

Bearbeitungsstand: 04.12.2015 10:19 Uhr

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 04.12.2015 10:19 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften an die europäische Patentreform

A. Problem und Ziel

Der Gesetzentwurf dient der Anpassung des deutschen Rechts an das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) sowie an zwei im Zusammenhang mit diesem Übereinkommen stehende EU-Verordnungen, und zwar die 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 (ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1) und die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 89).

Gelöscht: ,

Gelöscht: (Übereinkommen),

Gelöscht: ,

Gelöscht: (Verordnung (EU) Nr. 1257/2012),

Gelöscht: ,

Gelöscht: (Verordnung (EU) Nr. 1260/2012)

B. Lösung

Das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht dient der Errichtung einer neuen europäischen Patentgerichtsbarkeit, die beiden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 schaffen ein neues Schutzrecht in Form des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung.

Zur Anpassung des deutschen Rechts an diese Rechtsakte wird das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente, kurz: das Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜbkG), in Artikel II um die §§ 15 bis 20 ergänzt. Hierdurch werden einzelne bestehende Regelungen für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung zur Anwendung gebracht. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass sich das neue Schutzrecht in die deutsche Rechtsordnung einfügt. Hierzu wird klargestellt, dass mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patente nur dann durch ein deutsches Gericht für nichtig erklärt werden können, wenn die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts nicht besteht. Es wird außerdem festgelegt, in welchen Fällen der Schutz durch ein nationales Patent neben einem europäischen Patent oder einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung beansprucht werden kann. Außerdem wird eine neue zwangsvollstreckungsrechtliche Vorschrift geschaffen, damit Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts ohne Schwierigkeiten im Inland vollstreckt werden können. Die Justizbeitreibungsordnung wird für die Beitreibung bestimmter Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts für sinngemäß anwendbar erklärt. Parallel hierzu werden die Aufgaben des Bundesamts für Justiz (BfJ) erweitert. Durch eine weitere Ergänzung des IntPatÜbkG wird bestimmt, dass wichtige Änderungen im Zusammenhang mit dem neuen europäischen Patentsystem im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen sind.

Kommentiert [CS1]: Ist diese Ausführlichkeit änderungstechnischer Art im Vorblatt nötig? Genügt es nicht, die Ergänzungen inhaltlich zu beschreiben?

Kommentiert [CS2]: Sehr nominal: wenn das Einheitliche Patentgericht nicht zuständig ist

Darüber hinaus wird das Patentgesetz angepasst, indem die Angaben, welche in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register einzutragen sind, um solche in Bezug auf das neue Schutzrecht des europäischen Patents mit einheitlicher Schutzwirkung ergänzt werden.

Z. d. A.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Die Kosten im Zusammenhang mit der Schaffung und Unterhaltung des Einheitlichen Patentgerichts werden im Vertragsgesetz dargelegt. Weitere Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand entstehen nicht.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, entsteht durch diesen Gesetzentwurf kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Es ist vielmehr damit zu rechnen, dass die Einführung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit durch das Übereinkommen und die Einführung eines einheitlichen patentrechtlichen Schutztitels durch die Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 zu finanziellen Vorteilen für die Wirtschaft führen werden. Denn das Einheitliche Patentgericht ermöglicht eine einheitliche Rechtsdurchsetzung und Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung. Zusätzlich hierzu erweitert das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung die Optionen der Wirtschaft hinsichtlich des Schutzes von Erfindungen.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Durch die vorgeschlagenen Regelungen werden Informationspflichten für Unternehmen weder eingeführt noch erweitert.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Durch den Gesetzentwurf werden dem Bund Kosten für die Beibehaltung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts entstehen, weil Vollstreckungsbehörde in diesen Fällen das BfJ sein wird. Der voraussichtliche Erfüllungsaufwand wird etwa 50 000 Euro pro Jahr betragen.

Beim DPMA wird ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von voraussichtlich 75 000 Euro entstehen, da das nationale Register angepasst werden muss. Der sonstige jährliche Erfüllungsaufwand als Folge der Änderung des § 30 PatG, des Artikels II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG und des Begleitgesetzes im Übrigen wird etwa 26 500 Euro betragen.

Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts sollen nach dem Übereinkommen im Inland vollstreckt werden. Hierdurch werden den Ländern zusätzliche Kosten für die Durchführung der vollstreckungsrechtlichen Verfahren entstehen. Der voraussichtliche Erfüllungsaufwand wird etwa [Rückmeldungen der Länder erwartet] Euro pro Jahr betragen.

Kommentiert [CS3]: jedwede Abk. ist vor ihrer e /er-
wendung einzuführen

Kommentiert [CS4]: w.o.

Kommentiert [CS5]: w.o.

Gelöscht: von

- 3 -

Bearbeitungsstand: 04.12.2015 10:19 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 04.12.2015 10:19 Uhr

F. Weitere Kosten

Weitere Kosten fallen nicht an. Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

- 4 -

Bearbeitungsstand: 04.12.2015 10:19 Uhr

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 04.12.2015 10:19 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften an die europäische Patentreform

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen

Das Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976 (BGBl. 1976 II S. 649), das zuletzt durch Artikel 19 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Gesetz über internationale Patentübereinkommen“

Formatiert: Schriftart: 11 Pt., Schriftfarbe: Automatisch

2. In Artikel II § 6 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „erklärt,“ die Wörter „wenn die deutschen Gerichte nach Maßgabe des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) weiterhin zuständig sind und“ eingefügt.

3. Die Überschrift des Artikels II § 6a wird wie folgt gefasst:

„§ 6a

Ergänzende Schutzzertifikate“

Formatiert: Schriftfarbe: Automatisch

4. Artikel II § 8 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) ~~Nach den Wörtern~~ „erteilt worden ist,“ werden die Wörter „das aufgrund der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) nicht der Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts unterliegt,“ eingefügt.

Kommentiert [CS6]: HdR Rn. 68 sieht für Alternativen (derzeit noch) die konservative Schreibweise auf Grund. rel- als

Gelöscht: Hinter

- bb) In Nummer 2 wird ~~nach dem Wort~~ „ist“ ein Komma eingefügt und das Wort „oder“ gestrichen.

Gelöscht: hinter

Gelöscht: das

- cc) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 angefügt:

- „3. die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach Artikel 83 Absatz 3 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht in Bezug auf das europäische Patent wirksam geworden ist, wenn dieser Zeitpunkt nach dem in den Nummern 1 oder 2 genannten Zeitpunkt liegt oder“.

- 5 -

Bearbeitungsstand: 04.12.2015 10:19 Uhr

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 04.12.2015 10:19 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Gelöscht: zu

dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und wird wie folgt gefasst:

„4. das Patent erteilt wird, wenn dieser Zeitpunkt nach dem in den Nummern 1 bis 3 genannten Zeitpunkt liegt.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Der Eintritt der Rechtsfolge nach Absatz 1 ist endgültig.“

5. Nach Artikel II § 14 werden die folgenden §§ 15 bis 20 eingefügt:

§ 15

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung

(1) Artikel II §§ 1 bis 4 und §§ 11 bis 14 gelten vorbehaltlich speziellerer Vorschriften auch für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nach Artikel 2 Buchstabe c der 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 (ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1). Artikel II § 5, § 6a und § 10 sind vorbehaltlich speziellerer Vorschriften auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung sinngemäß anzuwenden.

(2) Wird die einheitliche Wirkung eines europäischen Patents in das Register für den einheitlichen Patentschutz nach Artikel 2 Buchstabe e der in Absatz 1 genannten Verordnung eingetragen, so gilt die Wirkung des europäischen Patents für die Bundesrepublik Deutschland als nationales Patent mit dem Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt als nicht eingetreten.

(3) Wird ein Antrag auf einheitliche Wirkung eines europäischen Patents zurückgewiesen, so werden die Jahresgebühren für das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent mit dem Tag der Zustellung der Entscheidung des Europäischen Patentamts fällig oder bei einer Klage nach Artikel 32 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) mit der Zustellung der Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts über die Zurückweisung, die Rechtskraft erlangt, sofern sich nicht nach § 3 Absatz 2 Satz 1 des Patentkostengesetzes eine spätere Fälligkeit ergibt.

Kommentiert [CS7]: Hier sollte vielleicht in irgendeiner Form verbalisiert werden, worum es in dem Abs. überhaupt geht. Das sollte eigentlich nicht allein über Verweise klar werden dürfen.

Kommentiert [CS8]: Müsste nicht irgendwo kurz erläutert werden, was „einheitliche Wirkung eines europ. Patents“ überhaupt bedeutet?

Kommentiert [CS9]: Ist diese Art von Verweis zulässig?

Kommentiert [CS10]: Ist das nicht doppelt gemoppelt? Kann – und zwar nach dt. Recht – ein europ. Patent als nationales Patent außerhalb der BR gelten?

Kommentiert [CS11]: Wer gibt wem (wo) einen Hinweis?

Kommentiert [CS12]: Unklar, was hier überhaupt geregelt werden soll.

Kommentiert [CS13]: Unklar, woher plötzlich der Antrag kommt. Wer stellt den bei wem?

Kommentiert [CS14]: Beim linearen Lesen eines Satzes (also ohne Rückschau) sollte klar sein, wohn die Reise gehen soll. Da Bedingung und Folge in diesem Satz nicht direkt mit „wenn-dann“ ausgedrückt werden, sollte insbesondere in diesem Fall, wo Bedingungs- und Folgesatz (wegen des fehlenden „wenn-dann“) identisch anklängen (nämlich mit dem Hilfsverb werden), mit dem Wörtchen „so“ klar indiziert werden, dass hier der Folgesatz beginnt und dass es sich nicht etwa eine Aufzählung handelt, deren zweites Aufzählungsmitglied im Plural steht.

§ 16

Zwangslizenz an einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung

Ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung ist in Bezug auf die Vorschriften des Patentgesetzes, die die Erteilung einer Zwangslizenz betreffen, wie ein im Verfahren nach dem Patentgesetz erteiltes Patent zu behandeln.

§ 17

Verzicht

§ 20 Absatz 1 Nummer 1 des Patentgesetzes findet auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung keine Anwendung.

Doppelschutz und Einrede der doppelten Inanspruchnahme

(1) Wird vor einem deutschen Gericht Klage wegen Verletzung oder drohender Verletzung eines im Verfahren nach dem Patentgesetz erteilten Patents erhoben, dessen Gegenstand eine Erfindung ist, für die demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein europäisches Patent oder ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung mit derselben Priorität erteilt worden ist, und ist dieses europäische Patent oder dieses europäische Patent mit einheitlicher Wirkung Gegenstand eines rechthängigen oder rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht oder wird es nach Klageerhebung vor dem deutschen Gericht zum Gegenstand eines solchen Verfahrens, so hat das deutsche Gericht die Klage wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung zwischen denselben Parteien als unzulässig abzuweisen.

1. sofern der Beklagte dies vor Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache rügt und
2. nur soweit beide Patente dieselbe Erfindung schützen.

(2) In Fällen des Absatzes 1 kann ein deutsches Gericht anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht ausgesetzt sei.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß für ergänzende Schutzzertifikate.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für vorläufige oder sichernde Maßnahmen.

§ 19

Anwendung der Zivilprozessordnung für die Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts

(1) Aus Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts gemäß Artikel 82 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1), deren Vollstreckung das Einheitliche Patentgericht angeordnet hat, findet die Zwangsvollstreckung im Inland statt, ohne dass es einer Vollstreckungsklausel bedarf. Die Vorschriften über die Zwangsvollstreckung inländischer Entscheidungen sind sinngemäß anzuwenden, soweit nicht in den Absätzen 3 und 4 abweichende Vorschriften enthalten sind. Die Regelungen des Übereinkommens nach Satz 1 und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 29) haben Vorrang.

