

## Die Zuständigkeitsverteilung zwischen den nationalen Patentgerichten und dem Einheitlichen Patentgericht im Übergangszeitraum nach Inkrafttreten des EPGÜ.

### 1. Aktueller Stand

- a) Das Einheitliche Patentgericht (EPG) wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2015 seine Arbeit aufnehmen. Bisher hat zwar erst Österreich das EPGÜ ratifiziert. Es bestehen aber wenig Zweifel, dass der Ratifizierungsprozess im Jahr 2014 soweit fortschreiten wird, dass das EPGÜ spätestens Anfang 2015 in Kraft tritt und das EPG seine Arbeit aufnimmt.

Am 26.07.2013 hat die EU-Kommission einen Vorschlag unterbreitet, wie die neue EuGVVO (Verordnung 1215/2012), die unabhängig vom EPGÜ ab dem 1.1.2015 zur Anwendung kommt, und damit die bisherige EuGVVO (VO 44/2001) ablöst, ergänzt werden soll, um das Verhältnis der Zuständigkeiten zwischen dem Einheitlichen Patentgericht und den nationalen Gerichten zu regeln.

- b) Grundlage für diese Regelungen ist Art. 83 Abs. 1 EPGÜ. Dieser sieht vor, dass während eines Übergangszeitraums von zumindest sieben Jahren nationale Gerichte weiterhin, und zwar neben dem EPG, zuständig bleiben für Klagen, die Europäische Patente (ohne einheitliche Wirkung, also die „herkömmlichen Bündelpatente“) betreffen. Damit stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die Rechtshängigkeit einer Klage vor einem nationalen Gericht hat.

### 2. Die Wirkungen eines Opt-Out gem. Art. 83 Abs. 3 EPGÜ

- a) Damit es überhaupt zu einem Kompetenzkonflikt zwischen dem EPG und nationalen Gerichten kommen kann, muss zunächst eine konkurrierende Kompetenz des EPG mit den nationalen Instanzen vorliegen. Diese ergibt sich aus Art. 83 Abs. 1 EPGÜ.
- b) Dem Kompetenzkonflikt kann entgehen, wer für sein Europäisches Patent gem. Art. 83 Abs. 3 EPGÜ von der sog. Ausnahmeregelung Gebrauch macht (engl.

„opt out“). Art. 83 Abs. 3 EPGÜ sieht vor, dass Inhaber eines Europäischen Patents während des Übergangszeitraums die exklusive Zuständigkeit des EPGÜ für das betreffende Patent ausschließen können. Der Ausschluss gilt für die gesamte Laufzeit des Patents, kann aber vom Patentinhaber unter den Voraussetzungen des Art. 83 Abs. 4 EPGÜ rückgängig gemacht werden.

Zwar wird nun vereinzelt die Auffassung vertreten, mit einem „Opt Out“ entfalle nur die exklusive Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts, nicht jedoch dessen (zu ergänzen ist nicht-exklusive) Zuständigkeit an sich, die sich aus Art. 83 Abs. 1 EPGÜ ergibt. Diese Auffassung berücksichtigt aber nicht, dass das EPGÜ dem EPG nur eine exklusive Zuständigkeit zuweist, Art. 32 (1) EPGÜ. In denjenigen Fällen, in denen es nicht exklusiv zuständig ist, besteht vielmehr überhaupt keine Zuständigkeit, Art. 32 Abs. 2 EPGÜ. Die Ausnahmeregelung des Art. 83 Abs. 1 EPGÜ ändert hieran nichts, sondern normiert eine eng umgrenzte und eindeutig definierte Ausnahme im Rahmen des Übergangsrechts.

