22. Mai 2014,
überarbeitete Fassung vom 25. September 2014.
www.stjerna.de

Die europäische Patentreform – Prof. Tilmann, der römische Gott Janus und die Voraussetzungen des Artikels 118 (1) AEUV

Rechtsanwalt Dr. Ingve Björn Stjerna, LL.M., Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Düsseldorf

Der Beitrag gibt die persönliche Meinung des Autors wieder.

Während die Vorbereitungen für die Implementierung des „Einheitspatent-Pakets" voranschreiten, wird parallel intensiv daran gearbeitet, die Nutzer für das neue System zu gewinnen. Allerdings verbleiben Risiken. Neben der zahlreichen Ausoptierung („Opt-out") europäischer Patente aus dem neuen System könnten auch die beim Europäischen Gerichtshof anhängigen Nichtigkeitsklagen Spaniens gegen die Verordnungen zum „Einheitspatent" und den diesbezüglichen Sprachregelungen für Probleme sorgen. Prof. *Winfried Tilmann*, einer der Wegbereiter des „Einheitspatent"-Systems, hat Anfang 2014 in sehr ungewöhnlicher Form zu diesen Klagen Stellung genommen. Diese Äußerung, die offenbar durch das Bundesjustizministerium zumindest gefördert wurde, und die von ihm dabei zu den Anforderungen der Rechtsgrundlage der „Einheitspatent"-Verordnung, Art. 118 (1) AEUV, vertretene Ansicht sollen Thema dieses Beitrags sein.

I. Der Einsatz von Prof. Tilmann für das „Einheitspatent"-Paket

Prof. *Winfried Tilmann* ist Rechtsanwalt und Professor an der Universität Heidelberg. Er ist Gründungsmitglied der Sozietät Hogan Lovells, einer führenden deutschen Kanzlei für Patentverletzungsrecht, wo er nach seinem altersbedingten Ausscheiden aus der Partnerschaft Of Counsel ist. Vor Aufnahme seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt im Jahr 1979 war er Richter am Landgericht Mannheim und arbeitete im Bundesjustizministerium.

In der Einleitung der Festschrift zu seinem 65. Geburtstag im Jahr 2003 wird Prof. *Tilmann* als „einflussreicher Rechtspolitiker" bezeichnet. Als solcher hat er sich von Anfang an mit einer ungewöhnlichen Intensität und einer unerschütterlichen Sympathie für das „Einheitspatent"-Projekt eingesetzt, er ist eine der Galionsfiguren desselben. Häufig aus der Position eines vermeintlich neutralen Beobachters agierend, hat er das „Patentpaket" während aller Phasen des Gesetzgebungsverfahrens in unzähligen Vorträgen, Stellungnahmen und Artikeln gepriesen, es gegen Kritik verteidigt und Bedenken zumeist als unberechtigt und übertrieben abgetan. Als Mitglied des Redaktionsausschusses wirkt er maßgeblich an der Entwicklung der Verfahrensregeln des Einheitlichen Patentgerichts mit.

Dieses Engagement findet auch in der aktuellen Phase der Implementierung des Beschlossenen seine Fortsetzung. Zuletzt hatte sich Prof. *Tilmann* verstärkt darum bemüht, den Berechtigten die Ausübung ihres Rechts auf Ausoptierung aus der „Einheitspatent"-Gerichtsbarkeit auszureden und hatte in seinem in Deutschland[1] und Großbritannien[2] publizierten Aufsatz „The Transitional Period of the Agreement on a Unified Patent Court" vor den vermeintlichen Gefahren einer Ausoptierung gewarnt. Ähnlich engagiert hatte er sich Anfang des Jahres für die Verteidigung der „Einheitspatent"-Verordnungen gegen die hiergegen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) anhängigen Klagen eingesetzt. Die letztgenannten Aktivitäten sollen nachfolgend näher betrachtet werden.

II. Die öffentliche Bewertung der Klageschrift im Verfahren C-146/13 durch Prof. Tilmann

Bei all den eingeleiteten Vorbereitungen und Maßnahmen zur Implementierung des „Einheitspatent"-Systems sollten die beiden Nichtigkeitsklagen Spaniens gegen die „Einheitspatent"-Verordnung (VO 1257/12) und die Verordnung zu den diesbezüglichen Sprachenregelungen (VO 1260/12) nicht in Vergessenheit geraten, die momentan beim EuGH anhängig sind (Az. C-146/13 und C-147/13). Mit dem Ausgang dieser Verfahren steht und fällt auch die Implementierung des „Einheitspatent"-Systems. Vielleicht verspürte man auf Seiten der politisch Verantwortlichen zwischenzeitlich ein gewisses Unbehagen dabei, die Umsetzung des Beschlossenen weiter voranzutreiben, während der EuGH über die Rechtmäßigkeit eines grundlegenden Teils desselben, der beiden Verordnungen, erst noch zu befinden hat.

1. Der Artikel in EIPR 2014, 4 ff.

Jedenfalls griff Prof. *Tilmann* Anfang 2014 zu einer sehr ungewöhnlichen Maßnahme der Unterstützung des „Einheitspatent-Pakets" gegen diese Klagen. So unterzog er die – naturgemäß nicht-öffentlich zugängliche – Klageschrift Spaniens im Verfahren C-146/13 und die darin vorgebrachten Argumente in einem Beitrag für die Fachzeitschrift „European Intellectual Property Review" im Januar 2014 einer detaillierten Analyse und Bewertung.[3] Er kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die Klage Spaniens keinerlei tragfähige Argumente enthalte, weshalb es auch nicht nötig sei, vor der

[1] Mitt 2014, 58 ff.
[2] JIPLP, online veröffentlicht am 25.04.2014.
[3] vgl. *Tilmann*, „Spain's action against the EU patent package", EIPR 2014, 4 ff.

weiteren Implementierung des internationalen Übereinkommens zum Einheitlichen Patentgericht zunächst die Entscheidung des EuGH abzuwarten:[4]

> *"Spain does not appear to present any valid arguments for its requests. Therefore action C-146/13 does not provide any reason why the preparatory work on the implementation of the UPC Agreement, or the ratification process of the participating Member States regarding the UPC Agreement should be postponed or slowed. Of course, the final word belongs to the court."*

Diese Schlussfolgerung soll entsprechend für das Verfahren C-147/13 gelten.[5]

Ungeachtet des Inhalts dieses Beitrags ist ein solches Vorgehen im Hinblick auf den gebotenen Respekt vor den anhängigen Verfahren und dem Entscheidungsfindungsprozess des Gerichts sehr ungewöhnlich. Ein Verfahrensdokument wie die spanische Klageschrift während des laufenden Rechtsstreits einer bis ins Detail gehenden öffentlichen Untersuchung und Bewertung zu unterziehen, dürfte – jedenfalls aus deutscher Sicht – ein beispielloser Vorgang sein. Es ist nicht anzunehmen, dass das Gericht den hierdurch auf es ausgeübten Druck sonderlich begrüßen wird.

