sind aufgrund des unterschiedlichen Schutzrechtsterritoriums unterschiedlich und auch die territoriale Reichweite eines Urteilsausspruchs des EPGÜ bestimmen sich letztlich nach dem jeweils geschützten Territorium.

Die EU-Verordnungen stellen folgende Voraussetzungen für die einheitliche Wirkung eines EP auf:

- Gleiche Patentansprüche in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten.
- Schriftlicher Antrag beim EPA innerhalb eines Monats nach Patenterteilung, wobei eine 2-monatige Wiedereinsetzungsfrist bei verspätetem Antrag (R. 22 der „Rules relating to Unitary Patent Protection“/ UPP Rules) und eine Korrekturfrist bei einer fehlerhaften Einreichung nach Hinweis durch das EPA gewährt wird (R. 7 (3) UPP Rules).
- Für einen Übergangszeitraum von mindestens 6 Jahren ist dem Antrag eine Übersetzung beizulegen, entweder ins Englische bei Erteilungssprache Deutsch oder Französisch oder in eine beliebige EU-Amtssprache bei Erteilungssprache Englisch.

Die Rechtsfolge der einheitlichen Wirkung ist eine territoriale Schutzwirkung einheitlich für sämtliche am EPGÜ teilnehmenden Mitgliedstaaten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich nach wie vor um ein EP handelt, das außerhalb dieses Schutzrechtsterritoriums als Bündelpatent validiert werden kann, zum Beispiel in den Nicht-EU-Staaten (Vereinigtes Königreich, Schweiz, Norwegen, Türkei, etc.) oder in denjenigen Staaten, die das EPGÜ nicht unterzeichnet oder (noch) nicht ratifiziert haben. Hervorzuheben ist weiter, dass

die einheitliche rechtliche Wirkung nur in allen zum Zeitpunkt der Eintragung am EPGÜ teilnehmenden Mitgliedsstaaten gilt. Sofern also einzelne teilnehmende Mitgliedsstaaten das EPGÜ noch nicht ratifiziert haben, gibt es dort keine einheitliche Wirkung und diese wird auch nicht nachträglich auf diese Staaten erweitert, sobald diese ratifizieren. Es kann daher je nach Stand des Ratifikationsprozesses zu einer territorialen Zersplitterung hinsichtlich des Schutzes kommen. Das EPA vermerkt im Register, für welche teilnehmenden Mitgliedsstaaten ein Einheitspatent jeweils Wirkung entfaltet.

Da das Bündelpatent in nationale Teile zerfällt, bedurfte es keiner besonderen Regelungen für das EP als Vermögensgegenstand, also als Gegenstand des Rechtsverkehrs (Übertragung, Lizenzierung, Pfändung o. ä.). Für das Einheitspatent, das in mehreren teilnehmenden Mitgliedstaaten einheitlich Wirkung entfaltet, war hierzu eine Regelung zu treffen. Art. 7 der VO 1257/12 sieht vor, dass grundsätzlich das Recht am Sitz des Erstanmelders maßgeblich ist, wenn er seinen Sitz in einem der teilnehmenden Mitgliedstaaten hat. Andernfalls ist als Auffangrecht deutsches Recht anwendbar. Bei mehreren Anmeldern gilt der Sitz des Erstgenannten, andernfalls der Sitz des Zweitgenannten usw., wenn erst dieser einen Sitz in einem der teilnehmenden Mitgliedstaaten hat. Die Reihenfolge der Anmelder ist somit von Bedeutung für die Frage des anwendbaren Rechts. Sie sollte frühzeitig geprüft und geklärt werden. Es ist vorgesehen, dass die Reihenfolge mit Blick auf diese Vorschrift für Europäische Anmeldungen noch geändert werden darf. Bei der Regelung in Art. 7 der VO 1257/12 handelt sich um eine statische Verweisung. Sie wird durch die Übertragung der Inhaberschaft nicht mehr geändert, sondern sie gilt so, wie sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der einheitlichen Wirkung bestimmt ist.

Einbeziehung bestehender und künftiger EP-Bündelpatente in das neue System

Das neue europäische Patentsystem ist nicht auf die Schaffung des EPG als einheitliches Gericht und auf das Einheitspatent beschränkt. Denn auch für die bisherigen Bündelpatente, die nach Erteilung in nationale Teile zerfallen, ist das EPGÜ anzuwenden, also alle EP mit Anmeldetag ab Ende 2002 oder Anfang 2003, die noch in Kraft sind. Für die Bündelpatente wird das neue, einheitliche materielle Patentrecht gelten, ein einheitlicher Rechtsweg zum EPG (vorbehaltlich des Übergangszeitraums) mit einem einheitlichen Prozessrecht und einer breiten territorialen Reichweite von Entscheidungen des EPG. Man kann daher auch von einer „Metamorphose“ der Bündelpatente zu einem kleinen Einheitspatent sprechen.

Die vor dem EPG anwendbaren Rechtsquellen für das Bündelpatent und das Einheitspatent sind in Art. 24 EPGÜ abschließend geregelt. Vorrang hat das EU-Recht vor den speziellen Verträgen EPGÜ und EPÜ, sodann sind für dort nicht geregelte Sachverhalte sonstige internationale Verträge der Mitgliedsstaaten oder nationales Recht anwendbar. Damit gilt wie erwähnt gleiches materielles Patentrecht für Einheitspatente und die bisherigen Bündelpatente - und zwar nach wohl richtiger, aber umstrittener Auffassung auch für EP, für die ein Opt-out erklärt wurde. Für die Bestimmung des Schutzbereichs und Nichtigkeitsgründe ist insbesondere auf die Artt. 69, 138 und 139 EPÜ zu verwiesen. Die Artt. 25 bis 28 EPGÜ gelten für die aus dem Patent folgenden Rechte und deren Grenzen, die § 9 ff. PatG nachgebildet sind. Die patentrechtliche Erschöpfung ist für Einheitspatente geregelt in Art. 6 der VO 1257/12 und für EP in Art. 29 EPGÜ; inhaltlich ergibt sich aber kein Unterschied.



Andreas Haberl
Rechtsanwalt, Partner
München

Tel +49 (0)89 383870-0
aha@preubohlig.de



Konstantin Schallmoser, LL.M.
Rechtsanwalt, Partner
München, Paris

Tel +33 (0)153815040
ksc@preubohlig.de

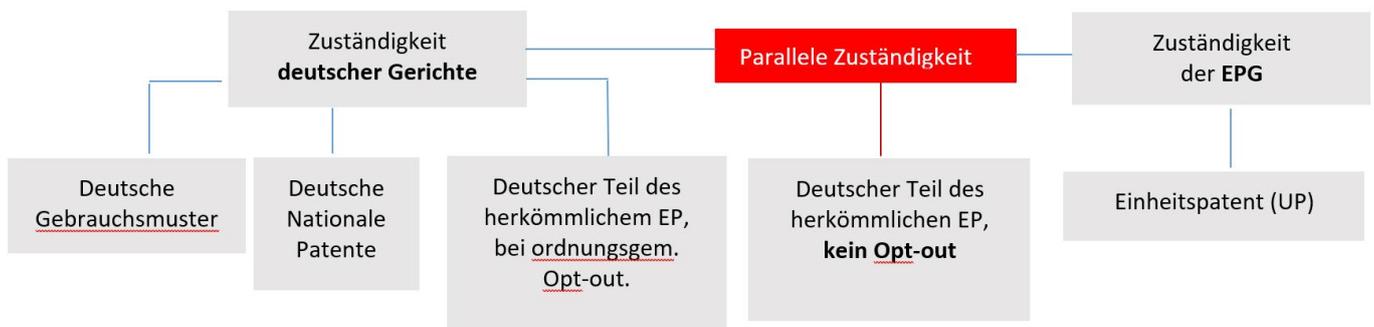
2. Das Einheitliche Patentgericht - sachliche und örtliche Zuständigkeit; funktionale Aufteilung zwischen den einzelnen Kammern

Einheitliches Patentgericht (EPG) oder nationale Gerichte

An erster Stelle steht die Frage, ob das EPG oder ein nationales Gericht für eine Verletzungsklage zuständig ist. Das hängt in erster Linie von der Art des Patents ab, das gegen einen Verletzer geltend gemacht wird. Europäische Patente (EP) mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) fallen stets in die ausschließliche Zuständigkeit des EPG (Art. (3) (a) EPGÜ). Nationale Gerichte sind für diese Art von Patenten unzuständig. Deutsche (also nationale) Patente oder deutsche Gebrauchsmuster fallen hingegen ausschließlich in die Zuständigkeit deutscher Gerichte. Die Auswahl der Schutzrechtsart bewirkt damit eine Weichenstellung, ob national oder auf europäischer Ebene geklagt werden kann.

Herkömmliche EP bieten eine komplexe Palette von Durchsetzungsoptionen. Das liegt an der siebenjährigen Übergangsbestimmung des Art. 83 EPÜ. Während dieser Übergangszeit, die um sieben Jahre verlängert werden kann, wird es möglich sein, herkömmliche EP auch vor nationalen Gerichten einzuklagen und durchzusetzen (Art.83 (1) EPGÜ). Anders als beim Einheitspatent ist die Zuständigkeit des EPG in der Übergangszeit also nicht ausschließlich.

Patentinhaber, die vermeiden wollen, dass ihre herkömmlichen EP Gegenstand einer Nichtigkeitsklage oder einer negativen Feststellungsklage vor dem EPG werden, können sich aktiv der Zuständigkeit des EPG entziehen. Einzelheiten zum Opt-Out werden wir im Folgenden Kapitel erläutern.



Zuständigkeitsfragen

Tragend für die Zuständigkeit ist die Frage, wie Rechtsangelegenheiten verteilt sind

- (a) zwischen den Kammern des EPG (interne Zuständigkeitszuweisung);
- (b) zwischen dem EPG und nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten des EPGÜ;
- (c) zwischen dem EPG und Gerichten der EU, die nicht in den Anwendungsbereich des EPGÜ fallen, wie Kroatien, Polen und Spanien; und
- (d) zwischen dem EPG und Gerichten in Nicht-EU-Staaten.

Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen EPG und nationalen Gerichten

Die Brüssel-Ia-Verordnung und das Lugano-Übereinkommen bilden den generellen Rahmen, der für die internationale Zuständigkeit bestimmend ist. Beide Regelwerke gelten für das EPG (Art. 31 EPGÜ).

Das EPG ist ein Gericht mit sachlicher Zuständigkeit beschränkt auf bestimmte Klagearten, die in Art. 32 (1) EPGÜ aufgeführt sind. Es sind Klagen, die auf Europäischen Patente (EP) und gestützt und beispielsweise auf bereits eingetretene oder nur drohende Patentverletzungen gerichtet sind. Ferner gehören dazu Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung, Klagen auf Nichtigkeitserklärung eines EP oder Einheitspatente sowie Klagen auf Unterlassung und Schadenersatz. Das EPG ist für diese Klagen ausschließlich zuständig, vorbehaltlich besonderer Regelungen betreffend herkömmlicher EP in der siebenjährigen Übergangsfrist. Mit anderen Worten: Die in Art. 32 (1) EPGÜ aufgeführten "Gegenstände" sind dem EPG zugewiesen und den nationalen Gerichten entzogen. Angelegenheiten außerhalb dieses sachlichen Bereichs müssen vor den nationalen

Gerichten eingeklagt und können nur dort entschieden werden (Art. 32 (2) EPGÜ).

Das EPG wird in der Brüssel-Ia-Verordnung (auch genannt EuGVVO, Verordnung 1215/2012, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 542/2014) wie jedes Gericht behandelt, das zum Rechtssystem eines EU-Staats gehört. Das EPG steht damit auf derselben Stufe wie ein nationales Gericht in der EU. Nach Art. 71 b (1) EuGVVO ist das EPG zuständig, wenn die Gerichte der EU in einer Angelegenheit, die dem EPGÜ unterliegt, ansonsten zuständig wären. Die Vorschriften der EuGVVO führen unter anderem zu folgenden für Patentverletzungsverfahren wichtigen Konsequenzen:

- Das EPG kann den nationalen Teil eines herkömmlichen EP nicht widerrufen, der in einem Nicht-EPGÜ-Staat, wie z.B. Spanien, in Kraft ist. Dies ergibt sich aus Art. 24 (4) EuGVVO, wonach Gerichte eines Mitgliedstaats der EU ausschließlich für Verfahren zuständig sind, die die Eintragung oder die Gültigkeit eines für diesen Mitgliedstaat erteilten EP betreffen. Eine Nichtigkeitsklage vor dem EPG, die sich gegen ein herkömmliches EP richtet, kann zwar grundsätzlich sämtliche nationalen Teile des EP erfassen. Davon ausgenommen sind aber diejenigen nationalen Teile, die in Nicht-EPGÜ-Staaten in Kraft sind. Ein herkömmliches EP, das zum Beispiel in Deutschland, Frankreich, Italien, UK und Spanien in Kraft ist, kann danach zwar durch das EPG für Deutschland, Frankreich und Italien widerrufen werden. Ein Widerruf für UK und Spanien kommt hingegen nicht in Betracht.

- Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaats hat, kann in einem anderen Mitgliedstaat wegen einer unerlaubten Handlung oder einer Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, vor dem Gericht desjenigen Ortes verklagt werden, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht (Art. 7 (2) der Brüssel-Ia-Verordnung). Der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung spielt in Patentverletzungsstreitigkeiten eine herausragende Rolle. Dank des transnationalen Wirkungsbereichs des EPG ist dessen

internationale Zuständigkeit nach der EuGVVO bereits gegeben, wenn eine Verletzung des herkömmlichen EP bereits in einem EPGÜ-Staat stattfindet. Je nach dem, schließt sich daran die Prüfung an, welcher Kammer des EPG die Rechtsangelegenheit zugeteilt werden kann (siehe unten).

- Neben dem Gerichtsstand der unerlaubten Handlung kann eine Zuständigkeit am Wohn- oder Geschäftssitz des Beklagten begründet sein (Art. 4 (1) EuGVVO). Danach ist die internationale Zuständigkeit des EPG begründet, sobald der Beklagte einen Sitz in einem EPGÜ-Staat unterhält. Nach Art. 8 EuGVVO können mehrere Personen zusammen verklagt werden, vor dem Gericht des Ortes, an dem einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat, sofern zwischen den Klagen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten. Diese Erweiterung ermöglicht die Einbeziehung von Beklagten, die keinen Wohnsitz in einem EPGÜ-Staat unterhalten.

Interne Aufteilung der Zuständigkeiten innerhalb des EPG

Art. 33 EPGÜ regelt die interne Zuständigkeitsverteilung, also wie Rechtsangelegenheiten innerhalb des EPG verteilt werden. Die Kammern des EPG sind zwar über viele EU-Staaten verstreut, dennoch gehören sie demselben Gericht an, nämlich dem EPG. Für die interne Verteilung gilt gemäß Art. 71 (1) EuGVVO also das EPGÜ, und nicht die Zuständigkeitsregeln der EuGVVO.

Nach Art. 33 (1) (b) EPGÜ ist die Zentralkammer des EPG für Patentverletzungsfälle gegen Beklagte zuständig, die ihren Sitz außerhalb eines Vertragsmitgliedstaats haben. Ebenso ist die Zentralkammer des EPG für einen Fall zuständig, wenn die Verletzung in einem Staat ohne Lokalkammer erfolgt.

Zuständigkeit aus unerlaubter Handlung („tatsächliche oder drohende Verletzung“)

Die Zuständigkeit einer Lokalkammer kann sich aus unerlaubter Handlung ergeben, soweit die unerlaubte Handlung in demjenigen EPGÜ-Staat festgestellt wird, in dem sich diese Lokalkammer befindet. Sollten im EPGÜ-Staat der unerlaubten Handlung mehrere Lokalkammern errichtet worden sein, so wie in Deutschland, besteht für den Patentinhaber eine Wahlmöglichkeit, die an keine weiteren Voraussetzungen gebunden ist, es muss nur irgendwo in Deutschland eine unerlaubte Handlung festgestellt werden.

Die Wahlmöglichkeit geht darüber hinaus, sollte sich die unerlaubte Handlung auf mehrere EPGÜ-Staaten mit Lokalkammern oder auf den Wirkungsbereich von Regionalkammern erstrecken. In einem solchen Fall kann der Rechteinhaber zwischen Kammern unterschiedlicher EPGÜ-Staaten oder Regionalkammern wählen. Diese Wahlmöglichkeit entspricht dem herkömmlichen Forum-Shopping, allerdings bezogen auf Kammern desselben Gerichts. Zwischen den Kammern des EPGÜ mögen Unterschiede bestehen, weshalb die Auswahl einer bestimmten Kammer durchaus einen strategischen Vorteil darstellen kann. Auch die Zuständigkeit einer Regionalkammer kann auf unerlaubte Handlung gestützt werden. Dafür ist erforderlich, dass die unerlaubte Handlung zumindest in einem EPGÜ-Staat begangen wurde, der zu der regionalen Gruppe gehört, für welche die Regionalkammer errichtet wurde.

Eine unerlaubte Handlung ist laut Art. 33 EPGÜ eine „tatsächliche oder drohende Verletzung“ des Streitpatents. Eine tatsächliche Verletzung liegt vor, wenn mindestens eine der in Art. 25 und 26 EPGÜ definierten Verletzungshandlungen festgestellt werden kann. Das hängt von der Art der geschützten Lehre ab. Im Falle eines Erzeugnispatents (Art. 25a EPGÜ) ist die Feststellung eines patentverletzenden Angebots

ausreichend. Beispielsweise kann an einem beliebigen Ort (weltweit) ein im Internet veröffentlichtes Angebot initiiert sein, das für potenzielle Angebotsempfänger im Zuständigkeitsbereich einer oder mehrerer Kammern bestimmt und dort abrufbar ist.

Wohn- oder Geschäftssitz des Beklagten

Die Zuständigkeit einer Kammer kann nach Art. 33 EPGÜ auch auf den Wohnsitz des Beklagten oder auf dessen Hauptniederlassung gestützt werden. Die Hauptniederlassung ist der Geschäftssitz im engeren Sinne, also der Ort, an dem der Beklagte seinen eingetragenen Sitz hat und seine Hauptverwaltung unterhält. Anstatt einer Hauptniederlassung reicht nach Art. 33 EPGÜ ein "Geschäftssitz" im weiteren Sinne für die Begründung der Zuständigkeit aus. Das erweitert den Anwendungsbereich dieser Zuständigkeitsvorschrift. Erfasst sind gewöhnliche, wohl auch vorübergehende Niederlassungen, wie z. B. ein Ausstellungsstand auf einer Messe.

Mehrere Beklagte können schließlich zusammen am Wohn- oder Geschäftssitz eines Beklagten verklagt werden, wenn zwischen ihnen eine Geschäftsbeziehung besteht und die Klage sich auf denselben Verletzungsvorwurf richtet. Sollten die Beklagten, die mitverklagt werden sollen, nur über einen Wohn- oder Geschäftssitz in der EU, aber keinen in einem EPGÜ-Staat verfügen (z.B. Spanien), ist darüber hinaus Art. 8 EuGVVO zu berücksichtigen (siehe oben).

Beklagte ohne Wohn- oder Geschäftssitz in einem EPGÜ-Staat

Verfügt der Beklagte über keinen Wohn- oder Geschäftssitz in einem EPGÜ-Staat, besteht zunächst die Möglichkeit, die Zuständigkeit einer Lokal- oder Regionalkammer aus einer unerlaubten Handlung herzuleiten. Darüber hinaus kann der Rechteinhaber nach Art. 33 (1) unmittelbar die Zentralkammer anrufen. Soweit die Vorschrift eine Zuständigkeitszuweisung an die Zentralkammer vorsieht, wird explizit auf dessen Unterabsatz (1) (a) verwiesen, der eine unerlaubte

Handlung voraussetzt. Für eine Zuweisung der Sache an die Zentralkammer muss demnach zumindest eine drohende unerlaubte Handlung vorliegen. Da das EPG nach der Brüssel-Ia-Verordnung einem nationalen Gericht gleichgestellt ist, und solange innerhalb dessen territorialer Reichweite eine zumindest drohende unerlaubte Handlung festgestellt werden kann, handelt es sich bei der Zuständigkeitszuweisung auf die Zentralkammer nach Art. 33 EPGÜ um eine interne Verteilung innerhalb eines Gerichts, Art. 71 (1) EuGVVO.

EPGÜ-Staaten ohne Kammern

Verfügt ein EPGÜ-Staat, in dem entweder eine unerlaubte Handlung festgestellt wird (Art. 33 (1) (a) EPGÜ) oder ein Wohn- oder Geschäftssitz des Beklagten besteht (Art. 33 (1) (b) EPGÜ) über keine Kammer oder gehört dieser EPGÜ-Staat keiner Region mit Regionalkammer an, kann der Kläger Klage bei der Zentralkammer einreichen.

Drei-Regionen-Klausel

Die sogenannte "Drei-Regionen-Klausel" ist eine Sonderbestimmung des EPGÜ, die verbreitete unerlaubte Handlungen betrifft. Erfolgen Verletzungshandlungen in den Territorien von mindestens drei Regionalkammern, kann der Beklagte beantragen, dass die mit dem Fall befasste Regionalkammer den Fall an die Zentralkammer abgibt. Mit dieser Bestimmung soll erreicht werden, dass Streitigkeiten über kommerziell wichtige Patente vor der Zentralkammer und nicht vor einer weniger erfahrenen Regionalkammer verhandelt werden. Derzeit sieht es allerdings so aus, dass nur eine einzige Regionalkammer gebildet werden wird (Schweden, Estland, Lettland, Litauen), so dass diese Bestimmung nicht zur Anwendung kommen wird.

Konflikte in Bezug auf herkömmliche EP ohne Opt-Out

Das EPGÜ sieht eine ausschließliche Zuständigkeit des EPG für die in Art. 32 (1) EPGÜ aufgezählten Fälle vor. Für herkömmliche EP (ohne Opt-Out) besteht in der

Übergangszeitraum jedoch eine Sondersituation. Für diese Patente gilt eine konkurrierende Zuständigkeit zwischen EPG und nationalen Gerichte gemäß Art. 83 (1) EPGÜ. Eine Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage könnte also sowohl vor einem nationalen Gericht als auch vor dem EPG eingereicht werden. Das führt zu Kompetenzkonflikten. Der Patentinhaber kann diese konkurrierende Zuständigkeit zwischen einerseits dem EPG und andererseits den nationalen Gerichten nur dadurch vermeiden, dass er ordnungsgemäß ein Opt-out erklärt. Dadurch wird das Patent der Zuständigkeit des EPG gänzlich entzogen. Eine Möglichkeit, ein bestehendes EP der konkurrierenden Zuständigkeit der nationalen Gerichte zu entziehen, besteht indes nicht.

Zur Lösung des Konflikts bei herkömmlichen EP ohne Opt-Out zwischen dem EPG und nationalen Gerichten während der Übergangsphase muss auf die Brüssel-la-Verordnung zurückgegriffen werden. Dazu sieht Art. 71 (2) EuGVVO Folgendes vor:

„ Die Art. 29 bis 32 finden Anwendung, wenn während des Übergangszeitraums gemäß Art. 83 des EPG-Übereinkommens das Einheitliche Patentgericht und ein Gericht eines Mitgliedstaats angerufen werden, der Vertragspartei des EPG-Übereinkommens ist.“

Die Grundregel der EuGVVO besteht darin, dass der Konflikt zwischen Gerichten zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts gelöst werden soll. Falls also ein weiteres Gericht zu einem späteren Zeitpunkt mit derselben Angelegenheit befasst wird, hat das zuerst angerufene Gericht Vorrang. Wird ein herkömmliches EP ohne Opt-out vor dem EPG eingeklagt, woraufhin eine weitere Klage auf der Grundlage desselben Patents vor einem nationalen Gericht eines EPGÜ-Staats eingereicht wird, besteht ein Konflikt. Geht es in beiden Verfahren um "denselben Anspruch" und "dieselben Parteien", setzt das später angerufene Gericht sein Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit durch das zuerst angerufene Gericht endgültig geklärt ist, Art. 29 (1) EuGVVO. Eine Angelegenheit betrifft den "denselben Anspruch", wenn dasselbe Patent gegen dasselbe Produkt oder Verfahren geltend gemacht wird

Zuständigkeitslücken zwischen dem EPG und nationalen Gerichten in Nicht-EPGÜ-Staaten schaffen leider weiterhin Spielraum für strategische Manöver durch "Torpedo"-Klagen. Die Taktik bei einem solchen Manöver besteht darin, eine Feststellungsklage in einem langsam agierenden Land einzureichen, um schnell agierende Gerichte daran zu hindern, den Verletzungsstreit zu führen. Es besteht etwa die Möglichkeit, eine Feststellungsklage auf der Grundlage eines herkömmlichen EP (ohne Opt-Out) vor einem nationalen Gericht eines Nicht-EPGÜ Staats (wie Spanien) einzureichen. Damit könnte eine spätere EPG-Klage zu demselben Patent blockiert werden. D.h. eine negative Feststellungsklage auf Nichtverletzung, die vor einem spanischen Gericht zwischen denselben Parteien in Bezug auf den deutschen, französischen und britischen Teil eines herkömmlichen EP eingereicht wird, blockiert eine entsprechende Verletzungsklage vor dem EPG. Das EPG müsste das Verfahren in Bezug auf diejenigen Teile des EP aussetzen, die bereits Gegenstand des Verfahrens vor dem spanischen Gericht sind. Dasselbe gilt für ein Gericht eines Staates des Lugano-Übereinkommens (wie der Schweiz) und eine anschließend beim EPG eingereichte Verletzungsklage. Abgeschwächt wird diese Möglichkeit allerdings dadurch, dass in der Regel Eilmaßnahmen gegen den Verletzer weiterhin möglich bleiben, Art. 35 EuGVVO.