(2) Die Zwangsvollstreckung darf nur beginnen, wenn der Eintritt der für die Vollstreckung erforderlichen Voraussetzungen durch Urkunden belegt ist, die in deutscher Sprache errichtet oder übersetzt sind. Die Übersetzung ist von einer in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hierzu befugten Person zu erstellen. Die Kosten der Übersetzung trägt der Vollstreckungsgläubiger.

(3) An die Stelle des Prozessgerichts des ersten Rechtszuges im Sinne des § 767 Absatz 1, des § 887 Absatz 1, des § 888 Absatz 1 Satz 1 und des § 890 Absatz 1 der Zivilprozessordnung tritt ohne Rücksicht auf den Streitwert das Landgericht, in dessen Bezirk der Schuldner seinen Wohnsitz hat, oder, wenn er im Inland keinen Wohnsitz hat, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung stattfinden soll oder stattgefunden hat. Der Sitz von Gesellschaften oder juristischen Personen steht dem Wohnsitz gleich.

Kommentiert [CS15]: Zeitform trifft genau genommen nur auf „rechthängig“ zu, nicht auf „abgeschlossen“.

Kommentiert [CS16]: Parallele Formulierung (vgl. vorheriger Teilsatz)

Kommentiert [CS17]: 1. Unklar, was für Handlungen hier gemeint sein könnten.

2. Logisch erwartbar wäre gewesen, dass genau die Klage zu rückzuweisen ist, die im ersten Teil des Satzes eingeleitet wurde, und nicht etwas anderes.

Kommentiert [CS18]: Bezug unklar: Die Unzulässigkeit? Die Abweisung?

Kommentiert [CS19]: Können das dt. und das europ. Patent nur graduell dieselbe Erfindung betreffen?

Kommentiert [CS20]:

1. Satz viel zu lang:
Der Satz hat 131(!) Wörter. (Zur Orientierung: Gemeinhin gelten Sätze mit nicht mehr als 25 Wörtern als potenziell verständlich.)

2. Zu viele Alternativen führen zur Unübersichtlichkeit:
Im übergeordneten Satz sind sechs(!) Alternativenpaare untergebracht worden (davon sogar eine innerhalb einer anderen).

3. Zu viele Bedingungen, die zudem als „Sandwich“ angelegt sind:
Der erste Teilsatz des übergeordneten Satzes enthält drei Bedingungen. Dem Folgesatz sind weitere zwei Bedingungen nachgestellt.

Die Satzstruktur und damit der Inhalt der Regelung sind damit nur sehr schwer zu durchsteigen.

Lässt sich der Satz irgendwie teilen? Lässt sich vielleicht mit „Das gleiche gilt für ...“ o. dgl. arbeiten?

Kommentiert [CS21]: Wäre Nr. 2 nicht entbehrlich, wenn in übergeordneten Satz „dieselbe Erfindung ...“ für die ... bereits ein europäisches Patent ... erteilt worden ist“ statt nur „eine Erfindung“ stünde?

Kommentiert [CS22]: Warum Konjunktiv?

Kommentiert [CS23]: Ist diese Art von Verweis zu ...?

Kommentiert [CS24]: Macht man das? Habe ich noch nicht gesehen.

Kommentiert [CS25]: Nominale Klammer aufgelöst

Gelöscht: e

Gelöscht: e

Gelöscht: Urkunden

Gelöscht: belegt ist

Gelöscht: der

Gelöscht: §

Kommentiert [CS26]: Wenn es auf die höher gelegene Gliederungsebene zurückgeht, muss die Gliederungseinheit der höheren Ebene wiederholt werden (vgl. HdR. Rn. 200).

- 7 -

Bearbeitungsstand: 04.12.2015 10:19 Uhr

Gelöscht: Bearbeitungsstand: 04.12.2015 10:19 Uhr

Formatiert: Schriftart: 9 Pt.

Haben die Länder die Zuständigkeit für Patentstreitsachen nach § 143 Absatz 2 des Patentgesetzes bestimmten Landgerichten zugewiesen, so gilt diese Zuweisung für die Bestimmung des nach Satz 1 zuständigen Landgerichts sinngemäß.

(4) Richtet sich die Klage nach § 767 der Zivilprozessordnung in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 gegen die Vollstreckung aus einem gerichtlichen Vergleich, ist § 767 Absatz 2 der Zivilprozessordnung nicht anzuwenden.

Kommentiert [CS27]: Das ist die Vollstreckungsabwehrklage. Ist sie das aber auch noch, wenn in Verbindung mit ...?

§ 20

Anwendung der Justizbeitreibungsordnung für die Beitreibung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts

(1) Die Vorschriften der Justizbeitreibungsordnung sind auf die Beitreibung von Ordnungs- und Zwangsgeldern sowie der sonstigen dem § 1 Absatz 1 der Justizbeitreibungsordnung entsprechenden Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts sinngemäß anwendbar. Die Regelungen des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 29) haben Vorrang.

(2) Vollstreckungsbehörde für Ansprüche nach Absatz 1 ist das Bundesamt für Justiz."

6. Nach Artikel X Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

„3. Änderungen der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts, die der Verwaltungsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts nach Artikel 40 Absatz 2 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) beschließt, die Verfahrensordnung sowie deren Änderung, die der Verwaltungsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts nach Artikel 41 Absatz 2 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht beschließt.“

7. Nach Artikel XI § 4 wird folgender § 5 eingefügt:

„§ 5

Artikel II § 8 und § 18 dieses Gesetzes in der Fassung ab Inkrafttreten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) gelten nur für nationale Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Tag des Inkrafttretens des genannten Übereinkommens veröffentlicht worden ist. Für die nationalen Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens nach Satz 1 veröffentlicht worden ist, gilt Artikel II § 8 dieses Gesetzes in der bis zum Inkrafttreten des Übereinkommens nach Satz 1 geltenden Fassung.“

Kommentiert [CS28]: ?

Kommentiert [CS29]: Plural?

Kommentiert [CS30]: Ist diese Art von Verweis zulässig?

Kommentiert [CS31]: Dio.

Artikel 2

Änderung des Patentgesetzes

Nach § 30 Absatz 1 Satz 2 des Patentgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 204 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird folgender Satz 3 eingefügt: „In dem Register sind ferner der Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung des

europäischen Patents sowie der Tag des Eintritts der Wirkung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 1 der 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 (ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1) zu vermerken."

Artikel 3

Inkrafttreten

(1) Artikel 1 Nummer 1 und Nummer 3 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz an dem Tage in Kraft, an dem das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1) in Kraft tritt. Der Tag, an dem das Übereinkommen nach Satz 1 in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Der Gesetzentwurf dient der Anpassung des deutschen Rechts an das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht, ABl. C 175 vom 20.6.2013, S. 1 (Übereinkommen), sowie an zwei im Zusammenhang mit diesem Übereinkommen stehende EU-Verordnungen, nämlich die 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, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1 (Verordnung (EU) Nr. 1257/2012), und die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 89 (Verordnung (EU) Nr. 1260/2012). Das Übereinkommen sowie die beiden Verordnungen sind integrale Bestandteile der Reform des europäischen Patentsystems.

Sowohl die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 als auch die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 sind im Januar 2013 in Kraft getreten, gelten aber noch nicht. Ihre Geltung hängt nach Artikel 18 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 und nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 nunmehr von dem Inkrafttreten des Übereinkommens ab. Die Bundesrepublik Deutschland hat das Übereinkommen am 19. Februar 2013 unterzeichnet. Die Voraussetzungen für die Ratifikation durch die Bundesrepublik Deutschland werden mit einem gesonderten Vertragsgesetz geschaffen.

Bislang hat der patentrechtliche Schutz in Europa zwei Grundlagen: nationale Patente, die auf nationaler Ebene von nationalen Ämtern erteilt werden, sowie europäische Patente, die vom Europäischen Patentamt (EPA) erteilt werden. Das EPA stellt ein Organ der Europäischen Patentorganisation dar. Diese Organisation wurde durch das völkerrechtliche Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 gegründet (Europäisches Patentübereinkommen, EPÜ, gültig in der zuletzt am 29. November 2000 geänderten Fassung). Nach Erteilung und Erfüllung gegebenenfalls einschlägiger Übersetzungserfordernisse entfaltet das europäische Patent für jeden Vertragsstaat des EPÜ (Vertragsstaat), für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ein nationales Patent, soweit das EPÜ nichts anderes bestimmt. Laut Artikel 64 Absatz 3 EPÜ wird die Verletzung des europäischen Patents nach nationalem Recht behandelt. Gerichtlicher Rechtsschutz kann daher nur auf nationaler Ebene und nur mit Wirkung für das Territorium des jeweiligen Vertragsstaats erlangt werden. Das bedeutet, dass trotz der Bezeichnung „europäisches Patent“ bislang kein einheitlicher Schutztitel mit Wirkung für die benannten Vertragsstaaten erteilt wird und kein einheitlicher justizieller Rechtsschutz gewährt wird.

Ziel der Reform des europäischen Patentsystems ist es, diese Lücke durch die Schaffung eines einheitlichen patentrechtlichen Schutztitels und die Errichtung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit zu schließen. Hierdurch sollen gerade Nachteile beseitigt werden, die aus einem fragmentarischen Patentschutz und den bestehenden beträchtlichen Unterschieden zwischen den nationalen Gerichtssystemen erwachsen.

Die Verordnung (EU) 1257/2012 sowie die Verordnung (EU) 1260/2012 dienen der Umsetzung der vom Rat der Europäischen Union beschlossenen Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes. Die Verordnung (EU) 1260/2012 konzentriert sich auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen. Die Verordnung (EU)

1257/2012 schafft die rechtlichen Voraussetzungen, damit einem vom EPA erteilten europäischen Patent einheitliche Wirkung zukommt. Damit knüpft die Verordnung an das bestehende Erteilungsregime des EPA an. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass Vorschriften des Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente, kurz: dem Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜbkG), auch – soweit rechtlich angezeigt – auf die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung Anwendung finden.

Das Übereinkommen wird die Zuständigkeit für Gerichtsverfahren über europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung in großem Umfang auf das neue Einheitliche Patentgericht übertragen. Insoweit sind keine besonderen Vorschriften im nationalen Recht erforderlich. Es ist jedoch sicherzustellen, dass sich das neue Schutzrecht in die deutsche Rechtsordnung einfügt. Deswegen wird klargestellt, dass mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patente nur dann durch ein deutsches Gericht für nichtig erklärt werden können, wenn die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts nicht besteht. Außerdem wird festgelegt, in welchen Fällen der Schutz durch ein nationales Patent neben einem europäischen Patent oder einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung in Anspruch genommen werden kann. Außerdem sind teilweise begleitende Regelungen notwendig, soweit das Übereinkommen Raum für die Anwendung nationalen Rechts eröffnet, wie insbesondere im Vollstreckungsrecht. Dieses ist nach Artikel 82 Absatz 1 und 3 des Übereinkommens gerade durch die Anwendung nationalen Rechts gekennzeichnet. In Bezug auf die Beitreibung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts, die sich nach nationalem Recht richtet, ist der Aufgabenbereich des Bundesamts für Justiz (BfJ) zu erweitern. Es wird ferner sichergestellt, dass wichtige Änderungen im Zusammenhang mit dem neuen europäischen Patentsystem im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen sind.

Aufgrund der Übertragung von Zuständigkeiten für Gerichtsverfahren an das Einheitliche Patentgericht ist es erforderlich, in dem vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführten Register den Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents und den Tag des Eintritts der Wirkung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung zu vermerken. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, § 30 Absatz 1 des Patentgesetzes (PatG) entsprechend anzupassen.