2. „Bestellung" des Artikels durch das Bundesjustizministerium?

Auf meine schriftliche Anfrage, ob denn die von ihm abgehandelte spanische Klageschrift veröffentlich worden sei, verwies mich Prof. *Tilmann* an das Bundesministerium der Justiz (BMJ), die Schriftsätze seien ihm vertraulich übermittelt worden. Auf mein geäußertes Unverständnis darüber, dass er diese während eines laufenden Verfahrens und offenbar ungeachtet der behaupteten Vertraulichkeit öffentlich diskutiert, merkte er an:

> *„Mein Aufsatz dient als Beitrag im Verfahren. Der EuGH nimmt ja keine amicus curiae letters an. Einen früheren in einer anderen Sache hatte er zurückgesandt. Dass ich die mir zu diesem Zweck vertraulich gegebenen Unterlagen nicht weitergeben kann, bitte ich zu verstehen."*

Um eine Weitergabe der Dokumente hatte ich nie gebeten, gleichwohl warf diese Aussage weitere Fragen auf, klingt sie doch sehr danach, dass seitens des BMJ offenbar Dokumente aus einem laufenden Verfahren beim EuGH an Dritte weitergereicht werden, damit diese im Sinne des politisch gewünschten Ausgangs auf dieses Verfahren einwirken können.

Ich wandte mich daher per E-Mail an die für das Thema „Einheitspatent" zuständigen Mitarbeiter im BMJ, die Herren *Stefan Walz* und *Johannes Karcher*. Herr *Karcher* ist auch „Koordinator" der Arbeitsgruppe „Rechtsrahmen" des vorbereitenden Ausschusses des Einheitlichen Patentgerichts, die u. a. für die Finalisierung der – wie erwähnt auch von Prof. *Tilmann* erarbeiteten – Verfahrensregeln zuständig ist. Ich bat sie unter Übermittlung meiner Korrespondenz mit Prof. *Tilmann* um Stellungnahme, ob mein diesbezügliches Verständnis zutrifft, dass das BMJ Prof. *Tilmann* die Klageschrift aus dem Verfahren C-146/13 zum Zweck der Kommentierung zur Verfügung gestellt hat.

Prof. *Tilmann*, der meine Anfrage in Kopie erhalten hatte, erklärte, es handle sich um ein Missverständnis. Die Unterlagen seien ihm vertraulich zur Kenntnisnahme zugeleitet worden, und nicht zum Zweck der Äußerung; diese sei allein seine Entscheidung gewesen. Die Worte *„zu diesem Zweck"* in seiner oben wiedergegebenen Aussage bezögen sich nicht auf das Leisten eines Verfahrensbeitrags, sondern auf einen von ihm selbst gewählten Zweck. Dieser wurde nicht weiter erläutert. Ich bat ihn daraufhin um Erlaubnis, meine Korrespondenz mit ihm veröffentlichen zu dürfen, um interessierten Dritten die Gelegenheit zu geben, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Er trat einer Veröffentlichung ausdrücklich entgegen.

Herr *Walz* nahm für das BMJ Stellung und beantwortete meine Frage vielsagend wie folgt:

> *„Das BMJ hat die spanische Klageschrift aus dem Verfahren C-146/13 Herrn Prof. Tilmann nicht zum Zweck einer veröffentlichten Kommentierung zur Verfügung gestellt."*

Ein Amicus Curiae Letter wird üblicherweise nicht veröffentlicht, die Weiterleitung zum Zweck der Kommentierung wurde gar nicht erst bestritten. Meine Bitte, die Antwort veröffentlichen zu dürfen, blieb unbeantwortet. Allerdings gebietet das öffentliche Interesse an der Thematik „Einheitspatent" und den diesbezüglichen Hintergründen zumindest die Veröffentlichung der obenstehenden Zitate.

Meine E-Mail-Korrespondenz mit Prof. *Tilmann* und Herrn *Walz* ist abrufbar auf www.stjerna.de, nicht von mir stammende Inhalte sind geschwärzt. Die vollständige Korrespondenz ist abrufbar unter www.stjerna.de.

3. Prof. Tilmanns Tätigkeit für das Bundesjustizministerium

Ich erinnerte mich in diesem Zusammenhang an ein Schreiben, dass ich vor einiger Zeit auf dem IPKat-Blog gelesen hatte und in dem die Sozietät Hogan Lovells gegenüber dem European Scrutiny Committee des britischen House of Commons im Zusammenhang mit dessen Untersuchung „The Unified Patent Court: help or hindrance?" klargestellt hatte, die dort von Prof. *Tilmann* geäußerten Ansichten seien seine persönlichen und nicht die von Hogan Lovells.[6] Beiläufig war darin ausgeführt worden, Prof. *Tilmann* sei neben seiner Of Counsel-Tätigkeit für die Kanzlei auch Berater des Bundesjustizministeriums. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Prof. *Tilmann* in seinen zahlreichen Äußerungen zum "Einheitspatent" üblicherweise als Rechtsanwalt und/oder Universitätsprofessor auftritt, was

[4] a.a.O., S. 8.
[5] a.a.O., S. 4.
[6] Das Schreiben und eine nähere Erläuterung ist abrufbar auf dem IPKat Blog unter bit.ly/2QA1YIb.

seinen Kommentaren einen eher neutralen Anstrich verleiht. Ist er daneben noch als Berater für das BMJ tätig, sollte dies schon im Hinblick auf die Bedeutung dieses Umstands für die Interpretation und Bewertung seiner Aussagen offengelegt werden.

