

# Die europäische Patentreform – Heimliche Korrekturversuche

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

Der Beitrag gibt die persönliche Meinung des Autors wieder.

**Heimlich, still und leise hat der Vorbereitende Ausschuss des Einheitlichen Patentgerichts die Vorschriften zur Prozesskostenhilfe in der EPG-Verfahrensordnung geändert, wonach diese nun auch von juristischen Personen beansprucht werden kann. Obwohl dies nach der Rechtsprechung des EuGH eine zwingende Voraussetzung der geschuldeten Gewährung effektiven Rechtsschutzes ist, hatte man die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Prozesskostenhilfe bislang auf natürliche Personen beschränkt. Der klammheimliche Versuch, durch eine Anpassung der Verfahrensordnung nachträglich unionsrechtskonforme Zustände herzustellen, dürfte allerdings untauglich sein, denn das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht beschränkt die Verfügbarkeit von Prozesskostenhilfe nach wie vor auf natürliche Personen, worüber die Verfahrensordnung als niederrangiges Recht nicht hinweghelfen kann.**

## I. EPGÜ und Verfassungsrecht

Dass die Vereinbarkeit des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht („EPGÜ“) und der zugehörigen Verfahrensordnung („VerfO-EPG“) mit dem Unionsrecht und dem deutschen Verfassungsrecht unter mehreren Gesichtspunkten fragwürdig ist, ist hinreichend bekannt. Mit diesen Themen beschäftigt sich aktuell das deutsche Bundesverfassungsgericht im Rahmen der gegen die Ratifikation erhobenen Verfassungsbeschwerde.

Angesichts der ungewöhnlichen Eilbedürftigkeit, mit der die politischen Akteure die europäische Patentreform unbedingt verabschieden wollten, hat man auf eine sorgfältige Rechtmäßigkeitsprüfung offenbar weitgehend verzichtet. Insbesondere die VerfO-EPG, entworfen und bis zum 16. Entwurf betreut durch den sog. früheren „Redaktionsausschuss“ („Drafting Committee“)<sup>1</sup>, offenbart augenscheinliche Defizite. Als Warnung, sich der Thematik mit hinreichender Sorgfalt anzunehmen, hätte eigentlich die Diskussion über die zunächst geplante „Opt-out“-Gebühr dienen müssen.

## II. Die ursprünglich geplante „Opt-out“-Gebühr

Bekanntlich hatte man ursprünglich beabsichtigt, die Ausoptierung aus der Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts („EPG“) nach Art. 83 EPGÜ (und einen Rücktritt hiervon) mit einer sog. „Opt-out“-Gebühr zu belegen,

die nach einem Vorschlag<sup>2</sup> des Vorbereitenden Ausschusses des Einheitlichen Patentgerichts („VA-EPG“) jeweils EUR 80,- betragen sollte.

Es wurde seinerzeit aufgezeigt<sup>3</sup>, dass dies insbesondere für die bereits vor Inkrafttreten des EPGÜ erteilten bzw. angemeldeten „klassischen“ europäischen Patente, die nach Art. 3 lit. c) und d) EPGÜ ebenfalls der Zuständigkeit des EPG unterfallen sollen, verfassungsrechtliche Schwierigkeiten mit sich bringen würde, da der Rechtsschutz hierdurch nachträglich von den ursprünglich zuständigen (Art. 64 Abs. 3 EPÜ) nationalen Gerichten auf das EPG verlagert und die Beibehaltung der bei Anmeldung bzw. Erteilung des Schutzrechts bestehenden Rechtsschutzregelung eine Ausoptierung und Zahlung der entsprechenden Gebühr erfordern würde.

