



Newsletter Ausgabe 5/2020

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 10. Juni 2020

Justizministerium legt Ratifizierungsgesetzentwurf
zum Einheitspatentsystem vor

Der Bundesgerichtshof zur Frage der Rückverwei-
sung an das Bundespatentgericht bei Nichtigkeits-
klagen

Zwei (indirekt) berufsrechtliche Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs

M I C H A L S K I



H Ü T T E R M A N N

P A T E N T A N W Ä L T E

Justizministerium legt Ratifizierungsgesetzentwurf zum Einheitspatentsystem vor

Nach der Ankündigung¹ vom 26. März 2020 seitens des BMJV, bald einen Neuanlauf für die Ratifizierung des Einheitspatentsystems zu unternehmen, hat das Ministerium – für viele wohl überraschend schnell – einen Referentenentwurf für ein neues Ratifizierungsgesetz für das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgesetz vorgelegt.

Im Entwurf wurden gegenüber dem ursprünglichen Gesetz keine Änderungen vorgenommen, d.h. es wurde nicht – wie vorgeschlagen – ein Vorbehalt erklärt.² Dies obwohl ja weiterhin die Probleme bezüglich Großbritanniens sowie des obiter dictums des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 20 des Übereinkommens im Raum stehen.³

Hierzu wurde aber in der Begründung folgendes ausgeführt:

Seitens Großbritanniens wird argumentiert, dass es damalige Intention war, dass zumindest „die großen Drei“ anfänglich beim Einheitspatentsystem dabei sein sollten – dies aber natürlich nicht bedeute, dass dies immer so sei:

„Die Tatsache, dass Großbritannien das Übereinkommen in Folge des Brexit verlässt, steht dessen Durchführung nicht entgegen:

Die Regelungen zum Inkrafttreten im Übereinkommen und seinen Protokollen sollten sicherstellen, dass alle drei am Vertrag beteiligten Staaten, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Großbritannien, bereits beim Start des Einheitlichen Patentgerichts am Gerichtssystem teilnehmen. Insofern sollte vermieden werden, dass zum Beispiel aufgrund der unterschiedlichen Dauer der Ratifikationsverfahren der Vertrag zunächst nur mit einem oder zwei der drei Staaten in Kraft tritt. Die Bezugnahme auf diese hat damit den Zweck, den Zeitpunkt des Inkrafttretens unter den am Vertrag tatsächlich Beteiligten zu koordinieren.

Unabhängig davon, dass die britische Zustimmung derzeit vorliegt, hat ein Ausscheiden von Großbritannien auf die Anwendbarkeit der Regelungen zum Inkrafttreten jedenfalls deshalb keinen Einfluss, weil diese so auszulegen sind, dass ein von niemandem vorhersehbares Ausscheiden einer dieser drei Staaten das gesamte Inkrafttreten für die verbleibenden Beteiligten nicht hindert.“

Die Problematik des Standorts der Zentralkammer in London wird – richtigerweise – als nicht wirklich problematisch angesehen. Dabei wird die in unserem vorigen Newsletter⁴ vorgeschlagene Lösung, zunächst die Zuständigkeiten auf Paris und München aufzuteilen und danach evtl. einen Alternativstandort zu suchen, angestrebt:

„Das Übereinkommen sieht im Übrigen ausdrücklich vor, dass neben dem Sitz der erstinstanzlichen Zentralkammer des Gerichts in Paris und dem Standort München auch eine Abteilung in London angesiedelt ist. Es kann aber nicht so verstanden werden, dass es einen Kammerstandort in einem Nicht-Vertragsmitgliedstaat errichten beziehungsweise belassen möchte. Bei einem Fortfall der Londoner Zentralkammereinheit ist das Übereinkommen so auszulegen, dass deren Zuständigkeiten zumindest übergangsweise der (fort)bestehenden Zentralkammer in Paris und München anwachsen. Eine ausdrückliche Regelung kann zu gegebener Zeit im Rahmen einer nach Artikel 87 Absatz 1 und 3 des Übereinkommens vorgesehenen Überprüfung der Funktionsweise des Gerichts erfolgen.

