

# Interdisziplinäres Zentrum für Geistiges Eigentum: European Patent Package<sup>2</sup> – Das deutsche (Patent-)Recht als Infrastruktur für das neue Unionspatent

## Tagungsbericht

Anna K. Bernzen, LL.B./Ass. iur. Lea Tochtermann<sup>1</sup>

### *I. Einführung*

Am 7. Februar 2014 lud das an der Universität Mannheim angesiedelte Interdisziplinäre Zentrum für Geistiges Eigentum e.V. (IZG) zusammen mit GRUR, VPP und LES<sup>2</sup> zur Tagung "European Patent Package<sup>2</sup> - Das deutsche (Patent-) Recht als Infrastruktur für das neue Unionspatent"<sup>3</sup>. Der Einladung waren mehr als 190 Teilnehmer aus Patent-Rechtsanwaltschaft, Justiz und Industrie sowie der Wissenschaft aus dem In- und Ausland in den Ostflügel des Mannheimer Schlosses gefolgt.

Die große Resonanz auf die Tagung zeigte das Interesse an der inhaltlichen Konzeption, welche bewusst anders angelegt war als bisherige Veranstaltungen zum European Patent Package. Ziel der Tagung war es, den Fokus auf das deutsche Recht im Zusammenspiel mit dem neuen Einheitspatentrecht zu legen. Das deutsche Recht wird zukünftig für die Wirkung zahlreicher Einheitspatente eine entscheidende Rolle spielen, da es auf Einheitspatente nicht nur von deutschen Anmeldern, sondern als Auffangrechtsordnung auch auf Einheitspatente von Anmeldern aus nicht teilnehmenden EU-Staaten und vor allem Drittstaaten anwendbar ist. Unter Zugrundelegung bisheriger Anmeldestatistiken des EPA steht damit zu erwarten, dass es auf bis zu drei Viertel aller Einheitspatente Anwendung finden wird. Die tatsächlichen Auswirkungen dieser Verweisung sind nicht zu unterschätzen. Bisher kaum beachtet wurde nämlich, dass wichtige materiell-rechtliche Bestimmungen sprichwörtlich in letzter Minute aus der EPVO<sup>4</sup> gestrichen wurden, so dass bestimmte Sachverhalte von vorneherein nicht vom Regelungsbereich des Einheitspatentrechts erfasst sind. Vor diesem Hintergrund war es das Ansinnen von Vortragenden und Diskussionsteilnehmern, den Umfang der Verweisung auf nationales Recht und die Schnittstellen zwischen Einheitspatent und Patentgesetz näher zu beleuchten. [Dabei stand sowohl die Eignung des deutschen Patentrechts als Infrastruktur unter dem Gesichtspunkt der Strategie für (potentielle) Anmelder und Rechtsinhaber als auch dessen Funktionsfähigkeit aus Sicht der Rechtsanwender im Mittelpunkt.]

### *II. Zusammenfassung der Tagungsbeiträge*

---

<sup>1</sup> Anna K. Bernzen ist geprüfte Hilfskraft bei Prof. Dr. Mary-Rose McGuire am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches und europäisches Verfahrensrecht an der Universität Mannheim/Lea Tochtermann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an selbigem Lehrstuhl.

<sup>2</sup> Gesellschaft für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR); Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes (VPP); Licensing Executives Society –Deutsche Landesgruppe e.V. (LES).

<sup>3</sup> European Patent Package (EPP).

<sup>4</sup> 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 [„Einheitspatentverordnung – EPVO“].

## 1. *Grußworte*

Nach freundlicher Einführung durch den Moderator der Veranstaltung, IZG-Aufsichtsratsmitglied Rechtsanwalt *André Haug*, richtete zum Auftakt der baden-württembergische Justizminister *Rainer Stichelberger* ein Grußwort an die Teilnehmer. Darin hob er nicht nur die Bedeutung Mannheims als Stadt der Erfinder - Zweirad, Aufzug, Probefahrt mit Benz Automobil - hervor, sondern würdigte insbesondere den Patentgerichtsstandort Mannheim, der mit den zweithöchsten Fallzahlen in Patentstreitsachen in Deutschland hohes Gewicht hat. Vor allem durch viele spektakuläre Mobilfunkprozesse in erster Instanz in der jüngeren Vergangenheit sei Mannheim nicht nur im Silicon Valley, sondern auch in Korea und Japan für hohe Qualität in der Justizgewährung bekannt. Die Standortqualitäten Mannheims seien von der Politik erkannt und man werde sich angesichts der bald zu erwartenden Entscheidung des Bundeskabinetts über die Einrichtung der Lokalkammern des neuen Einheitlichen Patentgerichts (EPG) mit aller Kraft für den Standort einsetzen.

In einem zweiten Grußwort würdigte der Präsident des Landgerichts Mannheim *Günter Zöbele* die Arbeit der mit Patentstreitsachen betrauten Kammern 2 und 7 des Mannheimer Landgerichts. Er hob hervor, dass es trotz der hohen personellen Fluktuation in den Kammern – bedingt durch eine schnelle Abordnung der Kammermitglieder an Obergerichte und Ministerien – stets gelungen sei, eine konstant hohe Rechtsprechungsqualität zu gewährleisten.

Der Generalsekretär der GRUR, *Prof. Dr. Michael Loschelder*, rundete die Ausführungen seiner Vorredner durch eine Würdigung der Mannheimer 'IP-Infrastruktur' ab. Dabei hob er besonders den von Prof. Dr. Rolf Sack geprägten Lehrstuhl für Geistiges Eigentum der Universität Mannheim mit der jetzigen Lehrstuhlinhaberin, Frau Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, hervor. *Loschelder* verwies auch auf das von den Professoren Dr. Hans-Jürgen Ahrens und Dr. Mary-Rose McGuire kürzlich vorgelegte 'Modellgesetz für Geistiges Eigentum', das ebenfalls einen Beitrag zur Optimierung der deutschen IP-Infrastruktur leisten will.