Es wurde dargelegt, dass es für die Erhebung dieser Gebühr bereits an der einer hinreichend bestimmten Rechtsgrundlage fehlt, diese jedenfalls gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen würde.<sup>4</sup> Der Autor konstatierte damals:<sup>5</sup>

*„Schon aufgrund der manifesten Zweifel an der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer „Opt-out“-Gebühr sollte gänzlich auf diese verzichtet werden, zumal der in einem solchen Verzicht zum Ausdruck kommende Vertrauensvorschuss für das Einheitliche Patentgericht ein wichtiges Signal an die Nutzerkreise wäre.“*

Tatsächlich verzichtete der Vorbereitende Ausschuss letztlich auf die Gebühr, was freilich nicht der evidenten verfassungsrechtlichen Problematik zugeschrieben wurde, sondern einem eigenen „Erkenntnisgewinn“:<sup>6</sup>

*“One of the few areas of clear consensus in consultation responses was that the opt-out fee should be removed or lowered to reflect the commitment made by the Preparatory Committee that the fees for both the opt-out and its withdrawal are set to reclaim administrative costs only and that the Court would not profit from either of these.*

*We now know much more detail as to how the proposed opt-out process will work and that the administration*

<sup>1</sup> Vgl. Stjerna, Die europäische Patentreform – Die „Experten-gremien“ des Vorbereitenden Ausschusses, abrufbar unter [www.stjerna.de/expert-teams](http://www.stjerna.de/expert-teams).

<sup>2</sup> S. 11, Ziffer III., abrufbar unter [bit.ly/2m5ORS5](http://bit.ly/2m5ORS5).

<sup>3</sup> Vgl. im Einzelnen Stjerna, Die europäische Patentreform – Dringend gesucht: Die Rechtsgrundlage der „Opt-out“-Gebühr, abrufbar unter [www.stjerna.de/rechtsgrundlage-opt-out-gebuehr](http://www.stjerna.de/rechtsgrundlage-opt-out-gebuehr).

<sup>4</sup> Stjerna (Fn. 3), S. 2 ff.

<sup>5</sup> Stjerna (Fn. 3), S. 4, Ziffer V.

<sup>6</sup> Dokument „Rules on Court fees and recoverable costs“ vom 25.02.2016, S. 17, abrufbar unter [bit.ly/21wMAug](http://bit.ly/21wMAug).

*burden rests almost entirely with the applicant. We also know that any cost to the Court associated with the opt-out is related to processing the fee. There is no additional cost for the Case Management System to process opt-out requests if there is no fee. Requiring people to make payment generates costs for the court which would not be needed if there were no fee. So, removing the fee removes the cost; it also eliminates the problem of how to process payments particularly during provisional application and honours the commitment already made to only reclaim administrative costs for the opt-out.”*

Der Verzicht auf die Erhebung dieser rechtswidrigen Gebühr wurde nachfolgend als großer Wurf gefeiert. Die britische Regierung gab sogar eine Presseerklärung heraus, wonach sie die Gebührenfreiheit „gesichert“ habe:<sup>7</sup>

*“The UK delegation, through 18 months of hard work, secured a zero opt-out fee.”*

### III. Prozesskostenhilfe und juristische Personen

In dem viel beachteten Artikel „Ein vergiftetes Geschenk für KMU“<sup>8</sup> legte der Autor im Jahr 2016 dar, dass es sich bei der angeblichen Vorteilhaftigkeit der europäischen Patentreform um eine reine Schimäre handelt, die im Gegenteil gravierende finanzielle Risiken gerade für kleine und mittlere Unternehmen („KMU“) mit sich bringt.

Als eine Ursache hierfür wurde der Umstand genannt, dass Prozesskostenhilfe nach Art. 71 Abs. 1 EPGÜ nur von natürlichen Personen in Anspruch genommen werden kann.<sup>9</sup> Die Vorschrift lautet wie folgt (Hervorhebung diesseits):

*„Ist eine Partei, die eine natürliche Person ist, außerstande, die Kosten des Verfahrens ganz oder teilweise zu bestreiten, so kann sie jederzeit Prozesskostenhilfe beantragen. Die Bedingungen für die Gewährung von Prozesskostenhilfe werden in der Verfahrensordnung festgelegt.“*

Diese Beschränkung auf natürliche Personen schließt umgekehrt juristische Personen von der Inanspruchnahme von Prozesskostenhilfe aus.

