

GRUR Bezirksgruppe West, August 2015

Die Schriftfassung dieses Vortrags erscheint demnächst in den MitttdtPatAnw 2015.

**European Patent Package
Bestimmung und Relevanz des subsidiär anwendbaren Rechts**

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität Osnabrück

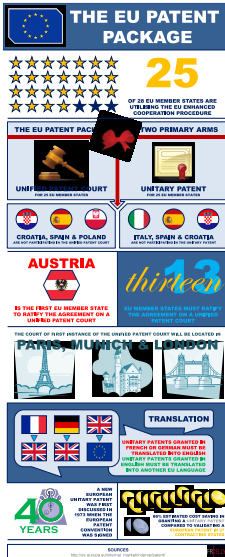
European Patent Package & Nationales Recht

Einleitung

Gliederung

1. Einleitung
2. Überblick über die Rechtsakte
3. Die wichtigsten Verweisungsnormen
4. Die Rechtsfolgen bei subsidiärer Geltung deutschen Rechts
5. Zusammenfassung & Ausblick

1. Einleitung



Das ‚European Patent Package‘

Paketlösung aus 3 Rechtsakten

- Inkrafttreten 2017 (?)
 - ungeachtet der Kontroverse um Rechtsgrundlage & Gesetzgebungstechnik
 - Notwendigkeit die Basis für Auswahlentscheidung zu klären
- Regelung vergleichsweise unvollständig
 - Abweichung von GMVO, GGVO, GSVO
 - EPVO enthält kaum materielles Patentrecht
 - EPGÜ „nur“ Rechtsfolgensystem
 - Lücken sind mit nationalem Recht zu füllen

⇒ Nationales Recht muss geeignete Infrastruktur zur Verfügung stellen!

2

1. Einleitung

Fragestellungen

- In welchem Umfang verweist das EPP auf nationales Recht?
- Was ist das Ergebnis bei subsidiärer Anwendung deutschen Rechts?
- Sind die betroffenen Bereiche praxisrelevant?

3

2. Überblick

Das ‚European Patent Package‘

Zentrale Rechtsquellen:

- VO 1257/2012 (Einheitspatent) = EPVO
- VO 1260/2012 (Sprachenregelung) = EPSVO
- Übereinkommen über das einheitliche Patentgericht = EPGÜ = UPC

Außerdem:

- Satzung des einheitlichen Patentgerichts
- Verfahrensordnung = RoP
- Ausführungsverordnungen des EPA

4

2. Überblick

Art. 18 Abs. 2 S. 2 EPVO

Abweichend von Art. 3 Abs. 1 und 2 und Art. 4 Abs. 1 hat ein Europäisches Patent, dessen einheitliche Wirkung im Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen ist, **nur in den teilnehmenden Mitgliedstaaten** einheitliche Wirkung, in denen das Einheitliche Patentgericht **am Tag der Eintragung** über die ausschließliche Zuständigkeit für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung verfügt

Nachteile der Paketlösung

Aufteilung in 3 Rechtsakte ist durch Hindernisse auf dem Weg zum Einheitspatent begründet, hat aber auch **praktische Konsequenzen**:

- Streit um Sprachenfrage:
 - Haftungsmaßstab in EPSVO
 - Territorialer Anwendungsbereich
- Kontroverse Gerichtssystem
 - Trennung/Verbund von Ermessen abhängig
 - Folgen für die Haftung des Rechtsinhabers?
- Vermeidung des Vorabentscheidungsverfahrens
 - Verschiebung des Rechtsfolgensystems in EPGÜ
 - Anwendungsbereich: materielle Normen des EPGÜ auch vor nationalen Gerichten?

5

3. Schnittstellen

Erwägungsgrund 9 EPVO

Für Angelegenheiten, die nicht unter diese VO oder VO Nr. 1260/2012 fallen, sollten die

- Bestimmungen des EPÜ,
- des EPGÜ (einschließlich seiner Bestimmungen über den Umfang dieses Rechts und dessen Beschränkungen)
- sowie des nationalen Rechts, einschließlich der **nationalen Vorschriften zum IPR** gelten.