Ich fragte daher im April 2014 bei Prof. *Tilmann* an, ob er die in dem Schreiben erwähnte Beratertätigkeit gegenwärtig noch ausübe. Er antwortete, neben seiner Mitgliedschaft im Redaktionsausschuss für die Verfahrensregeln des Patentgerichts habe er *„keine Funktion"*. Meine Frage, wann die besagte Beratertätigkeit geendet habe, ließ er unbeantwortet.

Ich wandte mich daraufhin erneut an die Herren *Walz* und *Karcher* vom BMJ und bat um Bestätigung, dass Prof. *Tilmann* aktuell nicht mehr als Berater des BMJ tätig ist und – bejahendenfalls – um Auskunft, wann seine Beratertätigkeit geendet hat. Herr *Walz* teilte mit, einen förmlichen Status als „Berater des BMJ" gebe es nicht, allerdings lasse sich das Ministerium von *„zahlreichen Praktikern aus der Patentcommunity"* beraten. Zu diesem Personenkreis gehöre auch Prof. *Tilmann*, dies insbesondere hinsichtlich seiner Funktion im Redaktionsausschuss für die Verfahrensregeln.

Diese Aussage ist mit derjenigen von Prof. *Tilmann* insoweit kompatibel, als es sich bei der Beratertätigkeit demnach nicht um eine „Funktion" handelt. Der Umstand, dass die besagte Beratertätigkeit gleichwohl anzudauern scheint, erklärt vielleicht, warum Prof. *Tilmann* meine Nachfrage unbeantwortet ließ. Wenn das BMJ einräumt, Dokumente aus laufenden Gerichtsverfahren zum Zweck der Kommentierung an Prof. *Tilmann* weitergegeben zu haben und dieser als Berater des BMJ fungiert, stellt sich die Frage, ob das Ministerium derartige Kommentierungen nicht möglicherweise auch zu anderen Fragen des „Einheitspatents" in Auftrag gibt, um durch solche Äußerungen von Praktikerseite Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen.

Meine E-Mail-Korrespondenz mit Prof. *Tilmann* und Herrn *Walz* ist abrufbar auf www.stjerna.de, nicht von mir stammende Inhalte sind geschwärzt. Die vollständige Korrespondenz ist abrufbar unter www.stjerna.de.

4. Zwischenfazit

Diese Vorgänge fügen sich nahtlos in die Reihe der Merkwürdigkeiten ein, welche die Schaffung des „Einheitspatents und der zugehörigen Gerichtsbarkeit schon bislang begleiteten[7] und die das Vertrauen der Fachkreise in das neue System nicht gerade fördern dürften. Ungeachtet der Hoffnung und des Vertrauens, dass der EuGH den Aufsatz von Prof. *Tilmann* und die von ihm darin geäußerten Positionen zutreffend einzuschätzen und zu würdigen wissen wird, zeigen die Hintergründe dieser Publikation die fragwürdigen Mittel, die nach wie vor eingesetzt werden, um das „Einheitspatent"-System um nahezu jeden Preis durchzusetzen.

III. Prof. Tilmanns Position zu den Anforderungen von Artikel 118 (1) AEUV

An dem besagten Aufsatz in EIPR 2014, 4 ff. erstaunt allerdings auch die inhaltliche Positionierung Prof. *Tilmanns* zu einem in dem Verfahren C-146/13 wesentlichen Aspekt, nämlich der Frage, ob die „Einheitspatent"-Verordnung die Anforderungen erfüllt, um auf die Rechtsgrundlage des Art 118 (1) AEUV gestützt werden zu können. Denn die von ihm zuletzt vertretene Ansicht scheint nicht unbedingt mit der Position übereinzustimmen, die er früher hierzu eingenommen hatte.

1. Der Streit um die früheren Artikel 6 bis 8 und ihre Bedeutung für die Rechtsgrundlage

Den Hintergrund dieser Frage bildet die hinreichend bekannte Auseinandersetzung um die ehemaligen Art. 6 bis 8 des Entwurfes der „Einheitspatent"-Verordnung, in denen ursprünglich die aus einem „Einheitspatent" resultierenden Rechte sowie dessen Beschränkungen bestimmt worden waren. Der Europäische Rat, bestehend aus den Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten, hatte auf seinem Gipfel am 28./29.06.2012 auf Wunsch des britischen Staatschefs *Cameron* die Streichung dieser Artikel aus der „Einheitspatent"-Verordnung angeregt.[8] Dies war auf den entschiedenen Widerstand des Europäischen Parlaments gestoßen, das die Beibehaltung der drei Artikel stets als zwingend angesehen hatte, um die Verordnung wirksam auf Art. 118 (1) AEUV stützen zu können.

Im November 2012 verständigten sich Parlament und Rat auf einen „Kompromissvorschlag" der zypriotischen Ratspräsidentschaft, dem entsprechend die Verordnungen im Dezember 2012 auch verabschiedet wurden.[9] Dieser „Kompromiss" sah bekanntlich die Streichung der Art. 6 bis 8 und die Aufnahme eines neuen Artikels 5 in die „Einheitspatent"-Verordnung vor, wonach dem Berechtigten dort (nur noch) das Recht eingeräumt wird, *„…Dritte daran zu hindern, Handlungen zu begehen, gegen die dieses Patent…vorbehaltlich geltender Beschränkungen Schutz bietet"* (Art. 5 (1) VO 1257/12), ihm also ein Unterlassungsanspruch gewährt wird. Zur Bestimmung der besagten „Handlungen" und der „Beschränkungen" wird hingegen auf das nationale Recht verwiesen (Art. 5 (3) VO 1257/12), was insbesondere das internationale Übereinkommen zum Einheitlichen Patentgericht (nachfolgend „Gerichtsübereinkommen") meint.

Ob dieser Verweis auf die Inhalte eines internationalen Übereinkommens für die Inanspruchnahme des Art. 118 (1) AEUV als Rechtsgrundlage der Verordnung

---

[7] Vgl. *Stjerna*, Die europäische Patentreform – Der sub-sub-suboptimale Kompromiss des EU-Parlaments, abrufbar unter www.stjerna.de/suboptimaler-kompromiss sowie Gesetzgebung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, abrufbar unter www.stjerna.de/intransparenz-gesetzgebungsverfahren.