#### 1. VerFO-EPG, 18. Entwurf, Fassung 01.07.2015: Keine Prozesskostenhilfe für juristische Personen

Prozesskostenhilfe war ursprünglich auch in der VerFO-EPG natürlichen Personen vorbehalten. So bestimmte Regel 375 der VerFO in der Fassung vom 01.07.2015:<sup>10</sup>

*“1. In order to ensure effective access to justice, the Court may grant legal aid to a party (hereinafter “the applicant”).”*

<sup>7</sup> Presseerklärung “Zero opt out fee agreed for Unified Patent Court” vom 29.02.2016, abrufbar unter [archive.md/md9nR](http://archive.md/md9nR).

<sup>8</sup> *Stjerna*, Die europäische Patentreform – Ein vergiftetes Geschenk für KMU, abrufbar unter [www.stjerna.de/kmu](http://www.stjerna.de/kmu).

<sup>9</sup> *Stjerna* (Fn. 8), S. 7 (r. Sp.), Ziffer V.2.e).

<sup>10</sup> 18. Entwurf, Fassung vom 01.07.2015, abrufbar unter [bit.ly/2K5Fyug](http://bit.ly/2K5Fyug).

*2. Legal aid may be granted in respect of any proceedings before the Court.”*

Regel 377.1 ergänzte (Hervorhebung diesseits):

*“Any natural person who is a citizen of the European Union or a third country national residing lawfully in a Member State of the European Union shall be entitled to apply for legal aid where: (...)”*

Als eine Maßnahme zum Schutz vor dem gravierenden Kostenrisiko beim EPG wurde in besagtem Artikel seinerzeit die Ausweitung der Prozesskostenhilfe auf juristische Personen angeregt.<sup>11</sup>

#### 2. Die leise Anpassung der VerFO-EPG

Bereits in einer Entscheidung aus dem Jahr 2009 hatte der EuGH befunden, dass der Anspruch auf Gewährung effektiven Rechtsschutzes aus Art. 47 Abs. 3 der EU-Grundrechtecharta einen Anspruch auf Prozesskostenhilfe auch für juristische Personen verlangt.<sup>12</sup> Dies hatten die Architekten von EPGÜ und VO-EPG bis dahin offenbar übersehen.

##### a) VerFO-EPG, 18. Entwurf, Fassung 19.10.2015

Am 19.10.2015 verabschiedete der VA-EPG den 18. Entwurf der VerFO-EPG unter dem „Vorbehalt zukünftiger Anpassungen“ hinsichtlich der Gerichtskosten als final (*“Signatory States adopted the Rules of Procedure, subject to any future amendments on the court fees.”*)<sup>13</sup> und veröffentlichte diesen. Diese Fassung<sup>14</sup> enthält in Regel 377.1 die vorstehend geschilderte Beschränkung der Prozesskostenhilfe auf natürliche Personen.

##### b) VerFO-EPG, 18. Entwurf, Fassung 30.06.2016

Am 01.07.2016 teilte der VA-EPG dann u. a. mit, in seiner 17. Sitzung am 30.06.2016 habe man sich auf einige „Folgeänderungen der Verfahrensordnung“ geeinigt (*“The Committee agreed on a set of consequential amendments to the Rules of Procedure”*).<sup>15</sup> Welche Änderungen dies waren, wurde nicht erläutert. Die neue Fassung<sup>16</sup> wurde – soweit ersichtlich – nicht veröffentlicht und wurde erst im Wege eines Antrages auf Zugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz („IFG“) erlangt. Auch diese Fassung enthält die Beschränkung der Prozesskostenhilfe auf natürliche Personen (Regel 377.1).

<sup>11</sup> *Stjerna* (Fn. 8), S. 9, Ziffer VIII. (r. Sp.).