Es wird noch dauern, bis die Rechtsprechung des EPG und des EuGH alle Fragen des Zusammenspiels der Zuständigkeiten zwischen dem EPG und nationalen Gerichten geklärt hat. Viele Aspekte im Zusammenhang mit Art. 71ff. EuGVVO sind noch ungeklärt. Dazu gehört die Reichweite der Sperrwirkung eines zuerst angerufenen erstinstanzlichen Gerichts. So ist denkbar, dass die zuerst eingereichte Verletzungsklage nicht alle nationalen Teile des EP abdeckt. Nationale Teile des EP, die nicht von der Verletzungsklage erfasst sind und nicht vor dem zuerst angerufenen Gericht eingeklagt sind, stellen offensichtlich nicht "denselben Anspruch" im Sinne des Art. 29 (1) EuGVVO dar. Diese Teile könnten also Gegenstand einer EPG-Klage sein.

Ein ähnliches Problem kann auftreten, wenn eine Nichtigkeitsklage gegen ein herkömmliches EP bei einem nationalen Gericht eingereicht wird. Nach Art. 24 (4) EuGVVO ist dieses Gericht nur für den nationalen Teil des EP zuständig, der im Staat dieses Gerichts validiert worden und in Kraft ist. Die Sperrwirkung einer solchen Nichtigkeitsklage für eine nachfolgende Klage vor dem EPG ist auf diesen Teil des EP beschränkt. Das EPG ist daher grundsätzlich nicht gehindert, eine Entscheidung mit Bezug auf andere EPGÜ-Staaten zu treffen, insbesondere über die Nichtigkeit derjenigen Teile des EP zu befinden, die nicht Gegenstand des zuerst angerufenen nationalen Gerichts sind. In diesem Fall könnte allenfalls Art. 30 EuGVVO zu einem anderen Ergebnis führen. Die Bestimmung erlaubt die Aussetzung des Verfahrens in Fällen, in denen "im Zusammenhang stehende Verfahren" anhängig sind. Verfahren, bei denen die Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen besteht, können "im Zusammenhang stehende Verfahren" im Sinne dieser Bestimmung darstellen (EuGH – Rechtssache C 144/86, Gubisch Maschinenfabrik vs. Palumbo). Die Frage ist noch ungeklärt, ob dafür der Bezug des EP zu derselben Erteilungsbehörde ausreicht.

Ort der Belegenheit von Vermögenswerten

Für Schadensersatzansprüche sieht Art. 71 (b) (3) EuGVVO eine – äußerst ungewöhnliche Zuständigkeits-erweiterung des EPG auf EPÜ-Mitgliedstaaten vor, die keine EU-Staaten sind (z. B. das Vereinigte Königreich oder die Türkei). Danach wird einem Kläger ein Forum für Schadensersatzansprüche aus Verletzungshandlungen gegeben, die außerhalb des Gebiets der EU begangen werden. Diese Zuständigkeits-erweiterung des EPG gilt wegen des Luganer Übereinkommens nicht für die Schweiz, wohl aber seit dem Brexit für das Vereinigte Königreich. Sie setzt voraus, dass der Beklagte das EP auch in anderen EPGÜ-Staaten verletzt und dort einen Schaden verursacht hat. Es bedarf also einer Hauptzuständigkeit des EPG gegen den Beklagten, die aus der in EPGÜ-Staaten der Union begangenen Verletzungen des EP resultiert. Die Schadensersatzklagen wegen in der Türkei oder dem

Vereinigten Königreich begangener Verletzungen setzt weiter voraus, dass der Beklagte über Vermögenswerte in einem EPGÜ-Staat verfügt, mit denen zumindest ein Teil des Schadensersatzes beglichen werden könnte und ein hinreichender Zusammenhang zwischen der Klage und dem EPGÜ-Staat, in dem sich die Vermögenswerte befinden, besteht. Eine hinreichende Verbindung könnte schon dann hergestellt sein, wenn der Kläger seinen Wohnsitz im Staat der Belegenheit innehat, oder wenn der Beklagte dort eine Verletzung des geltend gemachten Patents begangen hat.

Nichtigkeitsklagen

Isolierte Nichtigkeitsklagen müssen bei der Zentralkammer des EPG eingereicht werden, Art. 33 (4) EPGÜ. Die Zentralkammer des EPG hat ihren Sitz in Paris, mit einer Außenstelle in München. Ursprünglich war auch eine Abteilung der Zentralkammer in London vorgesehen. Das Vereinigte Königreich ist aber nach dem Brexit nicht mehr am neuen System beteiligt.

Die Nichtigkeitsklage kann auch bei einer Lokal- oder Regionalkammer des Gerichts erster Instanz eingereicht werden, wenn die Parteien darüber eine Vereinbarung getroffen haben. Beispielsweise kann eine Lizenzvereinbarung vorsehen, dass künftige Streitigkeiten vor einer bestimmten Kammer des EPG verhandelt werden sollen. Dies gilt dann auch für die Frage des Rechtsbestands.

Selbst eigenständige Nichtigkeitsklagen sind nicht unabhängig von parallelen Klagen, die dasselbe Patent betreffen. Ist bei einer Lokal- oder Regionalkammer bereits eine Verletzungsklage wegen desselben Patents und zwischen denselben Parteien anhängig, muss die Nichtigkeitsklage bei dieser Kammer eingereicht werden. Der Beklagte einer Verletzungsklage kann also eine Nichtigkeitsklage nicht in einem getrennten Verfahren betreiben.

Der Patentinhaber oder Rechteinhaber hat die Wahl, wo er die Verletzungsklage erhebt. Gemäß Art. 33 (5) EPGÜ kann eine Verletzungsklage bei jeder zuständigen

Kammer eingereicht werden, auch nachdem eine eigenständige Nichtigkeitsklage zwischen denselben Parteien und in Bezug auf dasselbe Patent bei der Zentralkammer eingeleitet worden ist. Es liegt dann im Ermessen der mit der Verletzungsklage befassten Kammer, zu entscheiden, ob sie sowohl die Verletzungs- als auch die Nichtigkeitsklage verhandeln will, ob sie die Verfahren trennen und nur die Verletzungsklage weiterverfolgen will oder ob sie die Verletzungsklage an die Zentralkammer verweisen will. Diese Entscheidung wird nach Anhörung der Parteien getroffen. Die mit der Verletzungsklage befasste Kammer berücksichtigt bei der Ausübung ihres Ermessens, wie weit die Nichtigkeitsklage gediehen ist.



Dr. Alexander Harguth

Rechtsanwalt, Partner
München, Paris

Tel +49 (0)89 383870-0
axh@preubohlig.de

3. Übergangsrecht und Opt-Out von der Zuständigkeit des EPGÜ

Zeitraum

Das Übergangsrecht gemäß Art. 83 EPGÜ regelt für einen Zeitraum von mindestens 7 Jahren, maximal 14 Jahren das Verhältnis zwischen den nationalen Patentgerichten und dem EPG. Es gilt nur für EP ohne einheitliche Wirkung, das Einheitspatent fällt stets unter die Gerichtsbarkeit des EPG. Grundsätzlich werden alle bestehenden und zukünftigen EP sowie EP-Anmeldungen mit Inkrafttreten des EPGÜ diesem neuen Rechts- und Gerichtssystem unterworfen, also auch solche, die schon vor langer Zeit angemeldet wurden, aber noch validiert sind (Anmeldetag ab in etwa 2003, je nach Starttag des EPGÜ). Während des Übergangszeitraums gibt es aber die Möglichkeit, EP aus dem System herauszunehmen (Opt-Out).

Parallele Zuständigkeit von EPG und nationalen Gerichten

Art. 83 (1) EPGÜ bestimmt, dass während des Übergangszeitraums die bestehenden nationalen Gerichte weiterhin für EP zuständig bleiben, also neben die Zuständigkeit des EPGÜ treten. Die Zuständigkeit der nationalen Gerichte ist allerdings auf den Umfang beschränkt, in dem sie heute besteht. Für Deutschland gilt, dass das Bundespatentgericht zuständig bleibt für den deutschen Teil des EP, aber nicht zuständig ist für andere nationale Teile des EP. Das EPG ist hingegen zuständig für alle Teile des Bündelpatents der Vertragsmitgliedstaaten, die das EPGÜ unterzeichnet und ratifiziert haben.

Die konkurrierende Zuständigkeit zwischen EPG und nationalen Gerichten verlangt nach einer Regelung im Falle eines positiven Kompetenzkonflikts. Hierzu wurden in die aktuelle EuGVVO (VO 1215/2012) durch Änderungsverordnung 542/2014 die Art. 71a bis 71d eingefügt. Diese besagen, dass im Falle der Zuständigkeit des EPG und eines nationalen Gerichts die Art. 29ff. EuGVVO zur Anwendung kommen. Grob gesagt gilt damit, dass das zuerst angerufene Gericht

im Rahmen seiner eigenen Kompetenz zuständig ist, und das nachrangig angerufene Gericht nicht zuständig wird, soweit es sich um den gleichen Streitgegenstand handelt.

Dabei kommt der Streitgegenstandsbegriff des EuGH zur Anwendung: Negative Feststellungsklage (also Klage auf Feststellung der Nichtverletzung eines Patents) und positive Leistungsklage (Klage auf Unterlassung, Auskunft, etc.) haben denselben Streitgegenstand. Um unterschiedliche Streitgegenstände handelt es sich hingegen im Verhältnis zwischen Verletzungsverfahren einerseits und Nichtigkeitsverfahren andererseits. Eine Verletzungsklage vor dem EPG sperrt somit nicht die Zuständigkeit beispielsweise des Bundespatentgerichts. Fraglich ist, ob dies nicht eine zu deutsche Sichtweise ist, basierend auf dem gewohnten Trennungsprinzip. Denn man könnte natürlich argumentieren, dass mit einer Verletzungsklage beim EPG die „Feststellung der Rechtsbeständigkeit“ immanent Streitgegenstand ist, oder dass aufgrund der Möglichkeit der Nichtigkeitswiderklage im Rahmen des gleichen Rechtsstreits nationale Rechtsbestandsgerichte bereits ab Anhängigkeit des Verletzungsverfahrens gesperrt sind. Nachdem es sich hier um die Zuständigkeitsverteilung nach der EuGVVO handelt, wird diese Fragen letztlich der EuGH klären müssen.

Einen unterschiedlichen Streitgegenstand bilden auch die Verletzung eines Bündelpatents in den einzelnen Vertragsstaaten. Dementsprechend sperrt eine Verletzungsklage vor einem nationalen Gericht, basierend auf dem nationalen Teil eines EP-Bündelpatents, nicht die Zuständigkeit des EPG für die Frage der Verletzung der übrigen nationalen Teile des Bündelpatents.

Opt-Out

Neben der konkurrierenden Zuständigkeit regelt das Übergangsrecht das sog. Opt-Out (Art. 83(3) EPGÜ) und Opt-In (Art. 83(4) EPGÜ) von der Zuständigkeit des EPG. Die Regelungen sind aus sich heraus schwer verständlich und machen eine Entscheidung für den Patentinhaber schwierig, weil jede Entscheidung – auch simples Abwarten – Konsequenzen nach sich zieht und unter Umständen zum Verlust attraktiver Klagemöglichkeiten führen kann.

Opt-Out und Opt-In stehen nicht nebeneinander als gleichwertige Entscheidungsoptionen. Vielmehr handelt es sich beim Opt-In lediglich um die Rücknahme eines vorher eingetragenen Opt-Out. Es müsste also besser „Opt-Back-In“ heißen. Die Erklärung des Opt-Outs führt dazu, dass das EPG für dieses EP nicht zuständig ist. Es verbleibt also bei den Zuständigkeiten, die wir heute kennen, und insbesondere einem Zerfall der Zuständigkeiten für ein und dasselbe Bündelpatent auf Gerichte vieler Länder. Die Erklärung des Opt-Back-In führt zurück zur Ausgangssituation, also zur konkurrierenden Zuständigkeit zwischen EPG und den nationalen Gerichten gemäß Art. 83(1) EPGÜ. Es ist nicht möglich, während des Übergangszeitraums die Zuständigkeit der nationalen Gerichte abzuwählen, also das EPG für ausschließlich zuständig zu erklären:

Systematik des Übergangsrechts		
	Einheitliches Patentgericht	Nationale Gerichte
Parallele Zuständigkeit	●	●
Opt-Out	●	●
„Opt-In“	●	●
Nicht verfügbar	●	●

Opt-Out und Opt-In stehen nicht uneingeschränkt als Wahlmöglichkeit zur Verfügung. Vielmehr sperrt die Einreichung einer Klage beim EPG die Möglichkeit, später ein Opt-Out zu erklären. War das EPG einmal mit dem entsprechenden EP befasst, und sei es nur im Rahmen eines Eilverfahrens, Beweissiche-

rungsverfahrens oder aber wegen einer von einem potenziellen Verletzer eingereichten Klage auf Feststellung der Nichtverletzung, ist ein Opt-Out nicht mehr möglich, und zwar auch nicht nach Abschluss eines solchen Verfahrens vor dem EPG. Es verbleibt dann bei der parallelen Zuständigkeit zwischen EPG und nationalen Gerichten. Umgekehrt gilt: Wurde ein Opt-Out erklärt und im Nachgang hierzu eine nationale Klage eingereicht, so ist der Weg zurück vor das EPG versperrt. Es bleibt dann bei der alleinigen Zuständigkeit der bestehenden nationalen Gerichte, und zwar auch nach Abschluss des nationalen Verfahrens. Es ist damit zu rechnen, dass potenzielle Beklagte sich dieses System zunutze machen und versuchen werden, je nach Entscheidung des Patentinhabers gegebenenfalls sehr günstige Klagen in kleineren Vertragsmitgliedstaaten einzureichen, um die Möglichkeit zurück vor das EPG zu versperren.

Anwendung des EPGÜ vor nationalen Gerichten?

Ungeklärt ist, welches nationale Recht – die nationalen Patengesetze oder aber das EPGÜ – von den nationalen Gerichten anzuwenden ist, sobald das EPGÜ in Kraft getreten ist. Als völkerrechtlicher Vertrag wird das EPGÜ nach Inkrafttreten in allen Ländern, die das EPGÜ ratifiziert haben, geltendes nationales Recht und es entfaltet demnach Wirkung (u.a.) für alle bestehenden und zukünftigen EP. Andererseits steht der Vorbereitende Ausschuss seit einer gemeinsamen Erklärung vom Januar 2014 auf dem Standpunkt, dass nationale Gerichte die bisherigen nationalen Gesetze anzuwenden haben und das EPGÜ außen vor bleibt. Dieser Auffassung schließt sich der deutsche Gesetzgeber in seiner Gesetzesbegründung zur Änderung des IntPatÜbkG an. Jedoch würde das Auseinanderfallen des anwendbaren Rechts auf ein und dasselbe EP zu sehr unbefriedigenden Ergebnissen führen. So gibt es materiell-rechtliche Unterschiede zwischen dem EPGÜ und dem bisherigen deutschen Patentrecht. Zum Beispiel ergibt sich ein solcher Unterschied aus den Voraussetzungen für eine mittelbare Patentverletzung, da der doppelte Inlandsbezug gemäß § 10 PatG auf Deutschland bezogen ist, nach Art. 26 Abs. 1 EPGÜ hingegen auf

alle teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen das Patent in Kraft steht. Ansprüche auf finanzielle Entschädigung verjähren nach Art. 72 EPGÜ innerhalb von fünf Jahren, in Deutschland im Regelfall nach zehn Jahren.

Der Inhalt des Ausschließlichkeitsrechts kann nicht von der Wahl des Gerichts abhängen. Zwar eröffnet Art. 83 EPGÜ weiterhin die Möglichkeit von Klagen vor den bisher zuständigen nationalen Gerichten. Art. 83 EPGÜ befasst sich mit gerichtlichen Zuständigkeiten. Anwendbare Recht wird darin nicht geregelt, was eine getrennte Beurteilung nahelegt. Die genannten Aspekte sprechen also dafür, dass die nationalen Gerichte in der Übergangszeit das EPGÜ anwenden sollten.

Erklärung des Opt-Out

Das Opt-Out ist bei der Gerichtskanzlei online über das elektronische Gerichtssystem zu erklären. Es kann nur für alle Teile des Bündelpatents erklärt werden. Es ist also nicht möglich, einzelne nationale Teile aus der Zuständigkeit des EPG herauszunehmen. Sämtliche Inhaber des EP müssen das Opt-Out gemeinsam erklären. Dies betrifft nicht nur die klassische Mitinhaberschaft, sondern auch den Fall, dass die Inhaberschaft an nationalen Teilen des EP auseinanderfällt. Das Opt-Out ist vom tatsächlichen Berechtigten zu erklären, auf den im Register eingetragenen Inhaber kommt es nicht an.

Die Gerichtskanzlei prüft die tatsächlichen Voraussetzungen für die Wirksamkeit des Opt-Out nicht. Fehlerhafte oder unvollständige Opt-Out-Erklärungen können mit ex nunc- Wirkung korrigiert bzw. ergänzt werden, aber nur, wenn nicht zwischenzeitlich eine Klage vor dem EPG eingereicht wurde. Opt-Out-Erklärungen sollten daher sorgfältig vorbereitet werden, insbesondere ist darauf zu achten, dass bei Patenten, die in der Hand von juristischen Personen liegen, das Opt-Out von vertretungsberechtigten Personen erklärt und dies dokumentiert wird.

Rechts- und Patentanwälte können von ihren Mandanten bevollmächtigt werden, das Opt-Out einzureichen. Patentanwälte benötigen hierfür kein European Patent Litigation Certificate.

Strategie

Strategische Erwägungen zur Erklärung des Opt-Out sollten sich an der konkreten Wettbewerbssituation orientieren, pauschale Lösungen sind nicht empfehlenswert. Für ein Opt-Out spricht, dass damit nicht alle nationalen Teile des EP in einer einzigen Klage vernichtet werden können. Gegen ein Opt-Out spricht der Verlust der Möglichkeit, situationsangepasst auf Verletzungshandlungen reagieren zu können. Die vorbereitenden Arbeiten am EPG und insbesondere an der Verfahrensordnung und der Kostenstruktur lassen einen optimistischen Blick auf das EPG zu. Es spricht daher wenig dafür, ein Opt-Out aus reiner Vorsicht vor den Unwägbarkeiten eines neuen Rechts- und Gerichtssystems zu erklären.



**Konstantin Schallmoser,
LL.M.**

Rechtsanwalt, Partner
München, Paris

+49 (0)33 153815040
ksc@preubohlig.de

4. Strategische Aufstellung der Patentnutzer

Vor dem Inkrafttreten des EPGÜ stellen sich für die Nutzer des Patentsystems eine Reihe von grundsätzlichen Fragen und strategischen Überlegungen. Dies betrifft vor allem das künftige Anmeldeverhalten, die Erklärung des Opt-Out, Europäische Patente und Anmeldungen, an denen mehrere beteiligt sind, sowie sich anbahnende oder bereits laufende patentrechtliche Auseinandersetzungen. Gerade im Zeitraum der vorläufigen Anwendbarkeit, der am 19. Januar 2022 begonnen hat, sollten die erforderlichen Entscheidungen vorbereitet werden. Die strategischen Überlegungen, die für diese Entscheidungen anzustellen sind, möchten wir Ihnen in diesem und in dem nachfolgenden Kapitel darstellen.

Strategische Optionen

Das neue europäische Patentsystem mit dem Einheitspatent als neuem Schutzrecht sowie dem neuen Gerichtssystem zwingt zwangsläufig zu Überlegungen, ob das bisherige Anmeldeverhalten anzupassen ist. Maßgebliche Grundlage für die strategischen Überlegungen bleibt die Bewertung der jeweiligen Märkte, wo also die Abnehmer, Hersteller, Konkurrenten, Lizenznehmer etc. sitzen und daher Patentschutz notwendig ist. Die danach erforderliche territoriale Abdeckung erfordert mit Blick auf die mögliche Erstreckung des neuen Patentsystems aber womöglich eine neue Anmeldestrategie.

Die grundsätzliche Weichenstellung für die Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts oder der nationalen Gerichte erfolgt mit der Patentanmeldung, jedenfalls am Ende des Prioritätsjahres. Denn für nationale Patente und Gebrauchsmuster wird das Einheitliche Patentgericht nie zuständig sein. Dieser Weg kann also mit einer Flucht in die nationalen Systeme beschriftet werden, indem man sich in Zukunft auf nationale Schutzrechte zurückzieht.

Es steht den Nutzern nunmehr das Einheitspatent zur Verfügung, für das stets und ausschließlich das EPG zuständig ist. Eine andere Option könnte in der Beibehaltung der Anmeldung Europäischer Patente liegen mit einer Entscheidung für das Opt-Out oder ohne bewusste Wahl für das EPG oder die nationalen Gerichte (denn im Falle des Nichtstuns gilt für einen Übergangszeitraum von mind. 7 Jahren die konkurrierende Zuständigkeit zwischen dem EPG und den nationalen Gerichten).

Mit Blick auf das noch unbekanntes neue Gerichtssystem bietet es sich aus unserer Sicht an, für einen gewissen Zeitraum Rückfallpositionen zu schaffen. Dies können parallele nationale Rechte in Form von Gebrauchsmustern sein, die separat angemeldet oder aus EP-Anmeldungen abgezweigt werden. Interessant sind auch nationale deutsche Patente, die ohnehin häufig als Prioritätsanmeldung dienen. Diese könnten mit Blick auf den Wegfall des Doppelschutzverbots für Einheitspatente und Europäische Patente, für die kein Opt-Out erklärt wurde, weitergeführt werden. Auch in Frankreich wird das Doppelschutzverbot aufgegeben, in Österreich, Dänemark, Finnland, Portugal und Schweden gibt es kein Doppelschutzverbot. Damit stünden jedenfalls für einen Übergangszeitraum, in dem das neue System getestet werden kann, Schutzrechte in beiden Gerichtssystemen zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit besteht in EP-Teilansmeldungen, für deren Stammanmeldung dann beispielsweise nach Erteilung die einheitliche Wirkung beantragt wird und für das EP der Teilansmeldung ein Opt-Out erklärt wird, um auf diese Weise die Möglichkeit zu schaffen, in beiden Gerichtssystemen die Schutzrechte durchzusetzen.

Europäische Patente

Europäische Patente (EP) unterfallen ausnahmslos dem EPGÜ. Dies gilt auch für alle bestehenden EPs und selbst für abgelaufene Patente, sofern sie noch Rechtsfolgen nach sich ziehen können, also z.B. Ansprüche auf Schadensersatz bestehen.

EP werden automatisch zum Gegenstand des neuen Gerichtssystems, hierfür bedarf es keiner aktiven Handlung des Patentinhabers. Denn für Klagen aus Europäischen Patenten schafft Art. 83 (1) EPGÜ eine konkurrierende Zuständigkeit zwischen den nationalen Patentgerichten und dem EPG. Nur wer im Rahmen des Übergangsrechts die Zuständigkeit des EPG für Europäische Patente ausschließen möchte (Einheitspatente unterfallen stets dem EPG), muss aktiv tätig werden, indem er bei der Gerichtskanzlei ein Opt-Out erklärt, Art. 83 (3) EPGÜ.

Damit beschränken sich die strategischen Handlungsmöglichkeiten mit Blick auf bestehende EP also einerseits auf das Opt-Out-, mit möglicher Rücknahme des Opt-Out (Opt-In, Art. 83 (4) EPGÜ), sowie andererseits auf die Frage, vor welchem Gericht eine Klage eingereicht werden soll.

Was spricht für und was spricht gegen ein Opt-Out?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Klarzustellen ist aber, dass das Opt-Out, und auch später das Opt-In nicht vollständig in der Hand des Patentinhabers liegen, sondern von Dritten vereitelt werden können:

- Ein Opt-Out kann nur erklärt werden, solange niemand – auch kein Dritter – eine Klage vor dem EPG betreffend das konkrete EP eingereicht hat. Es besteht also die Gefahr, dass bei nicht rechtzeitigem Opt-Out durch eine durch Dritte eingeleitete Nichtigkeitsklage oder negative Feststellungsklage eine Rechtshängigkeit beim EPG geschaffen wird und

für das EP dann kein Opt-Out erklärt werden kann. Es bleibt dann nur noch die Möglichkeit der Klage vor den nationalen Gerichten nach Art. 83 (1) EPGÜ, was nachteilig sein kann, wenn z.B. eine Patentverletzung in mehreren Staaten gerichtlich zu verfolgen ist oder die Dauer nationaler Verfahren sehr lange ist.

Wer also die strategische Entscheidung pro Opt-Out trifft, sollte diese Erklärung bereits während der Phase der vorläufigen Anwendbarkeit des EPGÜ rechtswahrend einreichen. Insbesondere wird es wohl für EP-Inhaber, denen das deutsche Trennungsprinzip gelegen kommt, wichtig sein zu verhindern, dass eine schnelle und kostengünstige Nichtigkeitsklage vor dem EPG den Traum von einer einstweiligen Vollstreckung eines klagestattgebenden erstinstanzlichen Verletzungsurteils allzu rasch zunichte macht. Ein Opt-Out bietet sich auch an, wenn das EP „auf wackligen Beinen“ steht, um einen zentralen Nichtigkeitsangriff zu verhindern und die Kosten für die Vernichtung aller nationalen Teile hoch zu halten.

- Genau ist die Situation für den Patentinhaber zu betrachten, der ein Opt-Out erklärt hat. Zwar kann er das Opt-Out zurücknehmen und dann vor dem EPG Klage einreichen. Dies gilt jedoch nur, solange niemand – auch kein Dritter – Klage vor einem nationalen Gericht eingereicht hat. Solche Klagen, wie Nichtigkeitsklagen oder negative Feststellungsklagen, können sehr kostengünstig sein, weil nicht in jedem teilnehmendem Mitgliedstaat Gerichtsgebühren anfallen. Selbst wenn eine solche Klage eines Dritten rasch endet, beispielsweise durch Klagerücknahme, kann das Opt-Out danach nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Hier besteht also eine Gefahr für den Patentinhaber. Denn eine Klage vor dem EPG hat unbestrittene Vorteile. Sie betrifft sämtliche Teile des EP, und sie ist schneller und in den meisten Fällen günstiger als eine Vielzahl von nationalen Klagen. Im Regelfall wird sie sogar nicht maßgeblich teurer sein als eine

Klage nur in Deutschland. Ein Opt-Out kann dem Patentinhaber also Flexibilität und die Chancen des neuen Gerichtssystems nehmen.