Der Gesetzentwurf beschränkt sich auf diejenigen Anpassungen, die sich als notwendige Regelungen darstellen. Änderungen des Bundesbeamtengesetzes (BBG) und des Deutschen Richtergesetzes (DRiG) sind nicht notwendig. Richterinnen und Richter im Bundesdienst sowie Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte können schon nach bestehender Rechtslage eine Tätigkeit beim Einheitlichen Patentgericht als Richterinnen bzw. Richter oder als Personal des Einheitlichen Patentgerichts aufnehmen, indem sie dem Einheitlichen Patentgericht mit ihrer Zustimmung nach Maßgabe des § 29 Absatz 1 BBG, im Falle von Richtern in Verbindung mit § 46 DRiG, ganz oder teilweise zugewiesen werden. Das Institut der Zuweisung ist speziell für die vorübergehende Besetzung von Dienstposten bei supra- und internationalen Einrichtungen geschaffen worden, zu denen eine Abordnung oder Versetzung nicht möglich ist, weil es sich nicht um Dienstherrn im Sinne der §§ 27, 28 BBG handelt. Durch die Zuweisung bleibt die Rechtsstellung der Beamtin oder Richterin oder des Beamten oder Richters unberührt (§ 29 Absatz 3 BBG) und sämtliche im Verhältnis zum Dienstherrn geltenden Vorschriften über Pflichten und Rechte der Beamtin oder Richterin oder des Beamten oder Richters finden weiterhin Anwendung. Die Tätigkeit beim Einheitlichen Patentgericht wird durch die Zuweisung eine dienstliche Aufgabe der Beamtin oder Richterin oder des Beamten oder Richters im Sinne des § 60 Absatz 1 Satz 2 BBG, die sie oder er in dienstrechtlicher Verantwortung gegenüber dem Dienstherrn Bund wahrzunehmen hat. Allerdings liegt hier insofern ein besonderer Fall der Zuweisung vor, als die Beamtin oder Richterin oder der Beamte oder Richter in ein Beschäftigungsverhältnis mit

dem Einheitlichen Patentgericht mit entsprechenden Rechten und Pflichten tritt. Beamtinnen und Beamte sind nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BBG grundsätzlich entlassen, wenn sie in ein öffentlich-rechtliches Dienst- oder Amtsverhältnis zu einer Einrichtung ohne Dienstherrenfähigkeit nach deutschem Recht treten. Dies gilt nach dieser Vorschrift aber nicht, sofern gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. In diesem Sinne bestimmt § 29 Absatz 3 BBG im Falle der Zuweisung, dass die Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten unberührt bleibt. Um den Fortbestand des Beamtenverhältnisses zu sichern, besteht darüber hinaus die Möglichkeit der Anordnung der Fortdauer des Beamtenverhältnisses neben dem neuen Dienst- oder Amtsverhältnis durch den Dienstherren nach § 31 Absatz 2 Satz 2 BBG. Für Richterinnen und Richter besteht diese Problematik nicht. Denn § 31 BBG ist aufgrund des Vorrangs des § 21 DRiG nicht über § 46 DRiG anwendbar. § 21 DRiG ist enger ausgestaltet und sieht keine Entlassung für den Fall vor, dass eine Richterin oder ein Richter in einer internationalen oder ausländischen Organisation ohne Dienstherrenfähigkeit nach deutschem Recht tätig wird.

Im Falle einer Zuweisung werden Bezüge aus einer Tätigkeit beim Einheitlichen Patentgericht nach Maßgabe des § 9a des Bundesbesoldungsgesetzes auf den Teil der Besoldung angerechnet, der dem Prozentsatz der Arbeitszeit entspricht, zu dem die Beamtin oder Richterin bzw. der Beamte oder Richter für das Einheitliche Patentgericht tätig wird.

Änderungen der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) und der Patentanwaltsordnung (PAO) sind nicht erforderlich. Zugelassene Rechts- bzw. Patentanwältinnen und Rechts- bzw. Patentanwälte können nach Maßgabe der § 47 Absatz 1 Satz 2 BRAO, § 42 Absatz 1 Satz 2 PAO und nach den Vorgaben des Artikels 17 Absatz 4 des Übereinkommens sowie der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts gleichzeitig als technisch qualifizierte Teilzeitrichterrinnen und technisch qualifizierte Teilzeitrichter des Einheitlichen Patentgerichts tätig sein. Eine Gefährdung der Interessen der Rechtspflege ist nicht zu befürchten. Denn das Übereinkommen erlaubt die Ausübung anderer Aufgaben neben dem Amt einer technisch qualifizierten Richterin und eines technisch qualifizierten Richters des Einheitlichen Patentgerichts in Teilzeit, sofern kein Interessenkonflikt besteht, Artikel 17 Absatz 4 des Übereinkommens. Die näheren Einzelheiten sind in der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts festgelegt. Die Rechtsanwaltskammern bzw. die Patentanwaltskammer gestatten auf Antrag gemäß § 47 Absatz 1 Satz 2 BRAO, § 42 Absatz 1 Satz 2 PAO die weitere Ausübung der Tätigkeit als Rechts- bzw. Patentanwältin und Rechts- bzw. Patentanwalt und berücksichtigen hierbei die Umstände des Einzelfalles. In den seltenen Fällen der bestehenden Ernennung zur Richterin oder zum Richter des Einheitlichen Patentgerichts und späterer Beantragung der Zulassung zur Rechts- bzw. Patentanwaltschaft ist jedenfalls der Wertung der § 47 Absatz 1 Satz 2 BRAO, § 42 Absatz 1 Satz 2 PAO im Rahmen der § 7 Nummer 10 BRAO, § 14 Nummer 10 PAO Rechnung zu tragen.

Änderungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes erscheinen nicht notwendig. Die für Patentrechtsstreitigkeiten in Verfahren vor den deutschen Gerichten geltenden Regelungen des Teils 3 des Vergütungsverzeichnisses zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz sind auch auf die entsprechenden Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht anwendbar. Soweit sich die vergütungsrechtlichen Vorschriften auf nationales Verfahrensrecht beziehen, ist bei Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht im Einzelfall zu prüfen, welche Gebührenvorschriften gegebenenfalls entsprechend anzuwenden sind. Im Übrigen ist zu erwarten, dass in diesem Bereich ohnehin überwiegend Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Im Verhältnis zum Prozessgegner ist die Höhe der erstattungsfähigen Aufwendungen im Übrigen begrenzt nach Maßgabe von Artikel 69 Absatz 1 und 3 des Übereinkommens.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

1. Gesetz über internationale Patentübereinkommen

Das deutsche Recht sieht Bestimmungen zur Anpassung des nationalen Rechts an das EPÜ in Artikel II IntPatÜbkG vor. Aufgrund der Zuständigkeitsübertragung an das Einheitliche Patentgericht ist dafür Sorge zu tragen, dass eine gerichtliche Nichtigerklärung von europäischen Patenten, die mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden sind, nicht in die neue Zuständigkeitsordnung eingreift. Hierzu wird Artikel II § 6 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG um eine entsprechende Klarstellung ergänzt.

Durch die Reform des europäischen Patentsystems wird das Gefüge der patentrechtlichen Schutzrechte sowie ihrer Durchsetzung und ihrer Nichtigerklärung nachhaltig verändert werden. Neben die nationalen und europäischen Patente werden die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung treten. Das Einheitliche Patentgericht wird in der Regel nicht nur über die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung, sondern auch über die klassischen europäischen Patente entscheiden. Es wird vorgeschlagen, neben dem Schutz durch europäische Patente oder europäische Patente mit einheitlicher Wirkung in der Regel einen zusätzlichen Schutz durch nationale Patente zuzulassen. Hierzu wird das bestehende Verbot des doppelten Schutzes (Doppelschutzverbot) zwischen nationalen Patenten und europäischen Patenten in Artikel II § 8 IntPatÜbkG für die Zukunft neu gestaltet. Zusätzlich wird in einem neuen Artikel II § 18 IntPatÜbkG die Einrede der doppelten Inanspruchnahme eingeführt, um eine doppelte Inanspruchnahme einer beklagten Partei aus einem nationalen Patent und einem europäischen Schutztitel nach Möglichkeit zu vermeiden.

Das geplante einheitliche Patentsystem fügt sich in das bestehende Patenterteilungssystem nach dem EPÜ ein. Daher bestimmt Artikel II § 15 Absatz 1 IntPatÜbkG, welche Vorschriften des Artikels II auch auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung zur Anwendung gebracht werden sollen.

Einige dieser Vorschriften werden zur Anwendung gebracht, um klarzustellen, dass der spätere Eintritt der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents auf die Anwendbarkeit der entsprechenden Vorschriften keinen Einfluss hat (Artikel II §§ 1 bis 5, 10 und 14 IntPatÜbkG). Da das Übereinkommen ergänzende Schutzzertifikate für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung vorsieht, das neue europäische Patentsystem aber keine gesonderten Regelungen zur Erteilung oder zum Widerruf enthält, wird das bestehende Erteilungs- und Widerrufsverfahren durch das DPMA auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung zur Anwendung gebracht. Außerdem sollen deutsche Gerichte nach Eintragung der einheitlichen Wirkung weiterhin im Rahmen ihrer Zuständigkeit Ersuchen um Erstattung technischer Gutachten beim EPA stellen können (Artikel II § 13 IntPatÜbkG). Umgekehrt soll auch das EPA trotz späteren Eintritts der einheitlichen Wirkung weiterhin Rechtshilfeersuchen nach Maßgabe des Artikels II § 11 IntPatÜbkG stellen können.

Es wird außerdem ausgeschlossen, dass es zu einer Kollision von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung kommen kann. Denn letztere Schutzrechte bauen auf den europäischen Patenten auf und können nicht gleichzeitig mit diesen Schutz genießen, was in der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 ausdrücklich geregelt wird.

Für den Fall der Zurückweisung des Antrags des Inhabers eines europäischen Patents auf einheitliche Wirkung wird sichergestellt, dass noch eine rechtzeitige Zahlung von Jahresgebühren möglich ist, um den Schutz in Form eines europäischen Patents nicht zu verlieren.

Zwangslizenzen unterliegen nach dem zehnten Erwägungsgrund der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 dem nationalen Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet, was durch die Neuregelung in Artikel II § 16 IntPatÜbkG klargestellt wird.

Es wird außerdem klargestellt, dass das deutsche Recht keine Anwendung findet, wenn der Inhaber eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung auf dieses Schutzrecht verzichtet. Dies führte sonst zu Inkonsistenzen mit dem neuen europäischen Patentsystem.

In Bezug auf die Vollstreckung von Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts wird eine eigenständige zwangsvollstreckungsrechtliche Vorschrift in das IntPatÜbkG aufgenommen. Sie passt das deutsche Recht an die Vorgaben des Übereinkommens an. Dabei wird sichergestellt, dass die Vorgaben des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts Vorrang genießen. Die Neuregelung enthält ein Übersetzungserfordernis zum Zwecke der Zwangsvollstreckung, um zu gewährleisten, dass die deutschen Vollstreckungsorgane von Zweifeln und Unsicherheiten entlastet werden und die Zwangsvollstreckung auf einer sicheren Rechtsgrundlage erfolgen kann. Die Neuregelung enthält ferner eine Zuständigkeitsregel, wonach vollstreckungsrechtliche Anträge und Rechtsbehelfe mit starkem Bezug zum patentrechtlichen Erkenntnisverfahren bei bestimmten Gerichten konzentriert werden. Hierbei orientiert sich der Entwurf an bestehenden Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO) und an Konzentrationsregelungen nach dem PatG.

Durch die Neuregelung in Artikel II § 20 IntPatÜbkG wird die Beitreibung von bestimmten Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts gewährleistet. Es handelt sich insbesondere um die Beitreibung von Ordnungs- und Zwangsgeldern des Einheitlichen Patentgerichts sowie weiterer Ansprüche, die denjenigen vergleichbar sind, die die Justizbeitreibungsordnung (JBeitO) erwähnt, etwa auf Rückzahlung von Prozesskostenhilfe. Absatz 2 der Neuregelung enthält eine dem § 2 Absatz 2 JBeitO nachgebildete Zuständigkeitsbestimmung. Hierdurch wird der Aufgabenkreis des BfJ als Vollstreckungsbehörde erweitert.

Durch eine Ergänzung des Artikels X des IntPatÜbkG wird gewährleistet, dass Änderungen der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts, die Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts und ihre Änderungen im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen sind.