Was wären die Konsequenzen, wenn man aus der nicht-exklusiven Zuständigkeit des EPG während des Übergangszeitraums folgern würde, dass ein Opt Out nur die ausschließliche Zuständigkeit, nicht aber die Zuständigkeit des EPG an sich ausschließen würde? Hierzu muss man sich vergegenwärtigen, dass die Doppelzuständigkeit ja nur im Rahmen des Übergangsrechts besteht, das Opt Out jedoch auch nach der Übergangsregelung für das betreffende Patent wirksam bleibt. Das Opt Out entzieht dem EPG für das betreffende Patent vollständig die Zuständigkeit. Nach Ablauf der Übergangsregelung gäbe es nur noch die exklusive Kompetenz des EPG nach Art. 32 (1) EPGÜ. Dies hätte zur Folge, dass ein Opt Out nach Ablauf des Übergangszeitraums die Zuständigkeit des EPG vollständig ausschließen könnte, während des Übergangszeitraums jedoch nicht. Ein solches System kann nicht im Sinn der Verfasser des EPGÜ sein und ist daher abzulehnen.

- c) Nur ergänzend sei erwähnt, dass das Opt Out nur für Europäische Patente (und Patentanmeldungen) möglich ist, für die keine einheitliche Wirkung nach der Verordnung 1257/2012 beantragt wurde.

3. Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Regelung (Vorschlag 2013/0268, im Folgenden: EuGVVO-E).

Der Vorschlag der Europäischen Kommission 2013/0268 definiert zunächst das Einheitliche Patentgericht gem. Art. 71a EuGVVO-E als „Gericht eines Mitgliedstaats“. So dann wird in Art. 71c Abs. 2 EuGVVO-E die Anwendbarkeit der Art. 29 - 32 der EuGVVO für den Fall festgelegt, dass Einheitliches Patentgericht und ein anderes Gericht eines Mitgliedstaats, der das EPG ebenfalls ratifiziert hat, mit derselben Angelegenheit befasst werden. Die genannten Artikel entsprechen im Wesentlichen den Art. 27-30 der VO 44/2001, die sich mit der Frage der anderweitigen Rechtshängigkeit und einer möglichen Aussetzung bzw. Unzuständigkeit eines nachrangig befassten Gerichts beschäftigen, lediglich die Nummerierung hat sich verändert.

Der bekannte Regelungskomplex des Art. 29ff. EuGVVO führt in diesem Verhältnis zu beachtlichen Ergebnissen. Dies sei ausgehend von einem Grundfall an mehreren Abwandlungen erläutert. Dabei gehe ich davon aus, dass für das EP kein Opt Out erklärt wurde.

a) Grundfall

P verklagt V wegen Verletzung des deutschen Teils eines europäischen Patents vor dem Landgericht Düsseldorf. Kann V Klage auf Nichtigkeitklärung des Patents vor dem Einheitlichen Patentgericht erheben?

Es handelt sich nicht um denselben Streitgegenstand im Sinne von Art. 29 EuGVVO (Art. 27 VO 44/2001). Die Frage des Rechtsbestands ist im deutschen Verletzungsprozess vor dem Landgericht Düsseldorf nicht rechtshängig und kann dies dort auch nicht werden.

Es kommt daher weder eine Aussetzung nach Art. 29 EuGVVO zur Anwendung, noch scheint eine Aussetzung nach Art. 30 EuGVVO (Art. 28 VO 44/2001) veranlasst. V kann die Nichtigkeit sowohl beim Bundespatentgericht als auch beim Einheitlichen Patentgericht rechtshängig machen. Ob dann das Verletzungsgerecht für den Fall, dass die Nichtigkeitsklage beim EPG anhängig ist, den Rechts-

streit nach § 148 ZPO aussetzt, wird in diesem Fall voraussichtlich davon abhängen, ob der Rechtsbestand vorgreiflich ist und die Kriterien für eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits vorliegen, nach denen nur bei einer hohen Wahrscheinlichkeit der Vernichtung des Klagepatents der Rechtsstreit auszusetzen ist.

- b) Nehmen wir nun an, V hat gemäß dem Grundfall Nichtigkeitsklage beim EPG erhoben, und zwar bei der Zentralkammer. Kann nun P Widerklage wegen Verletzung des EP erheben?