[8] Vgl. näher *Stjerna*, Die europäische Patentreform –Vorerst gescheitert, abrufbar unter www.stjerna.de/vorerst-gescheitert.

[9] Vgl. näher *Stjerna*, „Der sub-sub-suboptimale Kompromiss des EU-Parlaments (Fn. 7).

genügt oder ob hierfür nicht vielmehr auch Inhalt und Grenzen der Rechte aus dem „Einheitspatent“ in der Verordnung selbst definiert werden müssen, ist nach wie vor umstritten. Die letztgenannte Auffassung vertritt auch Spanien in seiner Nichtigkeitsklage gegen die „Einheitspatent“-Verordnung und beanstandet – u. a. – eine fehlende Rechtsgrundlage.

Die Diskussion des Aspekts der Rechtsgrundlage hat durch den Gipfel des Europäischen Rates im Juni 2012 mit dem Streichungsverlangen hinsichtlich der Art. 6 bis 8 eine Zäsur erfahren. Sowohl davor als auch danach hat sich Prof. *Tilmann* intensiv an der Diskussion über die Bedeutung dieser Artikel für Art. 118 (1) AEUV beteiligt. Die von ihm vertretenen Ansichten sollen einander nachfolgend gegenüber gestellt werden.

2. Die aktuelle Position

Zuletzt war Prof. *Tilmanns* Position diejenige, dass der angenommene „Kompromiss“ den Anforderungen des Art. 118 (1) AEUV vollauf genüge. Einer positiven Bestimmung der Handlungen, gegen die das „Einheitspatent“ Schutz gewährt, sowie der diesbezüglichen Beschränkungen in der Verordnung selbst bedürfe es nicht, vielmehr genüge für Art. 118 (1) AEUV der Verweis auf das nationale Recht, insbesondere das Gerichtsübereinkommen, dieser habe “inkorporierenden“ Charakter und „ziehe“ die referenzierten Regelungsinhalte gleichsam in die Verordnung hinein.

a) Die Debatte im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments am 05.11.2013

Erstmals nach Annahme des „Einheitspatent“-Pakets durch das Europäische Parlament am 11.12.2012 wurde das Thema „Einheitspatent“ am 05.11.2013 im Rechtsausschuss diskutiert und zum Gegenstand einer Sachstandsdebatte gemacht.[10]

In der Debatte kam Prof. *Tilmann* als Mitglied des Redaktionsausschusses für die Verfahrensregeln zu Wort und dankte in seinem Redebeitrag zunächst den Ausschussmitgliedern für den im November 2012 gefundenen „Kompromiss“:[11]

> *„Dass wir überhaupt hier sitzen, das verdanken wir ja Ihnen. Sie haben im letzten Jahr durch Ihren ent-schiedenen Widerstand verhindert, dass eine Ver-ordnung ohne Unterlassungsanspruch geschaffen wurde und damit ohne Rechtsgrundlage im Unions-recht. Sie haben einen Art. 5 der Verordnung hier entwickelt, der nach meiner Meinung ein durch und durch unionsrechtlicher Unterlassungsanspruch ist, und wir hoffen alle, dass diese Frage auch vom Europäischen Gerichtshof so gesehen wird, bei den zwei Klagen Spaniens, die ja bei ihm anhängig sind gegen die beiden Verordnungen, Unionspatent und Übersetzungsverordnung.“*

Die Auffassung, dass der beschlossene „Kompromiss“ die Vorgaben des Art. 118 (1) AEUV erfülle, hat Prof. *Tilmann* unmittelbar nach der Verabschiedung der Verordnungen in einer Reihe von Artikeln propagiert.

b) European Intellectual Property Review 2014, S. 4 ff.

So führt er hierzu in dem erwähnten Beitrag im „European Intellectual Property Review“ im Januar 2014 aus (Hervorhebungen diesseits):[12]

> *“In fact, the Regulation does provide for uniform protection. It has been common opinion since 1976 (first Luxembourg Conference) and from 2003 on (when the Commission took the wheel) that the Union would have to use the granting (and opposition) procedure of the EPO as a basis for the EU patent. The Lisbon architects of Art. 118 TFEU were aware of this. In the field of patents a ‘European IP title’ (Art. 118(1) TFEU; not ‘EU IP title’) could only be a European patent granted by the EPO and endowed with a unitary effect by Union law. Art. 3 and 5 of the Regulation provide such unitary effect: Art. 3(2) relates to limitation, transfer and revocation; Art. 5(1) and (2) relate to uniform protection. Only a part of the legal requirements for uniform protection (the definition of the "acts" against which the uniform protection is to be applied) is defined by Art. 5(3) in the way of an incorporating referral by referring to the relevant part (‘acts’) of Art. 25 and 26 UPCA via the national law for EU patents in the state defined by Art. 7. The same method is used regarding the limitations.*
>
> *The applied method of using external definitions by way of an incorporating referral is an acknowledged legal method, and it does not change the character of Art. 5 as an EU law article concerning its whole content (including the content incorporated by the referral). It is not an international law-type referral to the applicability of a rule of a different legal system.*
>
> *Art. 64(1) EPC uses the same method by incorporating national rules into the international protection it provides. Art. 142(1) EPC allows a group of Member States to substitute the contents of this referral (national protection rules) for the contents of common protection rules, and Art. 5 provides such common protection rule in the form of EU law which, if seen from the international law side of the EPC, has the qualification of a special agreement under Art. 142(1) EPC.”*

---

[10] Eine Aufzeichnung der Sitzung ist abrufbar unter bit.ly/3jrAhha; ein Protokoll aller Redebeiträge in deren Originalsprache sowie eine Übersetzung in Deutsch (nachfolgend „Protokoll DE“) und Englisch ist abrufbar auf www.stjerna.de/voraussetzungen-118-1-tfeu.

[11] Protokoll DE, Rz. 89, ab 16:23:47 der Aufzeichnung.

[12] EIPR 2014, 4 (5).

c) VPP-Rundbrief 2/2013, S. 56 ff.