2. Patentgesetz

Die Vorschrift des § 30 Absatz 1 PatG wird um einen weiteren Satz ergänzt, der bestimmt, welche zusätzlichen Angaben im Zusammenhang mit dem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung in das vom DPMA geführte Register aufzunehmen sind. Dies sind der Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents sowie der Tag des Eintritts der Wirkung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung.

III. Alternativen

Keine.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Für den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes besteht eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9 des Grundgesetzes (GG). Der im vorliegenden Entwurf betroffene Bereich der Zwangsvollstreckung unterfällt der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz gemäß Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG, da das gerichtliche Verfahren auch das Vollstreckungsrecht erfasst. Soweit der Entwurf die Aufgabenbereiche des BfJ regelt, folgt die Gesetzgebungskompetenz aus Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 GG in Verbindung mit Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

Das Recht der Europäischen Union oder völkerrechtliche Verträge, die von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen worden sind, stehen dem Gesetzentwurf nicht entgegen.

VI. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Der Entwurf dient der Rechtsvereinfachung. Er hat die Anpassung des nationalen Rechts an das Übereinkommen und die beiden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 zum Gegenstand, die zusammen eine europäische Patentreform bilden. Das neue Patentsystem wird dazu führen, dass die Durchsetzung und Nichtigkeitsklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung für mehrere Vertragsmitgliedstaaten einheitlich vor dem Einheitlichen Patentgericht erfolgen kann.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Die Kosten im Zusammenhang mit der Schaffung und Unterhaltung des Einheitlichen Patentgerichts werden im Vertragsgesetz dargestellt. Weitere Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand entstehen nicht.

4. Erfüllungsaufwand

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht.

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, entsteht durch diesen Gesetzentwurf kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Es ist vielmehr damit zu rechnen, dass die Einführung einer einheitlichen Patentgerichtsbarkeit durch das Übereinkommen und die Einführung eines einheitlichen patentrechtlichen Schutztitels durch die Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 zu finanziellen Vorteilen für die Wirtschaft führen werden. Denn das Einheitliche Patentgericht ermöglicht eine einheitliche Rechtsdurchsetzung und Nichtigkeitsklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung. Zusätzlich hierzu erweitert das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung die Optionen der Wirtschaft hinsichtlich des Schutzes von Erfindungen.

Bisher wird in Europa Patentschutz einerseits durch nationale Patente gewährleistet, die von nationalen Ämtern nach nationalem Recht erteilt werden. Andererseits erteilt das EPA auf der Grundlage des EPÜ europäische Patente. Beiden Patentarten ist gemeinsam, dass ihre Rechtsdurchsetzung und Nichtigkeitsklärung jeweils vor den einzelnen nationalen Gerichten erfolgen müssen, was bislang zu einer Reihe von parallelen Gerichtsverfahren in verschiedenen Vertragsstaaten führen konnte. Dies wird durch die Möglichkeit einer einheitlichen Rechtsdurchsetzung und Nichtigkeitsklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung bei dem Einheitlichen Patentgericht in Zukunft vermieden. Die Einführung des neuen Schutztitels des europäischen Patents mit einheitli-

cher Wirkung erweitert die Optionen der Wirtschaft. Da außerdem künftig neben der Anmeldung eines europäischen Patents oder eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung auch die Möglichkeit der Anmeldung eines nationalen Patents bestehen wird, können Wirtschaftsteilnehmer den für ihre konkrete Situation passgenauen Schutz von Erfindungen so kostengünstig wie möglich gestalten.

Die finanziellen Vorteile für die Wirtschaft durch die neuen Regelungen lassen sich nicht vorab beziffern.

Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Durch den Gesetzentwurf werden dem Bund Kosten für die Beitreibung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts entstehen, weil Vollstreckungsbehörde in diesen Fällen das BfJ sein wird. Es wird angenommen, dass mit etwa 30 Beitreibungseingängen im ersten Jahr und infolge steigender Fallzahlen ca. 135 im fünften Jahr zu rechnen ist. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Beitreibung je nach Wohnsitz bzw. Sitz des Schuldners in einem der derzeit 25 Vertragsmitgliedstaaten erfolgen wird und damit nur ein Teil aller Beitreibungsfälle in Deutschland stattfinden wird. Die tatsächlich beim BfJ aufkommende Zahl dürfte dementsprechend 60 Fälle pro Jahr nicht übersteigen. Die Kosten für Personal- und Sachaufwand pro Jahr für 60 Fälle einschließlich eines Verwaltungsaufschlags werden mit rund 50 000 Euro veranschlagt. Dieser Betrag beruht auf einer qualifizierten Schätzung des BfJ auf Basis von Erfahrungswerten aus vergleichbaren Tätigkeiten. Ein bei den Ländern entstehender zusätzlicher Kostenbedarf durch den Einsatz von im Wege der Amtshilfe tätigen Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamten sowie Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern lässt sich nicht beziffern.

Beim DPMA wird ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von voraussichtlich 75 000 Euro entstehen, da das nationale Register angepasst werden muss. Der sonstige jährliche Erfüllungsaufwand als Folge der Änderung des § 30 PatG, von Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG sowie des Begleitgesetzes im Übrigen wird etwa 26 500 Euro betragen. Diesen Beträgen liegen Schätzungen des DPMA zugrunde. Sie wurden im Einzelnen wie folgt ermittelt:

Aufgrund der Änderung des § 30 PatG wird beim DPMA ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von voraussichtlich 31 000 Euro entstehen, da das nationale Register angepasst werden muss. Hierbei handelt es sich um Kosten durch die Beauftragung eines externen Auftragnehmers in Höhe von insgesamt gerundet 23 000 Euro zuzüglich Kosten für internen Aufwand beim DPMA von insgesamt 16 Personentagen mit 500 Euro pro Tag, d.h. 8 000 EUR, ermittelt anhand des jährlichen Personalkostensatzes für die Besoldungsgruppe A 15 in Höhe von gerundet 110 000 Euro bei einem Ansatz von 220 Arbeitstagen im Jahr. Der voraussichtliche jährliche Erfüllungsaufwand als Folge der Änderung des § 30 PatG mit 52 Personentagen wird auf Basis desselben Personalkostenansatzes etwa 26 000 Euro betragen.

Der aus Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG (Fälligkeit der Jahresgebühren für europäische Patente bei Zurückweisung des Antrags auf einheitliche Wirkung) resultierende einmalige Umstellungsaufwand zur Anpassung des nationalen Systems wird voraussichtlich 44 000 Euro betragen. Hierbei entfallen rund 32 500 Euro auf die Beauftragung eines externen Auftragnehmers und rund 11 500 Euro auf den internen Aufwand beim DPMA aus 23 Personentagen der Besoldungsgruppe A 15.

Der jährliche Erfüllungsaufwand als Folge des Artikels II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG und des Begleitgesetzes im Übrigen wird etwa 500 Euro betragen. Aus Sicht der Patentverwaltung dürfte sich der Personalaufwand nicht merklich erhöhen.

Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts sollen nach dem Übereinkommen im Inland vollstreckt werden. Hierdurch werden den Ländern zusätzliche Kos-

ten zur Durchführung der vollstreckungsrechtlichen Verfahren entstehen. Nach den Erfahrungswerten der patentstarken Bundesländer werden in Patentstreitsachen pro Jahr etwa 25% an Folgeverfahren nach § 888 ZPO und § 890 ZPO durchgeführt. Sie lösen einen durchschnittlichen Personal- und Sachkostenaufwand von *[Rückmeldungen der Länder erwartet]* Euro pro Fall aus, so dass mit einer maximalen Belastung von [...] Euro pro Jahr zu rechnen ist.

5. Weitere Kosten

Weitere Kosten fallen nicht an. Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Der Gesetzentwurf hat weder gleichstellungspolitische noch demografische Auswirkungen. Verbraucherpolitische Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

VII. Befristung; Evaluation

Es ist keine Befristung vorgesehen. Das Übereinkommen und die begleitenden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012 sind auf Dauer angelegt. Für etwaige Anpassungen des neuen Patentsystems sind Überprüfungsmechanismen im Übereinkommen selbst und in den Verordnungen vorgesehen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen)

Zu Nummer 1

Die Überschrift des Gesetzes wird neu gefasst. Die bislang bereits überwiegend genutzte Kurzbezeichnung zu der ursprünglichen Überschrift soll nunmehr selbst Überschrift werden.

Zu Nummer 2

Artikel 1 Nummer 2 bezieht sich auf Artikel II § 6 IntPatÜbkG. Diese Vorschrift regelt die Nichtigkeit eines mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents und die Folgen der Nichtigkeit. Nach Inkrafttreten des Übereinkommens wird dem Einheitlichen Patentgericht die ausschließliche Zuständigkeit für Klagen und Widerklagen auf Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung zustehen, Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben d und e des Übereinkommens. Aus diesem Grund kann Artikel II § 6 IntPatÜbkG nach Inkrafttreten des Übereinkommens nur noch dann Anwendung finden, wenn ein mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches Patent nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fällt. Dies ist dann der Fall, wenn entsprechende Klagen während der Übergangszeit nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens weiter vor einem nationalen Gericht erhoben werden oder wenn die Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens in Anspruch genommen wird. Durch die Ergänzung des Artikels II § 6 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG wird gewährleistet, dass Artikel II § 6 IntPatÜbkG nur dann Anwendung findet, wenn die deutschen Gerichte nach Maßgabe des Übereinkommens weiterhin zuständig sind.

Zu Nummer 3

Artikel 1 Nummer 3 fügt in Artikel II § 6a IntPatÜbkG die Überschrift „Ergänzende Schutz-zertifikate“ ein und gleicht dadurch diese Vorschrift den anderen Vorschriften in Artikel II an.

Zu Nummer 4

Artikel 1 Nummer 4 enthält eine Neuregelung des Doppelschutzverbots. Bisher ist vorge-sehen, dass ein deutsches Patent wirkungslos wird, wenn dem Patentinhaber oder seinem Rechtsnachfolger für die gleiche Erfindung mit dem gleichen Zeitrang ein europäisches Pa-tent erteilt worden ist, das nicht mehr im Rahmen eines Einspruchsverfahrens widerrufen werden kann. Denn bislang können Patentinhaber entweder deutsche Patente oder euro-päische Patente erhalten, die beide auf nationaler Ebene durchgesetzt oder angegriffen und für nichtig erklärt werden.

Das Doppelschutzverbot wurde eingeführt, da – so die damalige amtliche Begründung (BIPMZ 1976, 322, 327) – der Patentinhaber an dem Bestand gleichartiger und gleichwer-tiger Ausschließlichkeitsrechte kein berechtigtes Interesse haben könne. Der Bestand sol-cher identischer Rechte, deren Schicksal voneinander unabhängig sei, würde die Rechts-lage unnötig verwirren und komplizieren. Als unerwünschte Folge wäre etwa der Patentin-haber nach Nichtigerklärung des europäischen Patents formal noch in der Lage, Verlet-zungsansprüche aus dem im nationalen Verfahren erteilten Patent geltend zu machen. Der damalige Gesetzgeber hat daher mit dem Doppelschutzverbot dem Schutzrecht mit der im Zweifel größeren wirtschaftlichen Bedeutung, dem europäischen Patent, den Vorzug gege-ben.

Durch die Reform des europäischen Patentsystems wird das Gefüge der patentrechtlichen Schutzrechte sowie ihrer Durchsetzung und ihrer Nichtigerklärung nachhaltig verändert werden. Neben nationale und europäische Patente wird das europäische Patent mit ein-heitlicher Wirkung treten. Außerdem wird das Einheitliche Patentgericht nicht nur eine um-fangreiche Zuständigkeit in Bezug auf die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung haben, sondern in der Regel auch in Bezug auf die europäischen Patente. Nur, wenn Pa-tentinhaber während einer verlängerbaren Übergangszeit von sieben Jahren (Artikel 83 Ab-satz 1 des Übereinkommens) von den Ausnahmeregelungen des Artikels 83 des Überein-kommens Gebrauch machen, werden die europäischen Patente weiterhin vor den nationa-len Patenten durchgesetzt und von diesen für nichtig erklärt werden.

