



Stellungnahme zum Entwurf einer Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz

Zum Entwurf einer Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz hat die Patentanwaltskammer gegenüber dem EPA nachfolgende Stellungnahme abgegeben:

Wir bedanken uns für die Übersendung des Entwurfs einer Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz und nehmen hierzu gerne Stellung:

Regel 2 (1)

Regel 2(1) bezieht sich auf die Befugnis des „Engeren Ausschusses des Verwaltungsrats“. Zum besseren Verständnis sollte hier Bezug genommen werden auf Art. 145 EPÜ, der den „Engeren Ausschuss des Verwaltungsrats“ definiert.

Regel 2 (1) sollte daher wie folgt klarstellen:

„(1) Der Engere Ausschuss des Verwaltungsrats gem. Art. 145 EPÜ ist befugt, ...“

Des Weiteren wäre es auch zweckmäßig in Regel 2 festzuhalten, dass die „teilnehmenden Mitgliedstaaten einen „Engeren Ausschuss des Verwaltungsrats“ gem. Art. 145 EPÜ einsetzen. In diesem Fall sollte Regel 2(1) etwa wie folgt lauten:

„(1) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten setzen einen Engeren Ausschuss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation im Sinne von Art. 145 (1) EPÜ und gem. Art. 9 (2) der Verordnung (EU-Nr. 1257/2012) ein. Der Engere Ausschuss des Verwaltungsrats ist befugt, ...“

Regel 4 (2) (b)

Es ist nicht ersichtlich, warum eine Zuständigkeit des UPC zu einem bestimmten Zeitpunkt Voraussetzung für die Registrierung des einheitlichen Patentschutzes sein soll. Die Registrierung muss bereits dann möglich sein, wenn das europäische Patent mit einem identischen Anspruchssatz für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt worden ist. Eine Zuständigkeit des UPC ist dafür keine Voraussetzung.

Die Wirkung des einheitlichen Patentschutzes ist beschränkt auf diejenigen Mitgliedstaaten, in denen der UPC eine ausschließliche Zuständigkeit hat, die somit am Tag der Veröffentlichung der Erteilung des Patents am UPC teilnehmen.

Diese beiden Aspekte sind auseinanderzuhalten. Die Registrierung bzw. die Möglichkeit der Registrierung hängt ausschließlich von den beiden oben genannten Punkten ab, die Wirkung der Registrierung (diese ist nicht Gegenstand der Verordnung sowie dieser Durchführungsordnung) hängt ab von der Zuständigkeit des UPC.

Wir regen daher an, jede Bezugnahme auf die Zuständigkeit des UPC zu streichen.

Regel 5 (2) (d)

Die Regelung entspricht dem Wortlaut des Artikels 6 der Verordnung EU 1260/2012 des Rates über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Über-



setzungsregelungen. Während unter anderem in der Regel 4 des Entwurfs der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz auf „alle teilnehmenden Mitgliedstaaten“ abgestellt wird, bezieht sich Regel 5 (2) (d), zweiter Spiegelstrich noch – mit eben Artikel 6 „Übergangsmaßnahmen“ VOEU 1260/2012 – auf „eine andere Amtssprache der Europäischen Union“ und damit kann die Sprache eines Staates reichen, der nicht teilnehmender Mitgliedstaat der verstärkten Zusammenarbeit des einheitlichen Patents ist. Uns ist bewusst, dass dies eine Vorgabe der Verordnung ist.

Jedoch möchten wir darauf hinweisen, dass möglicherweise gerade die nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten Spanien und Italien von dieser Regelung besonders profitieren werden, da in etlichen Fällen für zusätzliche nationale Validierungen des europäischen Patents in diesen Staaten Übersetzungen sowieso angefertigt werden. Es erscheint widersinnig, dass damit Amtssprachen teilnehmender Mitgliedstaaten häufig das Nachsehen haben werden.

Regel 8

Wir regen an, die Abs. 2 und 3 dieser Regel zu streichen. Sie enthalten detaillierte materiell-rechtliche Regeln zur Gestaltung des Vertragsverhältnisses zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer, beispielsweise die Verpflichtung zur Anzeige der genauen Art der Benutzung der Erfindung oder die Verpflichtung zu Quartalsberichten.

Solche materiell-rechtlichen Regeln sind zum einen zur ordnungsgemäßen Führung eines Registers über entsprechende Lizenzen nicht erforderlich, zum anderen erscheint uns zweifelhaft, ob das Europäische Patentamt die Kompetenz hat, in einer Durchführungsordnung solche materiell-rechtlichen Regeln zur Vertragsgestaltung zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer vorzugeben.

Regel 17

Den Erläuterungen zum Entwurf der Durchführungsordnung zufolge soll Regel 17 eine erschöpfende Liste der im Verfahren anzuwendenden Artikel und Regeln des EPÜ enthalten. Somit ist die Liste in Regel 17 auf jeden Fall zu ergänzen durch einen Hinweis auf Art. 116 EPÜ (Recht auf mündliche Verhandlung). Das Verfahren wird zwar in aller Regel schriftlich durchgeführt werden, jedoch ist es in allen Verfahren vor dem EPA ein Grundsatz, dass ein Verfahrensbeteiligter ein unbedingtes Recht auf mündliche Verhandlung hat. Dieses Recht muss auch im Verwaltungsverfahren betreffend die Registrierung einheitlichen Patentschutzes gewährleistet sein.

9. August 2013

gez. Dr. Keussen
Vizepräsident