Klage vor dem EPG oder den nationalen Gerichten

Sowohl für den Patentinhaber als auch für Wettbewerber stellt sich in dem Übergangszeitraum die Frage, ob Klagen betreffend ein Europäisches Patent vor dem EPG oder vor den nationalen Gerichten eingereicht werden.

Unseres Erachtens müssen nationale Gerichte das EPGÜ als materielles Patentrecht anzuwenden (siehe oben). Das ist umstritten. Bis es zu einer obergerichtlichen Klärung kommen wird, führt die Frage zum anwendbaren Recht zu Unsicherheiten. Ein anderes Argument für nationale Verfahren könnten eventuell geringere Verfahrenskosten sein, wenn zum Beispiel die Durchsetzung nur eines nationalen Teils eines EP beabsichtigt ist. Zumindest in der Anfangsphase des EPG spricht für einen Rückgriff auf nationale Gerichte der durch sie über Jahrzehnte aufgebaute Vertrauensvorsprung.

Demgegenüber bietet eine Klage vor dem EPG zahlreiche Vorteile:

- Nach dem in der Verfahrensordnung festgelegten Zeitplan des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens ist eine EPG-Klage, inklusive Nichtigkeitswiderklage in aller Regel nach zwei, maximal zweieinhalb Jahren rechtskräftig abgeschlossen. Es gibt keine Revisionsinstanz und eine Zurückverweisung des Berufungsgerichts an das Gericht erster Instanz ist nur in Ausnahmefällen vorgesehen.
- Darüber hinaus betrifft die Klage alle validierten Teil des EP, so dass mit einer einzigen Klage sämtliche nationalen Teile abgedeckt werden können.
- Ein weiterer erheblicher Vorteil im Vergleich

zum deutschen System besteht in der Deckelung der Gerichtsgebühren für die Nichtigkeits- oder Nichtigkeitswiderklage auf maximal 20.000 Euro. Die Gerichtskosten fallen nur einmal pro Kläger an, unabhängig von der Anzahl der Nichtigkeitskläger. Nichtigkeitsklagen sind auch parallel zu EPA-Einspruchsverfahren möglich, dies gilt auch für Nichtigkeitswiderklagen. Eine § 81 (2) PatG entsprechende Vorschrift sieht das EPG nicht vor.

- Hervorzuheben ist auch, dass ein Widerruf oder eine Nichtigklärung des Patents im Rahmen eines Einspruchsverfahrens oder eines neuen, nachgelagerten Prozesses nicht zur Rückabwicklung eines bereits rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens führt. Eine Restitutionsklage wie in Deutschland gibt es nicht. Zu denken ist an eine Situation, in der erst bei einem Angriff gegen weitere Verletzer ein patenthindernder Stand der Technik gefunden und das Patent vernichtet wird, oder das EPA erst nach Abschluss des EPG-Verfahrens über Einspruch oder Einspruchsbeschwerde entscheidet. Dann darf zwar aus dem ergangenen EPG-Urteil nicht weiter vollstreckt werden, ansonsten bleibt es jedoch bei geleisteten Zahlungen und auch Kostenerstattungen.

- Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Verletzungs- und Nichtigkeitsteil in ein und demselben Klageverfahren verhandelt werden, wobei die Kammern dann mit technischen und juristischen Richtern gemischt besetzt sind.

- Das Gerichtssystem ist ausschließlich auf Patentstreitfälle zugeschnitten. Antiquierte Vorschriften aus den nationalen Zivilprozessordnungen können so überwunden werden. In der modernen Verfahrensordnung werden die Erfahrungen zahlreicher Jurisdiktionen zu Patentstreitigkeiten vereint.

- Wesentlicher Gesichtspunkt ist auch die Bestimmung des zu leistenden Schadensersatzes

nach festgestellter Patentverletzung. Die deutsche Rechtsprechung ist tendenziell zurückhaltender als Jurisdiktionen in anderen europäischen Ländern, insbesondere Frankreich. Es ist zu erwarten, dass eine harmonisierte Rechtsprechung zu Schadensersatzhöhen tendenziell patentinhaberfreundlicher ausgerichtet sein wird. Auch dies spricht gegen ein Opt-Out, da dann der Schadensersatz für die deutschen Verletzungshandlungen lediglich nach der restriktiveren deutschen Rechtsprechung bestimmt werden wird.



Andreas Haberl

Rechtsanwalt, Partner
München

Tel +49 (0)89 383870-0
aha@preubohlig.de



**Konstantin
Schallmoser, LL.M.**

Rechtsanwalt, Partner
München, Paris

Tel +33 (0)153815040
ksc@preubohlig.de

5. Beteiligung mehrerer Personen: Klagebefugnis sowie Mitwirkung an Erklärungen wie Eintragung der einheitlichen Wirkung und Beantragung Opt-Out

Sind mehrere Personen an einem Einheitspatent oder an einem EP als Bündelpatent beteiligt, sind sich daraus ergebende Besonderheiten und Voraussetzungen zu beachten. Dies gilt bei der Mitinhaberschaft für die Klagebefugnis oder für die Abgabe von Erklärungen wie dem Antrag auf einheitliche Wirkung oder das Opt-Out. Auch in Lizenzverhältnissen sind diese Punkte von Bedeutung.

Diese Konstellationen bedürfen daher einer besonderen Analyse vor dem Inkrafttreten des neuen Systems. Es bietet sich an, den Zeitraum der vorläufigen Anwendbarkeit zu nutzen (seit 19. Januar 2022), um Mitinhaberschaften, Regelungen in Forschungs- und Kooperationsverträgen sowie Lizenzvereinbarungen dahingehend zu überprüfen, ob Verträge anzupassen sind und Regelungen aufzunehmen sind mit Blick auf das neue System.

Klagebefugnis

Für europäische Patente ohne einheitliche Wirkung ist der wahre Berechtigte klagebefugt. Der in den jeweiligen nationalen Registern oder der im EPA-Register Eingetragene wird nur widerleglich als Patentinhaber vermutet. Bei mehreren Inhabern sind diese also nur gemeinsam klagebefugt, unabhängig von der Registerlage. Für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung folgt die Klagebefugnis demgegenüber unmittelbar aus dem Einheitspatentregister. Auf die tatsächliche Inhaberschaft kommt es hier nicht an. Sind also mehrere Personen als Inhaber eingetragen, sind diese nur gemeinsam klagebefugt. Nichtigkeits- und negative Feststellungsklagen sind allerdings stets gegen den bzw. die Patentinhaber zu richten, die im Register eingetragen sind.

Für Lizenzverhältnisse gilt: Der ausschließliche Lizenznehmer ist gemäß Art. 47 (2) EPGÜ ohne

Zustimmung des Lizenzgebers klagebefugt, vorbehaltlich anderer Regelungen zwischen den Lizenzvertragsparteien. Demgegenüber darf der einfache Lizenznehmer grundsätzlich nie ohne Zustimmung des Patentinhabers vor dem EPG klagen, Art. 47 (3) EPGÜ.

Diese Punkte sollten frühzeitig geklärt werden, um die Klagebefugnis im Rahmen von Mitinhaberschaften oder Lizenzverhältnissen festzulegen, bevor das neue System startet.

Antrag auf einheitliche Wirkung

Die einheitliche Wirkung im Einheitspatent muss von sämtlichen Inhabern gemeinsam beantragt werden. Der Antrag ist also gemeinsam zu stellen bzw. es muss eine entsprechende Bevollmächtigung vorliegen.

Für den Antrag gilt eine sehr kurze Frist von nur einem Monat nach Veröffentlichung der Erteilung, Art. 9 (1) (g) EinheitspatentVO. Es ist daher zu empfehlen, vorweg verbindliche Regelungen zwischen Mitinhabern zu treffen, ob die einheitliche Wirkung beantragt werden soll. Das gleiche gilt für die Phase der vorläufigen Anwendbarkeit, insbesondere mit Blick auf den sog. „frühen Antrag“ auf einheitliche Wirkung bzw. auf die mögliche Verschiebung des Erteilungsdatums.

Solche Regelungen sind vor allem zu treffen, wenn im Rahmen von Kooperationen oder in ähnlichen Konstellationen bereits europäische Anmeldungen getätigt worden sind und hierzu eine Entscheidung zu treffen ist. Die Beteiligten sollten verbindliche Regelungen schaffen, die ggf. auch „dinglichen Charakter“ haben, sodass der Antrag auf einheitliche Wirkung als verbindlich abgegeben gilt. Selbst bei Konzernunternehmen, deren Verhältnis nicht konfliktbehaftet ist, sollte frühzeitig eine Regelung getroffen

werden, damit die erforderlichen Erklärungen rechtzeitig vorliegen.

Ebenso sollte frühzeitig zwischen den Beteiligten, seien es Konzerngesellschaften oder Kooperationspartner, eine Regelung darüber getroffen werden, wer als erster in der Patentanmeldung genannt wird, sofern man sich die Möglichkeit eines Antrags auf einheitliche Wirkung vorbehalten möchte. Denn wie bereits dargestellt, ist der Sitz des erstgenannten Anmelders maßgeblich dafür, welches Recht für das Einheitspatent als Vermögensgegenstand maßgeblich ist, also für die Frage der Übertragung, Lizenzierung, Verpfändung etc. Hier bietet sich die Anwendung deutschen Rechts an, das solche Verfügungen über das Einheitspatent formlos zulässt. Das EPA hat in diesem Zusammenhang Strukturen geschaffen, noch in der Anmeldephase die Reihenfolge der Patentanmelder zu ändern, sodass sich die Parteien hierzu abstimmen können.

Erklärung des Opt-Out

Das Opt-Out muss von sämtlichen Inhabern gemeinsam beantragt werden. Dabei ist zu beachten, dass dies nicht nur für mehrere Inhaber an einem Europäischen Patent zum Zeitpunkt seiner Erteilung gilt. Die Erklärung muss vielmehr von sämtlichen Inhabern aller nationalen Teile eines Europäischen Patents abgegeben werden, weil das Opt-Out sämtliche nationalen Teile betrifft. Damit wird deutlich, dass ein Einvernehmen über einen solchen Antrag insbesondere dann kompliziert werden kann, wenn die nationalen Teile von unterschiedlichen Inhabern gehalten werden.

Es sind daher dringend verbindliche Regelungen zwischen den Mitinhabern vor dem Start des neuen Systems zu empfehlen, solange eine ausreichende Vorbereitungszeit besteht und ein Einholen des Einvernehmens noch nicht potenziell konfliktträchtig ist. Dies gilt nicht nur für das Verhältnis zwischen Mitinhabern, sondern auch für Lizenzvertragsparteien.

Sind Europäische Patente oder Anmeldungen lizenziert, sollten sich die Parteien frühzeitig darüber abstimmen, ob ein Opt-Out erklärt wird, also die lizenzierten Patente der Gerichtsbarkeit des EPG entzogen werden sollen. Sofern kein Opt-Out erklärt werden soll, sollten sich die Parteien darüber abstimmen, wer (Lizenznehmer oder Lizenzgeber) vor welchem Gericht klagen soll. Sollte keine Abklärung stattfinden, kann sich ein erhebliches Konfliktpotential für Lizenzverträge ergeben. So ist es nicht auszuschließen, dass eine fehlende Einigung über diese Punkte einen wichtigen Grund für eine Kündigung eines Lizenzvertrages darstellen könnte, weil die Verweigerung des Opt-Out dem Lizenzvertrag die Grundlage entzieht, wenn beim Abschluss des Lizenzvertrages der Lizenznehmer davon ausgegangen ist, dass das Europäische Patent vor den nationalen Gerichten verhandelt wird. Oder umgekehrt könnte man argumentieren, dass der Lizenznehmer einen Anspruch darauf hat, dass das Europäische Patent auch vor dem EPG mit seinen Vorteilen durchgesetzt wird, sodass eine nicht abgesprochen Opt-Out Erklärung des Lizenzgebers einen wichtigen Grund für eine Kündigung begründen könnte. Um solche Probleme zu vermeiden, sollten daher bestehende Lizenzverträge mit entsprechenden Ergänzungen versehen werden und in künftigen Lizenzverträgen klare Regelungsstrukturen geschaffen werden.

Gerichtsstandsklauseln

Schließlich sollte für Lizenzvereinbarungen oder bei Auseinandersetzungen mit Wettbewerbern darüber nachgedacht werden, Regelungen über einen Gerichtsstand zu treffen, die das EPG ausdrücklich erwähnen. Dies gilt sowohl für Fälle, in denen in der Vergangenheit bereits eine Gerichtsstandsvereinbarung getroffen wurde, diese aber das EPG nicht berücksichtigt, als auch für erst abzuschließende Verträge mit Gerichtsstandsklauseln.

So könnte aufgrund bestehender Gerichtsstandsklauseln, die zum Beispiel pauschal auf den Gerichtsstand München verweisen, unter Umständen der Gang zum EPG verschlossen sein, weil Gerichtsstandsklauseln im Zweifel ausschließlich sind, vgl. Art. 25 (1) Brüssel-I VO. In anstehenden oder laufenden Streitigkeiten, die noch nicht vor Gericht anhängig sind, sollten Wettbewerber sorgfältig prüfen, ob es nicht im beidseitigen Interesse ist, die Zuständigkeit des EPG für Verletzung und Nichtigkeit zu vereinbaren, oder ausdrücklich seine Zuständigkeit auszuschließen.



Andreas Haberl

Rechtsanwalt, Partner
München

Tel +49 (0)89 383870-0
aha@preubohlig.de



Martin Momtschilow

Rechtsanwalt, Counsel
Düsseldorf

Tel +49 (0)211 598916-0
mmo@preubohlig.de

6. Das Verletzungsverfahren erster Instanz; Verfahrensablauf

Überblick

Die Regeln für Verfahren vor dem EPG legen einen Verfahrensablauf fest, der im Kompromisswege die verschiedenen Rechtstraditionen in den verschiedenen Mitgliedsstaaten ausreichend berücksichtigen muss. Aus diesem Grund bilden sie einen Verfahrensablauf ab, der sich durch unterschiedliche Einflüsse – vom kontinentaleuropäischen Recht bis zum angelsächsischen Common Law – auszeichnet. Dabei hat gerade auch der deutsche Zivilprozess die Rules of Procedure mitgeprägt. Aus diesem Grund findet man aus deutscher Rechtsperspektive beim Verfahrensablauf viel Vertrautes.

Das erstinstanzliche Gerichtsverfahren gliedert sich in drei Verfahrensabschnitte:

1. Schriftliches Verfahren
2. Zwischenverfahren
3. Mündliches Verfahren

Das mündliche Verfahren, also die mündliche (Haupt-) Verhandlung, soll nach der Verfahrensordnung innerhalb eines Jahres nach Klageerhebung stattfinden. Die Verhandlung soll in der Regel nicht länger als einen Tag dauern, R. 113.1.

Auf Antrag kann sich an das mündliche Verfahren – wenn das Gericht eine Patentverletzung bejaht hat – ein Verfahren auf Zuerkennung von Schadensersatz anschließen. Dies ist ein Verfahren ähnlich dem deutschen Höheprozess, in dem die eigentliche Schadensersatzzahlung eingeklagt wird. Bei dem Schadensersatzverfahren kann es sich auch um ein getrenntes Verfahren handeln, Art. 68 EGPÜ, R. 125 f., es muss jedoch innerhalb von einem Jahr nach der rechtskräftigen Entscheidung auf Patentverletzung initiiert werden.

Zuletzt entscheidet das Gericht – ob mit oder ohne Schadensersatzverfahren – über die Verfahrenskosten, was der Kostenfestsetzung nach dem deutschen Zivilprozess nahekommt und als eigenes Verfahren ausgestaltet ist (Art. 69 EGPÜ, R. 150).

In Art. 52 (1), 56 (2) EPGÜ und in der Präambel der Verfahrensordnung wird betont, dass die Verfahren seitens des EPG flexibel, ausgewogen und die Verhältnismäßigkeit während durchgeführt werden sollen. Das Gericht soll die Chancengleichheit gewährleisten und zugleich den Interessen der Parteien gebührend Rechnung tragen. Hierfür wird dem Gericht eine recht umfangreiche Machtfülle gegeben, was die Ausgestaltung der Verfahrensabschnitte und mögliche Anweisungen an die Parteien angeht. Dennoch bleibt das Verfahren vor dem EPG ein Verfahren in der Herrschaft der Parteien, Art. 76 (1) EPGÜ; es gibt keine Amtsermittlung durch das Gericht.

Ähnlich wie im deutschen Zivilprozess ist auch das EPG in allen Verfahrensabschnitten dazu angehalten, zwischen den Parteien einen Vergleich anzuregen und zu moderieren. Wenn die Parteien einen Vergleich schließen, können die Vergleichsbedingungen auf Wunsch der Parteien vom Gericht festgehalten werden, R. 11.

Das schriftliche Verfahren, Zwischenverfahren und das mündliche Verfahren als wesentliche Verfahrensschritte werden nachfolgend genauer erläutert:

Schriftliches Verfahren

Das schriftliche Verfahren (R. 12 ff.) ähnelt dem schriftlichen Vorverfahren im deutschen Zivilprozess. Das schriftliche Verfahren ist einem strengen Schriftsatzschema und Fristenregime unterworfen. Die Parteien sollen alle Argumente schriftlich vorbringen, wobei jede Seite prinzipiell zwei Schriftsätze einreichen darf. Je nach Verfahrenslauf und der Art der Verteidigungsmittel – insbesondere

ein Antrag auf Nichtigerklärung des Patents, R. 25) sowie umgekehrt die beschränkte Verteidigung des angegriffenen Patents, R. 30) – kann dazu von der jeweiligen Gegenseite in weiteren Schriftsätzen Stellung genommen werden (s.a. R. 36. Die üblichen Fristen im schriftlichen Verfahren betragen zwischen ein und drei Monaten, können vom Gericht aber verlängert oder verkürzt werden R. 9.3, 334. Die Verfahrensordnung enthält zur besseren Übersicht ein Flussschema mit der Abfolge der Schriftsätze und der Fristen.

Das schriftliche Verfahren wird durch die Erhebung der Klage vor der zuständigen Kammer eingeleitet. Die Einreichung der Klageschrift und aller weiteren Schriftsätze muss elektronisch unter Verwendung der offiziellen Vorlagen erfolgen und von einem Rechtsanwalt oder einem für EPG-Verfahren qualifizierten Patentanwalt vorgenommen werden, R. 8. Die Klage wird erst nach Zahlung der Gerichtsgebühren als vollständig eingelegt behandelt, R. 15, und durch die Gerichtskanzlei an den Beklagten zugestellt, R. 6, 271, 274. Die Gerichtskanzlei weist die Klage dem zuständigen Spruchkörper zu. Von diesem Zeitpunkt an übernimmt der Berichterstatter der Kammer („judge-rapporteur“) die Verwaltung des Prozesses.

Der Beklagte kann innerhalb eines Monats nach Zustellung der Klage – ähnlich einer Verfahrensrüge im deutschen Zivilprozess – die Zuständigkeit des EPG, die Zuständigkeit der angerufenen Lokal-, Regional- oder Zentralkammer sowie die verwendete Verfahrenssprache rügen, R. 19. Er kann insbesondere vortragen, dass bereits ein Opt-Out für das betreffende Patent eingetragene wurde.

Die eigentliche Klageerwidernung muss innerhalb von drei Monaten nach Klagezustellung eingereicht werden, R. 23. Der Beklagte muss beachten, dass ein Rechtsbestandsangriff auf das Klagepatent in Form einer Nichtigkeitswiderklage bereits in der Klageerwidernung zu erfolgen hat, R. 25. Eine Nichtigkeitswiderklage in einem späteren Schriftsatz sieht die Verfahrensordnung nicht vor. Allerdings wird es möglich sein, beim EPG unabhängig von der Verletzungsklage eine Nichtigkeitsklage gegen das betreffende Patent zu

erheben. Die Replik des Klägers und die Duplik des Beklagten im Verletzungsverfahren müssen innerhalb von zwei Monaten bzw. einem Monat eingereicht werden.

Je nach Verfahrenslauf – z.B. ob mit oder ohne Nichtigkeitswiderklage des Beklagten – soll das schriftliche Verfahren im Regelfall zwischen sechs und neun Monate dauern. Der Berichterstatter teilt den Parteien den Termin zum Ende des schriftlichen Verfahrens mit und schließt das schriftliche Verfahren förmlich ab, R. 35.

Soweit der Beklagte in einem Verletzungsverfahren vor einer Lokal- oder Regionalkammer das Patent mit einer Nichtigkeitswiderklage angegriffen hat, muss die Kammer nach dem Abschluss des schriftlichen Verfahrens entscheiden, wie sie das Verfahren weiterführen will, Art. 33 (3) EPGÜ, R. 37. Sie kann die Verletzungsklage und die Nichtigkeitswiderklage gemeinsam weiter behandeln oder den gesamten Fall an die Zentralkammer abgeben. Alternativ kann die Kammer nur den Verletzungsteil behandeln und die Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer verweisen. In diesem Fall muss die Lokal- bzw. Regionalkammer – ähnlich wie im deutschen Verletzungsverfahren – entscheiden, ob sie den Verletzungsteil unmittelbar fortführt oder bis zur Entscheidung über den Rechtsbestand des Klagepatents aussetzt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Lokalkammern künftig auch die Nichtigkeitswiderklage selbst mitbehandeln werden, zumal der Lokalkammer in diesen Fällen dann auch zusätzlich ein technisch passend vorgebildeter Richter zugeteilt wird.

Zwischenverfahren

Das von dem Berichterstatter des Spruchkörpers durchgeführte Zwischenverfahren dient der Vorbereitung der mündlichen (Haupt-)Verhandlung und soll innerhalb von drei Monaten abgeschlossen werden, R. 101.3. Im Rahmen des Zwischenverfahrens kann der Berichterstatter eine sog. „Zwischen-Konferenz“ mit den Parteien einberufen, R. 103, die bevorzugt als

Telefon- oder Videokonferenz stattfinden soll, R. 105. Ziel der Zwischen-Konferenz ist die Klärung offener Fragen des Gerichts, die Ordnung bzw. Straffung des Prozessstoffs und die weitere Erkundung von Vergleichsmöglichkeiten, R. 104.

Zur Vorbereitung der Zwischen-Konferenz kann der Berichterstatter die Parteien anweisen, u.a. spezifische Fragen des Gerichts zu beantworten, Dokumente vorzulegen oder für bestimmte Behauptungen Beweise beizubringen. Werden die Anweisungen nicht erfüllt, wird die betreffende Partei säumig und diese Säumnis kann in der Entscheidung des Gerichts zu ihren Lasten gehen, R. 103, 355. In dieser Phase des Rechtsstreits findet ein intensiver Austausch zwischen den Parteien und dem Berichterstatter statt, um eine möglichst umfassende Vorbereitung und Klärung zu gewährleisten. Aufgrund der kurz bemessenen Dauer des Zwischenverfahrens muss mit der Einhaltung von knappen Fristen gerechnet werden.

Das Zwischenverfahren endet mit der Terminierung der mündlichen Verhandlung mit einem Vorlauf von zwei Monaten, R. 108, 110. Mit Zustimmung der Parteien kann diese Frist auch verkürzt werden.

Mündliches Verfahren

Dieser Verfahrensabschnitt besteht aus der mündlichen (Haupt-)Verhandlung und bildet in der Regel das finale Stadium des erstinstanzlichen Verfahrens. Die mündliche Verhandlung ist öffentlich, wenn nicht wegen besonderer Geheimhaltungsgründe die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, R. 115. Sie wird vom Vorsitzenden Richter der Kammer geleitet und soll nicht länger als einen Tag dauern, R. 113.

Ähnlich wie im deutschen Verletzungsverfahren hat die Kammer die Möglichkeit, in den Rechtsstreit einzuführen und eine vorläufige Beurteilung des Falles abzugeben, R. 112. Danach wird der Sach- und Streitstand mit den Parteien erörtert, wobei es Sache des jeweiligen Vorsitzenden Richters ist, ob die Parteivertreter formale Plädoyers halten sollen oder es eher eine offene Diskussion wird. Dies gilt auch für die

Befragung von Zeugen und/oder Experten durch das Gericht und die Parteivertreter während der mündlichen Verhandlung, soweit dies zuvor im Zwischenverfahren angeordnet wurde.

Das Urteil einschließlich der Entscheidungsgründe ergeht sobald wie möglich, möglichst innerhalb von sechs Wochen nach der mündlichen Verhandlung, R. 118.6. Ein Stuhlurteil unmittelbar im Anschluss an die mündliche Verhandlung ist ebenfalls möglich, wobei die Urteilsgründe dann nachgereicht werden können. Das Urteil soll auch eine Entscheidung über die Kostentragung enthalten.

Wie bereits zuvor erwähnt, können die weiteren Verfahren und Entscheidungen des Gerichts über die Höhe eines zu leistenden Schadenersatzes, R. 125, einen Auskunftsanspruch, R. 141 sowie die tatsächliche Erstattung der Verfahrenskosten, R. 150 Gegenstand nachgelagerter Verfahrensschritte sein.



Dr. Christian Kau

Rechtsanwalt, Partner
Düsseldorf

Tel +49 (0)211 598916-0
cka@preubohlig.de

7. Rechtsfolgen der Patentverletzung und Zwangsvollstreckung

Rechtsfolgen einer Patentverletzung

Gemäß Art. 64(1) und (2) EPGÜ kann das EPG im Falle einer Patentverletzung folgende Abhilfemaßnahmen anordnen:

Feststellung der Verletzung, Rückruf der Erzeugnisse aus den Vertriebswegen, die Beseitigung der verletzenden Eigenschaften des Erzeugnisses, die endgültige Entfernung der Erzeugnisse aus den Vertriebswegen und die Vernichtung der Erzeugnisse und/oder der betreffenden Materialien und Geräte. Gemäß Art. 67 EPGÜ kann das EPG den Verletzer und/oder Dritte zur Auskunftserteilung verpflichten. Ebenso kann das EPG nach Art. 68(1) EPGÜ selbst die Höhe des Schadensersatzes festsetzen. Gleiches gilt nach Art. 69(1) EPGÜ für die Verfahrenskosten.