<sup>12</sup> EuGH, Rs. C-279/09, Urteil vom 22.12.2010 – DEB, abrufbar unter [bit.ly/3wc2fUg](http://bit.ly/3wc2fUg).

<sup>13</sup> Meldung des VA-EPG “12<sup>th</sup> meeting of the Preparatory Committee – 19 October 2015” vom 20.10.2015, abrufbar unter [archive.is/ENOfY](http://archive.is/ENOfY).

<sup>14</sup> 18. Entwurf, Fassung vom 19.10.2015, abrufbar unter [bit.ly/2K6Agi9](http://bit.ly/2K6Agi9).

<sup>15</sup> Meldung des VA-EPG “17<sup>th</sup> Preparatory Committee – 30 June 2016” vom 01.07.2016, abrufbar unter [archive.ph/YqmJk](http://archive.ph/YqmJk).

<sup>16</sup> 18. Entwurf, Fassung vom 30.06.2016, abrufbar unter [bit.ly/2qLHGhX](http://bit.ly/2qLHGhX).

### c) VerfO-EPG, 18. Entwurf, Fassung 10.10.2016: Prozesskostenhilfe auch für juristische Personen

In einer Mitteilung vom 12.10.2016 informierte der VA-EPG, man habe „eine Reihe kleinerer Anpassungen an der Verfahrensordnung“ vorgenommen (*“A number of minor amendments were agreed to the Rules of Procedure.”*).<sup>17</sup> Nähere Angaben zum Inhalt dieser Anpassungen wurden wiederum nicht gemacht. Die angekündigte Veröffentlichung der neuen, auf den 10.10.2016 datierten Fassung des 18. Entwurfs erfolgte – soweit ersichtlich – nicht, so dass die besagten „kleineren Anpassungen“ abermals nicht nachvollzogen werden konnten. Auch diese Version<sup>18</sup> der VerfO-EPG wurde aufgrund des IFG erlangt.

Sieht man sich diese näher an, erkennt man eine Änderung des Anspruchs auf Prozesskostenhilfe. Lautete Regel 377.1 zuvor *“Any natural person (...) shall be entitled to apply for legal aid (...)”*, heißt es dort nun (Hervorhebung dieses):

*“The applicant shall be entitled to apply for legal aid (...)”*

Man hat also ohne jede Mitteilung gegenüber der Öffentlichkeit versucht, den zuvor auf natürliche Personen beschränkten Kreis der Berechtigten zu erweitern, offenbar um nun – entsprechend den Vorgaben des EuGH – auch juristischen Personen den Zugang zu Prozesskostenhilfe zu eröffnen. Neben dem Umstand, dass dieses Problem erst sehr spät überhaupt erkannt wurde, lässt die Heimlichkeit dieser Änderung tief blicken und verdeutlicht, auf welchem dünnem Eis das EPGÜ in Fragen des Grundrechtsschutzes generell steht – und zwar auch jenseits der im Verfassungsbeschwerdeverfahren beanstandeten Aspekte. Anscheinend wollte man dieses weitere Defizit still und leise beseitigen und diesem keine Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen.

### d) VerfO-EPG, 18. Entwurf, Fassung 15.03.2017

Am 10.04.2017 teilte der VA-EPG dann mit:<sup>19</sup>

*“The latest version of the draft Rules of Procedure can be found here. This draft is yet to come under scrutiny by the European Commission on the compatibility of the Rules of Procedure with Union law and will be subject to formal adoption by the UPC Administrative Committee (date of this meeting yet to be confirmed) during Provisional Application.”*

Demnach handelt es sich bei der jüngsten, auf den 15.03.2017 datierenden Fassung<sup>20</sup> nunmehr um die finale Version der VerfO-EPG.

<sup>17</sup> Meldung des VA-EPG “18<sup>th</sup> Preparatory Committee – 10 October 2016” vom 12.10.2016, abrufbar unter [archive.ph/Uocub](http://archive.ph/Uocub).