Beim Landgericht Düsseldorf ist nur die Verletzung des deutschen Teils des EP anhängig. Allerdings beinhaltet eine Entscheidung des EPG zur Verletzung des Patents zwingend auch eine Entscheidung über die Verletzung in Deutschland, Art. 34 EPGÜ. Das Einheitliche Patentgericht kann keine Mitgliedstaaten „ausklammern“. Daher gilt für eine Verletzungswiderklage die Rechtshängigkeitssperre nach Art. 29 EuGVVO, auf die auch in den Rules of Procedure des EPGÜ hingewiesen wird. Nach deren Art. 295 sind die Bestimmungen der EuGVVO zu beachten, das Verfahren ist daher gegebenenfalls auszusetzen.

Ein eingeschränkter Antrag, der die Verletzung in Deutschland ausklammert, ist aufgrund der klaren Formulierung in Art. 34 EPGÜ wohl nicht zulässig.

Diese Rechtshängigkeitssperre gilt allerdings nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 35 EuGVVO (Art. 31 VO 44/2001; EuGH, Urteil vom 12.07.2012 - C-616/10, GRUR 2012, 1169) nicht für einstweilige Verfügungsverfahren. P ist somit durch die Klage in Düsseldorf nicht daran gehindert, im Wege der einstweiligen Verfügung die im EPGÜ vorgesehenen Verbote bzw. Gebote, insbesondere einen europaweiten Unterlassungsanspruch, aber auch Auskunfts-, Besichtigungs- und Sicherungsansprüche europaweit durchzusetzen, wenn deren Voraussetzungen erfüllt sind.

- c) Nunmehr behandeln wir den umgekehrten Fall: P verklagt V wegen der Verletzung seines europäischen Patents vor einer zuständigen Kammer des Einheitlichen Patentgerichts. Abermals ist der Rechtsbestand des Klagepatents (noch)

nicht anhängig, allerdings mit dem Unterschied zum Grundfall, dass er vor dem angerufenen Gericht noch anhängig gemacht werden kann, z.B. in der Klageerwiderung.

Hier liegt die Anwendung von Art. 30 EuGVVO nahe, weil bereits die europaweite Verletzungsklage des P eine eventuelle Nichtigkeitsklage des V vor z.B. dem deutschen Bundespatentgericht sperrt. Würde nämlich das BPatG (bzw. nachfolgend der BGH) den deutschen Teils des EP für nichtig erklären, hätte dies zur Folge, dass das EPG auch nicht mehr einheitlich über den geltend gemachten Anspruch wegen Patentverletzung entscheiden könnte. Vor dem EPG ist nämlich die Verletzung auch des deutschen Teils des EP anhängig und damit streitgegenständlich. Es drohten also widersprechende Entscheidungen des EPG einerseits und des BPatG andererseits. Damit ist eine Aussetzung des Rechtsstreits vor dem BPatG nach Art. 30 EuGVVO erforderlich.

Problematisch ist die Frage, welche Rechtskraftwirkungen ein Verletzungsurteil des EPG hat. Man könnte der Auffassung sein, dass nur ein der Verletzungsklage stattgebendes Urteil zwingend auch eine Aussage über den Rechtsbestand des Patents enthalte. Folgt man dieser Auffassung, so gilt: Wird V vor dem EPG wegen Patentverletzung verurteilt, kann er nach Rechtskraft des europaweiten Verletzungsurteils keine nationale Nichtigkeitsklage, z.B. vor dem BPatG einreichen, da diese im Erfolgsfalle das Verletzungsurteil des EPG unterminieren würde. Anders könnte es aussehen, wenn die Verletzungsklage abgewiesen wurde, ohne dass Nichtigkeitswiderklage erhoben wurde. In diesem Fall hat sich das EPG mit dem Rechtsbestand des Patents nicht beschäftigt. Nach Rechtskraft des klageabweisenden Verletzungsurteils könnte eine nationale Nichtigkeitsklage weiter möglich sein. Am Rande sei Folgendes bemerkt: In jedem Fall muss das EPG eine eigene Rechtsprechung dazu entwickeln, welche Folgen der Wegfall des Klagepatents für ein bereits rechtskräftiges Verletzungsurteil haben wird. Denn hier geht z.B. die französische Rechtsprechung einen fundamental anderen Weg als die deutsche. Während das deutsche Recht im Wegfall des Klagepatents einen Restitutionsgrund erkennt (s. z.B. BGH Urteil vom 17. April 2012, Az.: X ZR 55/09 - Tintenpatrone III), hat die französische Cour de Cassation zwei

Monate vorher (Cour de Cassation, Assemblée plénière, Arrêt vom 17.02.2012, Az.: 10-24.282) in einem solchen Fall entschieden, dass der Wegfall des Klagepatents nicht zur Rückerstattung von bereits geleisteten Schadensersatzzahlungen führt.