Zwangsvollstreckung

System der Vollstreckung von EPG-Urteilen

Die vom EPG in Urteilen oder Anordnungen ausgesprochenen Rechtsfolgen und Sanktionen bedürfen der (Zwangs-)Vollstreckung, wenn und soweit ein Schuldner diese nicht freiwillig erfüllt. Ein staatliches Justizsystem hält für die Vollstreckung von den Gerichten ausgesprochener Sanktionen spezielle Zuständigkeiten und Organe bereit, etwa speziell zuständige Spruchkörper (Vollstreckungsgerichte) oder spezielle Vollzugsbeamte (Gerichtsvollzieher). Das EPG als supranationales Gerichtssystem verzichtet darauf, eigene Vollzugsorgane und -mechanismen vorzusehen. Art. 82 (3) EPGÜ verweist für die Vollstreckung der vom Gericht erlassenen Urteile oder sonstigen Entscheidungen auf die Vorschriften und Justizorgane der am EPGÜ teilnehmenden Vertragsmitgliedstaaten.

Soweit das EPG Anordnungen erlässt oder Entscheidungen trifft, sind diese also dort zu

vollstrecken, wo sich der Schuldner aufhält bzw. wo sich Vermögensgegenstände von ihm befinden. Art. 63 (2) EPGÜ (bei Verstoß gegen Unterlassungsverfügungen) und Art. 82 (4) EPGÜ (hinsichtlich Anordnungen des Gerichts aller Art) geben dem EPG selbst die Möglichkeit, Zwangsgelder zu verhängen. Dies erfolgt durch Antrag beim Gericht erster Instanz, R. 354.4. Die Entscheidung des Gerichts erster Instanz kann gemäß R. 220.2 beim Berufungsgericht angegriffen werden. Offen und unklar erscheint, inwieweit diese Zuständigkeit des EPG ausschließlich ist oder inwieweit die Verhängung von Zwangs-/Ordnungsgeldern bei Verstoß gegen Anordnungen des Gerichts auch von den nach Art. 82 Abs. 3 EPGÜ zuständigen Vollstreckungsorganen der Vertragsmitgliedstaaten verhängt werden können.

Handelt eine von den deutschen Zivilgerichten wegen Patentverletzung verurteilte Partei der ausgesprochenen Unterlassungspflicht zuwider oder kommt sie ihren Auskunfts-/Rechnungslegungs- oder Rückruffpflichten nicht nach, erfolgt die Vollstreckung durch die Verhängung von Ordnungs- bzw. Zwangsmitteln durch das Vollstreckungsgericht (§§ 887, 888, 890 ZPO). Zahlt eine zur Geldzahlung (Schadensersatz, Kostenerstattung) verurteilte Partei nicht, wird der zu bezahlende Geldbetrag begetrieben durch Pfändungsmaßnahmen durch das Vollstreckungsgericht oder den Gerichtsvollzieher (§§ 802a ff. ZPO). Von den deutschen Gerichten verhängte Ordnungs-/Zwangsgelder oder Strafen, ebenso wie die Gebühren und sonstigen Kosten des Gerichts, werden, wenn sie vom Schuldner nicht freiwillig bezahlt werden, von den zuständigen Gerichten der Vertragsmitgliedstaaten, in Deutschland nach dem JustizbeitreibungG, begetrieben.

Vollstreckungsvorschriften des EPGÜ

Art. 82 EPGÜ regelt die Vollstreckung von Entscheidungen und Anordnungen des EPG. Art.

82 (1) EPGÜ sieht vor, dass die Entscheidungen und Anordnungen des Gerichts in allen Vertragsmitgliedstaaten vollstreckbar sind und dass das Gericht vollstreckbaren Entscheidungen eine Vollstreckungsanordnung beifügt. Art. 82 (2) EPGÜ bestimmt, dass das Gericht die Vollstreckung einer Entscheidung von einer Sicherheitsleistung abhängig machen kann, deren Höhe im Ermessen des Gerichts steht. Sodann sieht Art. 82 (4) EPGÜ ganz allgemein vor, dass das Gericht Zwangsgelder verhängen kann gegenüber Parteien, die einer Anordnung des Gerichts nicht Folge leisten.

Die systematisch zentrale Vorschrift findet sich in Art. 82 (3) EPGÜ, wonach das Vollstreckungsverfahren zur Vollstreckung von Entscheidungen und Anordnungen des EPG dem Recht des Vertragsmitgliedstaates unterliegt, in dem die Vollstreckung erfolgt. Diese Regelung besagt sodann noch, dass die Vertragsmitgliedstaaten Entscheidungen des EPG unter den gleichen Bedingungen zu vollstrecken haben wie Entscheidungen inländischer Gerichte. Die Vollstreckung von Entscheidungen des EPG darf also insbesondere an keine zusätzlichen Bedingungen geknüpft werden oder diese in sonstiger Weise hinsichtlich ihrer Vollstreckung gegenüber inländischen Entscheidungen benachteiligen.

In der Verfahrensordnung des EPG sind weitere die Vollstreckung betreffende Regelungen enthalten. Gemäß R. 354 Abs. 2, S. 1 sind durch eine Vollstreckung einer später aufgehobenen oder abgeänderten Entscheidung des EPG beim Vollstreckungsschuldner verursachte Schäden zu ersetzen (vergleichbar der Regelung in § 717 (2) ZPO). Eine im Vergleich zum deutschen Recht patentinhaber-freundlichere Regelung enthält R. 354 Abs. 2, S. 2: Wird das Klagepatent nach rechtskräftigem Abschluss des Verletzungsverfahrens widerrufen oder abgeändert, so endet zum Zeitpunkt dieser Entscheidung die Vollstreckbarkeit des Verletzungsurteils. Ein Restitutionsverfahren, in welchem das rechtskräftige Verletzungsurteil aufgehoben werden könnte und die bis dahin erfolgte Vollstreckung restituiert bzw. kompensiert werden

würde, sieht das EPGÜ nicht vor. Dies ist vor allem in zwei Konstellationen interessant: Zum einen kann in einem EPG-Verfahren über Verletzung und Rechtsbestand entschieden worden sein, bevor ein paralleles Einspruchsverfahren beim EPA rechtskräftig entschieden ist. Dann wirkt die Vernichtung durch das EPA nicht zurück auf den beim EPG bereits abgeschlossenen Fall. Zum anderen gilt dies, falls in einer Serie von Verletzungsfällen, z.B. gegen unterschiedliche Verletzer oder aufgrund abgewandelter Ausführungsformen in einem nachgelagerten Prozess neuer Stand der Technik gefunden wird, der die Vernichtung des Patents zur Folge hat.

Art. 71d (2) EuGVVO stellt klar, dass die Vollstreckungsregeln des EPGÜ Vorrang haben gegenüber der EuGVVO, soweit EPG-Entscheidungen in den Vertragsmitgliedstaaten vollstreckt werden sollen. Demgegenüber bleibt es bei der EuGVVO, wenn in einem EU-Land vollstreckt werden muss, das (noch) nicht Teil des EPGÜ ist (Kroatien, Polen, Spanien, aber auch Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn, Griechenland, Rumänien und Irland), oder bei Urteilen von Gerichten aus nicht-EPGÜ-Vertragsmitgliedstaaten, die in anderen EU-Mitgliedsstaaten vollstreckt werden sollen, Art. 71d (1) lit. a) bzw. lit. b) EuGVVO.

Vollstreckung von EPG-Urteilen in Deutschland

Zur Umsetzung dieser Regelungen der Vollstreckung von Entscheidungen des EPG im EPGÜ hat der deutsche Gesetzgeber Umsetzungsvorschriften erlassen in Art. II §§ 19 und 20 IntPatÜbkG (BGBl v. 30.08.2021, Teil I Nr. 59, S. 3914). Art. II § 19 (1) IntPatÜbkG stellt klar, dass Entscheidungen und Anordnungen des EPG, deren Vollstreckung durch das EPG angeordnet wurde, im Inland vollstreckbar sind, ohne dass es einer gesonderten Vollstreckungsklausel oder Vollstreckbarerklärung bedarf. Die Zwangsvollstreckung erfolgt in entsprechender Anwendung der ZPO. Gemäß Art. II § 19 (2) IntPatÜbkG muss der Gläubiger eine deutsche Übersetzung des zu

vollstreckenden Titels durch einen EU-zugelassenen Übersetzer beibringen, wenn der Titel nicht auf Deutsch abgefasst ist. Art. II § 19 (3) IntPatÜbkG sieht vor, dass das Vollstreckungsgericht die für den (Wohn-)Sitz des Schuldners oder, wenn ein solcher nicht existiert, die für den Vollstreckungsort zuständige Patentstreitkammer des Landgerichts ist, unabhängig vom Streitwert. Art. II § 20 IntPatÜbkG regelt sodann noch, dass für die Beitreibung der vom Gericht verhängten Zwangsgelder sowie der Gerichtskosten das JustizbeitreibungsG entsprechend anzuwenden ist.



**Dr. Ludwig von
Zumbusch, M.C.J.**

Rechtsanwalt, Partner
München

Tel +49 (0)89 383870-0
lzu@preubohlig.de



**Konstantin
Schallmoser, LL.M.**

Rechtsanwalt, Partner
München, Paris

Tel +33 (0)153815040
ksc@preubohlig.de

8. EPG und FRAND

Das EPG verfügt über ausschließliche Zuständigkeiten, die in Art. 32 (1) EPGÜ definiert sind. Die Zuständigkeit ist dabei gemäß Art. 32 (1)(a) EPGÜ auch gegeben für „Widerklagen in Bezug auf Lizenzen“. Das EPG ist also nicht zuständig für eine aktive Klage des Implementierers auf Bestimmung einer Lizenzgebühr, oder Feststellung, dass ein bestimmtes Angebot FRAND ist.

Allerdings ist in Art. 20 EPGÜ vorgesehen, dass die Gesamtheit des Unionsrechts vom Gericht anzuwenden und sein Vorrang zu respektieren ist. Der Implementierer wird sich also gegen die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs auch vor dem EPG damit verteidigen können, dass er bereit ist, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu akzeptieren, mit Verweis auf die kartellrechtlichen Regelungen in Art. 101 und besonders Art. 102 AEUV, sowie die hierzu ergangene Rechtsprechung. Die kartellrechtlichen Beschränkungen und Verbote des AEUV begrenzen daher zugleich auch den Verbotsanspruch des Patentinhabers nach Art. 25 f. EPGÜ, ebenso, wie dies gegenüber den nationalen Regelungen des Patentrechts geschieht.

Ohnehin ist der Verbotsanspruch im EPGÜ anders formuliert als im nationalen deutschen Patentrecht. In Art. 63 EPGÜ wird lediglich festgehalten, dass das Gericht bei einer Verletzung eine Verfügung erlassen kann, die die Fortsetzung der Verletzung untersagt. Der Wortlaut legt nahe, dass die Entscheidung stärker als im deutschen Recht in das Ermessen des Gerichts gestellt sein wird. Gleiches gilt auch für einstweilige Maßnahmen nach Art. 62 EPGÜ. Dort ist ausdrücklich festgehalten, dass das Gericht vor Erlass einer einstweiligen Anordnung die Interessen der Parteien nach Ermessen gegeneinander abwägt sowie insbesondere die möglichen Schäden berücksichtigt.

Damit ist klar, dass die kartellrechtlichen Grenzen des Unterlassungsanspruchs aus dem AEUV auch in Verfahren vor dem einheitlichen Patentgericht zu berücksichtigen sind. Die FRAND-Verteidigung eines Beklagten, die ihre Rechtsquelle in Art. 102 AEUV hat, ist daher vom EPG gleichermaßen zu beachten, wie von den nationalen Gerichten bisher. Ohnehin geht es auch vor den nationalen Gerichten im Wesentlichen um die Auslegung europäischen Rechts, Art. 102 AEUV, und die korrekte Anwendung der hierzu ergangenen Rechtsprechung des EuGH. Es dürften sich daher beim FRAND-Einwand kaum Besonderheiten gegenüber der bisherigen deutschen Rechtsprechung ergeben.

Die Besonderheiten und Entwicklungen werden in der allgemeinen Fortentwicklung des Kartellrechts-Einwands durch die Rechtsprechung liegen. Dem EPG wird hier die Aufgabe zukommen, die bisweilen jedenfalls in Details voneinander abweichenden nationalen Rechtsprechungen zum FRAND-Einwand zu einem EPG-weiten Gesamtkonzept fortzuentwickeln. Das Offenlegen von bestehenden Lizenzen zur Bestimmung einer angemessenen FRAND-Lizenz kann gemäß R. 190 mit entsprechenden Vertraulichkeitsanordnungen flankiert werden. So ist es zum Beispiel möglich, dass bestehende Lizenzverträge nur gewissen Personen und nur unter Geheimhaltungsverpflichtungen zugänglich gemacht werden, R. 190.1

Mit Blick auf die im Vergleich zu Deutschland sehr günstigen Gerichtskosten der Nichtigkeitsklagen (diese sind auf EUR 20.000,- gedeckelt) ist ein Angriff auf ein SEP-Patent vor dem EPG eine attraktive Alternative zu einer Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass das EPG nach dem vorgesehenen Zeitplan wesentlich schneller entscheiden wird. Das EPG kann auch parallel zu einem laufenden Einspruchsverfahren vor dem EPA angerufen werden.



**Prof. Dr.
Christian Donle**

Rechtsanwalt, Partner
Berlin

Tel +49 (0)30 226922-0
berlin@preubohlig.de



**Konstantin
Schallmoser, LL.M.**

Rechtsanwalt, Partner
München, Paris

Tel +33 (0)153815040
ksc@preubohlig.de

9. Nichtigkeitsklagen vor dem Einheitlichen Patentgericht (EPG)

Das EPG ist befugt, Europäische Patente ganz oder teilweise zu widerrufen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, den Widerruf eines Patents („revocation“) geltend zu machen: erstens durch eine separate Nichtigkeitsklage und zweitens als Verteidigung gegen eine Verletzungsklage im Wege der Widerklage.

Separate Nichtigkeitsklage

Klagebefugnis

Gemäß Art. 47 (6) EPGÜ kann jede natürliche oder juristische Person oder jeder nach nationalem Recht zur Klage Befugte, der von dem Patent betroffen ist, eine Nichtigkeitsklage erheben. Dies bedeutet, dass der Kläger ein bestimmtes berechtigtes Interesse an der Nichtigerklärung des angegriffenen Patents darlegen muss. Der Maßstab für die "Betroffenheit von dem Patent" ist unklar. Das Übereinkommen und die Verfahrensordnung geben hierüber keinen Aufschluss. Einige Autoren sind der Meinung, dass ein eigenes rechtliches oder wirtschaftliches Interesse nicht erforderlich sein wird, also ein potenzieller Patentverletzer eine Nichtigkeitsklage über einen Mittelsmann (sog. „Strohmann“) lancieren könnte. Dies würde es auch ermöglichen, sich vor der Markteinführung eines neuen Produkts anonym den Weg "freizumachen". Näher liegt, dass der Kläger ein eigenes legitimes rechtliches oder wirtschaftliches Interesse nachweisen muss.

Zuständigkeit und Sprache

Die separate Nichtigkeitsklage muss vor der Zentralkammer erhoben werden. Verfahrenssprache wird die Sprache sein, in der das Patent erteilt wurde, Art. 49 (6) EPGÜ. Allerdings können die Parteien gemäß Art. 33 (7) EPGÜ auch vereinbaren, die Nichtigkeitsklage vor einer Kammer ihrer Wahl zu erheben. In diesem Fall ist die Nichtigkeitsklage in

einer der offiziellen Sprachen dieser Lokalkammer einzureichen (R. 45.2 in Verbindung mit R. 14.1 (a) und (b)).

Ist ein Verletzungsverfahren zwischen denselben Parteien und bezüglich desselben Patents vor einer Lokal- oder Regionalkammer anhängig, kann eine Nichtigkeitsklage nur vor derselben Lokal- oder Regionalkammer erhoben werden, Art. 33 (4) EPGÜ.

Anders verhält es sich, wenn im Anschluss an die Nichtigkeitsklage eine Verletzungsklage erhoben wird. Wenn eine Nichtigkeitsklage bei der Zentralkammer anhängig ist, kann eine Verletzungsklage entweder bei einer Lokal-/Regionalkammer oder bei der Zentralkammer erhoben werden, Art. 33 (5) EPGÜ. Die Lokal-/Regionalkammer kann dann, wenn eine (zusätzliche) Widerklage auf Nichtigerklärung erhoben wird,

a) sowohl die Verletzungsklage als auch die Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit behandeln und den Präsidenten des Gerichts ersuchen, aus dem Richterpool gemäß Art. 18 (3) EPGÜ einen technisch qualifizierten Richter mit Qualifikation und Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet der Technik zuzuweisen,

b) die Widerklage zur Entscheidung an die Zentralkammer verweisen und die Verletzungsklage aussetzen oder fortführen oder

c) mit Zustimmung der Parteien die Sache zur Entscheidung an die Zentralkammer verweisen.

Sie kann auch in ihrer Entscheidung im Anschluss an die mündliche Verhandlung die Verletzungsentscheidung unter der Bedingung erlassen, dass das Patent durch die endgültige Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren nicht ganz oder teilweise für nichtig erklärt wird, R. 118.2 a), oder das Verletzungsverfahren aussetzen, bis eine Entscheidung im

Nichtigkeitsverfahren ergangen ist; sie setzt das Verletzungsverfahren aus, wenn sie der Auffassung ist, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die betreffenden Ansprüche des Patents durch die endgültige Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren aus irgendeinem Grund für nichtig erklärt werden, R. 118.2 b).

Kein vorrangiges Einspruchsverfahren

Die Nichtigkeitsklage kann ohne vorherigen Einspruch beim Europäischen Patentamt erhoben werden, Art. 33 (8) EPGÜ. Wenn ein Einspruchsverfahren vor dem EPA und ein Nichtigkeitsverfahren vor dem Einheitspatentgericht parallel laufen, kann das Gericht sein Verfahren aussetzen, wenn eine schnelle Entscheidung des EPA zu erwarten ist, Art. 33 (10) EPGÜ. Das Gesetz enthält keine Hinweise darauf, was „schnell“ in diesem Zusammenhang bedeutet.

Verfahrensablauf der separaten Nichtigkeitsklage

Die Verfahrensvorschriften für Nichtigkeitsklagen sind in den R. 42 ff. niedergelegt.

Klagegegner

Eine Nichtigkeitsklage ist gegen den Patentinhaber zu richten. In Nichtigkeitsverfahren, die europäische Patente mit einheitlicher Wirkung betreffen, wird der eingetragene Inhaber als Patentinhaber behandelt, R. 8.4. In Verfahren, die traditionelle europäische Patente betreffen, wird der tatsächliche Inhaber des Patents oder die Person, die nach dem jeweiligen nationalen Recht berechtigt ist, als Inhaber eingetragen zu werden, unabhängig von seiner Eintragung als Inhaber des Patents behandelt, R. 8.5(a). Nach R. 8.5(c) EPÜ besteht aber die widerlegbare Vermutung, dass der eingetragene Inhaber der tatsächliche Inhaber des Patents oder die Person ist, die berechtigt ist, als Inhaber eingetragen zu werden.

Klageschrift

Eine Nichtigkeitsklage wird durch Einreichung einer Klageschrift eingeleitet. Die Klageschrift enthält die üblichen Formalitäten sowie

- eine Angabe darüber, in welchem Umfang der Widerruf des Patents beantragt wird,
- einen oder mehrere Nichtigkeitsgründe, die so weit wie möglich mit rechtlichen Argumenten zu untermauern sind, und gegebenenfalls eine Erläuterung der vom Kläger vorgeschlagenen Anspruchsauslegung,
- eine Angabe der geltend gemachten Tatsachen,
- die Beweise, auf die er sich stützt, soweit vorhanden, und die Angabe weiterer Beweise, die zur Unterstützung vorgelegt werden,
- einen Hinweis auf alle Anordnungen, die der Kläger während des vorläufigen Verfahrens beantragen wird (Anordnungen zur Vorlage weiterer Schriftsätze, Schriftstücke, Sachverständiger, Versuche, Besichtigungen, weiterer schriftlicher Beweismittel, vgl. R. 104 (e)),
- wenn möglich eine Angabe des Werts der Nichtigkeitsklage,
- und eine Liste der Dokumente, auf die in der Nichtigkeitsklärung Bezug genommen wird.

Klageerwiderung

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Erklärung über den Verfall muss der Beklagte eine Klageerwiderung einreichen. Die Klageerwiderung enthält unter anderem die tatsächlichen und rechtlichen Gründe, weshalb die Nichtigkeitsklage abgewiesen werden sollte. Sie soll auch auf unabhängige Patentansprüche eingehen, soweit diese aus Sicht des Beklagten valide sind.

Die Klageerwiderung kann auch einen Antrag auf geänderte Aufrechterhaltung des Patents sowie eine Verletzungswiderklage enthalten. Ein Antrag auf geänderte Aufrechterhaltung des Patents enthält die vorgeschlagenen Änderungen der Ansprüche des betreffenden Patents und/oder der Patentschrift, gegebenenfalls einschließlich eines oder mehrerer alternativer Anspruchssätze, in der Sprache, in der das Patent erteilt wurde. Ist die Sprache des Patents nicht die Verfahrenssprache, so hat der Beklagte auch eine Übersetzung der vorgeschlagenen Änderungen in der Verfahrenssprache einzureichen. Der Antrag auf geänderte Aufrechterhaltung des Patents muss ferner die Angabe enthalten, ob und inwieweit er bedingt oder unbedingt gestellt wird. Die Anzahl der vorgeschlagenen Änderungen muss, wenn diese bedingt beantragt werden, unter den Umständen des Falles angemessen sein, Regel 30.1(c). Darüber hinaus muss der Patentinhaber erläutern, warum die Änderungen den Erfordernissen der Art. 84 und 123 (2), (3) EPÜ erfüllen und warum die vorgeschlagenen geänderten Ansprüche gültig sind.

Erwiderung des Klägers

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Klageerwiderung kann der Kläger eine Erwiderung einreichen, gegebenenfalls zusammen mit einer Erwiderung gegen einen Antrag auf geänderte Aufrechterhaltung des Patents und einer Erwiderung auf die Verletzungswiderklage. In der Klageerwiderung zum Antrag auf geänderte Aufrechterhaltung hat der Kläger darzulegen, warum die vorgeschlagenen Änderungen nicht zulässig sind und warum das Patent nicht wie beantragt aufrechterhalten werden kann.

Weitere Erwiderungen

Der Beklagte kann dann innerhalb eines Monats nach Zustellung erwidern. Der Kläger kann hierauf wiederum innerhalb eines Monats nach Zustellung der Schriftsätze des Beklagten mit einem Schriftsatz reagieren.

Zwischenverfahren und mündliches Verfahren

Auf das schriftliche Verfahren folgen das Zwischenverfahren und das mündliche Verfahren. Für das Nichtigkeitsverfahren gibt es keine besonderen Bestimmungen über diese Phasen. Es gelten daher die Regeln für gewöhnliche Verletzungsverfahren.

Widerklage auf Nichtigerklärung

Will der Beklagte in einem Verletzungsverfahren seine Verteidigung auf die Nichtigkeit des Klagepatents stützen, muss er eine Widerklage auf Nichtigerklärung in seine Verteidigungsschrift aufnehmen. Andernfalls wird das Verletzungsgericht die Frage der Gültigkeit nicht prüfen.

Die Widerklage muss sich gegen den Inhaber des streitigen Patents richten. R. 25.2 der Verfahrensordnung stellt klar, dass der Patentinhaber, wenn er nicht der Kläger im Verletzungsverfahren ist, Partei im Nichtigkeitsverfahren wird.

Widerklageschrift

Die Widerklage muss dieselben Angaben enthalten wie eine separate Nichtigkeitsklage. Darüber hinaus muss sie eine Stellungnahme des Beklagten dazu enthalten, wie die Kammer mit der Verletzungsklage und der Widerklage verfahren soll, d. h. ob sie beide Verfahren fortsetzen, die Widerklage an die Zentralkammer verweisen und die Verletzungsklage entweder aussetzen oder fortführen oder beide Klagen an die Zentralkammer verweisen soll. Ist der Kläger im Verletzungsverfahren nicht der Patentinhaber, so sind in der Widerklage ferner der Name des Patentinhabers und seine Zustellungsanschrift anzugeben.

Erwiderung des Klägers

Ab der Zustellung der Klageerwiderung einschließlich der Widerklage hat der Kläger zwei Monate Zeit, um eine Verteidigung gegen die Widerklage und eine Antwort auf die Klageerwiderung einzureichen. Hat sich der Beklagte dazu geäußert, wie das

Gericht im Hinblick auf eine mögliche Trennung des Verfahrens verfahren soll, so muss die Widerklageerwiderung eine Stellungnahme dazu enthalten. Auch die Widerklageerwiderung kann einen Antrag auf geänderte Aufrechterhaltung des Patents enthalten.

Zwischenverfahren

Im folgenden Zwischenverfahren entscheidet die angerufene Lokal- oder Regionalkammer, ob sie das Verfahren trennt. Verweist sie die Widerklage an die Zentralkammer, so kann sie das Verletzungsverfahren nach eigenem Ermessen aussetzen. Sie setzt das Verletzungsverfahren aus, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die angegriffenen Ansprüche des Patents durch die endgültige Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren aus irgendeinem Grund für nichtig erklärt werden, Regel 37.4. Setzt die Kammer das Verletzungsverfahren nicht aus, so beschleunigt der Berichterstatter der Zentralkammer das Nichtigkeitsverfahren vor der Zentralkammer. Ist die Sprache des Verletzungsverfahrens nicht die Sprache, in der das Patent erteilt wurde, so kann der Berichterstatter der Zentralkammer anordnen, dass die Parteien eine Übersetzung aller oder eines Teils der im schriftlichen Verfahren eingereichten Schriftsätze und sonstigen Schriftstücke oder von Auszügen daraus in die Sprache, in der das Patent erteilt wurde, einreichen, Regel 39 EPÜ.



