

Besprechung / Comptes rendu

European Patent Law Towards a Uniform Interpretation

STEFAN LUGINBÜHL

Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham/UK 2011, 360 pages, £ 83.–, ISBN 978-1-8498-0105-8

Dieses Buch hätte schon bei seinem Erscheinen eine Besprechung verdient, aber es wäre dann eventuell unbeachtet geblieben, denn vor zwei Jahren haben die wenigsten daran geglaubt, dass man sich mit dem Gedanken einer Verwirklichung des Gemeinschaftspatents – und in welcher Gestalt – vertraut machen müsste. Die Unsicherheit über die reale Wirklichkeit, die die Nutzer erwartet, besteht nach wie vor: Es gibt weder verlässliche Informationen über das Kostensystem des Anmeldeverfahrens noch in Bezug auf das Gerichtssystem. Von den Prozessregeln gibt es seit Kurzem eine 15. Version, die aber nicht die letzte sein dürfte.

Das Buch von Luginbühl kann aber zum jetzigen Zeitpunkt eine wichtige Orientierungshilfe für diejenigen Nutzer darstellen, die sich mit dem Gedanken befassen, die nationalen Anmeldeverfahren und deren Gerichtsbarkeit näher zu testen. Bei einem Autor, der die letzten 10 Jahre der europäischen Entwicklung seit den Anfängen der Patentverhandlungen zum European Patent Litigation Agreement (EPLA) miterlebt und mitgestaltet hat und seit mehreren Jahren als Spezialist für ausländisches Recht im Europäischen Patentamt tätig ist, wird der Leser darüber hinaus Antworten auf Fragen finden, die häufig nur aus dem historischen Zusammenhang oder im Vergleich mit den nationalen Patentsystemen verstanden werden können. Die heutigen Texte zum künftigen europäischen Patentsystem, soweit sie die verschiedenen Präsidenschaften und Ratsdiskussionen überlebt haben, gehen auf EPLA-Texte zurück, die von einer kleineren Gruppe von Staaten erarbeitet wurden, die an einem optimalen Gerichtsmodell interessiert waren; hieran hat der Autor als Mitglied der Schweizer Delegation aktiv mitgewirkt. Insoweit kommen als Leser dieses Werkes nicht nur europäische Praktiker infrage, sondern auch aussereuropäische Patentinhaber und deren Vertreter, die sich ein eigenes Urteil über die Optionen nach Inkrafttreten des «Patentpakets» verschaffen wollen, was durch die Wahl der englischen Sprache für das Werk ermöglicht wird. Deutschsprachige Praktiker werden sich bei einer Beratung von Überseemandanten leichter tun, die derzeitige Rechtssituation in den vier wichtigsten Patentländern und die Rechtsfragen zum europäischen Recht darzustellen.

Der Leser bekommt gleich zu Beginn einen Überblick über die vier wichtigsten europäischen Gerichtssysteme. Vorangestellt wird dazu eine kurze Diskussion über die Vor- und Nachteile spezialisierter Patentgerichte, was vor allem amerikanische Leser interessieren dürfte. Dabei verweist Luginbühl auf die Ergebnisse einer Studie der International Bar Association und belegt mit einer Vielzahl von Zitaten, dass die Vorteile spezialisierter Richter – Schnelligkeit, Effizienz, Vorhersehbarkeit – im Ergebnis auch erhebliche Kostenvorteile versprechen (S. 15).

Inzwischen scheint dies auch von einigen kritischen Stimmen aus der amerikanischen Richterschaft so gesehen zu werden, die sich an den prohibitiven Kosten und finanziellen Risiken eines amerikanischen Patentprozesses stossen, prozessuale Nachteile, die natürlich nicht allein mit dem Fehlen von Spezialgerichten zu begründen sind. Die von Praktikern in den USA geäußerte Kritik an der im Vergleich mit der europäischen Gerichtsbarkeit festzustellenden Komplexität und den damit verbundenen Kosten des amerikanischen Discovery-Verfahrens zielt vor allem darauf, auch kleinen und mittleren Unternehmen in den USA zur Durchsetzung ihrer Patente Hilfe zu leisten.