## 2. *Fachvorträge*

### a) *Anwendbares Recht*

Im ersten Fachvortrag des Tages widmete *McGuire* sich der Frage des anwendbaren Rechts. Sie konstatierte, dass die Hindernisse auf dem Weg zum Einheitspatent zu einer komplizierten Regelungstechnik geführt haben. Insbesondere das Bestreben, die Auslegungskompetenz weitestgehend dem Europäischen Gerichtshof zu entziehen, hatte zum Ergebnis, dass fast keine materiell-rechtlichen Regelungen in der EPVO zu finden sind. Wo diese Regelungen fehlten, sei somit das auf das Einheitspatent anwendbare Recht zu bestimmen. Dabei sei anhand der Unterscheidung zwischen Sachnormverweisung und Gesamtnormverweisung und dem Prinzip *Einheitsrecht vor Kollisionsrecht* klassische

international-privatrechtliche Methodik zur Anwendung zu bringen. *McGuire* löste so einen vermeintlichen Zirkelschluss zwischen den Bestimmungen von EPVO und EPGÜ<sup>5</sup> auf: In der EPVO verweisen Art. 5 Abs. 3 für den Schutzzumfang und Art. 7 hinsichtlich der Zulässigkeit, der Wirksamkeitsvoraussetzungen und der Rechtsfolgen auf nationales Recht. Verstünde man dies als eine Gesamtnormverweisung – also eine Verweisung auf das nationale Recht einschließlich des Kollisionsrechts – müssten auch Kollisionsnormen zur Anwendung kommen, die in internationalen Übereinkommen des jeweiligen Staates enthalten sind. Art. 24 EPGÜ ist eine Kollisionsnorm und Teil eines solchen internationalen Übereinkommens und verweist anhand seiner Stufenleiter der anzuwendenden Rechtsregeln scheinbar in die EPVO zurück. *McGuire* will dies jedoch vermeiden, indem sie die Verweisungsnormen in Art. 5 Abs. 3 und Art. 7 EPVO nicht als Gesamtnormverweisungen sondern als statische Sachnormverweisungen interpretiert. Im Falle des Einheitspatents finden sich die verwiesenen Sachnormen vorrangig im Einheitsrecht in Art. 25 ff., 64 ff. EPGÜ und ansonsten im nationalen PatG. Statisch ist die Verweisung daher, weil gem. Art. 7 EPVO immer das Sitzrecht des Erstanmelders – subsidiär deutsches Recht – anwendbar bleibt, auch wenn das Patent den Inhaber wechselt. Hingegen kommt für solche Regelungsbereiche, die von den Kollisionsnormen der EPVO nicht direkt erfasst sind, die Stufenleiter des Art. 24 EPGÜ zur Anwendung, die als Gesamtnormverweisung zu verstehen sei. Insbesondere konstatierte *McGuire* eine fehlende Verweisung für den Bereich der Schutzrechtsverletzung. Hier kämen über Art. 24 Abs. 1 (a) EPGÜ die allgemeinen Regeln der Rom-II-Verordnung zur Anwendung, wo Art. 8 Abs. 2 auf das Recht des Verletzungsortes verweist. Man habe sich wiederum vor Augen zu führen, dass EPGÜ und EPSVO<sup>6</sup> Teil des Rechts des Verletzungsortes seien, so dass Art. 64 ff. EPGÜ und Art. 4 EPSVO als materielles Einheitsrecht beachtlich seien. Lücken seien gem. Art. 24 EPGÜ nach der *lex fori* zu schließen. Dabei führe die Anwendbarkeit der jeweiligen nationalen Rechtsordnung zu einer Mosaikbetrachtung.

#### b) *Rechtsgeschäftliche Verwertung – Registrierung und Sukzessionsschutz*

Im zweiten Vortrag des Morgens behandelte *Jens Kunzmann*, Rechtsanwalt und Partner bei CBH-Rechtsanwälte in Köln, die rechtsgeschäftliche Verwertung und hier insbesondere Fragen des Registrierungserfordernisses und des Sukzessionsschutzes. *Kunzmann* betonte zunächst die notwendige Differenzierung zwischen Patentstatut und Vertragsstatut. Während etwa für Fragen der Übertragbarkeit und Lizenzierbarkeit das Patentstatut zur Anwendung komme, sei das Vertragsstatut u.a. für die Auslegung des Vertrages oder die Folgen der Nichtigkeit desselben maßgeblich. Sodann beleuchtete *Kunzmann* die für die rechtsgeschäftliche Verwertung zentrale Norm des deutschen Rechts, § 15 PatG, welche über Art. 7 EPVO zur Anwendung kommen könne. Dabei bereite insbesondere der im dritten

---

<sup>5</sup> Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (2013/C 175/01), ABl. der Europäischen Union, C 175/1 vom 20.6.2013, [„Patentgerichtsübereinkommen – EPGÜ“].

<sup>6</sup> 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 [„Sprachenregelung zur Einheitspatentverordnung – EPSVO“].