Daniel Hoppe

Rechtsanwalt, Partner
Hamburg

Tel +49 (0)40 6077233-0
dho@preubohlig.de

10. Die negative Feststellungsklage vor dem Einheitlichen Patentgericht

Gemäß Art. 32 (1) (b) EPGÜ besitzt das EPG die ausschließliche Zuständigkeit für Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten. Mit einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung können Kläger beim EPG beantragen, festzustellen, dass die Vornahme einer bestimmten Handlung ein bestimmtes Patent oder ergänzendes Schutzzertifikat nicht verletzt. In den nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten wird eine solche Klage auch als „negative Feststellungsklage“ bezeichnet.

Die Zulässigkeitsvoraussetzungen und Verfahrensvorschriften für negative Feststellungsklagen vor dem EPG richten sich nach den R. 61 ff.

Zulässigkeitsvoraussetzungen

Eine Person – das heißt eine natürliche oder juristische Person oder eine einer juristischen Person gleichgestellte Gesellschaft, die nach dem für sie geltenden nationalen Recht berechtigt ist, ein Verfahren anzustrengen, Art. 46 EPGÜ –, die eine Handlung vornimmt oder dies vorhat, kann eine negative Feststellungsklage gegen die Inhaberin eines Patents oder eine zum Einleiten eines Verletzungsverfahrens berechtigte Lizenznehmerin erheben,

- wenn die Patentinhaberin oder die Lizenznehmerin geltend gemacht hat, dass die betreffende Handlung eine Patentverletzung darstellt, zum Beispiel durch die Übersendung einer Abmahnung bzw. Unterlassungsaufforderung oder das Einleiten eines Verletzungsverfahrens, oder
- wenn (a) die betreffende Person die Patentinhaberin oder Lizenznehmerin schriftlich um eine schriftliche Anerkennung der Nichtverletzung im Umfang der beantragten Feststellung gebeten

und ihr schriftlich vollständige Angaben zu der in Rede stehenden Handlung gemacht hat, und (b) die Patentinhaberin oder Lizenznehmerin die begehrte Anerkennung verweigert oder nicht innerhalb eines Monats erteilt hat.

Die Verfahrensordnung ist in dieser Hinsicht deutlich großzügiger als das deutsche Recht. Zulässigkeitsvoraussetzung einer negativen Feststellungsklage nach deutschem Recht ist, dass der Feststellungskläger ein berechtigtes Interesse an der begehrten Feststellung hat, ein sogenanntes Feststellungsinteresse. Ein solches Feststellungsinteresse ist nur dann gegeben, wenn der Beklagte sich gegenüber dem Kläger Ansprüche wegen Patentverletzung „berühmt“. Das bloße Ausbleiben einer Reaktion auf eine Bitte oder Anfrage des zukünftigen Feststellungsklägers begründet kein Feststellungsinteresse. Haben der Patentinhaber oder ein ausschließlicher Lizenznehmer eine begehrte Anerkennung oder Antwort ausdrücklich verweigert, ist das Feststellungsinteresse nur dann zu bejahen, wenn, nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls, in der Verweigerung eine konkludente „Berühmung“ von Ansprüchen wegen Patentverletzung liegt. Anders als in der Verfahrensordnung vorgesehen kann ein potenzieller Verletzer nach deutschem Recht also nicht aktiv ein Feststellungsinteresse begründen, um anschließend mittels einer negativen Feststellungsklage verbindlich klären zu lassen, ob beispielsweise ein neues Produkt ein bestimmtes Patent verletzt.

Es ist davon auszugehen, dass potenzielle oder vermeintliche Patentverletzer die in R. 61 geschaffene Möglichkeit regelmäßig nutzen werden. Patentinhaber müssen sich also darauf einstellen, auf solche Anfragen, wenn sie konkret genug ausformuliert sind, also insbesondere die Details der angeblichen Verletzungsform mit Blick auf den

angeblich verletzten Patentanspruch zeigen, rasch und umfassend zu reagieren.

Klagegegnerin

Die Klage muss sich gegen die Patentinhaberin/Lizenznehmerin richten, die eine Verletzung geltend gemacht oder die begehrte Anerkennung verweigert oder versäumt hat.

R. 8 bestimmt, wer in Verfahren vor dem EPG als Patentinhaber behandelt wird. Danach gilt Folgendes:

- In Verfahren, die Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung (EPeW) betreffen, wird der im Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragene Inhaber als Patentinhaber behandelt, R. 8.4).
- In Verfahren, die traditionelle Europäische (Bündel-)Patente (EP) betreffen, wird für jeden Mitgliedstaat, in dem das betreffende Patent validiert ist, die Person als Patentinhaberin behandelt, die in dem jeweiligen nationalen Patentregister als Inhaberin eingetragen ist, R. 8.6).
- Ist im Hinblick auf ein EP in einem nationalen Patentregister keine Inhaberin eingetragen, wird die Person als Patentinhaberin behandelt, die im Europäischen Patentregister des Europäischen Patentamts (EPA) zuletzt als Patentinhaberin eingetragen war, R. 8.6).

Zudem sieht R. 61.3 vor, dass, wenn sich eine negative Feststellungsklage betreffend ein EP gegen den eingetragenen Patentinhaber richtet, der aber nicht der tatsächliche Patentinhaber ist, der eingetragene Patentinhaber beim EPG beantragen soll, dass er durch den tatsächlichen Inhaber ersetzt wird.

Diese Vorschriften werfen die Frage auf, ob eine negative Feststellungsklage unzulässig ist, die sich gegen einen Beklagten richtet, der sich zwar gegenüber

dem Feststellungskläger als Patentinhaber oder zur Einleitung eines Verletzungsverfahrens berechtigter Lizenznehmer ausgibt und, beispielsweise mittels einer Abmahnung, eine Patentverletzung behauptet, in Wirklichkeit aber weder Patentinhaber noch zur Einleitung eines Verletzungsverfahrens berechtigter Lizenznehmer ist.

Der Wortlaut des Art. 32 (1) (b) EPGÜ („Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Patenten“) und der R. 61.1 („proceedings between the person doing or proposing to do the act and the patent proprietor or licensee entitled to commence infringement proceedings“) legt nahe, dass eine negative Feststellungsklage in solchen Konstellationen unzulässig sein soll. Dies mag im Hinblick auf Feststellungskläger, die sich vor Klageerhebung an die falsche Patentinhaberin oder Lizenznehmerin wenden und um eine Anerkennung der Nichtverletzung bitten, angemessen sein, aber nicht in Fällen, in denen ein nur vermeintlicher Patentinhaber oder ein nur vermeintlich zur Einleitung eines Verletzungsverfahrens berechtigter Lizenznehmer gegenüber der potenziellen Feststellungsklägerin eine Patentverletzung behauptet.

Hielte man eine negative Feststellungsklage im letztgenannten Fall für unzulässig, müsste zum einen die potenzielle Feststellungsklägerin, zum Beispiel die Adressatin einer Abmahnung, sich vor Klageerhebung über die tatsächliche oder zumindest die formale Berechtigung desjenigen vergewissern, der ihr eine Patentverletzung vorwirft, was ihr jedenfalls bei Lizenznehmern kaum möglich sein wird. Zum anderen hätte derjenige, dem ein nur vermeintlicher Patentinhaber oder ein nur vermeintlich zur Einleitung eines Verletzungsverfahrens berechtigter Lizenznehmer eine Patentverletzung vorwirft, keine Handhabe, sich vor dem EPG gegen diese Vorwürfe zur Wehr zu setzen, beispielsweise mit einem Antrag auf Feststellung, dass einem Abmahnenden keine Ansprüche wegen Patentverletzung gegen ihn zustehen. Es bleibt abzuwarten, wie das EPG mit solchen Konstellationen umgehen wird.

Örtliche Zuständigkeit

Negative Feststellungsklagen sind grundsätzlich bei der Zentralkammer zu erheben, es sei denn, die Parteien haben etwas anderes vereinbart, Art. 33 (4) und (7) EPGÜ. Dies gilt sowohl für Klagen betreffend EPeW als auch für Klagen betreffend EP. Was EP angeht, kann der Patentinhaber eine Nichtverletzungsfeststellung mit europaweiter Wirkung mittels eines Opt-Out verhindern.

Negative Feststellungsklagen beruhend auf EP werden auch während der Übergangszeit gemäß Art. 83 EPGÜ noch vor den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten erhoben werden können. Das gilt trotz des Wortlauts des Art. 83 (1) EPGÜ („Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung eines europäischen Patents oder Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung eines ergänzenden Schutzzertifikats, das zu einem durch ein europäisches Patent geschützten Erzeugnis ausgestellt worden ist“), der diese Klageart nicht ausdrücklich nennt. Dennoch ist davon auszugehen, dass Art. 83 (1) EPGÜ alle Klagen umfasst, für die auch das EPG zuständig ist.

Wurde bereits bei einer Lokal- oder Regionalkammer eine Verletzungsklage zwischen denselben Parteien zum selben Patent erhoben, darf eine negative Feststellungsklage nur vor derselben Lokal- oder Regionalkammer erhoben werden, Art. 33 (4) EPGÜ. Ist eine negative Feststellungsklage bei der Zentralkammer anhängig, kann eine dasselbe Patent betreffende Verletzungsklage bei der Zentralkammer oder bei einer zuständigen Lokal- oder Regionalkammer erhoben werden. Damit soll verhindert werden, dass dem Patentinhaber mittels einer negativen Feststellungsklage die Möglichkeit genommen wird, einen Verletzungsstreit bei der zuständigen Lokal- oder Regionalkammer einzuleiten. Der Patentinhaber soll also bei Zuständigkeit mehrerer Lokal- und/oder Regionalkammern die Wahl zwischen diesen haben und muss sich nicht damit zufriedengeben, den Verletzungsrechtsstreit vor der Zentralkammer

zu führen. Eine Verletzungsklage vor den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten ist dann allerdings nicht mehr möglich, da zwischen denselben Parteien eine negative Feststellungsklage und Verletzungsklage nach der Rechtsprechung des EuGH denselben Streitgegenstand bilden.

Eine bei der Zentralkammer anhängige negative Feststellungsklage wird ausgesetzt, wenn innerhalb von drei Monaten nach Klageerhebung bei einer Lokal- oder Regionalkammer zwischen denselben Parteien oder zwischen dem Inhaber einer ausschließlichen Lizenz und der Klägerin der negativen Feststellungsklage zum selben Patent eine Verletzungsklage erhoben wird, Art. 33 (6) EPGÜ. Für den Fall, dass die Verletzungsklage später erhoben wird, sieht R. 76.3 vor, dass sich die Vorsitzenden Richter und Richterinnen der Zentral- und der angerufenen Lokal- oder Regionalkammer über den weiteren Verlauf der Verfahren verständigen, wobei sie vereinbaren können, eines der Verfahren auszusetzen. R. 77 stellt klar, dass eine Klage auf Nichtverletzung gemeinsam mit einer Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents erhoben werden kann.

Verfahren

Feststellungsverfahren bestehen aus denselben Phasen wie Verletzungsverfahren vor dem EPG, nämlich aus einem schriftlichen Verfahren, einem Zwischenverfahren und einer mündlichen Verhandlung.

Keine Zuständigkeit für aktive FRAND-Feststellung durch Implementierer

Das EPG ist nicht zuständig für eine Klage auf Feststellung, dass eine vom Implementierer angebotene Lizenz für ein SEP-Patent FRAND-Bedingungen entspricht. Für einen solchen Anspruch gibt es zwei potenzielle Grundlagen: EU-Kartellrecht, also insbesondere Art. 102 AEUV, oder vertragliche Ansprüche, basierend auf der bei der ETSI abgegebenen FRAND-Erklärung des Patentinhabers.

Beide Anspruchsgrundlagen unterfallen nicht der Zuständigkeit des EPG gem. Art. 32 (1) EPGÜ. Andererseits ist das EPG zuständig für „Widerklagen in Bezug auf Lizenzen“, Art. 32 (1) (a) a. E. EPGÜ. Der Implementierer eines standardessenziellen Patents kann also beim EPG einwenden, sein Lizenzangebot entspreche FRAND-Bedingungen.



Alice Pasch

Rechtsanwältin,
Hamburg

Tel +49 (0)40 6077233-0
apa@preubohlig.de

11. Einstweilige Maßnahmen

Die Anordnung einstweiliger Maßnahmen erfolgt auf Basis eines summarischen Verfahrens, das in Art. 62 EPGÜ und R. 205 bis 213 geregelt ist.

Nach R. 205 umfasst das summarische Verfahren zwei Stufen, nämlich ein schriftliches und ein mündliches Verfahren. Ein Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen kann sowohl vor als auch während eines Hauptsacheverfahrens gestellt werden, R. 206.1.

Die Gerichtsgebühren für den Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen betragen unabhängig vom etwaigen Streitwert der Angelegenheit pauschal EUR 11.000.

Voraussetzungen für Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen

Der Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen muss neben den für eine Klageschrift erforderlichen Angaben, R. 13.1, auch alle erforderlichen Tatsachen und Beweismittel angeben sowie eine kurze Beschreibung der Klage enthalten, die anhängig gemacht werden wird. Wie im deutschen Verfahrensrecht (vgl. § 926 ZPO) hängt die Einleitung eines Hauptsacheverfahrens im Anschluss an das Eil- bzw. Verfügungsverfahren davon ab, dass zunächst der Antragsgegner die Anordnung, der Antragsteller habe Klage zu erheben, beantragt. Gem. R. 213.1 muss der Antragsteller, wenn er nicht die Aufhebung oder Außerkraftsetzung der angeordneten einstweiligen Maßnahmen riskieren will, innerhalb von 31 Kalendertagen oder 20 Werktagen Klage erheben, wobei der längere Zeitraum maßgeblich ist. Die Frist läuft, nachdem der Antragsgegner einen entsprechenden Antrag gestellt und das Gericht die Fristsetzung ausgesprochen hat.

Schließlich muss der Antrag auch die konkret anzuordnenden Maßnahmen benennen. R. 211.1 enthält hierzu einen nicht abschließenden Katalog in

Betracht kommender Maßnahmen und nennt unter anderem (i) Verfügungen gegen den Antragsgegner, (ii) die Beschlagnahme/Herausgabe möglicherweise patentverletzender Erzeugnisse, um deren Inverkehrbringen/Verbleib in den Vertriebswegen zu verhindern, und (iii) die Beschlagnahme des Vermögens des Antragsgegners (einschließlich der Sperrung der Bankkonten des Antragsgegners). Letzteres setzt voraus, dass der Antragsteller glaubhaft macht, dass anderenfalls die Erfüllung seiner Schadensersatzansprüche gefährdet sein könnte.

Schutzschrift

Hält eine Person es für möglich, dass ein Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen gegen sie gerichtet wird, kann sie bei der Kanzlei eine Schutzschrift in der Sprache des Patents einreichen, R. 207.1 und R. 207.2. Die Schutzschrift muss zwingend als solche bezeichnet sein und Angaben zum Antragsgegner und möglichen Antragsteller enthalten sowie zum Patent, auf das der Antrag gestützt werden könnte. Es ist hingegen nicht erforderlich, in der Schutzschrift die Gründe anzugeben, auf die der Antragsteller seinen Antrag möglicherweise stützt. Auch ist es nicht erforderlich, eine Begründung dafür anzugeben, warum der Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen zurückzuweisen ist. Dies dürfte aber regelmäßig sinnvoll sein, um das Gericht dazu zu veranlassen, den Antragsgegner bei Einreichung eines Antrags auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen jedenfalls zur mündlichen Verhandlung zu laden, R. 209.2 lit. d. Zwar ist das Gericht auch bei eingereichter Schutzschrift nicht verpflichtet, auch den Antragsgegner zur mündlichen Verhandlung zu laden (R. 209.2 lit. d: „[...] Das Gericht hat insbesondere in Betracht zu ziehen, die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung zu laden, wenn der Antragsgegner eine entsprechende Schutzschrift eingereicht hat.“). Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Gericht dem Antragsgegner grundsätzlich rechtliches Gehör in der

mündlichen Verhandlung gewährt wird, wenn sich die Schutzschrift inhaltlich mit etwaigen Verletzungsvorwürfen und/oder dem Rechtsbestand des zugrundeliegenden Patents befasst.

Die Kanzlei prüft, ob alle zwingend einzuhaltenden Anforderungen erfüllt sind und die für die Einreichung anfallende Gebühr entrichtet wurde, R. 207.4. Ist dies der Fall, nimmt die Kanzlei die Schutzschrift in das Register auf und teilt Einzelheiten der Schutzschrift an alle Lokal- und Regionalkammern mit. Weist die eingereichte Schutzschrift dagegen Mängel auf, können diese innerhalb von vierzehn Tagen geheilt werden, R. 207.5.

Wird nun ein Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen eingereicht, informiert die Kanzlei den mit diesem Antrag befassten Spruchkörper über die Schutzschrift und leitet auch dem Antragsteller eine Kopie davon weiter. Erst im Anschluss wird die Schutzschrift im Register veröffentlicht. Geht kein Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen ein, wird die Schutzschrift nicht veröffentlicht, R. 207.7.

Wird innerhalb von sechs Monaten nach Einreichung der Schutzschrift kein Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen eingereicht, wird die Schutzschrift aus dem Register entfernt. Dem lässt sich jedoch durch vor Ablauf der Frist gestellten Antrag auf Verlängerung um weitere sechs Monate und Entrichtung einer dafür anfallenden Gebühr entgegenwirken, R. 208.8. Auch im Anschluss sind weitere Verlängerungen um jeweils sechs Monate gegen Entrichtung der Verlängerungsgebühr möglich.

Mündliche Verhandlung – Anhörung des Antragsgegners

Der Antragsteller kann beantragen, die einstweiligen Maßnahmen ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners, also ex parte, anzuordnen, R. 206.3.

Dies setzt voraus, dass der Antrag zusätzlich eine Begründung für die ausbleibende Anhörung enthält. Da das Gericht die einstweiligen Maßnahmen ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners anordnen kann, wenn dem Antragsteller durch eine etwaige Verzögerung ein nicht wiedergutmachender Schaden entstehen würde, R. 212.1, sollte die Begründung für die ausbleibende Anhörung insbesondere die Gefahr eines solchen Schadens darlegen.

Ferner muss der Antragsteller dem Gericht (vollständige) Informationen über die vorangegangene Korrespondenz mit dem Antragsgegner in Bezug auf die angebliche Verletzung mitteilen sowie über alle in der Vergangenheit unternommenen erfolglosen Versuche, die Anordnung einstweiliger Maßnahmen gegen den Antragsgegner zu erwirken.

Nach R. 209.1 liegt es im Ermessen des Gerichts, (1) den Antragsgegner über den Antrag zu informieren und ihn aufzufordern, Einspruch gegen ihn einzureichen, (2) beide Parteien zur mündlichen Verhandlung zu laden, oder (3) nur den Antragsteller, wobei der Termin zur mündlichen Verhandlung umgehend nach Eingang des Antrags festzusetzen ist, R. 210.1. Dabei berücksichtigt das Gericht zunächst, ob das Patent bereits in einem kontradiktorischen Verfahren (Einspruchsverfahren vor dem EPA oder Gegenstand eines Verfahrens vor einem anderen, also z.B. auch nationalem Gericht) bestätigt wurde. Weiter stellt das Gericht auf die Dringlichkeit des Antrags und die Stichhaltigkeit der Begründung im Falle einer beantragten Nichtanhörung des Antragsgegners ab sowie darauf, ob der Antragsgegner eine Schutzschrift eingereicht hat. Derzeit ist noch nicht absehbar, welches Gewicht das Gericht den einzelnen Aspekten jeweils beimessen wird, beispielsweise, ob eine Anordnung einstweiliger Maßnahmen ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners grundsätzlich nur dann in Betracht kommt, wenn das Patent erstinstanzlich bestätigt wurde. Es stellt in diesem Zusammenhang

einen Vorteil dar, dass Anordnungen des Gerichts erster Instanz vom Berufungsgericht überprüft werden können und damit verhindert wird, dass sich innerhalb einzelner Lokal- oder Regionalkammern abweichende Usancen herausbilden.

Gelangt das Gericht nach Prüfung des Antrags zu dem Ergebnis, dass ein Fall von äußerster Dringlichkeit vorliegen sollte, kann es die beantragte einstweilige Maßnahme sofort anordnen, R. 209.3. Ergeben sich nach Auffassung des Gerichts weder Anhaltspunkte für eine äußerste Dringlichkeit, noch dafür, dass unter Berücksichtigung der in R. 209.1 genannten Gesichtspunkte ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners zu entscheiden ist, obwohl der Antragsteller dies beantragt hat, steht es dem Antragsteller frei, den Antrag noch zurückzunehmen und zu beantragen, den Antragsinhalt für vertraulich zu erklären, R. 209.4. Das EPG wird sich mit der Frage befassen müssen, inwieweit die prozessuale Waffengleichheit gegen eine ex parte Entscheidung, die ohne Anhörung des Gegners ergeht, geltend gemacht werden kann. Für deutsche Gerichte gilt jedenfalls die Rechtsprechung des BVerfG, wonach - in Abkehr zur früheren Praxis - eine ex parte Entscheidung grundsätzlich gegen das in Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG verankerte Recht auf prozessuale Waffengleichheit verstößt (BVerfG, Beschluss v. 22.12.2020, Az. 1 BvR 2740/20).

Entscheidung über den Antrag

Entscheidet das Gericht über den Antrag, kann es insbesondere die in Art. 62 (1) und (3) EPGÜ, R. 211.1, genannten vorläufigen Maßnahmen anordnen (vgl. hierzu die Ausführungen oben im Abschnitt „Voraussetzungen für Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen“). Das Gericht muss dabei mit hinreichender Sicherheit davon überzeugt sein, dass (1) der Antragsteller aktivlegitimiert ist, (2) das Patent rechtsbeständig ist, und (3) der Antragsgegner das Patent verletzt oder eine solche Verletzung unmittelbar bevorsteht. Bestehen insoweit Zweifel, kann das Gericht

den Antragsteller auffordern, angemessenen Beweis vorzulegen, um das Gericht zu überzeugen, R. 211.2. Ferner berücksichtigt das Gericht bei der Entscheidungsfindung insbesondere den potenziellen Schaden, der den Parteien bei Erlass oder Verweigerung der Anordnung der einstweiligen Maßnahmen entsteht, R. 211.3.

Sieht das Gericht die Voraussetzungen für die Anordnung einstweiliger Maßnahmen als gegeben an, liegt es in seinem Ermessen, die Anordnung davon abhängig zu machen, dass der Antragsteller eine angemessene Sicherheit leistet, um im Falle einer späteren Aufhebung der einstweiligen Maßnahmen etwaige Schäden des Antragsgegners zu kompensieren, R. 211.5. Erfolgt die Anordnung der einstweiligen Anordnung ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners, hat der Antragsteller hingegen zwingend eine Sicherheit zu leisten („Das Gericht tut dies, wenn die Anordnung [...] ohne Anhörung des Antragsgegners erfolgt.“)

Wird eine mündliche Verhandlung durchgeführt, ergeht die Entscheidung umgehend nach deren Ende in schriftlicher Form, R. 210.4. Wenn das Gericht es für angemessen hält, kann es die Entscheidung auch vorab mündlich verkünden. Entscheidet das Gericht ohne mündliche Verhandlung, wird der Antragsgegner unverzüglich über die angeordneten einstweiligen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt, spätestens jedoch mit Vollzug der Maßnahmen, R. 212.2.

Gegen die Anordnungen des Gerichts erster Instanz ist Berufung zum Berufungsgericht möglich, R. 211.6 i.V.m. R. 220.1.

Aufhebung einstweiliger Maßnahmen

Der Antragsgegner kann sich gegen die Anordnung der einstweiligen Maßnahmen zur Wehr setzen. Hierfür muss er innerhalb von 15 Tagen ab Zustellung der Entscheidung des Gerichts Berufung einlegen, R. 212.3, R. 220.2. Wurden die einstweiligen Maßnahmen ohne

vorherige Anhörung angeordnet, hat der Antragsgegner hingegen 30 Tage Zeit, um eine Überprüfung zu beantragen, R. 212.3, R. 197.3 und 4.

Versäumt der Antragsteller es, innerhalb von 31 Kalendertagen oder 20 Arbeitstagen (längerer Zeitraum gilt) ein Hauptsacheverfahren vor dem Gericht zu initiieren, hebt das Gericht auf Antrag des Antragsgegners die einstweiligen Maßnahmen auf, R. 213.1. Ferner kann es auf Antrag des Antragsgegners anordnen, dass der Antragsteller den Schaden ersetzt, der dem Antragsgegner durch die aufgehobenen einstweiligen Maßnahmen entstanden ist, R. 213.2.



Carl-Alexander Dinges

Rechtsanwalt,
Hamburg

Tel +49 (0)40 6077233-0
cdi@preubohlig.de



Christian Holtz

Rechtsanwalt, Counsel,
Hamburg

Tel +49 (0)40 6077233-0
cho@preubohlig.de

12. Beweissicherung

Allgemeines

Beweise sind wesentlicher Bestandteil nicht nur nationaler Gerichtsverfahren, sondern auch solcher vor dem EPG. Es stützt seine Entscheidungen auf die von den Parteien vorgebrachten Tatsachen. Nach R 171.2 gilt eine Tatsachenbehauptung, die von keiner Partei ausdrücklich bestritten wird, zwischen den Parteien als unstrittig. Alle anderen Tatsachenbehauptungen müssen bewiesen werden. Daher verpflichtet R. 171.1 eine Partei, die eine Tatsachenbehauptung aufstellt und die von der anderen Partei bestritten wird oder bestritten werden könnte, die Beweismittel anzugeben, mit denen die Tatsachenbehauptung bewiesen werden soll.

Art. 76 (2) EPGÜ bestimmt, dass das Gericht seine Entscheidungen in der Sache nur auf Gründe, Tatsachen und Beweismittel stützen darf, die (i) von den Parteien vorgetragen oder auf Anordnung des Gerichts in das Verfahren eingebracht wurden und (ii) zu denen die Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme hatten. Das Gericht bewertet die Beweise frei und unabhängig, Art. 76 (3) EPGÜ.