¹ S. unser [Newsletter 4/2020](#)

² S. unser [Newsletter 4/2020](#)

³ S. unser [Newsletter 3/2020](#) und [Newsletter 4/2020](#)

⁴ S. unser [Newsletter 4/2020](#)



In eigener Sache

Aufgrund der zahlreichen Anfragen haben wir uns entschlossen, auch dieses Jahr zweitägige kostenlose Vorbereitungskurse zum C- und D-Teil der EQE-Prüfung anzubieten.

Die Kurse finden am Donnerstag/Freitag, den 12./13. November, sowie Samstag/Sonntag, den 12./13. Dezember 2020 in Düsseldorf statt, vorausgesetzt, dass in dieser Zeit entsprechende Veranstaltungen möglich sind.

Die Kursinhalte sind vor allem auf geeignete Prüfungstechniken sowie Strategien zur Fehlervermeidung ausgerichtet, um mit diesen Fertigkeiten den C- und D-Teil der EQE-Prüfung erfolgreich angehen zu können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gut vorbereitete Prüfungsunterlagen die Erfolgchancen wesentlich erhöhen. Daher wollen wir den Teilnehmern in diesem Kurs das hierzu notwendige Methodenwissen vermitteln. Insofern ist der Kurs als Ergänzung zu einer eigenen inhaltlichen Vorbereitung der rechtlichen Grundlagen

Unter den verbleibenden Vertragsmitgliedstaaten wird eine politische Erklärung zu diesen Fragen angestrebt.“

Die Begründung äußert sich auch zum Artikel 20 des Übereinkommens über das Einheitliche Patentgericht, allerdings wird hier gar kein verfassungsrechtliches Problem gesehen:

„Das Bundesverfassungsgericht hat die Nichtigkeit des am 10. März 2017 beschlossenen Gesetzes in seiner Entscheidung vom 13. Februar 2020 (Beschluss des Zweiten Senats – 2 BvR 739/17 –) allein auf den Verstoß gegen Artikel 23 Absatz 1 Satz 3 des Grundgesetzes gestützt. Es hat zudem angesprochen (vergleiche Rn. 166 des Urteils), ob sich ein rechtliches Problem aus Artikel 20 des Übereinkommens ergeben könnte. Artikel 20 des Übereinkommens lautet: „Das Gericht wendet das Unionsrecht in vollem Umfang an und achtet seinen Vorrang.“ Ein Konflikt dieser Vertragsklausel mit Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes besteht nicht. Die Klausel dient der Klarstellung, dass das internationale Gericht in Bezug auf das Recht der Europäischen Union die gleiche Stellung hat, die den nationalen Gerichten zukommt. Der Vorrang des Unionsrechts ist grundsätzlich unstrittig und wird auch vom Bundesverfassungsgericht anerkannt. (BVerfG, 2 BvE 2/08 u. a. vom 30.6.2009 – Lissabon-Vertrag, Rn. 331 ff m. w. N.).“

Das zügige Vorantreiben der (Neu-)Ratifikation des Einheitspatentsystems ist – gerade angesichts der Tatsache, dass gerade ein umfangreiches Konjunkturpaket in Gesetze umzusetzen ist – als überraschend zu bezeichnen, bedeutet aber, dass das Ministerium sowie die Regierung dem Einheitspatentsystem nicht nur freundlich gegenüberstehen, sondern sogar Priorität einräumen.

Für alle Befürworter kann dies nur als ein gutes Zeichen gewertet werden.

Der Bundesgerichtshof zur Frage der Rückverweisung an das Bundespatentgericht bei Nichtigkeitsklagen

In einer unlängst ergangenen Entscheidung „Bausatz“⁵ beschäftigte sich der Bundesgerichtshof mit der Frage, wann eine Rückverweisung an das Bundespatentgericht in einer Nichtigkeitsklage sachdienlich ist.

Im zugrundeliegenden Fall hatte das Bundespatentgericht das Patent wegen unzulässiger Erweiterung für teilnichtig erklärt, in seinem Urteil also folgerichtig über die Neuheit und erfinderische Tätigkeit nichts ausgesagt. Allerdings fanden sich entsprechende Aussagen hierzu im qualifizierten Hinweis nach §83 Patentgesetz.