In diesem Sinne hatte sich Prof. *Tilmann* im Juni 2013 auch in seinem Beitrag im VPP-Rundbrief 2/2013, S. 56, geäußert (Hervorhebungen diesseits):

> *"Von akademischer Seite werden hier kritische Fragen gestellt: Handelt sich im Sinn von Art. 118 Abs. 1 AEUV überhaupt um einen "Europäischen Rechtstitel", wie dort vorausgesetzt? Wird in der VO wirklich ein "einheitlicher Schutz" gewährt oder nicht erst durch das EPGÜ? Spanien hat diese Fragen in seiner neuen Klage gestellt. Die Antwort ist, dass bei der Schaffung des Art. 118 AEUV das EPÜ bekannt war. Es war bekannt, dass im Patentbereich von Art. 118 AEUV nur an die Erteilung eines Europäischen Patents angeknüpft werden konnte. Ja, aber, sagt Spanien, der einheitliche Schutz wird in Wahrheit erst im Gerichtsabkommen definiert.*
>
> *Dies führt zu den Art. 5 und 7 EPatVO, also zu dem komplizierten Kompromiss, der nach der Streichung der berühmten Art. 6-8 aus der VO zwischen Parlament und Rat erzielt worden ist. Art. 5 Abs. 1 und 2 gewähren einen einheitlichen unionsrechtlichen Unterlassungsanspruch. Absatz 3 des Art. 5 verweist jedoch wegen der Handlungen, gegen die sich der Anspruch richtet, und wegen der Beschränkungen dieses Anspruchs über Art. 7 und das nationale Recht des Sitzstaates auf das Gerichtsabkommen und die dortigen Definitionen in Art. 25-27. Es handelt sich in beiden Fällen (also hinsichtlich der Handlungen und der Beschränkungen) um eine inkorporierende Verweisung, welche die Definitionen in Art. 25-27 EPGÜ in das Unionsrecht hineinzieht. Das ist unionsrechtlich unbedenklich und führt zu einer Auslegungskompetenz des EuGH für die Art. 25-27 EPGÜ."*

d) Journal of Intellectual Property Law & Practice 2013, S. 78 ff.

Den "Kompromiss" zu den Art. 6 bis 8 hat Prof. *Tilmann* auch im April 2013 in einem Beitrag für das "Journal of Intellectual Property Law & Practice"[13] thematisiert. Darin erklärt er (Hervorhebungen diesseits):[14]

> *"A common basis for many of the compromise proposals ventured from September to November 2012 between the Commission, the Parliament and the Council was that the Patent Regulation include a rule directly or indirectly referring to the Unified Court Agreement. An indirect referral would be a reference to the national law of the Member State where the patent is 'rooted' (ie the national law of which is to be applied under Art. 10 of the Patent Regulation, the law of the seat of the patentee).*
>
> *Though not explicitly mentioned, the Court Agreement – as being part of the national law – would be covered by such a reference. The idea amounts to the type of referral used in Art. 64(1) of the EPC. This is not an international private law referral which would render the national law and the Court Agreement directly applicable. Art. 2(2) and 64(1) of the EPC refer to national law in order to describe what they intend to regulate. Literally speaking, they draw the contents of the rules referred to into EPC law. The same legal technique was to be used by the suggested compromise. The legal effect would be that the rules referred to would become unitary law by referral. The CJEU would then have the power to interpret the rules of the Agreement or of the relevant national law."*

Er fährt fort (Hervorhebungen diesseits):[15]

> *"From a legal point of view, the compromise has characteristics which need explaining. The unitary effect commences only after the grant of the European patent. The patentee must register his wish to acquire, for his European patent, a unitary effect with the EPO. At that point of time Art. 5 starts having effect with regard to Art. 64 EPC and its referral to "national law". Art. 5 guides that referral by defining which state's national law is to be applied: the national law which Art. 10 of the EU Patent Regulation prescribes for transactions relating to the patent and similar acts (in this case, the Art. 10 state).*
>
> *Included into this referral is the Court Agreement which is part of the national law of each participating Member State. The referral of Art. 5 is limited to the cease and desist claim. Rules governing the scope and the limitations of such a claim for unitary patents can only be found in the Agreement (Art. 14f-i). No other part of the national law of any Article 10 state is applicable under the referral of Article 5."*

Sehr instruktiv hinsichtlich des sich stellenden Problems ist seine folgende Aussage (Hervorhebungen diesseits):[16]

> *"Art. 5 confers a "right" on the patentee (paragraph 1) which is uniform for the territory of the participating Member States (paragraph 2). The conferral of a "right" without stating against which acts this right may be used and without stating which limitations to apply to it would not be a right but only a principle or the announcement that such right is regulated somewhere else. A claim cannot be divided (or split or bifurcated) between the granting of a right (to be conferred on the right-owner in one legal body) and rules describing what that right gives to its owner (in another legal body).*
> *For these reasons, the referral in Art. 5(3) must be understood as an "incorporating referral", meaning that Art. 14f-i UPCA are integral parts of the rule in Art. 5 and thus belong, for unitary patents, to the Union law."*

---

[13] JIPLP 2013, 78 ff.
[14] a.a.O., S. 79.
[15] a.a.O., S. 80.
[16] a.a.O., S. 81.

Nach alledem hält Prof. *Tilmann* die „Kompromisslösung" bei einem Verständnis von Art. 5 (3) VO 1257/12 als "inkorporierende Verweisung" im Hinblick auf Art. 118 (1) AEUV für tragfähig.

3. Die frühere Position

Bis zum Gipfel des Europäischen Rates im Juni 2012 hatte er allerdings noch etwas anders argumentiert und davor gewarnt, die Artikel 6 bis 8 aus der „Einheitspatent"-Verordnung herauszunehmen und deren Inhalte nur außerhalb derselben, z. B. im Gerichtsübereinkommen, zu regeln, da dann Art. 118 (1) AEUV als Rechtsgrundlage nicht mehr tragfähig sei.

a) ERA Forum 2012, S. 87 ff.