Anders als das deutsche Verfahrensrecht in § 138 (1) ZPO, findet sich weder im EPGÜ noch in der Verfahrensordnung eine ausdrückliche Bestimmung, wonach die Parteien ihre Tatsachen vollständig darlegen müssen und/oder zur Wahrheit verpflichtet sind. Art. 48 (6) EPGÜ sieht eine Verpflichtung der Parteivertreter vor, vor dem Gericht weder wissentlich noch aufgrund fahrlässiger Unkenntnis falsch vorzutragen.

Um Geschäftsgeheimnisse, personenbezogene Daten oder sonstige vertrauliche Informationen einer Verfahrenspartei oder eines Dritten zu schützen oder um den Missbrauch von Beweismitteln zu verhindern, kann das Gericht anordnen, dass die Erhebung und Verwendung von Beweisen in einem Verfahren vor dem EPG eingeschränkt oder für unzulässig erklärt

werden oder der Zugang zu solchen Beweismitteln auf bestimmte Personen beschränkt wird, Art. 58 EPGÜ.

Beweislast

Die Beweislast für Tatsachen liegt grundsätzlich bei der Partei, die sich auf diese Tatsachen beruft, Art. 54 EPGÜ. Liegt dem Patent ein Herstellungsverfahren zugrunde, sieht Art. 55 EPGÜ für zwei Konstellationen eine Umkehr der Beweislast vor. Zum einen gilt bis zum Beweis des Gegenteils durch den mutmaßlichen Verletzer jedes identische Erzeugnis als nach dem patentierten Verfahren hergestellt, soweit der Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses betrifft, Art. 55 (1) EPGÜ. Zum anderen muss der Patentinhaber auch dann, wenn das hergestellte Erzeugnis nicht neu ist, nicht beweisen, dass das Erzeugnis nach dem patentierten Verfahren hergestellt wurde, wenn jedenfalls eine erhebliche Wahrscheinlichkeit dafür spricht und es dem Patentinhaber trotz angemessener Bemühungen nicht gelungen ist, das tatsächlich angewandte Verfahren festzustellen, Art. 55 (2) EPGÜ. Da die Umkehr der Beweislast bei der Herstellung neuer Erzeugnisse – jedenfalls – im deutschen Patentrecht fest verankert ist, § 139 (3) PatG, dürfte es bei der Anwendung des Art. 55 (1) EPGÜ keine wesentlichen Schwierigkeiten geben. Mit Schwierigkeiten und anfänglicher rechtlicher Unsicherheit dürfte hingegen die Feststellung verbunden sein, wann die Erheblichkeitsschwelle des Art. 55 (2) EPGÜ erreicht ist.

(Zulässiges) Bestreiten von Tatsachenbehauptungen

Für das konkrete Bestreiten einer Tatsachenbehauptung gemäß R. 171.2 wird es voraussichtlich nicht ausreichen, nur pauschal vorzubringen, dass eine konkrete Tatsachenbehauptung nicht zutrifft. Grundsätzlich wird die bestreitende Partei konkret darlegen müssen, warum die bestrittene Tatsachenbehauptung falsch ist. Welchen Maßstab das EPG hierbei

anlegen wird, ist noch nicht absehbar. Weder definiert das EPGÜ den Begriff „konkret“, noch ist ersichtlich, dass ein einheitliches europäisches Verständnis davon besteht, wann eine Tatsachenbehauptung als wirksam bestritten gilt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass die einzelnen Kammern des EPG-Systems zu Beginn unterschiedliche Maßstäbe anlegen.

Befugnis des EPG, Vorlage von Beweismitteln anzuordnen

Die Verfahrensordnung räumt dem EPG umfassende Befugnisse ein, wenn es um die Aufklärung von Tatsachen geht. So kann das EPG nach R. 9.1 zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens von Amts wegen oder auf begründeten Antrag einer Partei anordnen, dass eine Partei innerhalb festzusetzender Fristen bestimmte Schritte unternimmt, Fragen beantwortet, Unklarheiten ausräumt oder Beweismittel vorlegt (Letzteres ist ausweislich des Wortlauts von Art. 59 (1) EPGÜ nur auf Antrag einer Partei möglich, siehe unten).

Darüber hinaus kann das EPG gemäß Art. 57 (1) EPGÜ jederzeit gerichtliche Sachverständige bestellen, damit diese Gutachten zu bestimmten Aspekten einer Rechtsstreitigkeit erstatten. Dabei wird das EPG dem bestellten Sachverständigen alle für die Erstattung des Gutachtens erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen.

Beweismittel und Mittel zur Beweiserlangung

Art. 53 EPGÜ und R. 170 nennen eine Vielzahl zulässiger Beweismittel und Mittel zur Beweiserhebung.

Zu den Beweismitteln gehören schriftliche (gedruckte, handgeschriebene oder gezeichnete) Beweismittel, insbesondere Dokumente, schriftliche Zeugenaussagen, Pläne, Zeichnungen, Fotografien, Sachverständigengutachten und Berichte über Versuche, die für die Zwecke des Verfahrens durchgeführt wurden, körperliche Gegenstände, insbesondere Geräte, Produkte, Ausführungsbeispiele, Ausstellungsstücke, Modelle, elektronische Dateien und Audio-/Videoaufnahmen.

Zu den Mitteln der Beweiserhebung zählen die Parteianhörung, Auskunftersuchen, die Dokumentenvorlage, die Ladung, Anhörung und Vernehmung von Zeugen, die Bestellung und Einholung von Gutachten, die Vorladung, Anhörung und Befragung von Sachverständigen, die Anordnung der Besichtigung eines Ortes oder eines körperlichen Gegenstandes, die Durchführung von Vergleichstests und -versuchen. Darüber hinaus kann das Gericht einer Partei oder einem Dritten die Vorlage von in deren Verfügungsgewalt befindlichen Beweismitteln auferlegen, Art. 59 EPGÜ, und Maßnahmen zur Beweissicherung anordnen, Art. 59 EPGÜ.

Die Liste der in Art. 53 EPGÜ und R. 170 genannten Beweismittel ist nicht abschließend („insbesondere“). Es steht dem EPG also frei, auch andere Beweismittel in Betracht ziehen. Auch sieht weder das EPGÜ noch die Verfahrensordnung vor, dass bestimmten Beweismitteln eine höhere Beweiskraft zukommt oder eine bestimmte Reihenfolge bei der Auswahl der Beweismittel einzuhalten wäre.

Parteieinvernahme

Ausdrücklich erkennt die Verfahrensordnung die Parteieinvernahme als gleichwertiges Beweismittel an, R. 170.2.a. Dies bringt eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zum deutschen Prozessrecht. Die mündliche Verhandlung soll gemäß R. 112.2.a mit der Parteieinvernahme beginnen.

Zeugen

R. 175 bis 180 enthalten Bestimmungen für den Zeugenbeweis. Dabei lässt die Verfahrensordnung des EPGÜ – anders als das deutsche Verfahrensrecht in Hinblick auf die Beweiserhebung im Hauptsacheverfahren – neben mündlichen auch schriftliche Zeugenaussagen zu, ja stellt diese sogar als Regelfall dar.

Nach R. 175.1 muss eine Partei, die Zeugenbeweis anbieten möchte, eine schriftliche Zeugenaussage oder eine schriftliche Zusammenfassung der

Aussage einreichen, die der Zeuge in der mündlichen Verhandlung (voraussichtlich) machen wird. Unklar bleibt, ob die Einreichung einer schriftlichen Zusammenfassung Voraussetzung für die anschließende Vernehmung des Zeugen in der mündlichen Verhandlung sein wird. Zwar legt der Wortlaut des R. 175.1 dies nahe, doch lässt sich hierzu weder R. 176 noch aus R. 177, welche Vorgaben für den Antrag auf persönliche Vernehmung eines Zeugen und die Ladung von Zeugen zur mündlichen Verhandlung enthalten, etwas entnehmen. Das fehlende Erfordernis einer vorherigen Einreichung einer schriftlichen Zusammenfassung kann insbesondere in den Fällen von Bedeutung sein, in denen sich ein von einer Partei benannter Zeuge weigert, außerhalb des Gerichtssaals mit dieser Partei zusammenzuarbeiten. Es bleibt daher wohl auch in diesen Fällen möglich, den Zeugen trotz dessen fehlender Kooperationsbereitschaft zu benennen und im Rahmen der mündlichen Verhandlung vernehmen zu lassen.

Nach R 177 kann das EPG (i) von Amts wegen, (ii) wenn eine schriftliche Zeugenaussage von der anderen Partei bestritten wird, oder (iii) auf Antrag auf Vernehmung einer Partei, anordnen, dass ein Zeuge persönlich (auch elektronisch, z.B. per Video, R. 178.5) vernommen wird. Letzteres setzt nach R 176 voraus, dass die Partei begründet, warum der Zeuge persönlich vernommen werden soll, die Tatsachen darlegt, die der Zeuge nach der Erwartung der Partei bestätigen soll, und angibt, in welcher Sprache der Zeuge aussagen wird.

Sachverständige

R. 181, 185, 186 und 187 enthalten Vorgaben zum Sachverständigenbeweis. Sachverständigengutachten sind in Patentstreitigkeiten oft von entscheidender Bedeutung. Als Beweismittel werden dabei sowohl die Gutachten der vom EPG bestellten Sachverständigen berücksichtigt als auch Parteigutachten, R. 181.1. Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zum deutschen Verfahrensrecht, das lediglich vom Gericht bestellte Gutachten als Beweismittel zulässt und Privatgutachten bloß als Parteivortrag berücksichtigt.

Nach R. 181.1 kann eine Partei jeglichen Sachverständigenbeweis erbringen, den sie für erforderlich hält. Die Regeln für den Zeugenbeweis gelten dabei entsprechend. Nach R. 181.2 lit. a muss der Parteisachverständige das Gericht unparteiisch unterstützen und darf nicht als Anwalt einer der Verfahrensparteien auftreten.

Nach Anhörung der Parteien kann das EPG jederzeit von Amts wegen einen Sachverständigen bestellen, um konkrete technische oder sonstige Fragen in Bezug auf das Verfahren zu klären, Art. 57 EPGÜ und R. 185.1. Das EPG erstellt hierfür ein nicht verbindliches Verzeichnis von Sachverständigen, Art. 57 (2) EPGÜ.

Es bleibt den Parteien unbenommen, einen geeigneten Sachverständigen vorzuschlagen, R. 185.2. Auch haben sie das Recht, zur Fachkenntnis, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Sachverständigen angehört zu werden und Stellung zu nehmen, R. 185.3. Weder das EPGÜ noch die Verfahrensordnung räumt den Parteien jedoch die Möglichkeit ein, die Bestellung eines gerichtlichen Sachverständigen anzufechten.

Nach R 186.4 darf der Sachverständige nicht mit einer Partei in Abwesenheit der anderen Partei oder ohne deren Zustimmung kommunizieren; er hat ein schriftliches Gutachten vorzulegen, in dem er auch sämtliche Kommunikation mit den Parteien dokumentiert. Auf Verlangen des EPG nimmt der Sachverständige an der mündlichen Verhandlung teil und beantwortet Fragen sowohl des EPG als auch der Parteien. Die Vernehmung eines gerichtlichen Sachverständigen erfolgt nach den Regeln für die Vernehmung von Zeugen.

Sobald das schriftliche Sachverständigengutachten dem EPG vorliegt, stellt das EPG es den Parteien zur Verfügung und fordert sie auf, entweder schriftlich oder in der mündlichen Verhandlung dazu Stellung zu nehmen, R. 187.

Anordnungen zur Erlangung und Sicherung von Beweismitteln

Allgemeines

Hat der Patentinhaber (oder eine berechtigte Person, insbesondere ein ausschließlicher Lizenznehmer) keinen Zugang zu relevanten Beweismitteln, liegen jedoch starke Anhaltspunkte für eine Patentverletzung vor, so kann er das Gericht ersuchen, bestimmte Maßnahmen zur Vorlage oder Sicherung solcher Beweismittel anzuordnen. Das Gericht kann solche Anordnungen nicht von Amts wegen treffen, Art. 59 Abs. 1 EPGÜ ("Auf Antrag einer Partei [...] kann das Gericht die Vorlage dieser Beweismittel [...] anordnen."). Die insoweit einschlägigen Vorschriften des EPGÜ sind im Wesentlichen wortgleich mit den parallelen Bestimmungen der Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG (vgl. dort Art. 6). Anders als die Enforcement-Richtlinie verleiht das EPGÜ dem EPG jedoch die Befugnis, Anordnungen zur Vorlage von Beweisen nicht nur gegen die gegnerische Partei, sondern auch gegen eine dritte Partei zu erlassen, und sieht zudem ausdrücklich eine „Anordnung [...] der Inspektion von Räumlichkeiten“ vor.

Es steht zu erwarten, dass das EPG mit Blick auf die Notwendigkeit von Beweissicherungsmaßnahmen einen anderen Weg geht als die deutschen Verletzungsgerichte, schon deswegen, weil gerade im Bereich der Beweissicherungsmaßnahmen die europäischen Rechtstraditionen weit auseinanderliegen. Man denke nur an die französische *saisie contrefaçon*, die in etwa 95% aller Patentverletzungsverfahren Ausgangspunkt des Verfahrens ist. Dementsprechend sollte man im Umgang mit Beweismitteln und deren gerichtsfester Erlangung äußerst vorsichtig sein – zumindest bis sich eine Gerichtspraxis des EPG etabliert hat. Beweissicherungsmaßnahmen sind günstig (350 Euro Gerichtskosten gemäß R. 192.5). In aller Regel bietet es sich daher an, sich nicht auf tradierte Vorgehensweisen zu verlassen, sondern von vorneherein gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Beweise zu sichern. Dies gilt auch für Maßnahmen, die nach deutschem Verständnis für die Darlegung der Schlüssigkeit

einer Klage ausreichen würden, also z.B. Einkauf der angegriffenen Ausführungsform über allgemein zugängliche Verkaufskanäle, Download und Sicherung von Veröffentlichungen im Internet, etc.

Anordnung zur Vorlage von Beweismitteln

Auf Antrag einer Partei, die alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur hinreichenden Begründung ihrer Ansprüche vorgelegt und die in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei oder einer dritten Partei befindlichen Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche bezeichnet hat, kann das EPG die Vorlage dieser Beweismittel durch die gegnerische Partei oder eine dritte Partei anordnen, Art. 59 (1) EPGÜ, R. 190.1. Unter denselben Voraussetzungen kann das EPG die Übermittlung von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen anordnen, die sich in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befinden, Art. 59 (2) EPGÜ.

Eine Anordnung zur Vorlage von Beweismitteln kann nur im schriftlichen Verfahren oder im Zwischenverfahren beantragt werden, R. 190.2. In der Anordnung ist insbesondere anzugeben, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Form und innerhalb welcher Frist die Beweismittel vorzulegen sind, R. 190.4; ferner wird darin festgelegt, welche Sanktionen verhängt werden können, wenn die Beweismittel nicht entsprechend der Anordnung vorgelegt werden. Leistet die Partei der Anordnung nicht Folge, kann das EPG gemäß Art. 82 Abs. (4) EPGÜ die Partei mit Zwangsgeldern belegen.

Bevor der Richter/Berichterstatter die Vorlage von Beweismitteln anordnet, muss er der gegnerischen/dritten Partei Gelegenheit zur Stellungnahme geben, R. 190.3. Zum Schutz vertraulicher Informationen kann das EPG anordnen, dass die Beweismittel nur bestimmten benannten Personen mitgeteilt werden und dieser einer angemessenen Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen.

Kommt eine Partei der Anordnung zur Vorlage von Beweismitteln nicht nach, hat das EPG dieses Versäumnis bei der Entscheidung über die strittige Frage zu berücksichtigen, R. 190.7. Art. 59 (1) EPGÜ stellt jedoch klar, dass die Anordnung nicht zu einer Pflicht zur Selbstbelastung führen darf. Eine Partei muss daher der Anordnung zur Vorlage von Beweismitteln nicht nachkommen, wenn sie sich dadurch der Strafverfolgung aussetzen würde.

Anordnung der Beweissicherung

Das EPG ist auch befugt, Maßnahmen zur Sicherung relevanter Beweise in Bezug auf eine mutmaßliche Rechtsverletzung anzuordnen. Dies ist ein besonders wirksames Mittel bei der Vorbereitung eines Verletzungsverfahrens.

Die Voraussetzungen und das Verfahren für eine Anordnung der Beweissicherung sind in Art. 60 EPGÜ und R 192 bis 198 geregelt.

Eine Anordnung der Beweissicherung kann vor oder während des Verletzungsverfahrens beantragt werden, Art. 60 Abs. 1 EPGÜ. Sie setzt voraus, dass der Antragsteller alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung der Behauptung, dass das Patent verletzt worden ist oder verletzt zu werden droht, vorgelegt hat. Der Antrag muss eine eindeutige Angabe der beantragten Maßnahmen enthalten, einschließlich des genauen Orts, an dem sich die zu sichernden Beweismittel (bekanntermaßen oder vermutlich) befinden, die Begründung, warum die vorgeschlagenen Maßnahmen erforderlich sind, um die maßgeblichen Beweismittel zu sichern, sowie die Tatsachen und Beweismittel, auf die sich der Antrag stützt, R. 192.2 lit. b bis d. Wird der Antrag vor Einleitung eines Hauptsacheverfahrens gestellt, muss er außerdem eine kurze Beschreibung der Klage enthalten, die beim Gericht EPG eingereicht werden soll, sowie die Tatsachen und Beweismittel angeben, auf die sich die Klage stützen kann.

Der Antragsteller kann beantragen, Maßnahmen zur Beweissicherung ohne vorherige Anhörung des

Antragsgegners anzuordnen. Dies setzt voraus, dass der Antragsteller dem EPG sämtliche wesentlichen, ihm bekannten Tatsachen mitteilt, welche die Entscheidung, eine Anordnung ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners zu erlassen, beeinflussen könnten, R. 192.3. Dieses zusätzliche Erfordernis könnte darauf hindeuten, dass auf die vorherige Anhörung des Antragsgegners nur ausnahmsweise verzichtet werden soll. Nach R. 194.1 steht es im Ermessen des EPG, ob es den Antragsgegner vor Erlass der Anordnung der Beweissicherung anhört. Das EPG kann den Antragsgegner über den Antrag informieren, worüber der Antragsteller vorab in Kenntnis zu setzen ist (R. 194.5), und ihn sogar auffordern, Einspruch gegen ihn einzureichen, R. 194.1 lit. a. Zudem kann das EPG entweder nur den Antragsteller oder beide Parteien zur mündlichen Verhandlung laden, R. 194.1 lit. b. Bei der Ausübung seines Ermessens berücksichtigt das EPG (i) die Dringlichkeit des Antrags, (ii) ob die vom Antragsteller angeführten Gründe für die Nichtanhörung des Antragsgegners überzeugend erscheinen und (iii) die Wahrscheinlichkeit, dass Beweismittel zerstört oder anderweitig nicht mehr verfügbar sein werden.

Beschließt das EPG, den Antragsgegner über den Antrag zu informieren, oder ist das dem Antrag zugrundeliegende Patent Gegenstand einer Schutzschrift, kann der Antragsteller den Antrag zurücknehmen und beantragen, dass er vertraulich behandelt wird, R. 194.5 EPÜ.

Die angeordneten Maßnahmen können insbesondere die Beweissicherung durch detaillierte Beschreibung (mit oder ohne Einbehaltung von Mustern), die Beschlagnahme von angeblich patentverletzenden Erzeugnissen und/oder der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Erzeugnisse verwendeten Materialien und Geräten und der zugehörigen Dokumente sowie die Sicherung und Offenlegung digitaler Medien und Daten einschließlich der Offenlegung von Passwörtern, die für den Zugang zu ihnen erforderlich sind, umfassen, R. 196.1.

Innerhalb von 30 Tagen nach Vollziehung der angeordneten Maßnahmen kann der Antragsgegner

eine Überprüfung der Anordnung der Beweissicherung beantragen, R. 197.3. Das EPG kann daraufhin die Anordnung abändern, aufheben oder bestätigen, R. 197.4. Ebenfalls auf Antrag des Antragsgegners wird die Anordnung dann aufgehoben oder tritt anderweitig außer Kraft, wenn der Antragsteller nicht innerhalb einer Frist von 31 Kalendertagen oder 20 Arbeitstagen, wobei der längere der Zeiträume gilt – bei dem EPG ein Hauptsacheverfahren einleitet, R. 198.1. Wird die Anordnung aufgehoben oder wird sie aufgrund einer Handlung oder Unterlassung des Klägers hinfällig oder wird später festgestellt, dass keine (drohende) Verletzung des Patents vorlag, so kann das EPG auf Antrag des Antragsgegners anordnen, dass der Antragsteller ihm angemessenen Ersatz für den durch diese Maßnahmen entstandenen Schaden zu leisten hat, Art. 60 Abs.9 EPGÜ, R. 198.2. Zur Sicherung des Schadensersatzanspruchs des Antragsgegners kann das EPG die Vollziehung der angeordneten Maßnahmen davon abhängig machen, dass die Antragstellerin eine angemessene Sicherheit leistet.

Anordnung der Inspektion/Besichtigung

Auf Antrag kann das Gericht auch die Inspektion von Erzeugnissen, Vorrichtungen, Verfahren, Räumlichkeiten oder lokalen Gegebenheiten vor Ort anordnen, Art. 60 Abs. 3 EPGÜ, Regel 199, ähnlich dem deutschen Besichtigungsverfahren nach § 140c PatG. Die Vorschriften über die Anordnung zur Beweissicherung gelten hierbei entsprechend. In der Praxis wird die Anordnung der Inspektion für den Antragsgegner in erster Linie bedeuten, dass er die Inspektion zu dulden und erforderlichenfalls Hilfe zu leisten hat, z.B. durch Eingabe eines Passworts.



Carl-Alexander Dinges

Rechtsanwalt,
Hamburg



Christian Holtz

Rechtsanwalt, Counsel,
Hamburg

Tel +49 (0)40 6077233-0
cdi@preubohlig.de

Tel +49 (0)40 6077233-0
cho@preubohlig.de

13. Das Berufungsverfahren

Das Berufungsgericht

Das Berufungsgericht ist die einzige Rechtsmittelinstanz im System des EPG. Es wird seinen Sitz in Luxemburg haben und seine Arbeit zunächst mit zwei Spruchkörpern aufnehmen. Sie setzen sich aus fünf Richtern mit multinationaler Besetzung zusammen, davon drei juristisch und zwei technisch qualifizierten Richtern (Art. 19 EPGÜ).

Gemäß Art. 21 (2) EPG-Statut wird zudem ein sog. „Full Court of Appeal“ eingerichtet, an den die Spruchkörper des Berufungsgerichts Fälle von außergewöhnlicher Bedeutung verweisen können oder wenn die Entscheidung die Einheitlichkeit der Rechtsprechung des Gerichts berührt.

Die Berufung als einheitlicher Rechtsbehelf

Das EPGÜ sieht einen einheitlichen Rechtsbehelf der Berufung (Appeal) gegen sämtliche Entscheidungen des Gerichts I. Instanz vor. Berufung kann eingelegt werden gegen Endentscheidungen, aber auch gegen Beschlüsse des Gerichts I. Instanz, die nach deutschem Verständnis über eine „Beschwerde“ angegriffen würden. Das EPGÜ nennt privilegierte Beschlüsse, gegen die ohne weiteres Berufung eingelegt werden kann, weil sie erheblich in die Rechte des Antragsgegners eingreifen, wie zum Beispiel vorläufige Maßnahmen (einstweilige Verfügung) oder Maßnahmen der Beweissicherung. Sonstige Beschlüsse des Gerichts I. Instanz können nur zusammen mit der Endentscheidung angegriffen werden, es sei denn, das Gericht I. Instanz lässt ausdrücklich die Berufung zu („leave to appeal“), beispielsweise weil bestimmte Beschlüsse schwerwiegend in Rechte des Beklagten eingreifen oder um eine einheitliche Rechtsprechung zu bestimmten Punkten zu erreichen. In den Verfahrensregeln ist ein sogenanntes „discretionary review“ eingeführt worden (R. 220.3), das es dem Berufungsgericht ermöglicht, über aus seiner Sicht

wichtige Beschlüsse dennoch zu entscheiden, für die das Gericht I. Instanz eine Berufung nicht zugelassen hat.

Fristen

Die Frist für die Einlegung der Berufung gegen Endentscheidungen beträgt zwei Monate, gegen Beschlüsse 15 Tage. Die Berufung muss bei Endentscheidungen innerhalb von vier Monaten begründet werden, die Berufung gegen einen Beschluss sogleich innerhalb der Frist zur Einlegung der Berufung von 15 Tagen.

Der Berufungsgegner kann innerhalb von drei Monaten bei Endentscheidungen bzw. innerhalb von 15 Tagen bei Beschlüssen eine Berufungserwiderung einreichen sowie ggf. Anschlussberufung einlegen, die nicht an die Berufungsfristen gebunden ist, aber wirkungslos wird, wenn die Hauptberufung zurückgenommen wird.

Wie im Verfahren vor dem Gericht I. Instanz findet nach dem schriftlichen Verfahren ein Zwischenverfahren und dann die mündliche Verhandlung statt. Das Berufungsverfahren soll innerhalb von 12 - 14 Monaten mit einer Endentscheidung abgeschlossen sein.

Aufschiebende Wirkung

Grundsätzlich hat die Berufung keine aufschiebende Wirkung (Art. 74 Abs. 1 EPGÜ). Nichtigkeitsentscheidungen unterliegen aus verständlichen Gründen einer aufschiebenden Wirkung im Falle einer Berufung (Art. 74 Abs. 2 EPGÜ). Verletzungsurteile können aber grundsätzlich vollstreckt werden, wobei das Gericht Sicherheiten zugunsten des Beklagten anzuordnen hat. Die beklagte Partei kann einen Antrag auf aufschiebende Wirkung für die betreffende Entscheidung oder den betreffenden Beschluss beim Berufungsgericht beantragen, wobei die Leitlinien noch nicht feststehen, unter welchen Gesichtspunkten

das Berufungsgericht eine aufschiebende Wirkung anordnen wird. Es ist davon ausgehen, dass dies eher ein Ausnahmefall bleiben wird.