- d) Aber zurück zu unserem Ausgangsfall, den wir nun wie folgt abwandeln: Patentinhaber P mahnt den potenziellen Verletzer V wegen Verletzung des deutschen Teils seines EP ab. V erhebt negative Feststellungsklage in Irland, da er dort seinen Geschäftssitz hat, auf Feststellung der Nichtverletzung des deutschen und aller anderen Teile des Patents von P.

Eine solche Torpedoklage ist jedenfalls nach dem Wortlaut des EPGÜ bereits in der Übergangsphase unzulässig. Denn Art. 83 Abs. 1 EPGÜ gestattet nur Klagen vor nationalen Gerichten entweder „wegen Patentverletzung“ oder „auf Nichtigerklärung“. Es bleibt offen, ob eine negative Feststellungsklage auch eine Klage „wegen Patentverletzung“ ist. Wortlaut und Systematik legen dies indes nicht nahe, weil das EPGÜ die negative Feststellungsklage ausschließlich als solche bezeichnet und zum Beispiel für sie die ausschließliche Zuständigkeit des EPG nach Art. 32 Abs. 1 lit. b EPGÜ festlegt. Solche Klagen scheinen daher auf nationaler Ebene ab Inkrafttreten des EPGÜ ausgeschlossen.

Gleichwohl müsste nach Klageeinreichung der Verletzungsklage vor dem EPG dieses nach Art. 29 EuGVVO das Verfahren solange aussetzen, bis sich das zuerst angerufene nationale Gericht wegen Art. 32 Abs. 1 lit. b EPGÜ für unzuständig erklärt hat.

- e) Was gilt nun im umgekehrten Fall einer europaweiten negativen Feststellungsklage? Wird die negative Feststellungsklage vor dem EPG anhängig gemacht, so sperrt sie nach der Rechtsprechung des EuGH zur EuGVVO eine Verletzungsklage aus dem betroffenen Patent zwischen denselben Parteien. Da die Klage vor dem EPG alle nationalen Territorien und auch den Rechtsbestand des Patents umfasst, sperrt also die einmal erhobene negative Feststellungsklage vor dem EPG jede weitere nationale Klage.

- f) Betrachten wir im Folgenden eine weitere Konstellation: Patentinhaber P will den angeblichen Verletzer V in Deutschland wegen Verletzung sämtlicher Teile seines europäischen Patents verklagen und findet hierfür auch einen Gerichtsstand, z.B. weil V seinen Sitz in Deutschland hat. Auch diese Variante hat es „in sich“, da es für die weiteren Möglichkeiten auf die Reaktion des Beklagten V ankommt.

V kann einerseits Nichtigkeitsklage vor dem EPG einreichen. Dann kommt es zu einer bisher ungekannten Situation. Denn das Einheitliche Patentgericht ist für die Entscheidung über die Nichtigkeit zuständig. Die Nichtigkeitsklage vor dem EPG sperrt zudem jede weitere nationale Nichtigkeitsklage. Die anhängige Verletzungsklage sperrt wiederum das EPG, über die Verletzung zu entscheiden. Das Verletzungsgericht hat somit über die Verletzung europaweit zu entscheiden und im Rahmen dieser Entscheidung auch über die Aussetzung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO bzw. der jeweils anzuwendenden *lex fori* zu treffen.

Was passiert aber, wenn V Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht einreicht und zugleich vor dem Verletzungsgericht die Nichtigkeit auch der anderen Teile des EP geltend macht? In diesem Fall muss das deutsche Verletzungsgericht die Verletzungsklage wegen der nicht-deutschen Teile des EP als unzulässig nach Art. 24 Abs. 4 EuGVVO (Art. 22 Abs. 4 VO 44/2001) zurückweisen (vgl. EuGH, Urteil vom 13. 7. 2006 - C-4/03, GRUR 2007, 49 - GAT) und kann nur über die Verletzung in Deutschland entscheiden. Der Patentinhaber müsste also wie gehabt mehrere parallele Verletzungsklagen in den verschiedenen Mitgliedstaaten anhängig machen.