Dazu passt ein weiterer Kritikpunkt, der erst in letzter Zeit die Patentrechtsdiskussion erreicht hat, nämlich der enorme Anstieg sogenannter «trolls» oder «non-practicing entities» (NPE) auf der Klägersseite in den USA, die heute bereits über 50% (!) der Klageparteien stellen, sodass im Juni 2013 sogar das Weisse Haus in die Diskussion eingegriffen hat¹. Was anfangs als eine Erleichterung für die Durchsetzung von Patenten durch Universitäten und Einzelerfinder begonnen hatte, scheint inzwi-

¹ Vgl. AIPLA Direct (aipla@aipla.org vom 5. Juni 2013): White House Announces Steps to Fight Frivolous Litigation.

schen im Zusammenwirken mit der Institution der contingency fees, nämlich einer Risikoübernahme der Prozesskosten durch grosse Anwaltskanzleien, nicht mehr beherrschbar zu sein. Selbst Grossunternehmen werden damit erpressbar, da sich hier die fehlende Spezialisierung der Gerichte und die Rolle der «Jury» als unmittelbar kausal für die mangelnde Vorhersehbarkeit des Ausgangs eines Patentstreitverfahrens darstellen.

Als Kontrast dazu untersucht der Autor die Praxis in den genannten vier europäischen Ländern als Beispiele für eine spezialisierte Patentgerichtsbarkeit, die auch die Grundlage für das geplante Patentgerichtssystem in Europa geworden ist. Die Auswahl dieser Länder ist deshalb repräsentativ, weil dort ca. 90% sämtlicher Patentstreitverfahren in Europa geführt werden.

In seinem Vergleich stellt Luginbühl besonders die Attraktivität des deutschen Patentsystems heraus (S. 27 ff., 39 ff.), obwohl er das dort praktizierte Trennungsprinzip nicht nur positiv sieht. Zutreffend ist sein Urteil, dass die Möglichkeit der Wahl des Verletzungsortes durch den Kläger und die daraus resultierende Konzentration von Verletzungsverfahren vor wenigen Gerichten die Qualität dieser Gerichte sehr gefördert hat. Er lässt auch die damit erzielte Effizienz des Verletzungsverfahrens nicht unerwähnt, die es den Parteien ermöglicht, zu einem frühen Zeitpunkt in Vergleichsverhandlungen einzutreten, wenn sie eine erste Beurteilung einer gerichtlichen Instanz über die Prozessaussichten erhalten haben.

Wenn Luginbühl in diesem Zusammenhang anmerkt, dass die Richter des deutschen Bundespatentgerichts im Nichtigkeitsverfahren tendenziell der Meinung des Europäischen Patentamts in Bezug auf die Patentfähigkeit folgen (S. 40), so muss man als deutscher Praktiker die Einschränkung machen, dass dies durchaus von dem jeweiligen Nichtigkeitsssenat, also dem technischen Gebiet der Erfindung, abhängt und daher keinesfalls ein für den Patentinhaber erfolgreiches Erteilungs- und Einspruchsverfahren vor dem EPA eine Garantie für eine ebenso günstige Entscheidung vor dem Bundespatentgericht sein muss. Eher deuten die ansteigenden Vernichtungszahlen in Deutschland, die in der Mehrzahl europäische Patente betreffen, darauf hin, dass man sich dort nicht selten von der Praxis des EPA absetzen will.