Es wird daher vorgeschlagen, die Verhältnisse zwischen einem nationalen Patent und ei-nem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung sowie zwischen einem nationalen Pa-tent und einem europäischen Patent neu zu gestalten. In der Regel soll es möglich sein, neben einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung oder einem europäischen Pa-tent ein nationales Patent zu haben. Um Rechtsunsicherheit zu vermeiden, werden ergän-zende Regelungen vorgeschlagen. Insbesondere wird in dem neuen Artikel II § 18 Int-PatÜbkG die Einrede der doppelten Inanspruchnahme eingeführt, um eine doppelte Inan-spruchnahme einer beklagten Partei nach Möglichkeit zu vermeiden.

Zu Buchstabe a

Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a zeigt die vorgeschlagenen Änderungen des Artikels II § 8 Absatz 1 IntPatÜbkG auf.

Zu Doppelbuchstabe aa

Die vorgeschlagene Regelung beschränkt das geltende Doppelschutzverbot in dem Schutzrechtsverhältnis nationales Patent – europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung auf die Fälle, in denen Anmelder oder Patentinhaber ein europäisches Patent aus der Ge-richtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts herausnehmen, indem sie von der Ausnah-meregeling des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens Gebrauch machen. In diesen

Fällen zeigen sie, dass sie weiterhin einheitlich Rechtsschutz vor nationalen Gerichten in Anspruch nehmen möchten. Die Interessenlage entspricht derjenigen nach der geltenden Rechtslage, so dass ein Doppelschutz nicht angezeigt ist.

Die Änderung umfasst nicht die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens. Die Anknüpfung der Wirksamkeit eines nationalen Patents an die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens in Bezug auf ein europäisches Patent vor deutschen Gerichten würde zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. Denn es handelt sich nicht immer um Patentinhaber, die gerichtliche Verfahren einleiten. Dies wird besonders offenkundig im Falle von Nichtigkeitsklagen. Die Vorverlegung des Unwirksamkeitszeitpunkts würde ebenfalls zu Rechtsunsicherheit führen, da die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens erst geraume Zeit später, zum Ende des Übergangszeitraums nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens hin, erfolgen kann.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgeanpassung an die Änderung in Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a, Doppelbuchstabe cc.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die vorgeschlagene Regelung stellt eine Folgeänderung zu derjenigen nach Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa dar. Denn das Doppelschutzverbot wird an die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens geknüpft. Diese Inanspruchnahme kann gegebenenfalls erst nach den derzeit in Artikel II § 8 IntPatÜbkG vorgesehenen Zeitpunkten liegen, d.h. nach Ablauf der Einspruchsfrist, Abschluss des Einspruchsverfahrens oder Erteilung des nationalen Patents. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist in diesen Fällen der Zeitpunkt des Eintritts der Unwirksamkeit des nationalen Patents auf den Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach dem Übereinkommen hinauszuschieben.

Gleichzeitig stellt die vorgeschlagene Änderung sicher, dass das nationale Patent erst dann seine Wirksamkeit verliert, wenn der Bestand des erteilten europäischen Patents dadurch gesichert ist, dass dieses nicht mehr im Einspruchsverfahren angegriffen werden kann. Denn die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach Artikel 83 Absatz 3 des Übereinkommens kann bereits vor der Erteilung des europäischen Patents wirksam werden.

Zu Doppelbuchstabe dd

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sicherstellt, dass die Erteilung des deutschen Patents den spätesten Zeitpunkt der Unwirksamkeit darstellt, wenn die Erteilung nach den Zeitpunkten laut Artikel II § 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 IntPatÜbkG liegt. Auf diese Weise wird sowohl den Interessen der Patentinhaber als auch dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit am meisten Rechnung getragen.

Zu Buchstabe b

Die vorgeschlagene Änderung dient der Rechtssicherheit. Insbesondere in den Fällen, in denen Patentinhaber auf die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens nach Maßgabe des Artikels 83 Absatzes 4 des Übereinkommens wieder verzichten, soll es nicht mehr zu einer Änderung der Rechtslage in Bezug auf das deutsche Patent kommen. Außerdem sollen Änderungen des Zeitpunkts der Unwirksamkeit ausgeschlossen werden.

Zu Nummer 5

Artikel 1 Nummer 5 regelt diejenigen Vorschriften, die in Artikel II IntPatÜbkG eingefügt werden sollen, um dieses Gesetz an das Übereinkommen und die beiden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 sowie (EU) Nr. 1260/2012 anzupassen.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 15 IntPatÜbkG)

§ 15 enthält allgemeine Regelungen zum europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 15 Absatz 1 IntPatÜbkG)

Artikel II § 15 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG bringt zum Ausdruck, dass die bisherigen Vorschriften zum europäischen Patentrecht in Artikel II §§ 1 bis 4 und §§ 11 bis 14 IntPatÜbkG auch für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung gelten sollen. Satz 2 stellt klar, welche Vorschriften, die von ihrem Wortlaut her nicht direkt auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung passen, sinngemäß anzuwenden sind.

Der Vorbehalt in Bezug auf speziellere Vorschriften in beiden Sätzen stellt sicher, dass etwaige speziellere Bestimmungen des Übereinkommens und der Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 sowie (EU) Nr. 1260/2012 vorrangig anwendbar sind. Hierdurch wird etwa dafür Sorge getragen, dass in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts nach Artikel 32 des Übereinkommens nicht eingegriffen wird, zum Beispiel in Bezug auf ergänzende Schutzzertifikate. Soweit die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts aber nicht gegeben ist, soll das deutsche Recht, etwa in Bezug auf ergänzende Schutzzertifikate, zur Anwendung kommen.

Durch diese Systematik wird klargestellt, dass das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung ein Schutzrecht darstellt, das auf dem europäischen Patent aufbaut. Denn die Entstehung der einheitlichen Wirkung setzt voraus, dass

- zunächst ein europäisches Patent mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt wird, Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012,
- der Inhaber dieses europäischen Patents spätestens einen Monat nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt einen Antrag auf einheitliche Wirkung stellt, vgl. Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012, und
- die einheitliche Wirkung im Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen wird, Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012.

Diese Voraussetzungen werden in Regel 5 sowie Regel 6 des Entwurfs einer Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz des Präsidenten des EPA aufgegriffen [bislang: Dokument SC/30/14; Fundstelle ABl. EPA noch unbekannt].

Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung wird erst am Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt durch das EPA in den teilnehmenden Mitgliedstaaten wirksam, Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012.

Vorschriften des Artikels II IntPatÜbkG, die für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung gelten sollen

Zu Artikel II § 1 und § 2 IntPatÜbkG

Artikel II § 1 und § 2 IntPatÜbkG regeln den Entschädigungsanspruch aus europäischen Patentanmeldungen. Artikel II § 1 IntPatÜbkG betrifft den Entschädigungsanspruch in den Fällen, in denen eine patentfähige Erfindung nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung von einem Dritten benutzt wird, obwohl dieser wusste oder wissen musste, dass die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der europäischen Patentanmeldung war. Relevant ist mithin der Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und der Erteilung des europäischen Patents. Ob im Anschluss an die Erteilung des europäischen Patents die einheitliche Wirkung beantragt wird und eintritt, ist nicht relevant. Denn der Patentinhaber kann ab Erteilung direkt aus dem europäischen Patent (gegebenenfalls später mit einheitlicher Wirkung) vorgehen und ist nicht mehr nur auf einen Entschädigungsanspruch begrenzt. Gleichwohl ist es erforderlich klarzustellen, dass der Entschädigungsanspruch auch dann verlangt werden kann, wenn später die einheitliche Wirkung beantragt wird und eintritt.

Die Bezugnahme in Artikel II § 1 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG auf eine europäische Patentanmeldung, mit der für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird, macht eine sinngemäße Anwendung dieser Vorschrift auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nicht erforderlich. Diese Vorschrift gilt vielmehr unmittelbar. Denn sie schützt die europäische Patentanmeldung an sich. Wird später ein darauf basierendes europäisches Patent erteilt und erlangt dieses einheitliche Wirkung, so ist davon auszugehen, dass sich an der Benennung der Bundesrepublik Deutschland nichts ändert. Denn zum einen kommt ein Entschädigungsanspruch nach Artikel II § 1 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG nur dann in Betracht, wenn bis zur Erteilung des europäischen Patents die Benennung von (unter anderem) der Bundesrepublik Deutschland vorliegt. Zum anderen wird diese Benennung regelmäßig schon deswegen zu bejahen sein, weil nach Artikel 79 Absatz 1 EPÜ alle Vertragsstaaten – mithin auch die Bundesrepublik Deutschland – in einem Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents als benannt gelten, die dem EPÜ bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören. Diese Benennung kann auch nicht zurückgenommen werden, denn die einheitliche Wirkung wird nach Regel 5 Absatz 2 des Entwurfs der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz nur dann eingetragen, wenn das europäische Patent mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten – darunter die Bundesrepublik Deutschland – erteilt worden ist.

Diese Ausführungen gelten auch dann, wenn der Schutz der europäischen Anmeldung durch einen Entschädigungsanspruch nach Artikel II § 1 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 IntPatÜbkG wegen fehlender Übersetzung zeitlich hinausgeschoben ist. Nach Maßgabe des Vorstehenden gilt auch Artikel II § 2 IntPatÜbkG für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung unmittelbar.

Zu Artikel II § 3 und § 4 IntPatÜbkG

Artikel II § 3 IntPatÜbkG regelt die Übermittlung von Informationen zwischen dem DPMA und dem EPA. Artikel II § 4 IntPatÜbkG bezieht sich auf die Einreichung europäischer Patentanmeldungen beim DPMA. Beide Vorschriften betreffen die Phase bis zur Erteilung eines europäischen Patents. Ihre Geltung für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung soll klarstellend erfolgen, um zu verdeutlichen, dass die spätere Beantragung der einheitlichen Wirkung und ihr Eintritt unschädlich sind. Denn diese beziehen sich auf ein erteiltes europäisches Patent.

Zu Artikel II § 5 und § 10 IntPatÜbkG

Artikel II § 5 IntPatÜbkG regelt den Anspruch gegen einen nichtberechtigten Patentanmelder. Etwaige Klagen des an einer Erfindung Berechtigten sind üblicherweise zuerst auf die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung eines europäischen Patents gerichtet. Ist zwischenzeitlich ein europäisches Patent erteilt worden, so stellt Artikel II § 5 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG klar, dass der Berechtigte in diesem Fall die Übertragung des europäischen Patents verlangen kann. Dies soll auch dann gelten, wenn zwischenzeitlich die einheitliche Wirkung des europäischen Patents eingetreten ist.

Artikel II § 5 Absatz 2 IntPatÜbkG regelt die Ausschussfrist, innerhalb derer Ansprüche nach Absatz 1 gerichtlich geltend gemacht werden können. Es handelt sich im Grundsatz um eine Frist von zwei Jahren nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen worden ist. Innerhalb dieser Frist kann bereits die einheitliche Wirkung des europäischen Patents eingetreten sein. Daher soll der gesamte Artikel II § 5 IntPatÜbkG auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung entsprechende Anwendung finden.

Ergänzend ist zu beachten, dass entsprechende Klagen nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fallen, so dass insoweit nach Artikel 32 Absatz 2 des Übereinkommens weiterhin die nationalen Gerichte der Vertragsmitgliedstaaten des Übereinkommens (Vertragsmitgliedstaaten) zuständig sind, soweit ihre internationale Zuständigkeit gegeben ist. Diese internationale Zuständigkeit richtet sich nach Artikel II § 10 IntPatÜbkG, der auch dann gelten soll, wenn die einheitliche Wirkung eines europäischen Patents eingetreten ist. Daher ist die entsprechende Anwendung des Artikels II § 10 IntPatÜbkG ebenfalls vorgesehen.