So addressierte Prof. *Tilmann* das Problem in seinem Beitrag "Moving towards completing the European Patent System: an Overview of the draft Agreement on a Unified Patent Court"[17] aus dem Februar 2012. Unter der Überschrift „The Article 118 (1) TFEU problem" führt er aus:[18]

> *"The amended Union Patent Regulation, in creating a "European Patent with unitary effect" (Art. 3(2)), will have two legal functions – or two faces, like the old Roman god Janus. One face is turned towards Art. 142 of the European Patent Convention, for which the Regulation functionally is a so-called "special agreement" of a group of European Patent Convention member states providing for, in the words of Art. 142(1) of the European Patent Convention, a "unitary character" of the European Patent designating all group members. The other face is turned towards Art. 118(1) TFEU."*

Er fährt fort (Hervorhebungen diesseits):[19]

> *"The Union Patent Regulation provides for such "uniform protection" – the third element of the "unitary effect" – not only verbally, in Art. 3(2) second sentence, but also in fact: by granting to the owner of a block patent with its European Patent Convention-type unitary character an autonomous claim under European Union law to an injunction against direct and indirect infringement, in addition to imposing limitations on that claim.*
>
> *In doing so, the Regulation makes use of Art. 118 TFEU. And that is the second legal function of the Regulation – the second face of the god Janus, now turned to Art. 118 TFEU. This article, inserted by the Lisbon Treaty, provides the legal basis for (I quote) "measures for the creation of European intellectual property rights to provide uniform protection of intellectual property rights". In order to be based on Art. 118 TFEU and in order to create "European intellectual property rights" within the meaning of that Article, the Regulation must contain (as it does) at least one sanction, one measure to provide "uniform protection", the claim to an injunction. The Regulation cannot leave the uniform protection to the Agreement. That would mean risking a decision of the European Court of Justice that the Regulation is not valid because it is wrongly based on Art. 118 TFEU. The Regulation would be devoid of "uniform protection", therefore there would be no "European intellectual property right" within the meaning of Art. 118(1) TFEU. The European Union legislator cannot risk such a consequence.*
>
> *Thus we see that the "unitary effect" of which the Regulation speaks consists of three elements: two European Patent Convention elements (viz., block revocations and block transactions) and one European Union law element ("uniform protection" in the form of an injunction claim and its limitations)."*

Im Zusammenhang mit der Frage nach dem Ausmaß der Einbindung des EuGH, die hinter dem Streit um die Art. 6 bis 8 stand, folgert Prof. *Tilmann* (Hervorhebungen diesseits):[20]

> *"This small degree of involvement on the part of the European Court of Justice is unavoidable, because, as already noted, Art. 118 TFEU may be used as a legal basis for the Regulation only if the Regulation contains a minimum level of "uniform protection". A tacit referral to national protective rules is not the same as providing uniform protection in the Regulation. Merely to say, in Art. 3(2), "uniform protection", is not the same as providing it."*

Sowie (Hervorhebung diesseits):[21]

> *"Against this legal background the articulated demand, which has spread like an epidemic, of user associations to transfer Art. 6 to 8 of the Regulation into the Unified Patent Court Agreement in order to "avoid the European Court of Justice" must be criticised as being legally unfounded, widely exaggerated and politically unwise. The Union legislator cannot, with open eyes, risk creating a Regulation without following the requirements of the only available basis in Union law (Art. 118(1) TFEU). The Legal Services have warned against this. How would the Union institutions defend such an act (if the Articles were transferred) before the European Court of Justice, which would be aware of these warnings and of the only reason for the transfer (to avoid it)?"*

b) Stellungnahme für das European Scrutiny Committee des House of Commons

Im Januar 2012 hatte sich Prof. *Tilmann* in einem schriftlichen Beitrag unter dem Titel „The battle about Articles 6-8

---

[17] ERA Forum 2012, 87 ff.
[18] a.a.O., S. 93.
[19] a.a.O., S. 94.
[20] a.a.O., S. 96.
[21] a.a.O., S. 97.

of the Union-Patent-Regulation“ im Rahmen der oben bereits kurz erwähnten Untersuchung des European Scrutiny Committee des britischen House of Commons zu dem Thema „The Unified Patent Court: help or hindrance?“ zu den Anforderungen des Art. 118 (1) AEUV geäußert.[22]

In dem Abschnitt „The Article 118 TFEU-Argument“ führt er aus (Hervorhebungen diesseits):

> *“17. Only at a late stage of the discussion, the requirements of Art. 118 TFEU, the basis for the Union Patent Regulation, became part of the discussion and noticed by the “opposition”. Actually, the risk and burden of referral-questions to the ECJ concerning the detailed requirements of Art. 6–8 of the Regulation had to be weighed against the danger, that the Regulation would lose its legal base in Union law, if these Articles (and Art. 9) were transferred to the UPC Agreement.*
>
> *18. Art. 118 TFEU defines the “European intellectual property right” and the “measures” creating such right by the effect of a “uniform protection”. From this wording it seems to follow that the Regulation cannot be based on Art. 118 TFEU, if it does not contain at least one “measure” (claim, sanction) for “protecting” the Union Patent in a “uniform” way. The uniformity of the EPC granting and revoking-rules has nothing to do with “protection rules”. The scope-of-protection-rule of Article 69 EPC (plus Protocol thereto) applies already to European Patents. Art. 3(2) of the draft-Regulation apparently is intended to add protection for the European Patents with unitary effect.*
>
> *19. This was the view of the Judicial Services of the Commission, of the Legal Committee of the Parliament and of the great majority in the Council.”*

Im Hinblick auf das von Prof. *Kraßer* erstattete Gutachten „Effects of an inclusion of regulations concerning the content and limits of the patent holder's rights to prohibit in an EU regulation for the creation of unitary European patent protection“, wonach für Art. 118 (1) AEUV im vorliegenden Zusammenhang die Schaffung eines Rechtstitels durch Unionsrecht ausreichen könne,[23] erklärt er (Hervorhebungen diesseits):[24]

> *“24. This argument would run further against the wording of and the effet utile intended by Art. 118 TFEU. From the wording of that rule it follows clearly that the “measure” by which the European industrial property right” is “created” must in itself contain and through itself provide for a “uniform protection.”*
>
> (…)
>
> *26. Therefore, the interpretation Attorney General Villalón as well as the ECJ have given to the concept of EU-wide “protection” under Art. 102 CTM-Reg. in the case 235/09 (DHL v Chronopost) will be the most likely interpretation of “uniform protection” under Art. 118 TFEU: safeguarding the unitary right by a court order and the enforcement of that order. This means for an EP with unitary effect: substituting the national protection, to which Art. 64 EPC is referring, by a protection rule on the Union law level.”*