Absatz der Vorschrift geregelte Sukzessionsschutz Schwierigkeiten, zum einen, weil dieser ‚negative‘ Lizenzen als im internationalen Lizenzverkehr weit verbreitete Regelung nicht erfasse und zum anderen, weil trotz der Anordnung des Sukzessionsschutzes der Vertrag zwischen den ursprünglichen Vertragsparteien bestehen bleibe und nicht auf den neuen Rechtsinhaber bzw. ausschließlichen Lizenznehmer übergehe. Auf diese Weise komme es zu einer künstlichen Trennung von Nutzungsvertrag und Nutzungsrecht. Zur Vermeidung dieses unbilligen Ergebnisses sei es vorzugswürdig, den Sukzessionsschutz entsprechend dem Vorschlag in § 112 Abs. 3 Buch 1 Modellgesetz für Geistiges Eigentum als Vertragsübernahme zu konstruieren. Im zweiten Teil des Vortrags ging *Kunzmann* auf den Aspekt der Registrierung von Lizenzen an Einheitspatenten ein. Zwar sehe Art. 9 Abs. 1 (h) EPVO vor, dass das EPA über Lizenzen an und Übertragungen von Einheitspatenten informiert werde und diese seien gemäß Art. 2 (e) EPVO auch in das Einheitspatentregister einzutragen. Die EPVO schweige hingegen zu der Frage, ob eine solche Eintragung als konstitutiv anzusehen sei. Mangels einer Regelung sei eine mögliche konstitutive Wirkung daher dem gemäß Art. 7 EPVO bestimmten Patentstatut zu entnehmen. Sehe das nationale Patentstatut danach aber im Einzelfall eine konstitutive Wirkung vor, könnte dem wiederum die Regelung in Art. 7 (4) EPVO entgegenstehen, wonach der Erwerb eines Rechts nicht von einem Eintrag in ein nationales Patentregister abhängig gemacht werden dürfe. *Kunzmann* konstatierte, dass hier noch dringender Regelungsbedarf bestehe. Vor allem müsse man sich darüber klar werden, ob überhaupt eine konstitutive Registereintragung gewünscht sei. [Beantworte man diese Frage aber positiv, dann sei dies zumindest ein Argument für eine Ausgestaltung des Sukzessionsschutzes als Vertragsübernahme im deutschen Recht, da dann die Publizität gewährleistet sei, welche in vergleichbaren Regelungen wie dem Mietrecht ('Kauf bricht nicht Miete') die Grundlage für eine gesetzlich normierte Vertragsübernahme bilde.]

c) *Rechtsstellung des Lizenznehmers*

Richter am Landgericht *Dr. Peter Tochtermann* widmete sich der Rechtsstellung des Lizenznehmers. Zuerst identifizierte er direkte materielle Regelungen zur Lizenz im Einheitspatentrecht. Eine solche finde sich zum einen in Art. 8 EPVO zur Frage der Lizenzbereitschaftserklärung. Der zweite Absatz der Vorschrift stelle dabei klar, dass es sich insoweit um eine reine Vertragslizenz und nicht um eine Zwangslizenz handele, die nach Erwägungsgrund 10 dem Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet unterliegt. Zum anderen sprach *Tochtermann* die bereits von *Kunzmann* aufgeworfene Frage einer konstitutiven Wirkung der Registereintragung gem. Art. 2 (e) i.V.m. Art. 9 Abs. 1 (h) EPVO an. Er vertrat dabei die Auffassung, dass eine konstitutive Wirkung nicht beabsichtigt sei und begründete dies mit einem Umkehrschluss aus Art. 7 Abs. 4 EPVO: Dort sei die mögliche konstitutive Wirkung einer Registereintragung nach nationalem Recht in Bezug auf das Einheitspatent ausdrücklich verboten worden. Hätte man eine konstitutive Wirkung der Eintragung in das Einheitspatentregister gewollt, so wäre dies wohl ebenso ausdrücklich normiert worden. Nach den in der Verordnung selbst

enthaltenen materiellen Regelungen wendete sich *Tochtermann* sodann den Verweisungsregelungen zu. Er betonte den Vorteil der Regelung durch statische Verweisung in Art. 7 EPVO, da so der Zweck der Rechtsvereinheitlichung mit Blick auf die Lizenz jedenfalls in den Teilaspekten umgesetzt werde, die von Art. 7 EPVO erfasst würden. Das auf das Einheitspatent anwendbare Recht bleibe durch das Abstellen auf den ersten Patentanmelder konstant, was zu einer Vereinfachung bei der Vertragsgestaltung führe. Zugleich sei aber zu betonen, dass die Sachnormverweisung in Art. 7 EPVO keinesfalls umfassend auf das nationale Recht verweise, sondern nur partiell soweit das Patent "als Gegenstand des Vermögens" betroffen sei. Diese Wendung sei unionsrechtlich-autonom auszulegen, wobei eine gewisse Orientierung an der parallelen Verwendung des Begriffes in der Gemeinschaftsmarkenverordnung (Art. 16 GMV), der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (Art. 27 GGV) und dem Europäischen Patentübereinkommen (Art. 74 EPÜ) möglich sei. *Tochtermann* hob in diesem Zusammenhang besonders die Erfassung des Sukzessionsschutzes hervor, welcher in Art. 23 GMV bzw. Art. 33 GGV explizit angesprochen ist. Rein vertragsrechtliche Fragen unterfielen hingegen allein dem Vertragsstatut. Dieses sei mangels Regelung in der EPVO gemäß Art. 24 Abs. 2 (a) EPGÜ zu bestimmen, wodurch auf die Rom-I-Verordnung verwiesen werde. Zuletzt sprach *Tochtermann* noch vorrangige (Sach-)Regelungen im EPGÜ an. Art. 47 EPGÜ etwa regelt die Klagebefugnis von ausschließlichem und einfachem Lizenznehmer, so dass die deutsche Rechtsprechung des X. Zivilsenats des BGH zur parallelen Klagebefugnis von Patentinhaber und Lizenznehmer keine Anwendung finde. Die Vorschrift sei ebenso wie in der markenrechtlichen Rechtsprechung seit der Leitentscheidung Windsor Estate des I. Zivilsenats des BGH<sup>7</sup> anerkannt wohl dahingehend aufzufassen, dass der Lizenznehmer hier im Sinne einer Prozessstandschaft ein fremdes Recht im eigenen Namen geltend mache. Hierfür spreche, dass die Art. 25 ff. EPGÜ dem Wortlaut nach allein Rechte des Patentinhabers statuierten. Zum Ende des Vortrags zog *Tochtermann* das Resümee, dass eine gewisse Optimierung des deutschen Lizenzvertragsrechts – bis hin zu einer ausdrücklichen Kodifikation von zentralen Streitfragen – vor dem Hintergrund angezeigt sei, dass lizenzvertragsrechtliche Klagen nicht vor dem EPG zu verhandeln seien, so dass im Ergebnis fremde Gerichte deutsches Recht anzuwenden hätten.