Zu Artikel II § 6a IntPatÜbkG

Artikel II § 6a IntPatÜbkG bestimmt, dass das DPMA ergänzende Schutzzertifikate auch für die mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patente nach Maßgabe des PatG erteilt. Die sinngemäße Anwendung dieser Vorschrift stellt sicher, dass ergänzende Schutzzertifikate für ein Erzeugnis, das durch das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung geschützt ist, erteilt werden können. Es handelt sich hierbei um ergänzende Schutzzertifikate, die nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel, ABl. L 152 vom 16.6.2009, S. 1 (Verordnung (EG) Nr. 469/2009), und der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel, ABl. L 198 vom 8.8.1996, S. 30 (Verordnung (EG) Nr. 1610/96), erteilt werden.

Die Erteilung soll durch das DPMA erfolgen und für die Bundesrepublik Deutschland wirken. Für europäische Patente ergibt sich dies jeweils aus Artikel 9 Absatz 1 der oben genannten Verordnungen in Verbindung mit §§ 16a und 49a PatG. Da das Übereinkommen und die beiden Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 sowie (EU) Nr. 1260/2012 keine Sonderregelungen für die Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten vorsehen, setzten sie voraus, dass das bisherige Erteilungsregime auch für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung gelten soll. Bestätigt wird dies durch Regel 16 Absatz 1 Buchstabe v des Entwurfs der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz. Danach werden in das Register für den einheitlichen Patentschutz unter anderem der Tag der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein Erzeugnis eingetragen, das durch das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung geschützt ist, sowie der Name des erteilenden Mitgliedstaats.

Das DPMA ist auch zuständig für den Widerruf der Verlängerung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats nach Maßgabe des Artikels 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009, wenn dieses ergänzende Schutzzertifikat vom DPMA auf Grundlage eines

europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung erteilt wurde. Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 bestimmt, dass die „nach einzelstaatlichem Recht für den Widerruf des entsprechenden Grundpatents“ zuständige Stelle ebenfalls für den Widerruf der Verlängerung der Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikats zuständig ist. § 49a Absatz 4 Nummer 2 PatG schreibt als einzelstaatliches Recht vor, dass das DPMA über die in Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften vorgesehenen Anträge auf Widerruf der Verlängerung der Laufzeit entscheidet.

Dies gilt auch dann, wenn das Grundpatent ein europäisches Patent ist, für das die einheitliche Wirkung eingetragen worden ist und für dessen Widerruf dementsprechend nach Maßgabe des Artikels 101 Absatz 2 EPÜ das EPA zuständig ist. Denn der Bezug in Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 auf die „für den Widerruf des entsprechenden Grundpatents zuständige[en] Stelle“ ist weit auszulegen. Dies folgt bereits daraus, dass das europäische Patent in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung hat und denselben Vorschriften unterliegt wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent, soweit das EPÜ nichts anderes bestimmt (Artikel 2 Absatz 2 EPÜ). Mangels spezieller Vorschriften des EPÜ findet auf ergänzende Schutzzertifikate § 49a PatG in Verbindung mit Artikel II § 6a IntPatÜbkG Anwendung. Bereits aus der Konzeption des EPÜ folgt damit, dass nicht das EPA, sondern die nationalen Patentämter der Vertragsstaaten für den Widerruf der Verlängerung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats zuständig sind.

Soweit hingegen speziellere Vorschriften des Übereinkommens in Bezug auf ergänzende Schutzzertifikate für europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung bestehen, gehen diese vor. Insoweit kommt § 16a PatG nicht zum Zuge.

Zu Artikel II § 11 IntPatÜbkG

Die in dieser Vorschrift verankerte Ermächtigung zur Bestimmung einer Bundesbehörde als zentraler Behörde für die Entgegennahme und Weiterleitung der vom EPA ausgehenden Rechtshilfeersuchen soll auch in Ansehung europäischer Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Wie Artikel 131 Absatz 2 EPÜ zeigt, sind insbesondere Beweisaufnahmen Anwendungsfälle für Rechtshilfeersuchen. Beweisaufnahmen können in verschiedenen Verfahrensstadien vor dem EPA stattfinden, so etwa im Rahmen des Einspruchsverfahrens, vgl. Regel 119 Absatz 1 EPÜ. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass Rechtshilfeersuchen des EPA auch nach Eintritt der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents an die zentralen Behörden der Vertragsmitgliedstaaten des EPÜ gerichtet werden. Ein Anwendungsfall ist etwa das Einspruchsverfahren, da Einsprüche gegen ein europäisches Patent gemäß Artikel 99 Absatz 1 Satz 1 EPÜ innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt eingelegt werden können. Demgegenüber muss die einheitliche Wirkung spätestens einen Monat nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt beantragt werden. Folglich kann die einheitliche Wirkung des europäischen Patents bereits vor Einleitung eines Einspruchsverfahrens eintreten.

Zu Artikel II § 12 IntPatÜbkG

Artikel II § 12 IntPatÜbkG regelt die Zuständigkeit für den Entzug des Geschäftssitzes eines zugelassenen Vertreters nach dem EPÜ. Auch diese Vorschrift soll für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Denn sie bezieht sich auf Artikel 134 Absatz 6 Satz 1 und Absatz 8 EPÜ. Dort wird wiederum Bezug genommen auf die nach dem EPÜ geschaffenen Verfahren. Hierzu gehört etwa das Verfahren zur Erteilung der europäischen Patente. Dieses Erteilungsverfahren ist auch für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung relevant, da die Erteilung eines europäischen Patents zwingende Voraussetzung der Erlangung des einheitlichen Schutzes ist.

Zu Artikel II § 13 IntPatÜbkG

Diese Vorschrift regelt Einzelheiten im Zusammenhang mit Ersuchen deutscher Gerichte an das EPA um Erstattung technischer Gutachten nach Artikel 25 EPÜ. Sie soll ebenfalls für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Denn das Einheitliche Patentgericht besitzt zwar nach Artikel 32 Absatz 1 des Übereinkommens eine weitreichende ausschließliche Zuständigkeit. Für Klagen im Zusammenhang mit Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fallen, sind aber nach Artikel 32 Absatz 2 des Übereinkommens weiterhin die nationalen Gerichte der Vertragsmitgliedstaaten zuständig. Dies kommt etwa in Fällen des Artikels II § 5 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG in Verbindung mit dem neuen Artikel II § 15 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG in Betracht, also bei Klagen gerichtet auf die Übertragung eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung, wenn die entsprechende Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet wurde und es später zu einer Patenterteilung und zum Eintritt der einheitlichen Wirkung gekommen ist.

Zu Artikel II § 14 IntPatÜbkG

Artikel II § 14 IntPatÜbkG stellt die Anmeldung einer nach § 93 des Strafgesetzes geheimhaltungsbedürftigen Erfindung beim EPA unter Strafe. Die Vorschrift soll auch für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten, da trotz einer unzulässigen Anmeldung die Erteilung eines europäischen Patents sowie ein späterer Eintritt der einheitlichen Wirkung nicht ausgeschlossen sind.

Vorschriften des Artikels II IntPatÜbkG, die für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nicht gelten sollen

Artikel II § 6, § 7 bis § 9 IntPatÜbkG werden in Artikel II § 15 Absatz 1 IntPatÜbkG nicht erwähnt, da diese für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung nicht gelten sollen.

Die Vorschrift des Artikels II § 6 IntPatÜbkG regelt die Nichtigerklärung eines europäischen Patents und ihre Folgen. Sie kann für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung nicht gelten. Denn nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens wird dem Einheitlichen Patentgericht nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben d und e des Übereinkommens die ausschließliche Zuständigkeit für Klagen und Widerklagen auf Nichtigerklärung von europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung zustehen. Zudem sieht Artikel 65 des Übereinkommens eine explizite Regelung für Fälle der gerichtlichen Entscheidung über die Gültigkeit eines europäischen Patents und eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung vor.

Artikel II § 7 IntPatÜbkG enthält Regelungen in Bezug auf die Zahlung von Jahresgebühren für mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patente. Auch diese Vorschrift kann nicht für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Denn die Jahresgebühren für diese Patente werden insbesondere in Artikel 9 Absatz 2 und in den Artikeln 11 bis 13 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 geregelt. Diese Gebühren sind an die Europäische Patentorganisation zu entrichten, Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012. Neben den genannten speziellen Vorschriften besteht für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung daher kein Anwendungsbereich für Artikel II § 7 IntPatÜbkG. Der Sonderfall der Fälligkeit der Jahresgebühren bei einer Zurückweisung des Antrags auf einheitliche Wirkung des europäischen Patents wird eigens in Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG geregelt. Im Übrigen enthält Regel 13 Absatz 6 des Entwurfs der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz eine weitere Bestimmung zur Fälligkeit der Jahresgebühr, die derjenigen in Artikel II § 7 Absatz 2 IntPatÜbkG für europäische Patente entspricht. Denn diese Regel bestimmt, dass Regel 51 Absatz 5 EPÜ dann Anwendung findet, wenn ein Antrag auf Überprüfung oder ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens nach Artikel 81 des Übereinkommens Erfolg hat. Das bedeutet, dass sich Regel 13 Absatz 6 des Entwurfs der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz auf solche

Fälle bezieht, in denen ein zuvor aufgehobenes europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung wieder auflebt.

Artikel II § 8 IntPatÜbkG verbietet den doppelten Schutz einer Erfindung sowohl durch ein im Verfahren nach dem Patentgesetz erteiltes Patent als auch durch ein mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches Patent. Diese Vorschrift soll nicht für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung gelten. Denn insoweit wird eine gesonderte Regelung in Artikel II § 18 IntPatÜbkG getroffen.

Artikel II § 9 IntPatÜbkG regelt die Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine nationale Anmeldung. Sie soll für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung nicht gelten. Denn sie betrifft Fälle, in denen eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 77 Satz 3 EPÜ als zurückgenommen gilt, weil die Patentanmeldung nicht rechtzeitig an das EPA weitergeleitet wurde. Es kann dementsprechend nicht mehr zu der Erteilung eines europäischen Patents kommen, einer wesentlichen Voraussetzung für die zusätzliche Erlangung der einheitlichen Wirkung.

Geltung der Vorschriften des Artikels II IntPatÜbkG für europäische Patente bei Inanspruchnahme der Ausnahmeregelungen des Artikels 83 Absatz 1 und 3 des Übereinkommens

Das Übereinkommen sieht in Artikel 83 Übergangsregelungen vor. So besteht nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens eine – nach Maßgabe des Absatzes 5 verlängerbare – Übergangszeit von sieben Jahren nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens. Während dieser Zeit können Klagen in Bezug auf europäische Patente und ergänzende Schutzzertifikate, die zu einem durch ein europäisches Patent geschützten Erzeugnis ausgestellt worden sind, weiterhin bei nationalen Gerichten erhoben werden. Wird diese Regelung in Anspruch genommen, so gelten uneingeschränkt die Vorschriften des Artikels II §§ 1 bis 14 IntPatÜbkG. Denn nationale Gerichte, die während der Übergangszeit angerufen werden, wenden nationales Recht an. Anderenfalls drohte eine uneinheitliche Anwendung des Übereinkommens in den einzelnen Vertragsmitgliedstaaten, was ausweislich des fünften Erwägungsgrundes zu dem Übereinkommen von den Vertragsmitgliedstaaten nicht beabsichtigt war. Dort heißt es, dass die Vertragsmitgliedstaaten bei der Erzielung des Übereinkommens von dem Wunsch geleitet wurden, durch die Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts die Durchsetzung von Patenten und die Verteidigung gegen unbegründete Klagen sowie Klagen im Zusammenhang mit Patenten, die für nichtig erklärt werden sollten, zu verbessern und die Rechtssicherheit zu stärken. Gerade zu diesem Zweck sieht Artikel 1 Absatz 1 des Übereinkommens die Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts – eines einheitlichen Gerichts – vor. Diese Erwägungen spiegeln die Auffassung des Vorbereitenden Ausschusses zur Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts, der von den Vertragsmitgliedstaaten einberufen wurde, wider (siehe das Dokument „Interpretative note – Consequences of the application of Article 83 UPCA“¹⁾).