Zusammenspiel der Rechtsquellen

Die übrigen Gemeinschaftsschutzrechte (bspw. GMVO) enthalten jeweils Verweisungsnormen für

- rechtsgeschäftliche Verwertung
- Schutzrechtsverletzung
- internationale Zuständigkeit

Abweichung des European Patent Package

- mehrere Verweisungsnormen in EPVO
- Rückgriff auf Rom-I/Rom-II-VO erforderlich
- materielles Recht teilweise in EPGÜ „versteckt“

6

3. Schnittstellen



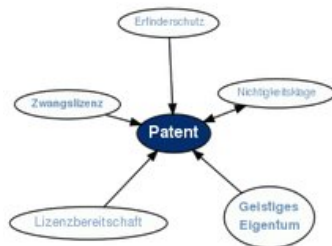
Schnittstellen nach zeitlichem Ablauf

- **Anmeldung bis Erteilung:**
richtet sich nach EPÜ
⇒ subsidiär nach nationalem Recht
- **ab Erteilung:**
zerfällt in Bündel nationaler Recht
⇒ nach nationalem Recht
- **Neu! Validierung als Einheitspatent:**
Art. 142 EPÜ, Artt. 3, 18 Abs. 2 EPVO
Bündel der teilnehmenden Mitgliedstaaten werden **rückwirkend** „zusammengeschweißt“
⇒ European Patent Package

⇒ Anwendungsbereich des EPP eröffnet
Problem: Geltungsbereich auch bei opt-out?

7

3. Schnittstellen



Regelungsinhalt der Rechtsakte

„Materielles“ Patentrecht

- EPVO
 - Einheitliche Wirkung
 - Grundsatz der Erschöpfung & Lizenzbereitschaft
- EPSVO
 - Beschränkung der Haftung bei fehlender Übersetzung
- EPGÜ
 - Schutzzumfang & Rechtsfolgensystem
 - Verjährung der Ansprüche
- Rules of Procedure
 - Beweislastumkehr
 - Rechtsfolgen/Rechtskrafteerstreckung bei Übertragung
 - Schadensersatz des Klägers bei nachträglicher Nichtigkeit

8

3. Schnittstellen

Vgl. Art. 3 EGBGB

Soweit nicht

1. unmittelbar anwendbare Regelungen der EU, insbesondere ...
2. Regelungen in **völkerrechtlichen Vereinbarungen**, soweit sie unmittelbar anwendbares innerstaatliches Recht geworden sind maßgeblich sind, bestimmt sich das anzuwendende Recht bei Sachverhalten mit einer Verbindung zu einem ausländischen Staat nach den Vorschriften dieses Kapitels (**Internationales Privatrecht**).

EPVO – EPGÜ: Zirkelschluss?

Verhältnis zwischen den Rechtsakten ist nach den Regeln des IPR zu behandeln. Zirkelschluss lässt sich vermeiden durch

1. Unterscheidung zwischen
 - materiellem Einheitsrecht
 - Kollisionsnormen
2. Unterscheidung zwischen
 - Gesamtnormverweisungen
 - Sachnormverweisungen
3. Vorrang des Einheitsrechts vor Kollisionsrecht

⇒ m.E. Art. 64 ff. EPGÜ auf Bündelpatente unanwendbar!

9

3. Schnittstellen

3 Verweisungsnormen

- **Schutzumfang:** Art. 5 Abs. 3 EPVO
 - ⇒ Einheitsrecht, Art. 25 ff. EPGÜ
 - ⇒ subsidiär nationales Patentrecht
 - **rechtsgeschäftliche Verwertung:** Art. 7 EPVO
 - ⇒ Regelung beschränkt sich auf Zulässigkeit: „Ob“
 - ⇒ aber kein Einheitsrecht für „Wie“
 - ⇒ nationales Recht: PatG + BGB
 - **Schutzrechtsverletzung:** Art. 8 Rom-II
 - ⇒ Art. 64 EPGÜ & Verfahrensordnung
 - ⇒ subsidiär verweist Art. 24 EPGÜ auf nationales Recht **einschließlich** des IPR
- ⇒ mangels Verweisungsnorm nach allg. Regeln (Rom-VO)

10

3. Schnittstellen

Schutzumfang, Art. 5 EPVO

Art. 5 Einheitlicher Schutz

(3) Die Handlungen, gegen die das Patent Schutz nach Abs. 1 bietet, sowie die geltenden Beschränkungen sind in den Rechtsvorschriften bestimmt, die für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung in dem teilnehmenden Mitgliedstaat gelten, dessen nationales Recht auf das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung als ein Gegenstand des Vermögens nach Art. 7 anwendbar ist.

Art. 5 Abs. 3 bestimmt den Schutzzumfang:

- Nach Art. 7 ist das Recht des Sitzstaates des Anmelders (bzw. EPO) maßgeblich
- Es handelt sich um eine **statische** Sachnormverweisung
- Geltungsbereich umfasst das gesamte Territorium (Herkunftslandprinzip)

Regelung ist relativ vollständig.