#### d) *Rechtsfolgen der Patentverletzung*

*Dr. Marcus Grosch*, Rechtsanwalt und Partner bei Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan LLP, Mannheim, befasste sich mit den Rechtsfolgen der Patentverletzung nach Inkrafttreten des EPGÜ. Der fehlende privatrechtliche Unterbau von Einheits- und europäischem Patent drohe hierbei zu Rechtszersplitterung zu führen. Dem könne nur das EPG zuvorkommen, indem es im Rahmen seines Rechtfortbildungsauftrags einen einheitlichen Rechtskörper schaffe. Zunächst stellte er daher fest, dass die für die Patentverletzung wesentlichen Vorschriften des EPGÜ nicht zwischen dem europäischen Patent und dem Einheitspatent unterscheiden.

---

<sup>7</sup> BGH GRUR 2007, 877.

Weiterhin habe die Entscheidung des EPG gemäß Art. 34 EPGÜ einheitliche Wirkung für alle für das europäische Patent benannten Vertragsstaaten. Aus dieser Regelungstechnik könne man schließen, dass die einheitliche Rechtsanwendung und Entscheidung auf der Rechtsfolgenseite gewollt seien, womit ein gespaltenes Verletzungsstatut nicht vereinbar sei. Im Anschluss daran nahm sich *Grosch* beispielhaft der durch die Entstehungsgeschichte bedingten sehr speziellen Regelung des Art. 56 EPGÜ an, der nach deutschem Verständnis einer materiell-rechtlichen Anspruchsgrundlage ähnelt, im Übereinkommen aber prozessual gefasst ist. Das Hauptproblem sei jedoch nicht die dogmatische Einordnung, sondern die Frage, ob der Ausspruch der Rechtsfolge bei einer Verletzung zwingend sei oder im Ermessen des Gerichts stehe. Er wies darauf hin, dass terminologisch oftmals keine strikte Pflicht des Gerichts zum Ausspruch von Maßnahmen geregelt sei, sondern insofern die Wendung *may order* benutzt werde. Dadurch stelle sich klar die Frage nach der Reichweite des gerichtlichen Ermessens. Dies führte *Grosch* am Beispiel von Unterlassungsansprüchen aus, für die Art. 63 EPGÜ eine ‚kann‘-Vorschrift enthält. Er argumentierte aber, dass aus dem Wortlaut keine Schlüsse gezogen werden könnten, da dieser im EPGÜ uneinheitlich sei. So spreche etwa Rule 118, die sich wie Art. 68 auf die Zuerkennung von Schadensersatz beziehe, von *may order*, während Art. 68 diesen als zwingende Rechtsfolge anordnet. Aus der Regelung der einstweiligen Verfügung in Art. 62 EPGÜ, die präzise Maßstäbe für die Ermessensentscheidung formuliert, ergebe sich im Umkehrschluss bei einer endgültigen Entscheidung über die Unterlassung, dass diese in der Regel ausgesprochen werden müsse. Zuletzt erläuterte *Grosch* die Möglichkeit eines *opt-out* in Bezug auf das gesamte EPGÜ<sup>8</sup>, die nicht nur dazu führe, dass in der Übergangszeit europäische Patente weiterhin vor nationalen Gerichten geltend gemacht werden können, sondern auch, dass das anwendbare Recht damit wie bisher letztlich davon abhängt, an welchem Gerichtsstand Ansprüche geltend gemacht werden. Die so erreichte Anknüpfung sei arbiträr und mit den Grundsätzen des Internationalen Privatrechts unvereinbar. Sie würde zudem zur befürchteten Rechtszersplitterung führen, da die nationalen Gerichte so – uneinheitlich – am Rechtsfortbildungsauftrag des EPG teilhätten, auch wenn ihre Entscheidung letztlich keine Wirkung für die Gesamtheit des europäischen Patents entfalten könnte.

#### e) *Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung*

Sodann befasste sich *Prof. Dr. Ansgar Ohly* von der Ludwig-Maximilians-Universität München mit den Veränderungen, die das EPP an der Schnittstelle zwischen Patent- und Lauterkeitsrecht herbeiführen wird. Wenn das neue europäische Patentrecht in Kraft trete, müsse das gut hundertjährige deutsche Recht der Schutzrechtsverwarnungen aus einem Patent mit Blick auf das Einheitspatent angepasst werden, forderte er. Hier seien für die Abnehmerverwarnung und für die Herstellerverwarnung unterschiedliche Maßstäbe anzulegen.