Artikel 83 Absatz 3 des Übereinkommens sieht eine zusätzliche Ausnahmeregelung vor. Danach kann der Inhaber oder Anmelder eines europäischen Patents, das insbesondere vor Ablauf der oben genannten Übergangszeit erteilt oder beantragt worden ist, sowie ein Inhaber eines ergänzenden Schutzzertifikats, das zu einem durch ein europäisches Patent geschützten Erzeugnis erteilt worden ist, die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts ausschließen, wenn noch keine Klage vor dem Einheitlichen Patentgericht erhoben worden ist. Dies erfolgt durch Mitteilung über die Inanspruchnahme dieser Ausnahmeregelung gegenüber der Kanzlei des Einheitlichen Patentgerichts spätestens einen Monat vor Ablauf der Übergangszeit. Geschieht dies, so sind mangels ausschließlicher Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts die nationalen Gerichte der Vertragsmit-

¹⁾ Internet: <http://www.unified-patent-court.org/news/71-interpretative-note-consequences-of-the-application-of-article-83-upca>

gliedstaaten weiter zuständig. Die nationalen Gerichte wenden auch in diesem Ausnahmefall die nationalen Vorschriften an, nicht hingegen das Übereinkommen. Zur Begründung wird auf die vorstehenden Ausführungen im Zusammenhang mit der Übergangszeit nach Artikel 83 Absatz 1 des Übereinkommens Bezug genommen.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 15 Absatz 2 IntPatÜbkG)

Die Neuregelung in Artikel II § 15 Absatz 2 IntPatÜbkG entspricht der Vorgabe in Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012. Sie stellt sicher, dass es nicht zu einer Kollision der Schutzrechte, und zwar des europäischen Patents und des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung, kommen kann. Wird die einheitliche Wirkung des europäischen Patents beantragt und tritt sie später ein, so ist diese maßgeblich. Denn aus Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 ergibt sich, dass es in diesem Fall kein paralleles Schutzrecht alleine auf der Grundlage des EPÜ mit Wirkung für den Hoheitsbereich der einzelnen Vertragsstaaten – etwa die Bundesrepublik Deutschland – geben kann.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG)

In Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG wird der Sonderfall der Fälligkeit der Jahresgebühren im Falle der Zurückweisung des Antrags des Inhabers eines europäischen Patents auf einheitliche Wirkung geregelt. Wird der Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen, so besteht das Interesse des Patentinhabers in der Regel darin, sein Schutzrecht in Form eines europäischen Patents aufrechtzuerhalten. Um dies zu erreichen, muss der Inhaber rechtzeitig die Jahresgebühren entrichten, und zwar für das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent nach den nationalen Vorschriften an das DPMA, vgl. Artikel II § 7 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG. Hierbei hat der Inhaber Zahlungsfristen nach dem Patentkostengesetz zu beachten. Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG stellt sicher, dass diese Fristen nicht ablaufen, bevor endgültig feststeht, dass der Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen worden ist. Dies kann erst nach Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens gegen die Entscheidung des EPA vor dem nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe i des Übereinkommens zuständigen Einheitlichen Patentgericht der Fall sein. Anknüpfungspunkte für die Bestimmung der Fälligkeit zur Zahlung der Jahresgebühren sind daher nach Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG die Zustellung der Entscheidung des EPA oder bei einer Klage nach Artikel 32 des Übereinkommens die Zustellung der Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts, die Rechtskraft erlangt. Ergibt sich nach § 3 Absatz 2 Satz 1 des Patentkostengesetzes zugunsten des Patentinhabers eine spätere Fälligkeit, so ist diese maßgeblich.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 16 IntPatÜbkG)

Artikel II § 16 IntPatÜbkG hat Zwangslizenzen an einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung zum Gegenstand. Der zehnte Erwägungsgrund der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 macht deutlich, dass solche Zwangslizenzen dem Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet unterliegen. Das bedeutet, dass Zwangslizenzen an europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt werden können, und zwar in dem national vorgesehenen Verfahren. Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung sind insoweit wie nationale Patente zu behandeln.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 17 IntPatÜbkG)

Artikel II § 17 IntPatÜbkG stellt klar, dass § 20 Absatz 1 Nummer 1 PatG auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung nicht anwendbar ist. Diese Klarstellung ist aus folgenden Gesichtspunkten erforderlich: § 20 Absatz 1 Nummer 1 PatG bestimmt, dass das (nationale) Patent erlischt, wenn der Patentinhaber darauf durch schriftliche Erklärung an das DPMA verzichtet. Das Erlöschen des Patents wegen eines Verzichts ist in das vom DPMA geführte Register einzutragen, § 30 Absatz 1 Satz 2 PatG. Die Verordnung (EU)

Nr. 1257/2012 sieht den Verzicht auf ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung nicht ausdrücklich vor. Der Verzicht soll auch nicht auf dem Umweg über Artikel 7 Absatz 1 dieser Verordnung nach deutschem materiellen Recht (§ 20 PatG) und deutschem Verfahrensrecht (etwa § 30 PatG) behandelt werden. Dies würde nämlich zu Inkonsistenzen führen: Denn nicht das DPMA, sondern das EPA ist für die Verwaltung von Anträgen von Inhabern europäischer Patente mit einheitlicher Wirkung und die Verwaltung des Registers für den einheitlichen Patentschutz nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und b der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 zuständig. Außerdem kann das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erlöschen, Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012. Dies wäre bei Anwendung des § 20 Absatz 1 Nummer 1 PatG nicht der Fall. Daher wird durch § 17 IntPatÜbkG klargestellt, dass der Verzicht auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung nicht § 20 Absatz 1 Nummer 1 PatG unterfällt.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 IntPatÜbkG)

Die Neuregelung in Artikel II § 18 IntPatÜbkG schlägt als Ausgleich für die Möglichkeit des Doppelschutzes einen Schutzmechanismus für Beklagte vor. Damit soll den Bedenken Rechnung getragen werden, wonach der Doppelschutz eine doppelte Inanspruchnahme ermögliche (vgl. insoweit die Ausführungen des Gesetzgebers bei der Einführung des Doppelschutzverbots, BIPMZ 1976, 322, 327).

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 Absatz 1 IntPatÜbkG)

Artikel II § 18 Absatz 1 IntPatÜbkG schlägt die Einführung der Einrede der doppelten Inanspruchnahme vor. Diese Einrede soll der beklagten Partei in Verletzungsverfahren vor den deutschen Gerichten zustehen. Nur in diesen Verletzungsverfahren besteht ein erhöhtes Schutzbedürfnis der beklagten Partei.

Die Vorschrift setzt einen Doppelschutz durch ein nationales Patent und ein europäisches Patent oder ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung voraus. Gegenstand beider Schutzrechte muss eine Erfindung sein, die demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger mit dem gleichen Zeitrang erteilt worden ist.

Außerdem regelt die Vorschrift die Situation, in der vor einem nationalen Gericht ein Verfahren wegen Verletzung oder drohender Verletzung eines nationalen Patents eingeleitet wird und vor dem Einheitlichen Patentgericht das europäische Patent oder das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung Gegenstand eines rechtshängigen oder rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens ist. Es wird auch die Situation erfasst, in der das deutsche Gericht zuerst angerufen wird.

In den Verfahren vor dem nationalen Gericht und vor dem Einheitlichen Patentgericht muss Parteiidentität auf Kläger- und Beklagtenseite bestehen. Nur dann erscheint die doppelte Inanspruchnahme der beklagten Partei nicht gerechtfertigt. Fälle, in denen die Parteiidentität über Strohmankonstruktionen umgangen werden soll, können unter Heranziehung der Grundsätze von Treu und Glauben gelöst werden. Die Vorschrift ist insoweit an § 145 PatG angelehnt.

Das Verfahren vor dem deutschen Gericht muss dieselbe oder eine gleichartige Handlung betreffen wie dasjenige vor dem Einheitlichen Patentgericht. Durch diese Voraussetzung wird klargestellt, dass die angegriffene Ausführungsform in dem nationalen Verfahren und in demjenigen vor dem Einheitlichen Patentgericht vollständig oder weitgehend identisch sein muss. Ob Letzteres zu bejahen ist, ist – ähnlich wie im Zusammenhang mit § 145 PatG – einer wertenden Beurteilung zu unterziehen.

Die Einrede ist als prozesshindernde Einrede ausgestaltet, die zur Unzulässigkeit führt. Insoweit besteht ebenfalls eine Parallelität zu § 145 PatG. Die Unzulässigkeit greift aber nur

ein, soweit das nationale Patent und das europäische Patent bzw. das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung dieselbe Erfindung schützen.

Schließlich setzt die Einrede voraus, dass die beklagte Partei die doppelte Inanspruchnahme bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung rügt. Die beklagte Partei muss sich also ausdrücklich auf die Einrede berufen. Insoweit ist die Vorschrift § 145 PatG und in ihrem Wortlaut § 1032 ZPO nachgebildet. Dadurch, dass die Einrede der doppelten Inanspruchnahme verzichtbar ist, erhält die beklagte Partei die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie das Verfahren vor dem deutschen Gericht fortsetzen möchte.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 Absatz 2 IntPatÜbkG)

Nach der vorgeschlagenen Regelung können deutsche Gerichte in Fällen des Artikels II § 18 Absatz 1 IntPatÜbkG das Verfahren in allen Instanzen aussetzen, um den Einzelfall angemessen behandeln zu können. Im Übrigen, insbesondere nach Abschluss des deutschen Verfahrens, ist auch das Einheitliche Patentgericht aufgerufen, eine Lösung für den Fall der doppelten Inanspruchnahme zu finden.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 Absatz 3 IntPatÜbkG)

Durch die vorgeschlagene Änderung werden Artikel II § 18 Absatz 1 und Absatz 2 IntPatÜbkG für ergänzende Schutzzertifikate zur Anwendung gebracht.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 18 Absatz 4 IntPatÜbkG)

Artikel II § 18 Absatz 4 IntPatÜbkG bestimmt, dass Artikel II § 18 Absatz 1 und Absatz 2 IntPatÜbkG nicht für vorläufige oder sichernde Maßnahmen gelten sollen. Hierdurch wird sichergestellt, dass der durch Schnelligkeit gekennzeichnete einstweilige Rechtsschutz nicht beeinträchtigt wird.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 IntPatÜbkG passt das deutsche Recht an die Vorgaben des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts zur Vollstreckung der Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts an.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 Absatz 1 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 1 IntPatÜbkG greift die Vorgaben des Übereinkommens in Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 auf. Diese Vorschrift bestimmt, dass Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts in allen Vertragsmitgliedstaaten vollstreckbar sind. Einer gesonderten Klauselerteilung nach deutschem Vollstreckungsrecht bedarf es dabei nicht. Denn Artikel 82 Absatz 1 Satz 2 des Übereinkommens regelt, dass die Anordnung zur Vollstreckung einer Entscheidung der Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts beigelegt wird.

Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG erklärt die Vorschriften über die Zwangsvollstreckung inländischer Entscheidungen für sinngemäß anwendbar, soweit nicht Sonderbestimmungen in Artikel II § 19 Absatz 3 und 4 IntPatÜbkG enthalten sind. Damit entspricht Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG den Vorgaben des Artikels 82 Absatz 3 des Übereinkommens, wonach das Vollstreckungsverfahren unbeschadet des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts dem Recht des Vertragsmitgliedstaates unterliegt, in dem die Vollstreckung erfolgt. Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts werden unter den gleichen Bedingungen vollstreckt wie Entscheidungen, die in dem Vertragsmitgliedstaat, in dem die Vollstreckung erfolgt, ergangen sind.

Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 3 IntPatÜbkG stellt klar, dass speziellere Vorschriften des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts vorrangig anzuwenden sind. Dies folgt aus Artikel 82 Absatz 3 Satz 1 des Übereinkommens.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 Absatz 2 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 Absatz 2 Satz 1 IntPatÜbkG bestimmt, dass die Zwangsvollstreckung nur dann beginnen darf, wenn der Eintritt der für die Vollstreckung erforderlichen Voraussetzungen durch in deutscher Sprache errichtete oder übersetzte Urkunden belegt ist. Hierdurch wird gewährleistet, dass die deutschen Vollstreckungsorgane insbesondere bei fremdsprachigen Titeln von Zweifeln und Unsicherheiten entlastet werden und die Vollstreckung auf einer sicheren Rechtsgrundlage erfolgen kann.

Artikel II § 19 Absatz 2 Satz 2 IntPatÜbkG enthält weitere Vorgaben für die Erstellung der Übersetzung in die deutsche Sprache. Die Vorschrift ist § 1113 ZPO nachgebildet, der die parallele Problematik in Bezug auf die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel-Ia-Verordnung) betrifft.

Die Kosten etwaiger Übersetzungen werden nach Artikel II § 19 Absatz 2 Satz 3 IntPatÜbkG dem Vollstreckungsgläubiger auferlegt, da er dafür Sorge tragen muss, dass die Voraussetzungen für die Vollstreckung geschaffen und dargelegt sind.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 Absatz 3 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 Absatz 3 IntPatÜbkG enthält eine Zuständigkeitsregel. Diese Regel verfolgt das Ziel, vollstreckungsrechtliche Anträge und Rechtsbehelfe mit starkem Bezug zum patentrechtlichen Erkenntnisverfahren bei bestimmten Gerichten zu konzentrieren, um eine Spezialisierung zu ermöglichen und eine Zersplitterung der Rechtslage durch eine Vielzahl zuständiger Gerichte mit möglicherweise widersprüchlichen Entscheidungen zu vermeiden.

Zu diesen Anträgen und Rechtsbehelfen gehören Anträge nach §§ 887, 888 ZPO auf Vollstreckung von Ansprüchen auf vertretbare und nicht vertretbare Handlungen, Anträge gemäß § 890 ZPO auf Erzwungung von Unterlassungen und Duldungen sowie Vollstreckungsabwehrklagen nach § 767 ZPO. In diesen Fällen sieht die ZPO die Zuständigkeit des Prozessgerichts des ersten Rechtszuges vor. Da dies das Einheitliche Patentgericht wäre, ist diese Zuständigkeit durch eine solche bestimmter deutscher Gerichte zu ersetzen.

Die vorgeschriebene sachliche Zuständigkeit folgt der Konzentrationsbestimmung des § 143 Absatz 1 und 2 PatG: Für die in Artikel II § 19 Absatz 3 Satz 1 IntPatÜbkG erwähnten Anträge und Klagen sind die Landgerichte zuständig, und zwar ohne Rücksicht auf den Streitwert. Haben die Länder die Zuständigkeit für Patentstreitsachen nach § 143 Absatz 2 PatG bestimmten Landgerichten zugewiesen, so gilt diese Zuweisung sinngemäß. Hierdurch wird eine Konzentrationswirkung wie in Patentstreitsachen erreicht.

Die Regelung der örtlichen Zuständigkeit ist an § 1086 Absatz 1 ZPO angelehnt, der auf den Wohnsitz oder den Sitz des Schuldners, hilfsweise auf den Ort der Zwangsvollstreckung, abstellt. Dadurch wird die örtliche und sachliche Nähe des Vollstreckungsorgans bzw. des Gerichts zur jeweiligen Zwangsvollstreckungsmaßnahme gewahrt. Außerdem bildet § 1086 Absatz 1 ZPO den Anknüpfungspunkt für weitere Vorschriften innerhalb der ZPO, die die vergleichbare Problematik regeln, dass ein im Inland vollstreckungsfähiger Titel von einem ausländischen Gericht errichtet wurde und es daher an einem deutschen Prozessgericht des ersten Rechtszuges fehlt. Hierzu gehören §§ 1096 Absatz 2, 1109 Absatz 2 und § 1117 Absatz 1 ZPO.

Der Umstand, dass der nach Artikel II § 19 Absatz 3 IntPatÜbkG bestimmte Gerichtsstand ausschließlich ist, ergibt sich bereits aus Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG in Verbindung mit § 802 ZPO. Eine Klarstellung ist daher entbehrlich.

Einer über Artikel II § 19 Absatz 3 IntPatÜbkG hinausgehenden Zuständigkeitsregel bedarf es nicht. Für vollstreckungsrechtliche Anträge und Rechtsbehelfe ohne starken Bezug zum Erkenntnisverfahren gilt die allgemeine Verweisregel des Artikels II § 19 Absatz 1 Satz 2 IntPatÜbkG. Bei diesen Anträgen und Rechtsbehelfen bedarf es keiner Konzentration der Zuständigkeiten, weil patentspezifische Rechtsfragen nicht im Vordergrund stehen.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 19 Absatz 4 IntPatÜbkG)

Artikel II § 19 Absatz 4 IntPatÜbkG stellt klar, dass eine Ausweitung der Präklusion nach § 767 Absatz 2 ZPO auf gerichtliche Vergleiche – im Unterschied zu § 1086 Absatz 2 ZPO – nicht geboten ist. Nach Artikel 82 Absatz 3 Satz 2 des Übereinkommens werden Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts unter den gleichen Bedingungen vollstreckt wie Entscheidungen, die in dem Vertragsmitgliedstaat, in dem die Vollstreckung erfolgt, ergangen sind. Eine Präklusion von Einwendungen ist daher bei entsprechenden Titeln wie gerichtlichen Vergleichen nicht gerechtfertigt. Dies ist auch sachgerecht, weil die Berechtigung des Anspruchs in diesen Fall noch nicht gerichtlich überprüft worden ist.

Die Vorschrift erstreckt sich nicht auf öffentliche Urkunden, da Artikel 82 Absatz 3 Satz 2 des Übereinkommens diese nicht ausdrücklich erwähnt. Insoweit weicht das Übereinkommen etwa von der Brüssel-Ia-Verordnung ab, wo die Vorschrift des Artikels 41 Absatz 1 Satz 2 auf öffentliche Urkunden gemäß Artikel 58 Absatz 1 Unterabsatz 2 sinngemäß anzuwenden ist. Diese Verordnung ist in der Bundesrepublik Deutschland im Grundsatz auf die Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts gemäß Artikel 71d Absatz 1 Satz 2 nicht anwendbar. Für die Bundesrepublik Deutschland als Unterzeichnerstaat des Übereinkommens gelten vielmehr die Bestimmungen des Übereinkommens selbst.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 20 IntPatÜbkG)

Artikel II § 20 IntPatÜbkG gewährleistet, dass bestimmte Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts im Inland begetrieben werden können.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 20 Absatz 1 IntPatÜbkG)

Nach Artikel II § 20 Absatz 1 IntPatÜbkG sind Vorschriften der JBeitO auf die Beitreibung von Ordnungs- und Zwangsgeldern sowie der sonstigen dem § 1 Absatz 1 JBeitO entsprechenden Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts sinngemäß anwendbar.

Damit entspricht die Neuregelung Artikel 82 Absatz 1, 3 und 4 des Übereinkommens sowie den ergänzenden Bestimmungen in der nach Maßgabe des Übereinkommens zu erlassenden Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts. Denn Artikel 82 Absatz 4 Satz 1 des Übereinkommens bestimmt, dass eine Partei, die einer Anordnung des Einheitlichen Patentgerichts nicht Folge leistet, mit an das Gericht zu zahlenden Zwangsgeldern belegt werden kann. Ergänzend sieht der Entwurf der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts *[Fundstelle noch unbekannt]* eine dem Artikel 82 Absatz 4 des Übereinkommens entsprechende Vorschrift für Zeugen in Regel 179 Absatz 2 vor. Diese Regel ist sinngemäß auf Sachverständige der Parteien nach Regel 181 Absatz 1 und auf gerichtlich bestellte Sachverständige nach Regel 188 des Entwurfs der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts anwendbar. Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts sind nach Maßgabe des Artikels 82 Absatz 1 Satz 1 des Übereinkommens in allen Vertragsmitgliedstaaten vollstreckbar. Das Vollstreckungsverfahren unterliegt nach Artikel 82 Absatz 3 Satz 1 des Übereinkommens unbeschadet des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts dem Recht des Vertragsmitgliedstaates, in

dem die Vollstreckung erfolgt. Dabei ist der Begriff der Vollstreckung weit zu verstehen und umfasst auch die Vollstreckung der Ansprüche des Einheitlichen Patentgerichts. Für derartige Beitreibungen ist im Inland die JBeitO maßgeblich.

Artikel II § 20 Absatz 1 IntPatÜbkG nimmt nicht nur Bezug auf Ordnungs- und Zwangsgelder, sondern ebenfalls auf weitere Ansprüche, die denjenigen in § 1 Absatz 1 JBeitO entsprechen. Durch diese Bezugnahme wird dafür Sorge getragen, dass Ansprüche wie solche im Falle der Rückzahlung von Prozesskostenhilfe (Regel 382 des Entwurfs der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts), der Beitreibung von Gerichtskosten des Einheitlichen Patentgerichts oder der Rückzahlung zu viel gezahlter Beträge mit erfasst werden.

Die Neuregelung stellt im Übrigen – wie auch Artikel II § 19 Absatz 1 Satz 3 IntPatÜbkG – klar, dass speziellere Vorschriften des Übereinkommens und der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts Vorrang genießen. Dies folgt aus Artikel 82 Absatz 3 Satz 1 des Übereinkommens.

Zu Nummer 5 (Artikel II § 20 Absatz 2 IntPatÜbkG)

Artikel II § 20 Absatz 2 IntPatÜbkG enthält eine Regelung zur Zuständigkeit der beitreibenden Behörde. Vollstreckungsbehörde für Ansprüche nach Absatz 1 der Vorschrift ist das BfJ. Die Regelung ist § 2 Absatz 2 JBeitO aufgrund der vergleichbaren Interessenlage nachgebildet. Hierdurch wird der Aufgabenkreis des BfJ erweitert.

Zu Nummer 6

Artikel X Nummer 3 IntPatÜbkG bestimmt, dass wichtige Änderungen im Zusammenhang mit dem neuen europäischen Patentsystem im Bundesgesetzblatt bekanntzumachen sind. Hierbei handelt es sich um Änderungen der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts, die Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts und ihre Änderungen.

Zu Nummer 7

Die Übergangsregel bestimmt aus Gründen der Rechtssicherheit, dass das neue System des Doppelschutzes und Doppelschutzverbots nur für solche nationalen Patente gilt, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens veröffentlicht worden ist. Dementsprechend gilt das bisherige Recht für diejenigen nationalen Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens veröffentlicht worden ist. Hieraus folgt, dass für ergänzende Schutzzertifikate, für die nach Maßgabe des Artikels II § 18 Absatz 3 IntPatÜbkG der Doppelschutz ermöglicht wird, der Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Grundpatents entscheidend ist.

Zu Artikel 2 (Änderung des Patentgesetzes)

Da das Übereinkommen die Zuständigkeit für Gerichtsverfahren über europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung weitgehend auf das Einheitliche Patentgericht übertragen wird, ist es erforderlich, in dem vom DPMA geführten Register den Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents und den Tag des Eintritts der Wirkung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung einzutragen. Auf diese zwei Zeitpunkte beziehen sich Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012. § 30 Absatz 1 PatG wird dementsprechend um einen neuen Satz 3 ergänzt.

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)

Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Zu Absatz 1

Nach Artikel 3 Absatz 1 tritt Artikel 1 Nummer 1 und Nummer 3 am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft. Diese Nummern betreffen die Änderung der Überschrift des IntPatÜbkG sowie die Einfügung der Überschrift zu Artikel II § 6a IntPatÜbkG.

Zu Absatz 2

Im Übrigen tritt das Gesetz dann in Kraft, wenn das Übereinkommen in Kraft tritt. Der Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.