Berücksichtige man dies nicht, drohe in einem möglichen Rechtsstreit beim EuGH Ungemach (Hervorhebung diesseits):[25]

> *“28.* (…) *There was, at least, a serious risk, that the view of the Judicial Service of the Commission, the Legal Committee and the majority in the Council was correct and would be shared also by the ECJ. Any defendant in a Union Patent case before the Unified Patent Court would have argued in this direction, and the UPC would have had to refer this question to the ECJ. There would have been a high risk that the Regulation would be declared null and void because wrongly based on Art. 118 TFEU.*
>
> *29. The ECJ, already alarmed about the danger of not being included in the process of interpreting Union law (Opinion 1/09) in cases before the Patent Court as designed before March 2011, certainly would have noticed the fervent attempts of the “opposition” to leave him out of the patent-cases before the newly constructed UPC. Therefore, a referral to him on Art. 118 TFEU would have to be argued before him in a very difficult atmosphere. And it would be known to the ECJ that the EU legislator saw this risk and, then, acted “with eyes shut”. Surely, the Union legislator should not have run that risk.”*

Diese Ausführungen klingen sehr danach, dass Art. 118 (1) AEUV nur dann als Rechtsgrundlage für die „Einheitspatent“-Verordnung belastbar ist, wenn in dieser Verordnung neben zumindest einer Sanktion auch die Handlungen, im Hinblick auf die die besagte Sanktion gewährt wird, sowie die diesbezüglichen Einschränkungen bestimmt werden und dass ein Verweis auf externe Rechtsquellen, z. B. das Gerichtsübereinkommen, hierfür nicht ausreicht.

IV. Fazit

Natürlich kann man zu der Frage der Anforderungen des Art. 118 (1) AEUV geteilter Meinung sein, was sich schon an der Unterschiedlichkeit der von renommierten Fachleuten hierzu vertretenen Auffassungen erkennen lässt. Allerdings scheint die von Prof. *Tilmann* verwendete Metapher der „zwei Gesichter des alten römischen Gottes Janus“[26] in einem übertragenden Sinne auch auf seine eigene Argumen-

---

[22] Der Beitrag ist abrufbar unter bit.ly/3jhpndJ oder als Teil von Band II des Ausschussberichts, abrufbar unter bit.ly/3hAgMSZ, S. 12.
[23] Gutachten, S. 9, Rn. 3.
[24] a.a.O.
[25] a.a.O.
[26] s. o. S. 6.

tation zuzutreffen, denn er scheint dieselbe Frage zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Gesetzgebungsverfahrens auf unterschiedliche Weise zu beantworten.

Während er bis zum Gipfel des Europäischen Rates im Juni 2012 eher der Auffassung gewesen zu sein scheint, die Art. 6 bis 8 würden zwingend in der „Einheitspatent"-Verordnung benötigt, um diese auf Art. 118 (1) AEUV stützen zu können und er eine Regelung in externen Rechtsquellen wie dem Gerichtsübereinkommen als unzureichend erachtet hat, scheint sich dies zuletzt in das Gegenteil gewandelt zu haben. Allerdings dürfte die Lösung des Problems vermutlich nicht ganz so leicht fallen, wie dieser Meinungswandel.

Prof. *Tilmann* selbst beschreibt in der oben auf S. 5 zitierten Passage aus seinem Aufsatz im "Journal of Intellectual Property Law & Practice" den Kern des Problems, wenn er ausführt, dass die Einräumung eines Rechts in einem Rechtsakt ohne die genaue Bestimmung der Voraussetzungen und Grenzen dieses Rechts in dem gleichen Rechtsakt nur ein Prinzip oder die Ankündigung einer Regelung dieses Rechts anderswo sei und dass ein Anspruch nicht in die Einräumung eines Rechts in einem Rechtsakt und die Ausfüllung dieses Rechts in einem anderen Rechtsakt aufgeteilt werden könne.[27] Dies dürfte der Position derjenigen entsprechen, die Art. 118 (1) AEUV nach Entfernung der Art. 6 bis 8 aus der Verordnung als Rechtsgrundlage für nicht mehr tragfähig halten. Diese Konsequenz vermeidet Prof. *Tilmann* einfach dadurch, dass er dem Verweis in Art. 5(3) VO 1257/12 den besagten „inkorporierenden Effekt" zuspricht, wodurch bewirkt werde, dass die in Bezug genommenen externen Regelungsinhalte der „Einheitspatent"-Verordnung so zuzurechnen seien, als wären sie positiv darin geregelt. In seinem erwähnten Artikel im „ERA Forum", S. 96, hatte er 2012 noch erklärt, eine stillschweigende Bezugnahme[28] auf nationales Recht sei nicht dasselbe wie die Gewährleistung einheitlichen Schutzes in der Verordnung selbst und daher nicht ausreichend – ist eine solche Bezugnahme plötzlich völlig ausreichend, weil sie nun ausdrücklich erfolgt?

Nicht von ungefähr hatte der Rechtsdienst des Europäischen Parlaments, der in einem Gutachten vom 09.07.2012[29] die Präsenz der Art. 6 bis 8 in der „Einheitspatent"-Verordnung als zwingend bezeichnet hatte, im Hinblick auf Art. 118 (1) AEUV dringend empfohlen, eine materiell-rechtliche Regelung in der Verordnung selbst vorzunehmen. In der Rechtsausschusssitzung [30] am 11.10.2012, erklärte der Vertreter des Rechtsdienstes, *Ulrich Rösslein*, hierzu:[31]

> *„Wir können eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, die Situation ist dieselbe geblieben wie vor dem Sommer. Das heißt, ich kann nochmal hinweisen auf unsere Position, die wir bereits bei der Präsentation unseres Gutachtens vor dem Ausschuss dargelegt haben. Aus unserer Sicht würde mit der Streichung der Art. 6 bis 8 aus dem vorgeschlagenen Verordnungstext ein wesentliches Element der Verordnung entfallen, nämlich eine materiell-rechtliche Regelung zum einheitlichen Schutz des Patents in der Union.*
>
> *Wir sind der Auffassung nach wie vor, dass dieser Aspekt vom Unionsgesetzgeber selbst im Unionsrecht, sprich in der Verordnung, geregelt werden sollte. Anderenfalls besteht aus unserer Sicht die Gefahr, dass die Verordnung nicht mit dem Primärrecht und insbesondere nicht mit der gewählten und von der Kommission vorgeschlagenen Rechtsgrundlage von Art. 118 des Vertrags über die Arbeitsweise der Union vereinbar wäre, und es besteht somit ein Risiko, dass die Verordnung vom Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärt werden könnte."*