---

<sup>8</sup> s. aktuelle Interpretative Note des Preparatory Committee vom 29. Januar 2014 bezüglich des opt-out: <http://www.unified-patent-court.org/news>

Schutzrechtsverwarnungen seien in den entsprechenden Rechtsakten des EPP nicht geregelt. Stattdessen sei entsprechend den allgemeinen Grundsätzen die Rom-II-Verordnung einschlägig. Hier sei für das grundsätzlich lauterkeitsrechtliche Instrument der Schutzrechtsverwarnung Art. 6 heranzuziehen, wobei nach den Adressaten der Verwarnung zu differenzieren sei: Für die Abnehmerverwarnung sei Art. 6 Abs. 1 Rom-II-VO anzuwenden. Die Herstellerverwarnung, durch die gerade die Interessen der beiden betroffenen Wettbewerber gewahrt werden, richte sich hingegen nach Art. 6 Abs. 2 Rom-II-VO. Für Verwarnungen aus einem Einheitspatent habe dies jedoch eine territoriale Zersplitterung zur Folge. Somit bestehe Harmonisierungsbedarf: Wenn das Schutzrecht einheitlich ausgestaltet werde, dürfe die wichtige Verteidigungsmöglichkeit der Schutzrechtsverwarnung nicht dem nationalen Recht überlassen werden. Bei der Harmonisierung sei jedoch darauf zu achten, dass eine gerechte Risikoverteilung herbeigeführt wird. Die Maßstäbe für eine solche seien anhand einer rechtsvergleichenden Betrachtung der betroffenen Vertragsstaaten zu erarbeiten. Während das deutsche Recht die Grundsätze der Schutzrechtsverwarnung auf einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb stützt, sei die Verwarnung im britischen Recht im Patentgesetz selbst kodifiziert. Im französischen Recht sei sie dagegen als Bestandteil des allgemeinen Deliktsrechts geregelt. Ein Vergleich zwischen diesen Rechtsordnungen ergebe für die Abnehmerverwarnung einen Konsens dahingehend, dass diese auch für das Einheitspatentrecht zur Verfügung stehen müsse. Hieran seien allerdings die strengen Maßstäbe des Lauterkeitsrechts anzulegen, da derjenige, der Abnehmer verwarne, dies grundsätzlich auf eigenes Risiko tun solle. Auch die Herstellerverwarnung sei grundsätzlich zu erlauben, da sie eine effektive Möglichkeit zur Rechtsdurchsetzung darstelle. Bei der Herstellerverwarnung sei jedoch den patentrechtlichen Wertungen Rechnung zu tragen, was zu weniger strengen Maßstäben führe, da die Rechtsverfolgung grundsätzlich in den allgemein-zivilrechtlichen Kontext der Geltendmachung eigener subjektiver Rechte eingebettet sei. Als Maßstab hierfür schlug er die in § 97a Abs. 4 UrhG aufgestellten Grundsätze vor, die dazu führen könnten, dass jeder der Beteiligten seine Rechtsverteidigungsaufwendungen selber trägt und so eine Waffengleichheit herbeiführen würde.

*f) Auswirkungen der Nichtigkeit auf bestehende Verträge und Restitutionsklage*

Anknüpfend an die vertragsrechtlichen Ausführungen des Vormittages erörterte *Dr. Klaus Bacher*, Richter am Bundesgerichtshof, die Rechtsfolgen der Patentnichtigkeit im Hinblick auf bestehende Verträge und rechtskräftige Urteile. Gleich zu Beginn erteilte er der Anwendung der EPVO auf Lizenz- und Übertragungsverträge für Einheitspatente eine Absage. Diese richteten sich, zumindest wo Zahlungspflichten betroffen seien, vielmehr nach der Rom-I-VO. Sei hiernach deutsches Recht zur Anwendung berufen, so könne die deutsche ständige Rechtsprechung<sup>9</sup>, wonach die Pflicht zur Lizenzzahlung endet, wenn die Nichtigkeit des lizenzierten Patents rechtskräftig feststeht, auch auf das Einheitspatent übertragen werden.

---

<sup>9</sup> vgl. BGH GRUR 1983, 237 – Brückenlegepanzer.

Gleiches gelte für die Erwägungen des BGH<sup>10</sup>, wonach grundsätzlich keine Haftung für den künftigen Bestand des Patents gegeben ist, so dass erbrachte Zahlungen nach einer Nichtigerklärung nicht zurückgewährt werden müssen. Die Übertragbarkeit der deutschen Rechtsprechung auf das Einheitspatent ergebe sich daraus, dass sie im Wesentlichen auf vertragsrechtlichen Erwägungen beruhe und Einheitspatente diesbezüglich keine Besonderheiten gegenüber deutschen oder europäischen Patenten aufwiesen. In einem zweiten Schritt beschäftigte sich *Bacher* mit den Möglichkeiten der Wiederaufnahme des Verfahrens infolge der Nichtigerklärung eines Einheitspatents. Er stellte zunächst fest, dass der relevante Art. 81 EPGÜ keinen Wiederaufnahmegrund entsprechend § 580 Nr. 6 ZPO – Aufhebung einer zugrunde liegenden Entscheidung – vorhalte. Gemäß der Bordako-Rechtsprechung<sup>11</sup> ist § 580 Nr. 6 ZPO im deutschen Recht auch analog anwendbar bei Widerruf oder Nichtigerklärung des Klagepatents. Eine Übertragbarkeit dieser Wirkung auf die Nichtigerklärung eines Einheitspatents hält *Bacher* im Rahmen einer entsprechenden Anwendung von Art. 81 Abs. 1 (b) EPGÜ bei dessen weiter Auslegung für möglich, sodass ein grundlegender Verfahrensfehler einen Wiederaufnahmegrund darstellen könne. Die Übertragbarkeit sei denkbar, weil das deutsche Trennungsprinzip gerade keine ausschlaggebende Rolle für die Wiederaufnahme spiele. So habe auch ein englisches Gericht<sup>12</sup> kürzlich eine Wiederaufnahme entschieden, jedenfalls soweit es nicht um einen bereits zugesprochenen und bezahlten Geldbetrag gehe. Mögliche Alternativen sieht *Bacher* bei einer Vollstreckung in Deutschland – die sich auch beim Einheitspatent nach deutschem Recht richtet (Art. 81 Abs. 3 EPGÜ) – in der Vollstreckungsgegenklage gemäß § 767 ZPO. Diese ermögliche allerdings nur die Abwendung zukünftiger Vollstreckungsmaßnahmen, nicht aber die Rückabwicklung bereits erfolgter Maßnahmen, so dass geleistete Zahlungen auf diesem Weg nicht zurückgefordert werden könnten. Weiterhin erwog *Bacher* einen Bereicherungsanspruch aus Leistungskondiktion, wofür ebenfalls gem. Art. 10 Abs. 1 Rom-II-VO deutsches Recht maßgeblich sei. Die Rechtskraft eines Zahlungsurteils stehe dem Bereicherungsanspruch nämlich nicht entgegen, wenn dieser auf einen Einwand gestützt ist, auf den eine Vollstreckungsgegenklage gestützt werden könnte. Beide Lösungsalternativen seien jedoch nicht nur aus systematischer Sicht höchst unbefriedigend, sondern auch weil ein Rückgriff auf einzelstaatliches Recht den Zielsetzungen des Einheitspatents widerspreche. Daher regte er an, eine Restitutionsmöglichkeit im Falle der Nichtigkeit des Einheitspatents direkt im Einheitsrecht zu regeln.