- Kein Rückgriff auf Schranken des nat. PatR
- Nicht UWG, Kartellrecht (Rom-II-VO)

⇒ Praxisrelevanz: externe Schranken?
bspw. Verfassungsrecht, BGB, Kumulation

11

3. Schnittstellen

Art. 7 Gegenstand des Vermögens

(1) Ein EP mit einheitlicher Wirkung als Gegenstand des Vermögens ist **in seiner Gesamtheit** und in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten wie ein nationales Patent des teilnehmenden Mitgliedstaats zu behandeln, in dem dieses Patent einheitliche Wirkung hat, und in dem, gemäß dem Europäischen Patentregister:

a) der Patentanmelder **zum Zeitpunkt der Einreichung einer Anmeldung eines Europäischen Patents** seinen Wohnsitz oder den **Sitz** seiner **Hauptniederlassung** hat oder,

Verwertung, Art. 7 EPVO

Art. 7 verweist für Zulässigkeit, Wirksamkeitsvoraussetzungen und Rechtsfolgen auf nationales Recht

- Nach Art. 7 ist das Recht des Sitzstaates des **ersten** Anmelders (bzw. EPO) maßgeblich
- Es handelt sich um eine statische Sachnormverweisung
- Geltungsbereich umfasst das gesamte Territorium (Herkunftslandprinzip)

⇒ Komplexitätsreduktion im Vergleich zum Bündelpatent!

12

3. Schnittstellen

Art. 8 Abs. 2 Rom-II-VO

Bei außervertraglichen Schuldverhältnissen aus einer Verletzung von gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums ist auf **Fragen, die nicht unter den einschlägigen Rechtsakt der Gemeinschaft fallen**, das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen wurde.

Schutzrechtsverletzung

Die EPVO enthält keine Kollisionsnorm!

Maßgeblich ist daher nach allg. Regeln die Rom-II-VO

- Art. 8 Abs. 2 Rom-II-VO verweist auf das Recht des Verletzungsortes
- Zum Recht des Verletzungsortes gehören Art. 64 ff. EPGÜ & Art. 4 EPSVO (= *materielles Einheitsrecht*)
- Lücken nach IPR der *lex fori* (Art. 24 EPGÜ), d.h. das *jeweilige* nationale Recht maßgeblich

⇒ Mosaikprinzip!

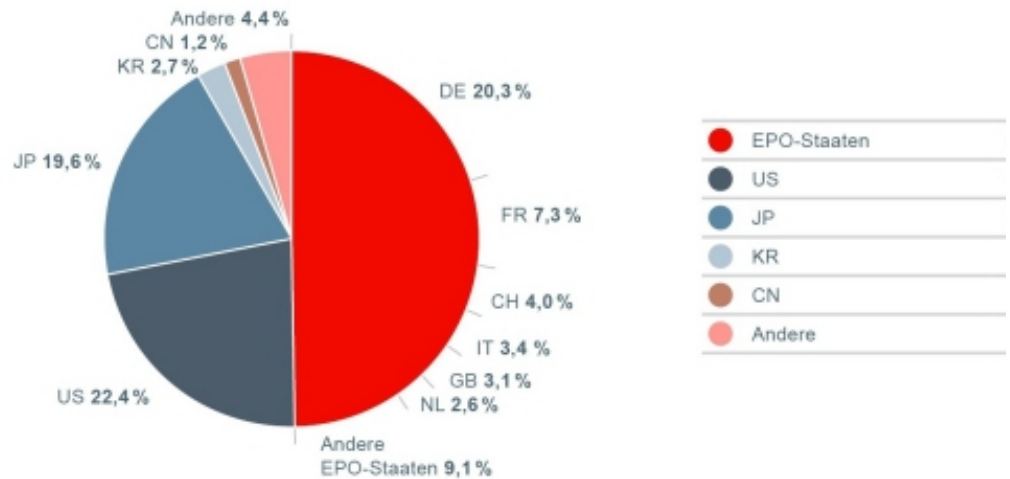
13

European Patent Package & Nationales Recht

4. nat. Recht

Anzahl erteilter Patente

Statistik des EPA 2012



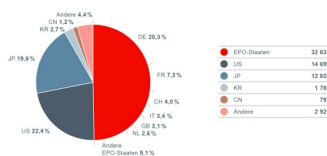
14

European Patent Package & Nationales Recht

4. nat. Recht

Anzahl der Patente

Statistik des EPA 2012 (gerundet)



1. Deutschland:	13.500
2. andere teilnehmende MS	13.500
3. nicht teilnehmende MS	3.000
4. Drittstaaten	36.000
Gesamt	66.000

⇒ Bei Anwendung des EPP würden 52.500
= $\frac{3}{4}$ zwingend (!) deutschem Recht unterliegen

15

4. nat. Recht

Fiktives Beispiel:

Am 1. April 2016 haben 13 Mitgliedstaaten das EPGÜ ratifiziert.