Ein Thema, das ebenfalls für das zukünftige Patentverfahren in Europa von Bedeutung bleiben wird, ist Forum-Shopping (S. 42 ff., 74 ff.). Auf nationaler Ebene hat die Möglichkeit der Wahl des Gerichtsstandes durch den Kläger besonders in Deutschland zu einer Häufung von Streitfällen vor drei Gerichten geführt, deren grössere Erfahrung und Qualifizierung erheblich zur Erhöhung der Vorhersehbarkeit und damit zu einer gesteigerten Rechtssicherheit beigetragen haben. Diese Faktoren – und nicht eine angeblich patentfreundlichere Rechtsprechung vor diesen Gerichten, wie manchmal behauptet wird –, erhöhen die Attraktivität dieser Gerichte für beide Parteien. Erfahrene Gerichte sind nicht nur schneller, sie erlauben den Anwälten auch, ihren Mandanten eine verlässlichere Beratung zukommen zu lassen. Luginbühl kommt daher zu Recht zu dem Ergebnis, dass die freie Gerichtswahl am Verletzungsort zu einer erhöhten Kompetenz, Effizienz und damit auch Kostenreduzierung führt, worauf im Patentverletzungsverfahren nicht verzichtet werden kann. Dass dies für beide Parteien zutrifft, erwähnt Luginbühl ebenfalls mit dem Hinweis, dass auch die angeblichen Verletzer bei Feststellungsklagen gewöhnlich die erfahrenen Gerichte wählen, die auch der Patentinhaber bevorzugt. Diese Praxis wird sich auch im internationalen Vergleich durchsetzen, wenn es um die Auswahl der lokalen Kammer geht.

Die Wichtigkeit einer zeitnahen Entscheidung kommt auch im Zusammenhang der zwei weiteren umstrittenen Konzepte der zukünftigen Patentpraxis zum Tragen, nämlich beim Trennungsprinzip und der Einbeziehung des Europäischen Gerichtshofs in das Patentverfahren. Kommt es zu einer hohen Zahl von Vorlageverfahren zum Europäischen Gerichtshof aufgrund der unklaren Gesetzessprache, die gehäuft Auslegungshilfe erfordert, so könnte dies ebenso zum Scheitern des gesamten Systems führen, wie ein unflexibel gehandhabtes Trennungsprinzip.

Luginbühl weist in Bezug auf den EuGH im Zusammenhang mit den Entscheidungen zur Zuständigkeit bei Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen in parallelen Verfahren darauf hin, dass Entscheidungen eines mit Patentverfahren nicht vertrauten Gerichts wie des EuGH zu unerträglichen Ergebnissen führen können (50 ff., 101 ff., 111 ff.). Er führt dazu das Urteil (der ersten Kammer) des EuGH in der Sache «GAT/LuK» an, das damals europaweit Aufsehen und Kritik hervorgerufen hatte. Der EuGH hatte unter Berufung auf Art. 16 Abs. 4 des Brüsseler Übereinkommens die Zuständigkeit des Düsseldorfer Gerichts für Ansprüche wegen Patentverletzung gegen eine französische Partei verneint, wenn diese den Nichtigkeitsseinwand erhebt. Kurioserweise war einer der Gründe des EuGH, dass man

sonst widersprechende Entscheidungen fürchten müsse, wenn ein Gericht über mehrere parallele Fälle entscheiden könne.

Der Autor konnte vor Abschluss seines Werkes nicht voraussehen, dass sechs Jahre später eine andere Kammer des Gerichtshofs auf Vorschlag des Generalanwalts diese Rechtsprechung korrigieren würde. In der Rechtssache C-616-10 («Solvay SA ./ Honeywell» vom 12. Juli 2012) hat die dritte Kammer die Rechtsfrage neu geprüft und ist zu einer abweichenden Meinung gegenüber dem Fall «GAT/LuK» gekommen und hat eine kombinierte Zuständigkeit für Verletzungsfrage und Nichtigkeitsseinwand am Ort der Verletzung bejaht, und zwar mit derselben, aber dieses Mal zutreffenden Begründung zwecks Vermeidung sich widersprechender Entscheidungen. Dies solle nach Auffassung der dritten Kammer des EuGH jedenfalls dann gelten, wenn der Nichtigkeitsseinwand in einem einstweiligen Verfügungsverfahren als Einrede und damit als Vorfrage zu entscheiden ist und nicht im Wege einer Hauptsacheentscheidung aufgrund einer Widerklage².