#### *g) Verfahrensrecht, insbesondere Beweisverfahren*

Im Anschluss hieran beleuchtete *Prof. Dr. Hans-Jürgen Ahrens* von der Universität Osnabrück anhand von Beispielen aus dem Beweisverfahren die Schnittstellen zwischen dem EPGÜ und seiner Verfahrensordnung<sup>13</sup> sowie nationalem Verfahrensrecht. Eingangs stellte er fest, dass an vielen Stellen in den europäischen Regelwerken Bezug auf nationales Recht sowie auf die

10 BGH GRUR 1957, 595 – Verwandlungstisch.

11 BGH GRUR 2010, 996 – Bordako; s.a. BGH GRUR 2012, 753 – Tintenpatrone III.

12 Virgin Atlantic Limited v Zodiac Seats UK Limited [2013] UKSC 46, GRUR Int. 2014, 39.

13 Preliminary set of provisions for the Rules of Procedure („Rules“) of the Unified Patent Court [Verfahrensordnung].

„zuständigen nationalen Gerichte“ oder „zuständigen nationalen Behörden“ genommen werde. Zur konkreten Bestimmung derselben sei die Anknüpfungsleiter des Art. 24 EPGÜ relevant, die die Rangfolge der heranzuziehenden Rechtsquellen festlege. *Ahrens* stellte diesbezüglich klar, dass der Begriff der „Entscheidung“ in Art. 24 EPGÜ weit auszulegen sei, so dass nicht nur Endentscheidungen sondern sämtliche Entscheidungen des Gerichts erfasst seien. Ansonsten könnte das anwendbare Recht oder die zuständige Behörde für viele der Bezugnahmen in den Verfahrensregeln, die den Ablauf des Gerichtsverfahrens regelten, nicht über Art. 24 EPGÜ bestimmt werden. In der Folge vertiefte *Ahrens* einige der in der Verfahrensordnung enthaltenen Verfahrensregeln. Hinsichtlich des Zeugnis- und Gutachtenverweigerungsrechts in Regel 179 Abs. 3 präzisierte er, dass es nach dem Normzweck erforderlich sei, jedwede strafrechtliche Verfolgung als Grund ausreichen zu lassen und dass auch eine territoriale Beschränkung auf die Vertragsmitgliedsstaaten nicht angezeigt sei. In Bezug auf die Rechtshilfevernehmung gemäß Regeln 179 Abs. 2 und 202 der Verfahrensordnung führte er aus, dass das berufene nationale Gericht bzw. die Behörde diese gemäß Art. 24 Abs. 1 (a)/(b) EPGÜ nach den Regeln der Europäischen Beweisaufnahmeverordnung bzw. dem Haager Beweisaufnahmeübereinkommen durchzuführen habe, da das EPG hier gerade nicht selbst tätig werde. Die Verfahrensordnung zum EPGÜ sei dann als „Recht des Staates des ersuchenden Gerichts“ im Sinne von EuBVO bzw. HBÜ zu behandeln. Zuletzt ging *Ahrens* auf die Regelungen zur zivilrechtlichen Haftung von Gutachtern gem. Regel 175 Abs. 2 i.V.m. Regel 181 der Verfahrensordnung ein, welche insoweit auf das „anwendbare nationale Recht“ verweist. *Ahrens* schlug diesbezüglich vor, dieses über Art. 24 Abs. 1 (a) EPGÜ gemäß Art. 4 Abs. 2 und 3 Rom-II-VO zu bestimmen und das Prozessrechtsverhältnis insoweit als Rechtsverhältnis zwischen den Parteien anzusehen, das eine offensichtliche engere Verbindung im Sinne des Art. 4 Abs. 3 Rom-II-VO begründe. Damit sei das Recht am Sitz des Prozessgerichts anwendbar. Auf diese Weise werde ein einheitlicher Haftungsmaßstab für alle Gutachter beim EPG gewährleistet.