<sup>18</sup> 18. Entwurf, Fassung vom 10.10.2016, abrufbar unter [bit.ly/2qPzwFk](http://bit.ly/2qPzwFk).

<sup>19</sup> Meldung des VA-EPG “Draft Rules of Procedure – updated March 2017” vom 10.04.2017, abrufbar unter [archive.ph/FVp76](http://archive.ph/FVp76).

<sup>20</sup> 18. Entwurf, Fassung vom 15.03.2017, abrufbar unter [bit.ly/2FpTHUj](http://bit.ly/2FpTHUj).

### 3. Kann die VerfO-EPG die eindeutige Regelung im EPGÜ korrigieren?

Ob die Änderung von Regel 377.1 VerfO-EPG tatsächlich den gewünschten Effekt haben und diesen (weiteren) Verstoß gegen Unionsrecht ausräumen kann, ist fraglich. Art. 71 Abs. 1 S. 1 EPGÜ bestimmt klar und deutlich, dass Prozesskostenhilfe lediglich natürlichen Personen zustehen soll und schließt juristische Personen damit aus. Man wird nun auf Art. 71 Abs. 1 S. 2 EPGÜ verweisen und versuchen, über die darin bestimmte Vorgabe, wonach *„die Bedingungen für die Gewährung von Prozesskostenhilfe“* in der VerfO-EPG festgelegt werden, zu der nach Unionsrecht erforderlichen Einbeziehung juristischer Personen zu gelangen. Allerdings handelt es sich bei der VerfO um gegenüber dem EPGÜ nachrangiges Recht, das lediglich der näheren Ausgestaltung der darin bestimmten Vorgaben dient. Dementsprechend regelt Art. 41 Abs. 1 EPGÜ hinsichtlich der VerfO:

*„Die Verfahrensordnung regelt die Einzelheiten der Verfahren vor dem Gericht. Sie steht mit diesem Übereinkommen und der Satzung im Einklang.“*

Eine inhaltliche Änderung des Übereinkommens durch die VerfO-EPG kommt somit nicht in Betracht. Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Prozesskostenhilfe dürfte daher ungeachtet der stillen Erweiterung von Regel 377.1 VerfO-EPG auf natürliche Personen beschränkt sein und das EPGÜ auch insoweit gegen Unionsrecht verstoßen. Die erforderliche Änderung des EPGÜ könnte möglicherweise aufgrund der dem Verwaltungsausschuss des EPG in Art. 87 Abs. 2 EPGÜ eingeräumten Änderungsbefugnis zur Herstellung der Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht erfolgen, ohne eine entsprechende Änderung des EPGÜ und vorbehaltlich dessen Wirksamkeit dürfte juristischen Personen beim EPG keine Prozesskostenhilfe zustehen.

### IV. Ausblick

Der Vorgang zeigt einmal mehr die Konsequenzen der völlig übereilten Verabschiedung der europäischen Patentreform. Auf eine Überprüfung des EPGÜ auf Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht und verfassungsrechtlichen Vorgaben der Vertragsstaaten hat man offenbar im Interesse einer raschen Inkraftsetzung verzichtet, das Ausmaß der aus dieser Sorglosigkeit resultierenden rechtlichen Probleme ist frappierend. Der vorstehend dokumentierte Versuch der klammheimlichen Beseitigung eines weiteren, bislang nicht öffentlich bekannten Problems zeigt den Ansatz der Protagonisten, die Reform um jeden Preis schnellstmöglich in Kraft zu setzen. Man darf dankbar sein, dass sich das BVerfG einigen zentralen Fragen angenommen hat, und es bleibt zu hoffen, dass es den Nutzern hierauf klare und dauerhaft belastbare Antworten liefern wird.

\*\*\*

Möglichkeiten zur Unterstützung meiner Arbeit zur europäischen Patentreform finden Sie unter [www.stjerna.de/kontakt/](http://www.stjerna.de/kontakt/). Vielen Dank!