Zweite Tatsacheninstanz

Bei dem Berufungsverfahren vor dem EPG handelt es sich grundsätzlich um ein echtes „re trial“. Die Berufung kann sich also sowohl gegen die durch das Erstgericht festgestellten Tatsachen als auch gegen fehlerhafte Rechtsanwendung richten. Ähnlich dem deutschen Berufungsrecht soll sich das Verfahren aber auf den Gegenstand, also auf das Vorbringen und die Beweise aus der ersten Instanz beschränken. Neue Tatsachen und neue Beweismittel können nur unter beschränkten Voraussetzungen in das Berufungsverfahren eingeführt werden. Ob das Berufungsgericht neue Tatsachen oder Beweismittel zulässt, hängt maßgeblich davon ab, ob die betreffende Partei ausreichend darlegen kann, dass die Tatsachen oder Beweismittel in erster Instanz nicht in zumutbarer Weise hätten vorgebracht werden können, von der Bedeutung des neuen Vorbringens und von den Auswirkungen auf die andere Partei, falls das neue Vorbringen zugelassen würde. Auch in diesem Zusammenhang wird das Berufungsgericht in seiner Rechtsprechung erst die Leitlinien entwickeln müssen, wann ein neues Vorbringen zugelassen wird.

Entscheidung

Das Berufungsgericht kann seine Entscheidung an diejenige des Gerichts I. Instanz setzen, wenn es die Berufung für begründet hält. Andernfalls wird es die Berufung (ganz oder teilweise) zurückweisen. Es ist davon auszugehen, dass das Berufungsgericht nur in ganz außergewöhnlichen Umständen das Verfahren an das Gericht I. Instanz zurückverweisen wird. Regel 242.2 (b) stellt klar, dass es keinen Grund für eine Zurückverweisung darstellt, wenn das Gericht I. Instanz einen Gesichtspunkt nicht behandelt hat, der aus der Sicht des Berufungsgerichts für die Entscheidung von Bedeutung ist. Beispielsweise dürfte eine Zurückverweisung nicht stattfinden, wenn das Erstgericht eine Verletzung verneint hat, das Berufungsgericht diese aber für gegeben hält und ein

geltend gemachtes Vorbenutzungsrecht nun erstmalig in der Berufungsinstanz entscheidungserheblich wird. Ähnliches dürfte gelten, falls das Gericht in I. Instanz in einer Nichtigkeitsklage ein Patent beispielsweise wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig erklärt, das Berufungsgericht einen solchen Mangel nicht sieht und dann erstmals in die Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit einsteigt.

Kosten

Gerichtskosten sowie die maximal erstattungsfähigen Kosten der Parteien entsprechen denen der ersten Instanz. Eine Gebührenerhöhung findet nicht statt.



Andreas Haberl

Rechtsanwalt, Partner,
München

Tel +49 (0)89 383870-0
aha@preubohlig.de

14. Gerichtskanzlei; Elektronische Akte und Schutz vertraulicher Informationen

Gerichtskanzlei des Einheitlichen Patentgerichts

Die Gerichtskanzlei ist neben dem erstinstanzlichen Gericht und dem Berufungsgericht Teil des Europäischen Patentgerichts (EPG). Der Gerichtskanzlei kommt die Funktion zu, alle Verfahren und Dokumente des EPG zu verwalten.

Zu der Verfahrensverwaltung gehört gemäß R. 6 die Aufgabe, Anordnungen und Entscheidungen des Gerichts den Verfahrensbeteiligten zu übermitteln sowie Schriftsätze zwischen den Verfahrensbeteiligten auszutauschen.

Schriftsätze oder andere Dokumente können bei der Gerichtskanzlei nur in elektronischer Form über die Antragsformulare eingereicht werden. Das Verfahren ist also vollständig auf eine digitale Akte ausgerichtet, Art. 44 EPGÜ, R. 4.

Die Gerichtskanzlei führt ein Online-Prozessregister, in welchem für Jedermann die gesamten Verfahrensakten einsehbar sind, R. 262. Dazu gehören Schriftsätze, Urkunden, Entscheidungen sowie Anordnungen, die beim Gericht eingereicht oder erlassen wurde. Einer Einschränkung der Offenlegung wird nur auf begründeten Antrag stattgegeben und kann sich nur auf vertrauliche Informationen beziehen.

Dieser Umstand wird zu erheblichen Änderungen in der anwaltlichen Praxis führen, denn bisher waren die Verletzungsverfahren in Patentsachen grundsätzlich nicht öffentlich einsehbar und wurden von den Parteien in der Regel auch nicht öffentlich gemacht, sodass die Anwälte bisher nur im Ausnahmefall mit der Frage von Betriebsgeheimnissen oder Geschäftsgeheimnissen befasst waren. Angesichts der nun kommenden Öffentlichkeit der Verfahrensakten wird sich daher die Praxis darauf einstellen müssen, von vornherein bei der Formulierung der Klage und Klageerwiderung sowie bei der Vorlage sämtlicher Anlagen darauf stärker Rücksicht zu nehmen.

Die Gerichtskanzlei ist zudem für die Kontrolle von formellen Voraussetzungen zuständig; Beispielsweise haben sich die anwaltlichen Vertreter der Parteien bei der Kanzlei anzumelden oder Anträge auf Prozesskostenhilfe sind bei ihr einzureichen.

Außerdem ist gemäß R 5 die Kanzlei von dem Inhaber oder Anmelder eines Europäischen Patents durch eine sog. „Opt-out Erklärung“ zu unterrichten, wenn dieser im Rahmen der Übergangszeit von sieben Jahren nach Inkrafttreten des EPGÜ die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) für sein Patent ausschließen möchte.

Zudem müssen Klagen gegen die Zurückweisung des Antrags auf einheitliche Wirkung durch das Europäische Patentamt (EPA) bei der Gerichtskanzlei eingereicht werden. Eine Klage auf Aufhebung dieser Entscheidung ist innerhalb von 3 Wochen nach Zustellung bei der Kanzlei einzureichen.

Elektronische Akte

Art. 44 des EPGÜ ordnet an, dass die Akten grundsätzlich elektronisch geführt werden. Dies unterstreicht R. 4.2, wonach Dokumente, die aus irgendeinem Grund nicht elektronisch eingereicht werden können, sobald als möglich in die elektronischen Akten bei Gerichtsverfahren eingeführt werden sollen.

Soweit die Gerichtskanzlei die Klageschrift auf ihre formellen Voraussetzungen überprüft und den Eingang registriert hat, wird von der Kanzlei eine Akte in elektronischer Form angelegt. Zugleich wird ihr eine Vorgangsnummer zugewiesen und diese in das Register aufgenommen.

Auch Zustellungen können nach R. 271 an die Parteivertreter in elektronischer Form, ansonsten mit Einschreiben erfolgen.

Schutz vertraulicher Informationen

Art. 58 EPGÜ regelt, dass das Gericht zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, personenbezogenen Daten oder sonstigen vertraulichen Informationen einer Verfahrenspartei oder eines Dritten oder zur Verhinderung eines Missbrauchs von Beweismitteln anordnen kann, dass die Erhebung und Verwendung von Beweisen in den vor ihm geführten Verfahren eingeschränkt oder für unzulässig erklärt werden oder der Zugang zu solchen Beweismitteln auf bestimmte Personen beschränkt wird.

Die Verfahrensordnung des EPGÜ gibt nähere Auskunft, wie mit Geschäftsgeheimnissen während des Gerichtsverfahrens umzugehen ist, R. 262. Allerdings hat der Verwaltungsausschuss angekündigt, diese Regel noch einmal grundlegend zu überarbeiten. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die 18. Fassung der Verfahrensordnung. Demnach gilt: Für den Fall, dass eine Partei die Vertraulichkeit von bestimmten Informationen geltend machen will, müssen diese gekennzeichnet werden. Ferner muss eine spezifische Begründung erfolgen, warum es sich um vertrauliche Informationen handelt. Die Kanzlei stellt sicher, dass solche Informationen noch nicht öffentlich gemacht werden (R. 262.1, 3). Soweit allerdings Dritte beantragen, die Informationen zur Verfügung zu stellen, wird nach Anhörung durch das Gericht darüber entschieden. Das Gericht kann gemäß R. 262.3 -5 auf Antrag eines beliebigen Dritten die Vertraulichkeit aufheben, wenn nicht legitime Geheimhaltungsinteressen der Partei das Interesse des Antragstellers an der Offenlegung überwiegen.

Zum Schutz von Informationen, die zum Beispiel durch eine Besichtigung oder Beweiserhebung erlangt wurden, kann das Gericht jedoch den Zugriff auf bestimmte Personen begrenzen, sowie für weitere Geheimhaltungsmaßnahmen sorgen. Der extensiv gefasste Terminus „Geheimhaltungsmaßnahmen“ lässt dem Gericht die Kompetenz der konkreten Ausgestaltung.

Neben der Handhabung von Geschäftsgeheimnissen während der Beweisaufnahme nimmt die Verfahrensordnung auch zur Beweissicherung in den R. 192 bis 196 Stellung. Da bei den verschiedenen Methoden der Beweissicherung wie der Probenentnahme oder Offenlegung von Dokumenten und Passwörtern in vertrauliche Sphären des Beklagten eingegriffen wird, welche ausschließlich dem Informationsinhaber zustehen, hat das Gericht bei Beweissicherung nur einzelnen ausgewählten Personen Zugriff zu verschaffen.

- Gemäß R. 197 kann auf Verlangen des Beklagten nach Vollzug der Beweissicherung (die zunächst ohne seine Anhörung durchgeführt wurde), eine Überprüfung der Beweissicherungsanordnung erfolgen. Sollte das Gericht nach nachgeholter Anhörung die Anordnung modifizieren, ist die im Rahmen des Beweissicherungsverfahrens mit den Geschäftsgeheimnissen tangierte Person zur Geheimhaltung zu verpflichten.

Zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen kann das Gericht auch anordnen, dass in der mündlichen Verhandlung sowie im Zwischenverfahren im notwendigen Umfang die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, R. 115.

Mithin gewähren EPGÜ und Verfahrensordnung Geschäftsgeheimnissen einen umfassenden Schutz, der aber in spezifischen Fällen durchbrochen werden kann. Dass die potenziellen Maßnahmen der Geheimhaltung nicht konkret formuliert sind, lässt dem Gericht den notwendigen Spielraum, auf Einzelfälle zu reagieren.



Prof. Dr. Christian Donle

Rechtsanwalt, Partner,
Berlin

Tel +49 (0)30 226922-0
berlin@preubohlig.de

15. Gerichtskosten und erstattungsfähige Kosten für Rechts- und Patentanwalt

Ein bedeutender Aspekt für die Akzeptanz des EPG durch die Nutzer werden die Kosten und das Prozesskostenrisiko des neuen Systems sein. Hierbei ist zwischen den Gerichtskosten und den erstattungsfähigen Parteikosten zu unterscheiden.

Gerichtskosten

Rechtsrahmen

Nach Art. 36 EPGÜ soll der Haushalt des Einheitlichen Patentgerichts von den eigenen Einnahmen finanziert werden, die hauptsächlich aus den eingenommenen Gerichtskosten bestehen. Die Gerichtsgebühren werden vom Verwaltungsausschuss festgesetzt. Sie umfassen eine Festgebühr in Kombination mit einer streitwertabhängigen Gebühr oberhalb einer vorab festgesetzten Schwelle, Art. 36 (3) EPGÜ. Nähere Vorschriften über die festzusetzenden Gerichtskosten sind vorrangig in Teil 6 der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts normiert.

Der Vorbereitende Ausschuss hat am 25.02.2016 einen Vorschlag für eine Gerichtsgebührentabelle vorgelegt, die, wenn sie vom Verwaltungsausschuss angenommen wird, nach R. 370.1 der Festsetzung der Gerichtskosten zugrunde gelegt werden wird. Schließlich hat der Vorbereitende Ausschuss Richtlinien für die Bemessung des Streitwerts veröffentlicht. Der Streitwert ist im Rahmen der Bestimmung wertabhängiger Gerichtsgebühren und für die Obergrenze der erstattungsfähigen Kosten der obsiegenden Partei von Bedeutung.

Es ist davon auszugehen, dass diese Vorschläge vom Verwaltungsausschuss, der sich am 22. Februar 2022 konstituiert hat, übernommen werden.

Festgebühr und Wertgebühren

Für jedes Verfahren vor dem einheitlichen Patentgericht fällt zunächst eine Festgebühr in Höhe eines der

Gerichtskostentabelle zu entnehmenden festen Betrages an (fixed fee). Für Verletzungsklagen, Verletzungswiderklagen und negative Feststellungsklagen beträgt diese Festgebühr Euro 11.000,-. Für Schadenersatzhöherverfahren wird eine Festgebühr von Euro 3.000,- angesetzt.

Zusätzlich wird bei Verletzungsklagen, Verletzungswiderklagen und negativen Feststellungsklagen nach R. 370.3 eine streitwertabhängige Gebühr (value-based fee) erhoben, wenn der Streitwert EUR 500.000,- überschritten wird. Dabei steigt diese Wertgebühr gemäß des nachfolgend eingeblendeten Abschnitts II der Gerichtsgebührentabelle sukzessive und degressiv an, je höher der Streitwert ist.

Streitwert	zusätzliche Wertgebühr
bis zu und einschließlich 500.000 €	0 €
bis zu und einschließlich 750.000 €	2.500 €
bis zu und einschließlich 1.000.000 €	4.000 €
bis zu und einschließlich 1.500.000 €	8.000 €
bis zu und einschließlich 2.000.000 €	13.000 €
bis zu und einschließlich 3.000.000 €	20.000 €
bis zu und einschließlich 4.000.000 €	26.000 €
bis zu und einschließlich 5.000.000 €	32.000 €
bis zu und einschließlich 6.000.000 €	39.000 €
bis zu und einschließlich 7.000.000 €	46.000 €
bis zu und einschließlich 8.000.000 €	52.000 €
bis zu und einschließlich 9.000.000 €	58.000 €
bis zu und einschließlich 10.000.000 €	65.000 €
bis zu und einschließlich 15.000.000 €	75.000 €
bis zu und einschließlich 20.000.000 €	100.000 €
bis zu und einschließlich 25.000.000 €	125.000 €
bis zu und einschließlich 30.000.000 €	150.000 €
bis zu und einschließlich 50.000.000 €	250.000 €
mehr als 50.000.000 €	325.000 €

Für alle übrigen Verfahren vor dem Gericht erster Instanz fällt jeweils nur eine Festgebühr gemäß Abschnitt III der Gerichtsgebührentabelle an. Hierzu zählen insbesondere Nichtigkeitsklagen und Widerklagen auf Widerruf des Patents. Eine isolierte Nichtigkeitsklage kostet EUR 20.000,-. Die Kosten für die Widerklage auf Widerruf des Patents sollen den Kosten des jeweiligen Verletzungsverfahrens entsprechen, maximal jedoch EUR 20.000,- betragen.

Für Berufungsverfahren sind dieselben Gerichtsgebühren wie für die erste Instanz zu zahlen.

Die Festgebühren nach der Gerichtskostentabelle sind bereits mit Klageeinreichung bzw. Antragstellung zu entrichten. Andernfalls gilt die Klage/der Antrag als nicht eingereicht. Die Wertgebühr ist erst nach Festsetzung durch den Berichterstatter zu zahlen.

Bei entsprechender Antragstellung können die Fest- und Wertgebühren nach der Tabelle (regular fees) für kleine und mittelständische Unternehmen auf 60 % reduziert werden.

Streitwertbemessung

Für die Bestimmung des Streitwerts im Rahmen der Gebührenfestsetzung gehen die Richtlinien des Verwaltungsausschusses vom 26.02.2016 von folgenden Grundsätzen aus:

Sofern Einigkeit zwischen den Parteien besteht, soll sich das Gericht an die Streitwertschätzung der antragstellenden Partei halten, die diese in der Klageschrift oder sonstigen Antragsschrift angeben muss. Besteht keine Einigkeit, soll sich der Streitwert im Verletzungsverfahren am Umsatz des Verletzers mit dem angegriffenen Produkt orientieren. Dieser wird sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft bis zum Ablauf des Patentes herangezogen und darauf basierend eine angemessene Lizenz ermittelt. Sollte der Umsatz nicht bekannt sein oder noch keiner existieren, kann auch der Marktanteil des Beklagten zugrunde gelegt werden.

Bei Schadenersatzfeststellungsklagen wird der so ermittelte Streitwert um 50 % reduziert. Der Streitwert eines einstweiligen Verfügungsverfahrens beträgt nur zwei Drittel des Streitwerts der Hauptsache.

Für Nichtigkeitsverfahren bedarf es keiner Festsetzung des Streitwerts zur Ermittlung der Gerichtsgebühren, da lediglich eine Festgebühr anfällt. Allerdings kann auch hier auf eine Streitwertbestimmung nicht verzichtet werden, da die erstattungsfähigen Parteikosten

festgesetzt werden müssen (siehe unten). Hierfür wird der Wert des Patentes ermittelt, indem entweder eine angemessene Lizenz auf Basis des Umsatzes der Parteien für die Restlaufzeit des Patentes oder der Streitwert des Verletzungsverfahrens zzgl. 50 % berechnet wird.

Betrifft ein Verfahren mehrere Patente oder ist sowohl auf Kläger-, als auch auf Beklagenseite mehr als eine Partei involviert, ändert dies an der Höhe der Gerichtskosten nichts. Es fällt nur eine Festgebühr und – sofern anwendbar – auch nur eine streitwertabhängige Wertgebühr an, R. 370.7. Für die Bestimmung der erstattungsfähigen Parteikosten ist es jedoch von Bedeutung, ob ein Verletzungsverfahren gegen mehrere Beklagte oder aus mehreren Patenten geführt wird. Dann erhöht sich nämlich der Streitwert in Form einer kombinierten Lizenz für alle Patente und alle Beklagten. Entsprechendes gilt für Nichtigkeitsklagen gegen mehr als ein Patent.

Gebührenrückerstattung

Wird der Fall nur vom Einzelrichter verhandelt, die Klage zurückgenommen oder aufgrund eines Vergleichs beendet, werden Teile der bereits entrichteten Fix- und Wertgebühren zurückerstattet. Im Falle der Rücknahme bzw. Beendigung durch Vergleich reduziert sich der Rückerstattungsbetrag je weiter das Verfahren vorgedrungen ist. Im Falle eines Verfahrens vor dem Einzelrichter beträgt die Rückerstattung pauschal 25 %.

Sollte mehr als ein Rückerstattungstatbestand einschlägig sein, so greift pro Partei und Verfahren nur eine Ermäßigung, und zwar die betragsmäßig höchste. Wird also zum Beispiel ein Verletzungsverfahren vor dem Ende des Zwischenverfahrens vor dem Einzelrichter (1. Ermäßigungsgrund) durch Klagerücknahme (2. Ermäßigungsgrund) nach Abschluss eines Vergleiches (3. Ermäßigungsgrund) beendet, beträgt die Erstattung nur einmal 40 % der Gebühren.

Bei Vorliegen besonderer Gründe kann eine Ermäßigung vom Gericht jedoch versagt oder reduziert werden. Solche besonderen Gründe können insbesondere in dem Verhalten einer Partei liegen.

Erstattungsfähige Prozesskosten

Eingeschränkter Unterliegensgrundsatz

Auch für Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht gilt der Grundsatz, dass die unterlegene Partei der obsiegenden Partei die dieser entstandenen Prozesskosten erstatten muss, Art. 69 (1) EPGÜ. Bei teilweisem Obsiegen bzw. in besonderen Ausnahmefällen kann das Gericht nur einen Teil der Kosten zusprechen, Art. 69 (2) EPGÜ.

Zu diesem Grundsatz gibt es allerdings zwei wichtige Einschränkungen: Zum einen werden Kosten nur erstattet, soweit sie zumutbar und angemessen sind. Zum anderen kann das EPG aus Billigkeitsgründen auch der obsiegenden Partei die Kostenlast oder einen Teil hiervon auferlegen. Dies könnte z.B. dann der Fall sein, wenn ein Verletzungsbeklagter in Kenntnis eines patenthindernden Standes der Technik auf eine Abmahnung durch den Patentinhaber nicht reagiert, diesen also „ins offene Messer“ laufen lässt.

Erstattungsfähige Kosten

Zu den erstattungsfähigen Prozesskosten gehören neben den Gerichtsgebühren auch Kosten für Gutachter, Zeugen, Übersetzer und Dolmetscher. Es werden auch Kosten eines Privatgutachters im angemessenen Umfang erstattet.

Des Weiteren hat die obsiegende Partei Anspruch auf Erstattung ihrer Rechts- und Patentanwaltskosten. Die Verfahrensordnung unterscheidet bei der Kompensation von Kosten für die Vertretung nicht zwischen Rechts- und Patentanwälten. Erstattet

werden Vertreterkosten nur, soweit sie angemessen und verhältnismäßig sind.

Obergrenzen für die Vertreterkosten

Um zu gewährleisten, dass keine überzogenen Vertreterkosten geltend gemacht werden, hat der Verwaltungsausschuss gemäß R. 152.2 folgende streitwertabhängige Obergrenzen für die erstattungsfähigen Vertreterkosten festgelegt.

Streitwert	Kostenobergrenze
bis zu und einschließlich 250.000 €	bis zu 38.000
bis zu und einschließlich 500.000 €	bis zu 56.000
bis zu und einschließlich 1.000.000 €	bis zu 112.000
bis zu und einschließlich 2.000.000 €	bis zu 200.000
bis zu und einschließlich 4.000.000 €	bis zu 400.000
bis zu und einschließlich 8.000.000 €	bis zu 600.000
bis zu und einschließlich 16.000.000 €	bis zu 800.000
bis zu und einschließlich 30.000.000 €	bis zu 1.200.000
bis zu und einschließlich 50.000.000 €	bis zu 1.500.000
mehr als 50.000.000 €	bis zu 2.000.000

Diese Obergrenzen gelten pro Verfahren und Instanz unabhängig von der Zahl der Parteien, Anzahl der Vertreter, Ansprüche oder geltend gemachten Patente. Soweit eine Partei nur teilweise obsiegt, finden die Obergrenzen entsprechend anteilig Anwendung.

Die genannten Gebührenobergrenzen können jedoch nicht automatisch bei Erreichen des jeweiligen Streitwertes vollständig verlangt werden. Vielmehr bestimmt das Gericht im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens, welche Anwaltshonorare im Einzelfall bis zu den genannten Obergrenzen zu erstatten sind. Dabei berücksichtigt das Gericht alle Umstände des Einzelfalls einschließlich des prozessualen Verhaltens der Parteien, das Verhältnis der Obergrenze zu dem jährlichen Umsatz beider Parteien, die wirtschaftlichen Aktivitäten beider Parteien, als auch die wirtschaftlichen Auswirkungen, die eine Festsetzung unterhalb der Obergrenzen für die jeweilige Partei haben würde.

Abweichungen von den Obergrenzen

Ist der Fall besonders komplex, kann das Gericht ausnahmsweise auch die vom Verwaltungsausschuss vorgegebenen Obergrenzen erhöhen, und zwar:

- bis zu 50 % für einen Streitwert von bis zu EUR 1 Mio.;
- bis zu 25 % für einen Streitwert von mehr als EUR 1 Mio. bis zu einschließlich EUR 50 Mio.;
- bis zu EUR 5 Mio. in Fällen, in denen der Streitwert mehr als EUR 50 Mio. beträgt.

Auf Antrag einer Partei können die Obergrenzen im Einzelfall auch herabgesetzt werden, wenn der zu erstattende Kostenbetrag die wirtschaftliche Existenz der unterlegenen Partei bedroht, insbesondere im Falle von Kleinstunternehmen, klein- und mittelständischen Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, Universitäten, öffentlichen Forschungseinrichtungen oder Naturalparteien.

Es ist zu erwarten, dass in der Praxis im Anschluss an das Erkenntnisverfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht im Rahmen der Kostenfestsetzung intensive Diskussionen über die Höhe der anzuwendenden Obergrenze bzw. deren Ausschöpfung für die Festsetzung der erstattungsfähigen Anwaltskosten geführt werden, jedenfalls solange, bis sich eine detailliertere Kasuistik hierzu herausgebildet haben wird.

Ist das Einheitliche Patentgericht teuer?

Vergleicht man das Gebühren- und Kostenregime des Einheitlichen Patentgerichts mit den Gerichtskosten und erstattungsfähigen Prozesskosten nach dem deutschen Gerichtsgebührengesetz (GKG) und dem RVG, so fällt auf, dass die Gerichtskosten bei Streitwerten von unter EUR 1 Mio. in Verletzungsverfahren im Wesentlichen dieselben

sind. Bei höheren Streitwerten werden die Gerichtskosten vor dem einheitlichen Patentgericht sogar zunehmend „günstiger“. Die Gerichtskosten für Nichtigkeitsklagen sind auf maximal EUR 20.000,- gedeckelt, was eine ganz erhebliche Vergünstigung im Vergleich zu deutschen Nichtigkeitsverfahren bedeutet. Hinzu kommt, dass das EPG keine Revisionsinstanz kennt und die Gebühren für erste und zweite Instanz dieselben sind. Auch hier ergeben sich erhebliche Kostenvorteile gegenüber dem deutschen System.

Der Vergleich der erstattungsfähigen Anwaltskosten zeigt, dass Verfahren vor dem einheitlichen Patentgericht im Einzelfall „teurer“ sein können. Angesichts der zu erwartenden Komplexität, der territorialen Reichweite und dem äußerst ambitionierten Zeitrahmen für die Rechtsstreite vor dem neuen Gericht kann dies aber kaum überraschen. Es bleibt abzuwarten, welche Grundprinzipien das Berufungsgericht für die Erstattung von Anwaltskosten etablieren wird.