#### *h) US-amerikanische Außenperspektive*

Im letzten Fachvortrag des Nachmittags richtete *Heinz-Michael Hartmann*, Rechtsanwalt und Präsident der Sozietät *Leydig Voit & Mayer*, Chicago, die (US-amerikanische) Außenperspektive auf das EPP. *Hartmann* berichtete von einer gewissen Skepsis seiner US-amerikanischen Mandantschaft gegenüber dem neuen Einheitspatentsystem, da die bisher bestehenden Regelungen und Verfahren – insbesondere des deutschen Rechts – als sehr berechenbar und gerecht geschätzt würden. Skepsis gegenüber dem neuen System bestehe daher nicht nur im Hinblick auf die Frage, wie die neuen Gerichte personell besetzt würden und bezüglich des Kostenaspekts sondern auch aufgrund der systemischen Gegebenheit, dass eine Vermischung unterschiedlicher Rechtstraditionen immer Kompromisse mit sich bringe und so die Stärken der unterschiedlichen nationalen Rechtssysteme gegebenenfalls nivelliert werden könnten. In jedem Fall werde auch in dem neuen System *forum shopping* als Prozessstrategie intensiv genutzt werden. *Hartmann* gab darüber hinaus verschiedene Anregungen bezüglich der Beweisaufnahme in Bereichen, in denen die bisherigen

Regelungen oder die Rechtsprechung aus seiner Sicht als defizitär empfunden werden. So vermisse er etwa dem US-amerikanischen System vergleichbare Regelungen eines Ausforschungsbeweises (*discovery*), insbesondere wegen der dadurch gegebenen Möglichkeit, die Beweise der gegnerischen Partei zu überprüfen. Auch müsse man sich in dem neuen System darüber klar werden, wie man mit elektronisch gespeicherten Informationen umgehen wolle, da die relevantesten Informationen auf diese Weise verfügbar seien. Gebe es – wie bisher – keine Möglichkeit, einen existierenden Status Quo zu sichern, also das Löschen von Daten zu verhindern, dann könne die Verhandlung leicht zu einem reinen *liars' contest* verkommen. [Abschließend ging *Hartmann* auf die Auswirkungen einer zukünftigen unionsweiten Vereinheitlichung des Patentsystems ein. In den USA habe die Zuständigkeitskonzentration für Berufungen in Patentstreitsachen beim U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit in Washington dazu geführt, dass Patente zu einfach durchzusetzen seien, was die Etablierung sogenannter ‚Patent-Trolle‘ begünstigt habe. Ein EU-weit einheitliches System könne in Europa für das Geschäftsmodell dieser ‚Patent-Trolle‘ positiv sein.] Insgesamt sehe man der Entwicklung in Europa von der anderen Seite des Atlantiks aber derzeit noch gelassen entgegen, da die relevanten Regelungen sicherlich noch einer längeren Umsetzungsphase bedürften und man zunächst auch weiter gut in den bestehenden Systemen operieren könne.

### **3. Podiumsdiskussion**

Bei der abschließende Podiumsdiskussion gingen *Prof. Dr. Hans-Jürgen Ahrens*, *Dr. Klaus Grabinski*, Richter am Bundesgerichtshof, *Dr. Klaus Haft*, Rechtsanwalt und Partner bei Reimann Osterrieth Köhler Haft, Düsseldorf, *Prof. Dr. Winfried Tilmann*, Rechtsanwalt und Of Counsel bei Hogan Lovells, Düsseldorf, und *Dr. Carsten Zülch*, Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe unter Leitung von *Dr. Thomas Naegele*, Rechtsanwalt bei Schilling Zutt & Anschütz, Mannheim, auf Fragen der Teilnehmer über den Anpassungsbedarf des deutschen Patentrechts vor dem Hintergrund der Entwicklungen beim Einheitspatent ein. Zu Beginn der Diskussion standen praktische Fragen zur Einrichtung des EPG und zu dessen Verfahrensordnung im Vordergrund. Befragt zu der Einschätzung, ob man mit der Einrichtung des EPG bereits 2015 rechnen könne, gab *Grabinski* die enormen logistischen Herausforderungen zu bedenken, die bis dahin zu bewältigen seien, nicht zuletzt in Bezug auf die Auswahl hochqualifizierter Richter. Vor diesem Hintergrund beurteilte er eine Einrichtung bis 2015 als unwahrscheinlich. In Bezug auf die Verfahrensordnung des EPG war von Interesse, ob das englische Ausforschungsverfahren zugelassen werde. Hier antwortete *Grabinski* angesichts der fehlenden Regelung in der Verfahrensordnung differenzierend, dass man sich zwar einerseits darüber einig sei, dass die Durchsetzungs-Richtlinie Anwendung finde, andererseits aber die Verfahrensordnung auch eine gewisse Flexibilität zulasse. Es sei daher nicht auszuschließen, dass die unterschiedlichen Kammern des Gerichts Wege einschlägen, die einer bestimmten nationalen Rechtsordnung entsprächen. *Tilmann* betonte allgemein bezüglich des weiteren Verfahrens zur Schaffung der notwendigen Regelungen, dass das Justizministerium dazu neige, das Ratifizierungsgesetz zum EPGÜ nicht unnötig zu

belasten und dort nur absolut notwendige Fragen zu regeln. Weitere erforderliche Regelungen sollten daher erst in einem zweiten Gesetz Eingang finden.

Im weiteren Verlauf der Diskussion wandte man sich spezifischen Fragen des Anpassungsbedarfs im deutschen Recht zu. Dabei sprach man sich etwa einstimmig dafür aus, dass das deutsche System einer Bifurkation zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsklage auf absehbare Zeit keiner Änderung bedürfe, da es sich in der deutschen Rechtspraxis bewähre und neben dem Einheitspatentsystem unproblematisch weiter bestehen könne. *Grabinski* erklärte, schon die Ermöglichung eines Nichtigkeitsseinwandes im Verletzungsverfahren – wie etwa in Japan – führe zu einer unnötigen Verkomplizierung dieses Verfahrens. Erwägenswert sei es hingegen, über Wege der Beschleunigung des Nichtigkeitsverfahrens nachzudenken. *Zülch* äußerte Bedenken über die derzeitige Tendenz des Auseinanderlaufens zwischen der Aussetzungspraxis einiger deutscher Instanzgerichte und dem Erfolg im Nichtigkeitsverfahren. [So entschieden einige deutsche Gerichte auch bei einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit der Nichtigkeit des Patents äußerst zurückhalten über eine Aussetzung, was den Beklagten deutlich benachteilige. Die Verletzungsgerichte seien daher aufzurufen, in Bezug auf die Aussetzung nicht nur eine schematische Betrachtung vorzunehmen, sondern jeden Einzelfall hinreichend zu würdigen.] Abgesehen von diesen Überlegungen in Bezug auf die Rechtsanwendungspraxis war man sich aber darüber einig, dass eine Reform des deutschen Systems erst dann erwogen werden soll, wenn man ausreichende Erfahrungen mit dem neuen Patentsystem gesammelt habe.