Luginbühl hat daher schon aufgrund dieser Geschehnisse in seiner Bewertung Recht, dass ein in Patentsachen unerfahrenes Gericht, und das ist der EuGH ersichtlich, nur in extremen Ausnahmefällen in Verletzungsverfahren beteiligt sein sollte. Denn für eine Harmonisierung der Rechtsprechung zur Erzielung von Rechtssicherheit gehört auch, dass das entscheidende Gericht Autorität bei den Nutzern besitzt, und diese erhält es nur, wenn es aufgrund ausreichender Erfahrung in Patentsachen in der Lage ist, den Willen des Gesetzgebers effizient und zutreffend umzusetzen. Die Fakten in Sachen «GAT/LuK» sind hierfür exemplarisch:

Die Vorlagefrage des OLG Düsseldorf in der Sache «GAT/LuK» war beim EuGH am 6. Januar 2003 eingegangen. Termin der mündlichen Verhandlung war am 14. Juli 2004, und das Urteil erging genau zwei Jahre später, nämlich am 13. Juli 2006. Der EuGH brauchte daher 3½ Jahre, um die Frage der Zuständigkeit zu entscheiden, und noch dazu mit einem unrichtigen Ergebnis. Es bedurfte dann weiterer sechs Jahre, bis diese Entscheidung – zumindest teilweise – wieder aufgehoben wurde, und dies in einer so entscheidenden Frage wie der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts erster Instanz.

Mit einer derartigen Rechtsunsicherheit in einer so entscheidenden Frage wie der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts erster Instanz und der Existenz einer unrichtigen Auslegung des gesetzgeberischen Willens über einen Zeitraum von sechs Jahren kann die Industrie nicht leben. Damit würde bei einer Vielzahl wichtiger Grundsatzfragen des neuen Gerichtssystems eine Verzögerung der Rechtsgewährung zu erwarten sein, die möglicherweise weit schwieriger zu korrigieren sein würde als im «GAT/LuK»-Fall und die angebliche Rechtsunsicherheit durch Forum Shopping weit übersteigt.

Luginbühl untersucht im Einzelnen die unterschiedlichen Besonderheiten in den vier Beispielländern bis hin zu den unterschiedlichen Möglichkeiten zur Zuerkennung von Schadenersatz und die Art und Höhe der Prozesskosten und deren Erstattung an die obsiegende Partei.

Er weist auch mit überzeugenden Gründen die gerade in letzter Zeit wieder erhobenen Angriffe gegen den Verletzungsort als Anknüpfung für die gerichtliche Zuständigkeit zurück, insbesondere die Behauptung, dass der Wohnort des Beklagten der «nächstgelegene» und angeblich einzig faire Gerichtsstand sei. Dabei wird von den Kritikern bereits übersehen, dass in Patentverletzungsstreitigkeiten häufig sogar beide Parteien Ausländer sind und keine von ihnen ihren Sitz innerhalb der EU hat. Es wäre daher gar nicht zu begründen, warum eine Klage am Verletzungsort bei inländischen Verletzern erschwert werden sollte. Luginbühl kommt daher zu dem zutreffenden Ergebnis, dass es in jedem Fall der effizienten und sachgerechten Durchführung eines Rechtsstreits förderlich ist, wenn ein erfahrenes Gericht am Verletzungsort gewählt wird statt eines eventuell weniger erfahrenen Gerichts am Sitz oder Wohnort der beklagten Partei.