Am 15. April 2016 erteilt das EPA ein Patent.

Am 30. April 2016 tritt Estland dem EPGÜ bei.

Am 1. Mai 2016 beantragt der Rechtsinhaber einheitliche Wirkung.

Die einheitliche Wirkung gilt **für die gesamte Patentlaufzeit** nur für die am 15. April 2016 teilnehmenden 13 Staaten.

Bestand und Schutzzumfang

- **Ab wann besteht Schutz als Einheitspatent?**
Die Registrierung der einheitlichen Wirkung muss innerhalb von einem Monat erfolgen und wirkt auf die Veröffentlichung der Erteilung **zurück**
- **Territorialer Anwendungsbereich?**
Achtung: nur in den Staaten, die **im Zeitpunkt** der Erteilung teilnehmende Mitgliedstaaten der EPVO und EPSVO sind und das EPGÜ ratifiziert haben (Art. 18 EPVO)
- **Schutzzumfang?**
einheitlich: Art. 5 EPVO i.V.m. Art. 25 ff. EPGÜ
subsidiär nationales Recht am Sitz des Anmelders

⇒ Achtung: Zwangslizenz, Vorbenutzung und externe Schranken können in MS unterschiedlich sein

16

4. nat. Recht

Beispiel:

KMU (Sitz in D) meldet ein Patent an und erteilt später für Frankreich und für Estland eine ausschließliche Lizenz.

Anschließend wird das Patent an ein französisches Unternehmen übertragen.

Für beide Lizenzen – bspw. die formalen Voraussetzungen oder den Sukzessionsschutz – gilt **für die gesamte Laufzeit** des Patents einheitlich deutsches Patentrecht.

Rechtsgeschäftliche Verwertung

- **Welche Verwertungsformen stehen zur Verfügung?**
Übertragung und Lizenz, Art. 3 EPVO
- **Formvorschriften?**
Art. 72, 74 EPÜ für Anmeldung; subsidiär BGB
- **Welche (Dritt-Wirkung) hat eine Transaktion?**
Sukzessionsschutz nach § 15 Abs. 3 PatG
- **Registrierungsmöglichkeit / -pflicht?**
Eintragungsfähigkeit nach Art. 9 EPVO
Achtung: Wirkung könnte sich aus (noch nicht bekannten) Ausführungsvorschriften ergeben.
- **Pflichtenprogramm der Parteien?**
Rom-I-VO: Rechtswahl, objektive Anknüpfung

⇒ Achtung: Kartellrecht, UWG nach Marktortprinzip!

17

4. nat. Recht

Beispiel

KMU (Sitz in D) ist Inhaberin eines Patents mit einheitlicher Wirkung.

Das Patent wird in Frankreich und in Estland verletzt.

Für die Verletzung ist nach den Regeln des EPGÜ auf die Verletzungshandlung in Frankreich subsidiär französisches, auf Verletzungshandlungen in Estland estnisches Patentrecht anzuwenden.

Schutzrechtsverletzung

- **Liegt ein Eingriff in den Schutzbereich vor?**
Art. 5 EPVO + Art. 25 ff. EPGÜ
- **Ist der Eingriff gerechtfertigt?**
Schranken ergeben sich teils aus Art. 25 ff. EPGÜ, teils aus nationalem Recht (insb. §§ 12, 24 PatG)
- **Welche Rechtsfolgen löst der Eingriff aus?**
Art. 64 ff. EPGÜ; subsidiär BGB
- **Haftungsmaßstab?**
Art. 64 ff. EPGÜ, Art. 4 EPSVO
- **Zuständigkeit?**
Art. 32 ff. EPGÜ: In Deutschland i.d.R. Lokalkammer

⇒ Achtung: Klagebefugnis ergibt sich unmittelbar aus Art. 33 EPGÜ: Rechtsinhaber & ausschließlicher LN

18

4. nat. Recht

Beispiel

KMU (Sitz in D) ist Inhaberin eines Patents mit einheitlicher Wirkung. Das Patent wird durch ein französisches Unternehmen in Deutschland und in Frankreich verletzt.

Die Haftung für die unberechtigte

Schutzrechtsverwarnung richtet sich für Frankreich nach französischem, für Deutschland nach deutschem Recht.

Demgegenüber unterliegt die Haftung für eine **vorläufige Vollstreckung** der jeweiligen *lex fori*.