Dr. Axel Oldekop

Rechtsanwalt, Partner,
München

Tel +49 (0)89 383870-0
axo@preubohlig.de

16. Übersetzungsregelungen für das EPeW und die Sprachenregelungen vor dem EPG

Übersetzungsregelungen für das EPeW

PatÜbersVO (VO 1260/2012)

Regelungen für die Übersetzung eines Einheitspatents sowie im Falle eines Rechtsstreits bezüglich der Verletzung eines Einheitspatents werden durch die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17.12.2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen („PatÜbersVO“) festgelegt.

Zweck der PatÜbersVO ist es, einfache und kosteneffiziente Übersetzungsregelungen zu schaffen, die zugleich Rechtssicherheit gewährleisten, Innovationen fördern und insbesondere kleineren und mittleren Unternehmen zugutekommen. Da für die Erteilung Europäischer Patente das EPA zuständig ist, beziehen sich die Übersetzungsregelungen für das Einheitspatent auf die gängigen Verfahren des EPA und die PatÜbersVO verweist im Wesentlichen auf die Übersetzungsregelungen des EPÜ, vgl. Art. 3 (1) PatÜbersVO.

Übergangszeit

Während der Übergangszeit von mindestens 6, maximal 12 Jahren, muss der Patentinhaber gemeinsam mit dem Antrag auf einheitliche Wirkung eine vollständige Übersetzung der Patentschrift einreichen. Der Antrag auf einheitliche Wirkung selbst ist zwingend in der Verfahrenssprache im Sinne des Art. 14 (3) EPÜ einzureichen, vgl. Art. 9 (1) g) PatÜbersVO. War die Verfahrenssprache vor dem EPA Deutsch oder Französisch, muss gemäß Art. 6 (1) (a) PatÜbersVO eine Übersetzung der Patentschrift ins Englische eingereicht werden. Sofern die Verfahrenssprache vor dem EPA Englisch war, muss gemäß Art. 6 (1) (b) PatÜbersVO eine Übersetzung in eine weitere der 24

Amtssprache der Europäischen Union eingereicht werden. Der Wortlaut der eingereichten Übersetzung hat allerdings keine Rechtswirkung und dient allein Informationszwecken, vgl. Art. 6 (2) S. 2 PatÜbersVO. Insofern wird vermutlich auch eine Maschinenübersetzung ausreichen. Nach der Übergangszeit wird gemäß Art. 3 (1) PatÜbersVO keine weitere Übersetzung mehr erforderlich sein und die Veröffentlichung der Patentschrift erfolgt gemäß Art. 14 (6) EPÜ in der Verfahrenssprache, wobei die Patentansprüche zusätzlich in den beiden anderen Amtssprachen des EPA veröffentlicht werden.

Mängel der Übersetzung

Gemäß R. 7 (3) in Verbindung mit R. 6 (2) der vom EPA veröffentlichten Rules relating to Unitary Patent Protection (SC/D 1/15 vom 15. Dezember 2015) setzt das EPA im Falle einer fehlenden oder fehlerhaften Übersetzung eine Frist von 1 Monat, um den Fehler zu korrigieren. Das Beifügen einer Maschinenübersetzung führt also zu keinem Rechtsverlust, sondern allerhöchstens dazu, dass das EPA eine nachgebesserte Übersetzung verlangt.

Übersetzung für einen Rechtsstreit

Im Rahmen eines Rechtsstreits bezüglich der Verletzung eines Einheitspatents hat der Patentinhaber gemäß Art. 4 (1) PatÜbersVO die Obliegenheit, auf Antrag und nach Wahl des mutmaßlichen Patentverletzers eine vollständige Übersetzung der Patentschrift vorzulegen in die Amtssprache des Landes der Verletzungshandlung oder des Landes, in dem der Beklagte seinen Sitz hat. Darüber hinaus hat der Patentinhaber spätestens nach Anforderung des Gerichts eine vollständige Übersetzung der Patentschrift in die Verfahrenssprache vorzulegen.

Es können daher drei Übersetzungen der Patentschrift eines Einheitspatents erforderlich sein:

- Eine Übersetzung ins Englische bzw. eine zweite EU-Amtssprache im Rahmen des Erteilungsverfahrens;
- Eine Übersetzung in die Landessprache am Sitz des Beklagten oder des Orts der Verletzungshandlung;
- Eine Übersetzung in die Verfahrenssprache der angerufenen Lokal- oder Regionalkammer.

Die Sprachenregelungen vor dem Einheitlichen Patentgericht

Im erstinstanzlichen Verfahren vor der Zentralkammer des Einheitlichen Patentgerichts ist gemäß Art. 49 (6) EPGÜ Verfahrenssprache grundsätzlich die Sprache, in der das betreffende Patent erteilt wurde, d.h. Englisch, Deutsch oder Französisch. Art. 51 (2) und (3) EPGÜ sehen jedoch vor, dass eine Verdolmetschung auf Verlangen einer Partei von der Zentralkammer während der mündlichen Verhandlung ermöglicht werden kann. Auch kann die beklagte Partei in einem Verletzungsverfahren bei der Zentralkammer verlangen, dass relevante Dokumente in die Amtssprache des Mitgliedsstaats der EU übersetzt werden, in dem sie ansässig ist, sofern (i) sich die Zuständigkeit der Zentralkammer aus Art. 33 (1) Uabs. (3) oder (4) EPGÜ ergibt, (ii) die Verfahrenssprache keine Amtssprache in jenem Mitgliedsstaat der EU ist und (iii) die beklagte Partei nicht über ausreichende Kenntnisse der Verfahrenssprache verfügt.

Bei der Lokal- oder Regionalkammer ist gemäß Art. 49 (1) EPGÜ die Verfahrenssprache grundsätzlich die Amtssprache am Sitz der Kammer bzw. im Falle einer Regionalkammer die von den entsprechenden Vertragsmitgliedstaaten bestimmte Verfahrenssprache. In jedem Fall kann nach Art. 51 (2) EPGÜ eine Verdolmetschung auf Verlangen einer Partei von der Kammer während der mündlichen Verhandlung ermöglicht werden.

Auch können die Parteien gemäß Art. 49 (3) EPGÜ übereinstimmend beantragen, dass das Verfahren in

der Sprache geführt wird, in der das Patent erteilt wurde. Stimmt die Kammer diesem Antrag nicht zu, so erfolgt auf Antrag eine Verweisung an die Zentralkammer.

Umgekehrt kann auch die Kammer mit Zustimmung beider Parteien gemäß Art. 49 (4) EPGÜ beschließen, dass aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Fairness die Erteilungssprache des Patents als Verfahrenssprache verwendet wird. Schlussendlich kann auf Ersuchen einer Partei und nach Anhörung der anderen Partei und der Kammer gemäß Art. 49 (5) EPGÜ auch der Präsident des Gerichts erster Instanz die Erteilungssprache des Patents als Verfahrenssprache bestimmen, sofern dies aus Gründen der Fairness geboten erscheint.

Zudem können die Vertragsmitgliedstaaten gemäß Art. 49 (2) EPGÜ eine oder mehrere der Amtssprachen des EPA als zusätzliche Verfahrenssprache für ihre Lokal- oder Regionalkammer bestimmen, d.h. Englisch, Deutsch und Französisch. Für Deutschland zeichnet sich noch nicht sicher ab, ob von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden wird. Im Gespräch ist, dass die Lokalkammern München und Hamburg auch Englisch als Verfahrenssprache anbieten werden.

In diesem Fall kann der Kläger in der Klageschrift die Verfahrenssprache bestimmen, R. 14.2 (a) Verfahrensordnung, es sei denn, es handelt sich um einen lokalen Verletzer, der nur an dieser Lokal- oder Regionalkammer verklagt werden kann, R. 14.2 (b). Gemäß R. 14.2(c) ist es darüber hinaus möglich, dass zwar als zusätzliche Verfahrenssprache eine EPA-Amtssprache gewählt wird, das Gericht aber die mündliche Verhandlung in der Landessprache durchführt und/oder Urteile und Beschlüsse in dieser Sprache verfasst.

Vor dem Berufungsgericht wird gemäß Art. 50 (1) EPGÜ grundsätzlich die Verfahrenssprache der ersten Instanz verwendet bzw. gemäß Art. 50 (2) EPGÜ die Erteilungssprache des Patents, wenn dies von den Parteien vereinbart wird. In Ausnahmefällen und soweit das Berufungsgericht dies für angemessen hält, kann mit Zustimmung der Parteien gemäß Art.

50 (3) EPGÜ auch eine andere Amtssprache eines Vertragsmitgliedstaats als Verfahrenssprache gewählt werden.

Auch im Berufungsverfahren kann nach Art. 51 (2) EPGÜ eine Verdolmetschung auf Verlangen einer Partei während der mündlichen Verhandlung ermöglicht werden.

Grundsätzlich gilt aber, dass sowohl das erstinstanzliche Gericht als auch das Berufungsgericht auf Übersetzungen verzichten können, soweit ihnen dies angemessen erscheint, vgl. Art. 51 (1) EPGÜ.



Moritz Körner

Rechtsanwalt,
München

Tel +49 (0)89 383870-0
mko@preubohlig.de



Milena Schwerdtfeger

Rechtsanwältin,
München

Tel +49 (0)89 383870-0
msc@preubohlig.de

17. Vertretung vor dem Einheitlichen Patentgericht, EPLC

Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Vertretung

Gemäß Art. 48 Abs. 1 und 2 EPGÜ sind vor dem EPG neben Rechtsanwälten, die bei einem Gericht eines Vertragsmitgliedstaats zugelassen sind, auch europäische Patentanwälte vertretungsberechtigt. Patentanwälte, die gemäß Art. 134 EPÜ befugt sind, vor dem EPA als zugelassener Vertreter aufzutreten, und die Partei ohne Rechtsanwalt vor dem EPG vertreten wollen, müssen aber eine besondere Qualifikation hierzu nachweisen, beispielsweise durch das European Patent Litigation Certificate. Hierzu hat der Vorbereitende Ausschuss am 23. September 2016 einen Entwurf vorgelegt, der am 22. Februar 2022 vom Verwaltungsausschuss in seiner konstituierenden Sitzung verabschiedet wurde. Der Erwerb des EPLC setzt die Teilnahme an einem mindestens 120 Zeitstunden umfassenden Ausbildungskurs voraus, der gemäß R. 3 und 4 des Entwurfs in folgenden Bereichen das nötige Grundwissen vermittelt:

- Allgemeine Einführung in die maßgeblichen Rechtsgebiete, insbesondere das europäische Recht, das private Recht und internationales Privatrecht,
- Rolle des Europäischen Gerichtshofs und relevante Entscheidungen im Patentrecht,
- Durchsetzung von Patenten, die EU-Patentverordnungen 1257/2012 und 1260/2012 und Kenntnisse in internationalen Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, sowie das
- EPGÜ als solches nebst der Verfahrensführung vor dem einheitlichen Patentgericht.

Über den Kursinhalt ist eine schriftliche und mündliche Prüfung abzulegen. Angeboten werden darf der Kurs von Universitäten und anderen nicht-kommerziellen Ausbildungsorganisationen wie etwa dem Richtertrainingszentrum des Einheitlichen Patentgerichts in Budapest (abhängig von der Ratifizierung des

EPGÜ durch Ungarn, die durch das ungarische Verfassungsgericht vorerst gestoppt wurde).

Europäische Patentanwälte, die über einen rechtswissenschaftlichen Bachelor- oder Master- oder einen vergleichbaren Abschluss verfügen, benötigen keine derartige Zusatzqualifikation (R. 11 EPLC-Entwurf).

Patentanwälten mit bereits absolvierten Zusatzausbildungen wird zudem während einer einjährigen Übergangszeit ab Inkrafttreten des EPGÜ ermöglicht, sich als zugelassener Vertreter beim Einheitlichen Patentgericht eintragen zu lassen. Anerkannte Zusatzausbildungen sind u.a. die Kurse "Diploma on Patent litigation in Europe" oder "Diploma of international studies in industrial property (specialized in patents)" des Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), die Kurse "Recht für Patentanwälte" der FernUniversität Hagen und der "Kandidatenkurs Fischbachau" der FernUniversität Hagen, sowie „Zusatzstudium Gewerblicher Rechtsschutz“ der Humboldt-Universität Berlin (R. 12 EPLC-Entwurf). Anträge auf Anerkennung anderer adäquater Qualifikationen müssen in einer der offiziellen Sprachen des European Patent Office, d.h. in Deutsch, Englisch oder Französisch, eingereicht werden.

Zuletzt kann die notwendige Qualifikation auch durch die alleinige Vertretung in mindestens drei Patentverletzungsverfahren in den letzten 5 Jahren erworben werden. Diese Regelung ist für deutsche Patentanwälte allerdings nicht von Belang.

Der Kanzler des Einheitlichen Patentgerichts führt ein Verzeichnis europäischer Patentanwälte, die befugt sind, vor Gericht aufzutreten.

Im Regelfall wird eine gemeinsame Vertretung durch Rechts- und Patentanwalt sinnvoll und notwendig sein. Hierzu stellt Art. 48(4) EPGÜ klar, dass letztere in Verhandlungen vor dem Gericht auch das Wort ergreifen dürfen.

Für die Vertretung von Patentinhaberin zur Einreichung von Opt-Out-Erklärungen ist ein EPLC nicht erforderlich, R. 5.4.

Rechte und Pflichten der zugelassenen Vertreter

Die Vertreter der Parteien genießen nach Maßgabe der Verfahrensordnung die zur unabhängigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Rechte und Befreiungen, insbesondere das Recht, Mitteilungen zwischen einem Vertreter und der Partei oder jeder anderen Person im gerichtlichen Verfahren nicht offen legen zu müssen, sofern die betreffende Partei nicht ausdrücklich auf dieses Recht verzichtet, R. 287 und 288.

Anforderungen an das Verhalten der Vertreter finden sich im „Proposal for a Code of Conduct for the UPC“, dessen 4. Entwurf vom 22.06.2016 stammt. Für deutsche Rechts- und Patentanwälte sind die darin vorgegebenen Anweisungen selbstverständlich: Sie betreffen eine faire Verfahrensführung einschließlich des Gebots, Falschinformationen des Gerichts umgehend zu korrigieren, Art. 48 (6) EPGÜ, R. 284, sowie das Verbot, unnötigerweise und ohne vorherige Zustimmung des Gegners mit den Richtern in Kontakt zu treten, sowie ein höfliches und unvoreingenommenes Auftreten vor Gericht.



Dr. Stephanie Thewes

Rechtsanwalt, Counsel,
München

Tel +49 (0)89 383870-0
sth@preubohlig.de

18. Ergänzende Schutzzertifikate vor dem Einheitlichen Patentgericht

Dem Anwendungsbereich des EPGÜ und der Zuständigkeit des EPG unterliegen nicht nur Europäische Patente. Nach Art. 3 (b) gilt das EPGÜ auch für alle ergänzenden Schutzzertifikate, die zu einem durch ein Europäisches Patent geschützten Erzeugnis erteilt worden sind.

Einordnung

Ergänzende Schutzzertifikate – im Englischen „supplementary protection certificates“ und kurz „SPCs“ – sind gewerbliche Schutzrechte, die den durch ein Patent gewährten Schutz über dessen Laufzeit hinaus verlängern. Sie können erteilt werden für patentierte Erzeugnisse im Arznei- und Pflanzenschutzmittelbereich, zum Beispiel für einen bestimmten Arzneimittelwirkstoff. Die einzelnen Erteilungsvoraussetzungen sind in den Verordnungen (EG) Nr. 469/2009 und (EG) Nr. 1610/96 (SPC-VO) geregelt. Grundvoraussetzung für die Erteilung eines SPC ist die Existenz eines sogenannten Grundpatents, welches das betreffende Erzeugnis schützt. Das Grundpatent kann ein nationales oder ein europäisches Patent sein.

SPCs werden von den nationalen Patentämtern erteilt. Sie sind also nationale Schutzrechte. Dies gilt unabhängig davon, ob das Grundpatent ein nationales oder ein in dem betreffenden Mitgliedstaat validiertes europäisches Patent ist. Auch ein auf der Grundlage eines Europäischen Patents erteiltes SPC entfaltet nur in dem Mitgliedstaat Wirkung, der bzw. dessen Patentamt es erteilt hat, und kann bzw. konnte bisher auch nur dort durchgesetzt und angegriffen werden. Anders als ein Europäisches Patent muss ein SPC zudem in jedem Mitgliedstaat, in dem SPC-Schutz begehrt wird, einzeln beantragt werden. Es ist nicht möglich, mit einem einzigen Antrag beim Europäischen Patentamt (EPA) „ein Bündel“ mehrerer SPCs in verschiedenen Mitgliedstaaten zu erhalten. Die Europäische Kommission ist allerdings bestrebt, dies zukünftig zu ändern.

Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung als Grundpatente

Eine gewisse Unsicherheit besteht in Fachkreisen über die Frage, ob die aktuellen SPC-VO die Erteilung nationaler SPCs auf der Grundlage von Einheitspatenten zulassen, oder ob als Grundpatente weiterhin ausschließlich nationale und klassische europäische (Bündel-)Patente in Betracht kommen. Grund für diese Unsicherheit ist, dass die SPC-VO aus einer Zeit vor dem EU-Patentpaket stammen, und ihr Wortlaut mit Letzterem teilweise nicht in Einklang zu stehen scheint. Ganz überwiegend wird aber angenommen, dass die Patentämter der Mitgliedstaaten nationale SPCs auf der Grundlage von Einheitspatenten erteilen können und werden.

(Kein) SPC mit einheitlicher Wirkung

Ein SPC mit einheitlicher Wirkung wird es vorerst nicht geben. Allerdings hat die Europäische Kommission angekündigt, sich für die Einführung eines SPC mit einheitlicher Wirkung einsetzen zu wollen.

Ausschließliche Zuständigkeit des EPG

Das EPG wird naturgemäß nur zuständig sein für SPCs, die auf der Grundlage von Europäischen Patenten erteilt wurden. Auf der Grundlage von nationalen Patenten erteilte SPCs sind weiterhin vor den nationalen Gerichten und Behörden durchzusetzen und anzugreifen.

Das EPG besitzt gemäß Art. 32 (1) EPGÜ im Hinblick auf SPC die ausschließliche Zuständigkeit für

- Klagen wegen tatsächlicher oder drohender Verletzung und zugehörige „Klageerwiderungen“ (die weniger unglücklich formulierte englische Fassung des EPGÜ spricht von „related defences“), einschließlich Widerklagen in Bezug auf Lizenzen,

- Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung (negative Feststellungsklagen),
- Klagen bzw. Anträge auf Erlass von einstweiligen Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen und einstweiligen Verfügungen, und
- Klagen und Widerklagen auf Nichtigerklärung.

Da SPC nationale Schutzrechte sind und dies vorerst auch bleiben, werden die in Bezug auf SPCs getroffenen Entscheidungen des EPG, anders als bei klassischen Europäischen Patenten, keine europaweite Wirkung haben, sondern sich nur hinsichtlich des jeweils verfahrensgegenständlichen nationalen SPC bzw. dessen Erteilungsstaats auswirken.

Übergangszeit und Opt-Out

Während der Übergangszeit gemäß Art. 83 (1) EPGÜ können Klagen betreffend SPCs, für die gemäß Art. 32 EPGÜ eigentlich das EPG ausschließlich zuständig ist, weiterhin vor den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten erhoben werden. Kläger können also entweder die nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten oder das EPG anrufen, es sei denn, das betreffende SPC wurde der Zuständigkeit des EPG mittels eines sogenannten Opt-Out gemäß Art. 83 (3) EPGÜ entzogen.

Opt-Out

Ein Opt-Out versperrt Feststellungs- und Nichtigkeitsklägern den Weg zum EPG. Ist das streitgegenständliche SPC Gegenstand eines Opt-Out, sind ausschließlich die nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten zuständig, und zwar nicht nur während der Übergangszeit, sondern unserer Ansicht nach für die gesamte (restliche) Laufzeit des SPC. Die Möglichkeit eines Opt-Out besteht nur für SPC, deren Grundpatent ein klassisches EP ist. SPC, die auf der Grundlage eines Einheitspatents erteilt wurden, können der Zuständigkeit des EPG nicht entzogen werden, R. 5.2 (d).

Nach R. 5.2 erstreckt sich das Opt-Out eines EP sowie die Rücknahme eines solchen Opt-Out auf jedes zu dem betreffenden EP gehörende SPC. Dieser Vorschrift ist der Grundsatz zu entnehmen, dass SPCs keiner anderen Zuständigkeit unterliegen sollen als ihr Grundpatent. Ein Opt-Out für ein EP bedeutet also immer auch ein Opt-Out für alle auf diesem EP basierenden SPCs. Obwohl der Wortlaut des Art. 83 (3) und (4) EPGÜ dem Leser zunächst so anmuten könnte, ist es deshalb nicht möglich, ein EP der Zuständigkeit des EPG zu entziehen, auf seiner Grundlage erteilte SPCs aber unter der Zuständigkeit des EPG zu belassen. Ebenso wenig kann ein SPC der Zuständigkeit des EPG entzogen werden, während sein Grundpatent und/oder verwandte, d. h. auf demselben Grundpatent basierende, SPCs dort verbleiben.

Voraussetzung für ein Opt-Out eines SPC ist immer ein Opt-Out für sein Grundpatent. Mit anderen Worten: Ein SPC folgt, was die Frage der Zuständigkeit des EPG angeht, stets seinem Grundpatent:

- Ein nach einem Opt-Out seines Grundpatents erteiltes SPC ist automatisch von der Zuständigkeit des EPG ausgeschlossen, R. 5.2 (b). Dies gilt auch dann, wenn Patent- und SPC-Inhaber unterschiedliche Personen sind.

- Für den Fall, dass ein SPC zum Zeitpunkt der Erklärung oder Rücknahme eines Opt-Out für sein Grundpatent bereits erteilt ist und Patent- und SPC-Inhaber verschiedene Personen sind, sieht R. 5.2 (a) vor, dass beide gemeinsam das Opt-Out oder die Rücknahme des Opt-Out erklären müssen. Danach dürfte ein Opt-Out nicht möglich sein, wenn sich die von der Patentinhaber verschiedene SPC-Inhaber dem Opt-Out nicht anschließt. Dass ein Patentinhaber, der auch Inhaber der darauf basierenden SPCs ist, seine Opt-Out-Erklärung nicht ausdrücklich auch auf etwaige SPCs erstrecken muss, ergibt sich bereits aus R. 5.2.

- Ein SPC, dessen Grundpatent bereits erloschen ist, setzt das Opt-Out des erloschenen Grundpatents voraus, vgl. R. 5.1.

Sobald ein Verfahren betreffend ein SPC beim EPG anhängig ist, scheidet ein Opt-Out für das Grundpatent aus, R. 5.6 und R. 5.2 (c) (i). Umgekehrt wird es auch nicht möglich sein, ein Opt-Out für ein EP zurückzunehmen, sobald ein Verfahren betreffend ein auf diesem EP basierendes SPC bei dem nationalen Gericht eines Mitgliedstaats anhängig ist, R. 5.8 und R. 5.2 (c) (i) EPG-VerfO.

Parallele Zuständigkeit

Trotz des aus R. 5.2 herauslesbaren Grundsatzes, dass die Zuständigkeit für Klagen betreffend SPCs und für Klagen betreffend der dazugehörigen Grundpatente nicht auseinanderfallen soll, kann es während der Übergangszeit passieren, dass zulässigerweise eine Klage betreffend ein SPC bei einem nationalen Gericht eines Mitgliedsstaats und eine Klage betreffend sein Grundpatent oder ein verwandtes SPC beim EPG eingereicht wird, oder umgekehrt, und das jeweils angerufene Gericht auch darüber entscheiden darf. Wurde kein Opt-Out erklärt, ist diese Situation eine mögliche Folge der parallelen Zuständigkeit gemäß Art. 83 (1) EPGÜ.

Wie ein nationales Gericht mit einer Klage betreffend ein SPC umzugehen hat, wenn vor dem EPG bereits ein Verfahren betreffend das Grundpatent oder ein verwandtes SPC anhängig ist, oder umgekehrt, richtet sich nach den Art. 29 ff. der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 (Brüssel-Ia-VO). Je nach Fallgestaltung muss oder kann das später angerufene Gericht das Verfahren danach zunächst aussetzen. Dies gilt allerdings nicht, wenn bereits Entscheidungen eines nationalen Gerichts eines Mitgliedstaats oder des EPG vorliegen, die das Grundpatent oder ein verwandtes SPC betreffen. Abgeschlossene Verfahren bzw. vorliegende Entscheidungen stehen einem Verfahren bei dem später angerufenen Gericht nicht entgegen.



Alice Pasch

Rechtsanwältin,
Hamburg

Tel +49 (0)40 6077233-0
apa@preubohlig.de

Haben Sie Interesse an unserem Newsletter?

PREU BOHLIG & PARTNER

Rechtsanwälte mbB

Telefax +49 (0) 89 383870-22

oder info@preubohlig.de

Wenn Ihre Mitarbeiter, Kollegen oder andere Fachabteilungen an unserem Newsletter interessiert sind, senden Sie uns gerne dieses Formular ausgefüllt an o.g. Faxnummer oder E-Mail-Adresse.

Firma _____

Name _____

E-Mail _____

Newsletter deutsch englisch

Der Newsletter von PREU BOHLIG & PARTNER Rechtsanwälte mbB wird in regelmäßigen Abständen per E-Mail versandt. Wenn Sie am Weiterbezug eines Newsletters nicht mehr interessiert sein sollten, können Sie jederzeit eine E-Mail an die Absenderadresse des jeweiligen Newsletterversenders oder o.g. E-Mail-Adresse schicken. Sie werden dann umgehend aus den Verteilerlisten genommen und Ihre Daten werden gelöscht. Der Bezug des Newsletters ist selbstverständlich kostenlos.

Impressum:

Zum Impressum besuchen Sie bitte folgenden Link: <https://preubohlig.de/impressum/>

Herausgeber: Preu Bohlig & Partner, Partnerschaftsgesellschaft mbB mit Sitz in München, eingetragen beim Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer PR2

Bildnachweis: © Konstantin Schallmoser, LL.M.

© Preu Bohlig & Partner 2022 . Alle Rechte vorbehalten.