Dass eine Bevorzugung des Beklagtenwohnsitzes aus Fairnessgründen angebracht sei, widerspricht auch völlig der Praxis auf anderen Gebieten des Zivilrechts mit Auslandsbezug. Wenn ein Tourist ausserhalb seines eigenen Landes mit seinem Fahrzeug in einen Verkehrsunfall verwickelt wird, egal ob als Verursacher oder als Geschädigter, so kann er kaum erwarten, dass die Sache an ein Gericht in seinem Heimatland verwiesen oder der Fall in seiner Sprache verhandelt wird. Falls der Geschädigte am Ort des Unfalls klagt, muss sich der Beklagte um anwaltliche Vertretung bemühen und sich auf ein fremdsprachiges Verfahren einlassen. Warum etwas anderes gelten soll für Verfahren in Patentsachen?

² Auf die Relevanz der unterschiedlichen Sprachfassung des englischen Textes des Art. 16(4) bzw. 22(4) – bei dem es sich offensichtlich um einen Übersetzungsfehler handelt – gegenüber den übrigen Sprachfassungen, z.B. dem deutschen und französischen Text, ist der EuGH auch in diesem Fall nicht eingegangen.

chen, in denen sich üblicherweise nicht Privatpersonen, sondern Firmen gegenüberstehen, ist kaum nachvollziehbar. Auch hier folgt Luginbühl einer praxisgerechten Lösung, der uneingeschränkt zuzustimmen ist.

In Teil 2 des Buches (S. 185 ff.) handelt Luginbühl zunächst die Entwicklung des Entwurfs eines European Patent Litigation Agreement ab, deren Vorteil er in der freiwilligen Mitgliedschaft der Länder sieht, die ein Interesse an einem praxisnahen und optimalen System haben. Eine Harmonisierung der Rechtsprechung würde sich aber nur allmählich einstellen, da Forum Shopping eine Möglichkeit bleiben werde.

Der letzte Teil des Schlusskapitels ist dem Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht gewidmet, wie es sich Ende 2011 abzuzeichnen begann, also mit exklusiver Zuständigkeit für sämtliche europäischen Patente und der Übergangsfrist von sieben Jahren für vorher angemeldete oder erteilte Patente. Eine Reihe der damals diskutierten Fragen sind von den Politikern gegen den Widerstand der Nutzer entschieden worden, und der Kontrast von Wunsch und Wirklichkeit gibt Anlass zu einigen interessanten Überlegungen. So galt es Ende 2010 als unausweichlich, dass alle Mitgliedsstaaten der EU dem Abkommen beitreten müssten, während andere Mitgliedsländer der Europäischen Patentorganisation wie die Schweiz freiwilliges Mitglied werden könnten. Der EuGH zerstörte die letztere Hoffnung in seiner Entscheidung vom 3. März 2011, allerdings in der Annahme, dass sämtliche EU-Länder dem Abkommen angehören würden. Über diese Voraussetzung wurde in Brüssel nicht einmal mehr diskutiert, als sich abzeichnete, dass einige Länder aussen vor bleiben würden. Es bleibt abzuwarten, ob der EuGH in der neuen Klage Spaniens dieses Manko diskutieren wird.

Diese aus der Fülle der behandelten Rechtsfragen herausgegriffenen Beispiele belegen die Sachkenntnis und das Praxisverständnis des Autors, die der Leser in diesem Werk findet. Dass Nutzer des zukünftigen europäischen Rechtssystems dennoch in der Praxis auf zahlreiche rechtliche Überraschungen gefasst sein müssen, von denen heute nur ein Bruchteil erahnt werden kann, wird angesichts der Gesetzesgeschichte des Patentpakets niemanden überraschen. Es bleibt noch etwas Zeit, bis man sich mit den neuen Anmeldealternativen befassen und die Vorteile eines Opt-out für die eigenen Schutzrechte abwägen muss. Aber wer vorausschauend plant, dem ist dieses Buch als Entscheidungshilfe unbedingt zu empfehlen.

Dr. Jochen Pagenberg, Rechtsanwalt, München/Paris