



Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter
Institute of Professional Representatives before the European Patent Office
Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

Ausschuss für Streitregelung
Litigation Committee
Commission Procédure Judiciaire

5. Oktober 2020

„Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts“

Stellungnahme des epi

Über uns

Das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (**epi**) ist die Berufsvertretung aller European Patent Attorneys. Derzeit zählt **epi** rund 12.800 Mitglieder aus allen 38 Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, die entweder freiberuflich oder in der Industrie tätig sind. Am 21. Oktober 1977 gründete der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation **epi** auf Grundlage des Europäischen Patentübereinkommens sowie der Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter.

European Patent Attorneys sind in den durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Verfahren vertretungsberechtigt (Art. 134(1) EPÜ), also insbesondere auch für das europäische Einspruchsverfahren nach Art. 99 EPÜ. Für das **epi** ist damit zumindest der „neue“ § 81 Abs. 2 PatG gemäß Referentenentwurf (nachfolgend: § 81 II PatG-RE) von – zumindest mittelbar – großer Relevanz. Nachfolgend werden wir daher unsere Stellungnahme auf den § 81 II PatG-RE beschränken.

Zum § 81 II PatG-RE

Eine weitere Harmonisierung des europäischen Patentrechtes erscheint dem **epi** erstrebenswert. Insofern befürwortet das **epi** eine Annäherung an die Praxis der Mehrheit der Mitgliedsstaaten des EPÜ, eine Nichtigkeitsklage trotz anhängigen Einspruchsverfahrens zuzulassen. Dies kann auch dazu beitragen, den zeitlichen Abstand zwischen üblicherweise vorläufig vollstreckbaren Entscheidungen im Verletzungsverfahren und Entscheidungen über die Gültigkeit des betreffenden Patents in Deutschland zu reduzieren.

Die konkrete Ausgestaltung des § 81 II PatG-RE hält das **epi** jedoch für problematisch. Neben einigen Unklarheiten, die nicht das Europäische Einspruchsverfahren betreffen (wie beispielsweise die dem Wortlaut nach nicht geforderte - aber eventuell intendierte(?) - Identität zwischen Verletzungsbeklagten und Nichtigkeitskläger, oder auch die zumindest dem Wortlaut nach nicht erforderliche Identität zwischen Nichtigkeitskläger und Einsprechenden), werden - zumindest dem Wortlaut nach - von § 81 II 2 PatG-RE auch Einsprüche vor dem Europäischen Patentamt gegen

Chair Peter R. Thomsen

epi Sekretariat · Bayerstrasse 83 · 80335 Munich · Germany

Phone +49 89 242052-0 · Fax +49 89 242052-220

info@patentepi.org · www.patentepi.org

LitigationCommittee@patentepi.org

europäische Patente umfasst (wie auch vom gegenwärtigen § 81 II PatG; vgl. BGH GRUR 05, 967 Strahlungssteuerung).

Auch wenn man wohl (jedenfalls in der deutschen Praxis) von einem Vorrang des EPÜ vor nationalem Recht ausgehen darf, erscheint es uns problematisch, wenn hier eine Regelung geschaffen werden soll, die im Widerspruch zu internationalem Recht zu sein scheint. Es kann sich nämlich nach dem EPÜ bei dem „Einspruch“ gemäß § 81 II 2 PatG-RE nicht um einen Einspruch vor dem Europäischen Patentamt gegen ein Europäisches Patent handeln. Im EPÜ ist nicht vorgesehen, dass ein Einspruch unzulässig wird, wenn auf nationaler Ebene eine Nichtigkeitsklage erhoben wird. Zumindest sollte daher aus der Sicht des **epi** klargestellt werden, dass es sich bei dem „Einspruch“ gemäß § 81 II 2 PatG-RE um einen „Einspruch vor dem DPMA“ handelt.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass sich die in § 81 II 2 PatG-RE vorgeschlagene Regelung eindeutig nur auf vom DPMA erteilte Patente bezieht (bzw. dies entsprechend klargestellt wird), ist diese Regelung aus Sicht des **epi** problematisch. Mit dieser Regelung würde nämlich dann eine Ungleichbehandlung zwischen national angemeldeten deutschen Patenten, die vom DPMA erteilt werden (kurz DEs), und deutschen Patenten als Teil des europäischen Bündelpatents (kurz: EP-DEs), entstehen. Während bei DEs (zumindest für den Verletzungsbeklagten) eine sofortige Nichtigkeitsklage möglich wäre, wäre dies bei EP-DEs nicht der Fall. Sollte man davon ausgehen, dass nur der 2. Halbsatz des § 81 II 2 für EP-DEs nicht anwendbar wäre, wäre dies ebenfalls eine Ungleichbehandlung, da der Verletzungsbeklagte dann gegen ein EP-DE gleichzeitig „doppelt“ vorgehen könnte (nämlich vor dem EPA und parallel vor dem BPatG), diese Möglichkeit aber bei einem DE nicht hätte. Eine derartige Ungleichbehandlung sieht das **epi** grundsätzlich und insbesondere vor dem Hintergrund des Art. 2 Abs. 2 EPÜ kritisch.

Generell möchten wir seitens des **epi** darauf hinweisen, dass widersprechende Entscheidungen (beispielsweise vor nationalen Gerichten, einerseits, sowie der Einspruchsabteilung bzw. Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes, andererseits) aus vielen Mitgliedsstaaten des EPÜ bekannt sind. Die damit verbundenen Probleme sind lösbar. Insofern hält es das **epi** für sinnvoll, auf den zweiten Halbsatz des § 81 II 2 PatG-RE gänzlich zu verzichten. Im Übrigen kann auch die im Referentenentwurf vorgeschlagenen Regelung widersprechende Entscheidungen nicht verhindern (beispielsweise wenn Einspruch durch eine dritte Partei erhoben ist, wobei wohl davon auszugehen ist, dass deren Einspruch nicht durch die Nichtigkeitsklage des Verletzungsbeklagten unzulässig werden soll).

Das **epi** schlägt daher folgende Formulierung für § 81 II 2 PatG vor:

„Insofern eine Verletzungsklage erhoben worden ist, gilt dies nicht für einen Einspruch des Beklagten“.



Auch wäre es aus Sicht des **epi** zumindest überlegenswert, den § 81 Abs. 2 vollständig zu streichen. Damit würde (wie in der Mehrheit der Mitgliedstaaten des EPÜ und wie auch vor dem zukünftigen Einheitlichen Patentgericht, vgl. Art 32 (1) (2) (d) und (e) i.V.m. Art 33 (8) EPGÜ) generell eine Nichtigkeitsklage parallel zu einem Einspruchsverfahren ermöglicht. Bei sich widersprechenden Entscheidungen und damit nicht-einheitlichen „Versionen“ des Patentbesitzes muss dann eben eine „Schnittmenge“ bestimmt werden, die von beiden Versionen umfasst ist. Eine solche Prüfung ist zumindest dem Prinzip nach selbst in Deutschland bekannt, nämlich wenn es um das „Verbot des Doppelschutzes“ nach Art. 2 § 8 IntPatÜG geht.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme und würden uns freuen, wenn wir weiterhin mit Ihnen über Fragen des Europäischen Patentsystems und seiner Anwendung in Deutschland im Austausch bleiben könnten.