#### 4. Fazit und Ausblick

- a) Die auf den ersten Blick einfach erscheinende Verweisung im Entwurf der EU-Kommission hat ihre Tücken in sich. Patentinhaber sollten sich darüber im Klaren sein, dass es eine Vielzahl von Aktions- und Reaktionsmöglichkeiten gibt, die sich daraus erklären, dass das neue Einheitliche Patentgericht während des Übergangszeitraums neben den nationalen Gerichten zuständig sein wird.

- b) Die vorgenannten Szenarien hängen allerdings entscheidend davon ab, welchen Streitgegenstandsbegriff das EPG bzw. der EuGH für Klagen vor dem EPG annimmt. Insbesondere der EuGH wird diese Fragen zu klären haben, da es sich hierbei um die Interpretation von EU-Sekundärrecht, nämlich um die Auslegung der EuGVVO handelt. Es ist nicht explizit geklärt, ob ein Patentinhaber z.B. eine territorial beschränkte Verletzungsklage erheben kann. Art. 34 EPGÜ legt nahe, dass dies nicht möglich sein soll. Wie aber das EPG mit einem Antrag auf Unterlassung der Verletzung in nur bestimmten Vertragsmitgliedstaaten umgehen wird, der jedenfalls nach deutschem Prozessrechtsverständnis als Ausfluss der Antragsmaxime des Klägers rechtlich zulässig wäre, ist nicht vorhersehbar.

Möglich erscheint auch die Annahme, dass mit Einreichung einer Verletzungsklage vor dem EPG eine potenzielle Nichtigkeitswiderklage als von vorneherein streitgegenständlich angesehen wird. Dies hätte zur Folge, dass die Verletzungsklage ab Anhängigkeit die Sperrwirkung der Art. 29ff. EuGVVO auch für potenzielle Nichtigkeitsklagen entfaltet. Diese Lösung entfernt sich zwar vom deutschen Streitgegenstandsbegriff, man muss sich aber fragen lassen, ob die Qualifizierung von Patentverletzungs- und Rechtsbestandsverfahren als rechtlich getrennte Streitgegenstände nicht auf einem deutschen, vom Trennungsprinzip geleiteten Verständnis des Streitgegenstandsbegriffs geprägt ist, das nach der Konzeption des EPGÜ unter Umständen als überkommen anzusehen ist.

- c) Insbesondere die Zuständigkeiten in Eilverfahren sind von hohem Interesse. Das Einheitliche Patentgericht verfügt in seinen Art. 59 - 61 über eine ganze Reihe von Sicherungs-, Arrest-, Beschlagnahme- und Besichtigungsmöglichkeiten. Von diesen Gebrauch machen zu können, selbst wenn die „eigentliche“ Verletzungsklage bereits bei einem nationalen Gericht anhängig ist, ist sicher eine charmante Vorgehensweise, deren Effektivität allerdings stark davon abhängen wird, wie schnell das EPG entsprechende Anordnungen erlassen wird.
- d) Wer es sich für den Anfang „einfacher“ machen möchte, muss sich mit einem rechtzeitigen Opt Out nach Art. 83 (3) absichern. Versäumt er die rechtzeitige Eintragung des Opt Out, kann es passieren, dass ein potenzieller Verletzer Nich-



tigkeitsklage oder neg. Feststellungsklage beim EPG einreicht. Dann kann das Opt Out - auch später - nicht mehr erklärt werden.

## **Kontakt Preu Bohlig & Partner:**

Rechtsanwalt Konstantin Schallmoser, LL.M. (Paris II)

Preu Bohlig & Partner

Leopoldstraße 11a

D - 80802 München

Tel. +49 (0)89 383870-0

Fax +49 (0)89 383870-22

eMail: [ksc@preubohlig.de](mailto:ksc@preubohlig.de)

**[www.preubohlig.de](http://www.preubohlig.de)**