Schutzrechtsverwarnung

- **Ist eine Abmahnung vorgesehen/verpflichtend?**
Verfahrensordnung enthält keine Regelung, die Auswirkungen auf die Kostentragungspflicht vorsieht
- **Haftung für eine unberechtigte Verwarnung?**
Schadensersatzklage des Abgemahnten fällt nicht in Zuständigkeit des EPG
- **Anwendbares Recht?**
h.M. Marktortprinzip: Art. 6 Rom-II-VO
- **Haftungsmaßstab?**
Achtung Haftung in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich.

⇒ Rechtsinhaber kann durch Gestaltung des Abmahnschreibens das Haftungsrisiko minimieren

19

4. nat. Recht

Beispiel

KMU (Sitz in D) ist Inhaberin eines Patents mit einheitlicher Wirkung.

Eine erste Verletzungsklage hat Erfolg und erbringt 200.000 € Schadensersatz.

Zwei Jahre später wird das Patent im Rahmen eines weiteren Verletzungsverfahrens angegriffen und eingeschränkt/vernichtet.

Daraufhin fordert der rechtskräftig verurteilte erste Verletzer die geleistete Zahlung einschließlich der Prozesskosten zurück (**Restitutionsklage**)

Rechtsfolgen der Nichtigkeit

- **Ab wann tritt die Wirkung ein?**
Art. 3 Abs. 3 EPVO: ex tunc?
- **Auswirkung auf bereits erfüllte Verträge?**
Art. 7 verweist auf nationales Recht
- **Auswirkung auf Verletzungshandlungen?**
umstritten, ob Regelung in Art. 3 Abs. 3 EPVO i.V.m. Rule 118 RoP abschließend

⇒ m.E. sind EPVO, EPGÜ abschließend, ein Einheitspatent bei unsicherem Bestand für Rechtsinhaber daher attraktiver

20

4. nat. Recht



Bedeutung des nationalen Rechts

Nach nationalem Recht zu beurteilende Fragen:

- Registrierung: Rechtssicherheit für Erwerber?
- Sukzessionsschutz: Kalkulationsgrundlage des LN?
- Rechtsstellung des LN: Anspruch bzw. SE-Pflicht?
- Schutzrechtsverwarnung: Haftung des Inhabers?
- Nichtigkeit: Pflicht zur Restitution?

⇒ beeinflussen Risikoverteilung im Dreieck
Rechtsinhaber – Lizenznehmer – Mitbewerber
= wirtschaftlicher Wert des Einheitspatents

21

5. Ergebnis



EPP & nationales Recht

Verhältnis von EPÜ, EPVO, EPSVO und EPGÜ:

- Verhältnis zwischen Rechtsakten lässt sich durch zeitlichen Ablauf leichter fassen
- Kollisionen, Zirkelschlüsse und Lücken sind nach den Regeln des IPR aufzulösen
- Einheitsrecht hat Vorrang vor Kollisionsnormen
 - ⇒ Einheitlicher Schutz grds. nach EPGÜ
 - ⇒ Verwertung nach nationalem Recht
 - ⇒ Verletzung nach EPGÜ

⇒ Ungeregelte Fragen nach Art. 7 EPVO analog oder Mosaikprinzip?

22

5. Ausblick



Vorläufige „Faustregel“

- Für Schutzzumfang und rechtsgeschäftliche Verwertung gilt das Herkunftslandprinzip.
 - Das anzuwendende Recht gilt für die gesamte Patentlaufzeit und das gesamte Territorium unveränderlich (statische Verweisung).
- Für alle Fragen, für die das EPP keine Verweisung enthält gelten die allgemeinen Regeln:
 - Verträge: Rom-I,
 - außervertragliche Schuldverhältnisse: Rom-II
- Für genuin patentrechtliche Fragen gilt das (ungeschriebene) Schutzlandprinzip
 - m.E. Art. 7 EPVO analog

⇒ Anwendbares Recht ist wichtiges Auswahlkriterium!

23

5. Praxis



Abwarten?

Kritik am European Patent Package:

- Unvollständigkeit der Regelung
- Komplexität
- Zentraler Angriff (all eggs in one basket)
- Unsicherheit über Anwendungspraxis
- Blackbox: Rules of Procedure

führt zur Empfehlung im Schrifttum abzuwarten ...

⇒ Die Anmeldung heute bestimmt – unveränderbar – das später subsidiär anwendbare Recht!

24

Kontakt



Prof. Dr. Mary-Rose McGuire

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Recht des Geistigen Eigentums sowie
deutsches und europäisches Zivilprozessrecht
Universität Osnabrück
mmcguire@uni-osnabrueck

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

25