Mehr Reformbedarf im deutschen Recht konstatierten die Diskussionsteilnehmer allerdings im Hinblick auf die weitreichende Anwendbarkeit des deutschen Rechts bezüglich des Patents als Gegenstand des Vermögens (Art. 24 Abs. 1 lit. e EPGÜ; Art. 7 EPVO). Spezifischen Reformbedarf im deutschen Recht sah etwa *Ahrens* im Hinblick auf das deutsche Lizenzvertragsrecht. Eine Kodifikation in Form eines Lizenzvertragsgesetzes sei dringend geboten. Ein entsprechender Vorschlag sei im Rahmen des Modellgesetzes für Geistiges Eigentum kürzlich unterbreitet worden. *Ahrens* appellierte insoweit an die anwesenden Praktiker, dieses Ansinnen in die Mandantschaft weiterzutragen, um auch dort das Bewusstsein für den Reformbedarf zu schärfen, so dass auf den Gesetzgeber eingewirkt werde.

In Anknüpfung daran wurde erwogen, ob die Verweisung in Art. 7 EPVO nicht auch das Vertragsstatut erfassen könne, da eine trennscharfe Abgrenzung zwischen Patentstatut und Vertragsstatut möglicherweise nicht möglich sei. Dies wurde jedoch überwiegend verneint. *Zülch* betonte, dass auch vor dem Hintergrund des Einheitspatents die Abgrenzung von Vertragsstatut und Patentstatut unabhängig davon sei, ob das deutsche Trennungs- und Abstraktionsprinzip oder das in anderen Ländern bestehende Kausalprinzip gelte. Eine hinreichende Differenzierung beider Statute sei möglich, wenn man die zu stellenden Rechtsfrage mit berücksichtige. Interessant werde es allerdings beispielsweise hinsichtlich der Problematik der überschreitenden Nutzung durch den Lizenznehmer. Hier stellte *Zülch*

zur Diskussion, gegebenenfalls sogar zwischen den Ansprüchen zu differenzieren. So könnten vertragliche Ansprüche – auf die das Vertragsstatut Anwendung finde – neben Ansprüchen aus Patentverletzung stehen, die nach dem Patentstatut zu beurteilen seien. Während *Grabinski* in diesem Zusammenhang zu bedenken gab, dass dem EPG in dabei womöglich aufkommenden Fragen der Patentvindikation die Zuständigkeit fehle, sah *Tilmann* sie als durch die Vorfragenkompetenz des Gerichts erfasst an. Diese stelle eine weitreichende „Einflugschneise“ für Fragen des Zivilrechts dar.

Zuletzt nahmen die Diskussionsteilnehmer zum Anpassungsbedarf im deutschen Berufsrecht Stellung, wobei insbesondere das Zusammenspiel mit der Verfahrensordnung in den Blick genommen wurde. *Haft* führte hierzu aus, dass die Regeln 290 und 291 zum Code of Conduct sehr offen formuliert seien und man sich am weiteren Prozess daher beteiligen müsse. In Deutschland könnten BRAGO oder BORA als Maßstab gelten. In anderen Ländern gebe es aber durchaus unterschiedliche Auffassungen[, etwa zu der Frage, was ein rechtlicher Konflikt sei oder zum Schutz vertraulicher Informationen]. So könnte sich etwa die deutsche Auffassung, wonach Erfolgshonorare nicht zulässig seien, zu einem Standortnachteil entwickeln. Abschließend gab *Haft* zu bedenken, dass aufgrund der sehr offenen Gestaltung der Regeln in der Verfahrensordnung die Entstehung eines gänzlich neuen Berufsrechts möglich sei, woran sich die Anwaltschaft dringend frühzeitig beteiligen müsse.

### **III. Schlussbetrachtung**

Nach der Podiumsdiskussion bildeten einige abschließende Dankesworte von *Haug* und *McGuire* an alle Vortragenden und Teilnehmer den Schlusspunkt der Veranstaltung. Dabei wurde die Hoffnung geäußert, mit der Veranstaltung einen Beitrag zur weiteren Diskussion über die Optimierung des deutschen Rechts vor dem Hintergrund der Entwicklungen beim Einheitspatent geleistet zu haben. Angesichts der lebhaft geführten Diskussionen während des Rahmenprogramms steht zu erwarten, dass das Anliegen der Tagung, den Fokus auf das deutsche Recht als Infrastruktur für das Einheitspatent zu lenken, erreicht worden ist und nun von den Teilnehmern in die Wissenschaft und die Praxis weitergetragen wird. Auch ist zu hoffen, dass die zunehmende Sensibilisierung der Fachkreise für das Thema dazu führt, dass der Gesetzgeber in absehbarer Zeit zum Tätigwerden angestoßen wird.

Das Interdisziplinäre Zentrum für Geistiges Eigentum will zu dieser Diskussion wie auch allgemein zur Erörterung von aktuellen Themen im Bereich des Geistigen Eigentums einen Beitrag leisten. Veranstaltungen finden halbjährlich im Mannheimer Schloss statt und werden auch im Rahmen der Fachanwaltsausbildung anerkannt ([www.izg-mannheim.de](http://www.izg-mannheim.de)).