Dementsprechend zeigte sich der Rechtsdienst auch in seiner Stellungnahme zu dem „Kompromiss" in der Sitzung des Rechtsauschusses am 26.11.2012 skeptisch, dass dieser den Anforderungen des Art. 118 (1) AEUV genügt.[32] Sein Vertreter *Ulrich Rösslein* erklärte:[33]

> *„Was die Vereinbarkeit der Verordnung mit der Rechtsgrundlage des Art. 118(1) des Vertrages angeht, so hält der Juristische Dienst den jetzt vorliegenden Kompromissvorschlag der zypriotischen Präsidentschaft eindeutig für eine Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Idee, Art. 6 bis 8 komplett und ersatzlos aus dem Verordnungstext zu streichen. Die Verordnung würde nach dem Kompromissvorschlag jetzt zumindest wieder eine inhaltliche Regelung zum materiellen Patentschutz enthalten, was aus unserer Sicht unerlässlich ist, um die Verordnung auf der Grundlage des Art. 118 zu verabschieden. Darauf hatten wir ja schon in unserem Rechtsgutachten im Sommer auch hingewiesen.*
>
> *Es muss allerdings auch gesagt werden, dass mit dem Kompromisstext keineswegs alle rechtlichen Bedenken ausgeräumt sind. Insbesondere der Umstand, dass hinsichtlich des Inhalts und der Grenzen des Patentschutzes auf ein völkerrechtliches Übereinkommen, also das Übereinkommen zum Patentgericht, verwiesen wird, erscheint uns nach wie vor problematisch zu sein. Der ursprüngliche Kommissionsvorschlag und das im Trilog zunächst erzielte Ergebnis, nämlich diesen Aspekt weiterhin in der Verordnung selbst, in deren Art. 6 bis 8, zu regeln, sind aus unserer Sicht in diesem Punkt rechtlich die sicherere Lösung."*

Natürlich liegt in dem Kunstgriff der „inkorporierenden Verweisung" der Versuch, die Quadratur des Kreises zu bewirken und die Art. 6 bis 8 einerseits gemäß dem Wunsch

---

[27] JIPLP 2013, 78 (81).
[28] „Tacit referral", vgl. o. S. 6.
[29] Gutachten SJ-0462/12, abrufbar unter xup.in/dl,12771791.
[30] Als Videostream abrufbar unter bit.ly/31w3sJB; ein Wortprotokoll [nachfolgend „Wortprotokoll DE"] aller öffentlichen Sitzungen des Europäischen Parlaments und seines Rechtsausschusses zum „Einheitspatent-Paket" ist verfügbar über www.stjerna.de/neue-probleme.
[31] Wortprotokoll DE, Rz. 880 f., Aufz. 11:13:40 ff.
[32] Als Videostream abrufbar unter bit.ly/3lqWwW7.
[33] Wortprotokoll DE, Rz. 1090 f., Aufz. 15:48:34 ff.

des Europäischen Rats, insbesondere Großbritanniens, aus der „Einheitspatent"-Verordnung zu entfernen, die Regelungsinhalte dieser Normen über den besagten Verweis aber andererseits gleichwohl in die Verordnung „hineinzulesen", um sie auf Art. 118 (1) AEUV stützen zu können.

Ergänzend wird von den Befürwortern dieser „Lösung" häufig betont, dass der EuGH bei Akzeptanz der Konstruktion auch die Zuständigkeit zur Auslegung des materiellen Patentrechts zum „Einheitspatent" erlange, deren Vermeidung das bestimmende Motiv für den Streichungswunsch des Europäischen Rats hinsichtlich der Art. 6 bis 8 gewesen war. Das darin angelegte Angebot eines „quid pro quo" gegenüber dem Gericht lässt sich schwer übersehen.

Dass die Politik die Unterstützung des EuGH brauchen würde, hatte der Abgeordnete des Europäischen Parlaments *Luigi Berlinguer* (S&D-Fraktion) in der Rechtsausschusssitzung am 19.11.2012, in welcher der „Kompromissvorschlag" unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert worden war, bereits angedeutet.[34] Er sagte dort (Übersetzung aus dem Italienischen):[35]

> *„Ich habe Verständnis dafür, dass die Lösung, die gefunden wurde, aus ästhetisch-juristischer Sicht für Verwunderung sorgt, denn sie ist durchaus sehr phantasievoll, da sie mit dem Abkommen dem Gemeinschaftsrecht eine Komponente des internationalen Privatrechts hinzufügt, die wir in einer universitären Abhandlung nur schwer nachvollziehen könnten. Das ist wahr. Aber würden wir in Europa nur akademischen Leitlinien folgen, brächten wir gar nichts zustande. Europa agierte in der Vergangenheit über juristische Kühnheiten, Kühnheiten und Salti mortali, die sich in der Folge juristisch verfestigten, denn unser Gerichtshof hilft uns dabei, diese Kühnheiten zu verfestigen."*

Man darf sehr gespannt darauf sein, wie der EuGH mit dem „Salto Mortale" der „inkorporierenden Verweisung" umgehen wird und ob er es für Art. 118 (1) AEUV wirklich ausreichen lassen wird, dass die erforderlichen materiellen Inhalte einerseits aus der Verordnung entfernt wurden, um nachfolgend angeblich über einen Verweis auf externe Rechtsquellen, insbesondere das Gerichtsübereinkommen, wiederum in diese integriert zu werden als hätte man sie dort nie gestrichen.

Die Entscheidung des Gerichts könnte noch 2014 zu erwarten sein.

* * *

Möglichkeiten zur Unterstützung meiner Arbeit zur europäischen Patentreform finden Sie unter www.stjerna.de/kontakt/. Vielen Dank!

---

[34] Eine Audioaufzeichnung der Sitzung ist abrufbar unter www.stjerna.de/patfiles/JURI_Meeting_OR_2012-11-19.mp3.

[35] Wortprotokoll DE, Rz. 1026.