Der Bundesgerichtshof führte nun aus, dass wenn es an einer Erstbewertung der Patentfähigkeit im Nichtigkeitsverfahren fehlt, regelmäßig eine Zurückverweisung vorzunehmen sei. Dies aus dem Grund, dass – anders als beim Bundesgerichtshof – das Bundespatentgericht mit technischen Richtern besetzt ist, die hier über eine höhere Sachkenntnis verfügen. Damit bestätigte er die Entscheidung „Bitratenreduktion I“ aus dem Jahre 2015⁶.

In diesem Fall war es jedoch so, dass das Bundespatentgericht zwar nicht im Urteil, jedoch im qualifizierten Hinweis zur Patentfähigkeit ausgeführt hatte und die Nichtigkeitsklägerin hier auch entsprechende Eingaben gemacht hatte.

des EPÜs zu verstehen. Die Teilnehmer lernen, wie sie ihr fachliches Wissen über das EPÜ in möglichst viele Punkte zum Bestehen des C- und D-Teils der EQE-Prüfung umwandeln können. Die Kurse finden in Düsseldorf in unseren Räumlichkeiten statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel sowie Dr. Aloys Hüttermann.

Eine Anmeldung ist ab sofort (bitte unter Nennung Ihres vollständigen Namens sowie Arbeitgebers) unter eqe@mhpattent.de möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhpattent.de



⁵ BGH, X. Zivilsenat 13.2.2020 28.5.2020, X ZR 6/18

⁶ BGH, X ZR 64/13, GRUR 2015, 1095 Rn.39 -Bitratenreduktion I

Unter diesen Umständen sah der Bundesgerichtshof hier eine Zurückweisung als nicht sachdienlich an und entschied somit durch.

Diese Entscheidung ist insofern folgerichtig, wenn man davon ausgeht, dass der Bundesgerichtshof nur dann zurückweisen will, wenn es gar keinen Anhaltspunkt für die Bewertung der Patentfähigkeit im erstinstanzlichen Verfahren gibt. Für den Bundesgerichtshof ist, wie die Entscheidung ja selbst ausführt, vor allem die technische Expertise wichtig und nicht so entscheidend, was im Urteil selbst steht.⁷

Im Ergebnis ist somit in der Zukunft davon auszugehen, dass wenn eine technische Einschätzung des Patentgerichts vorliegt, von einer Zurückweisung wohl eher nicht auszugehen ist. Dabei reicht es aus, wenn diese im qualifizierten Hinweis erfolgt ist.

Zwei (indirekt) berufsrechtliche Entscheidungen des Bundesgerichtshofs

In zwei unlängst ergangenen Entscheidungen hat sich der Bundesgerichtshof, wenn auch teilweise nur indirekt, zum Berufsbild des Patentanwalts bzw. der europäischen Patentvertreter geäußert.

In der ersten Entscheidung „EPA-Vertreter“⁸ ging es darum, ob auch Kosten eines Europäischen Patentvertreter, der kein Patentanwalt ist, gemäß §143, Abs. 3 Patentgesetz erstattbar sind, obwohl dieser Abschnitt explizit nur von Patentanwälten spricht.

Der Bundesgerichtshof führte nun aus, dass eine derartige Privilegierung von Patentanwälten nicht von §143 intendiert sei und dass auch ein Europäischer Patentvertreter zur Kostenerstattung gemäß §143 befugt ist, da er über die entsprechende Expertise verfügt:

„Die Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters kann dem Gericht und den zur Vertretung einer Partei berufenen und bei der Prozessvertretung mitwirkenden Anwälten in gleicher Weise wie die eines Patentanwalts den besonderen Sachverstand vermitteln, um die technische Lehre einer Erfindung und die für ihr Verständnis maßgeblichen Umstände erfassen und in patentrechtlicher Hinsicht beurteilen zu können.“⁹

Einer speziellen Zulassung als deutscher Patentanwalt bedarf es somit nicht, um in den Genuss der Erstattung gemäß §143 zu gelangen.

Die zweite Entscheidung, die auch außerhalb des gewerblichen Rechtsschutzes¹⁰ für Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist die Entscheidung „Berufungsbegründung durch Patentanwalt“¹¹.

Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Patentanwalt eine Berufung in einem Nichtigkeitsverfahren am letzten Tag der Frist kurz vor Mitternacht eingereicht, jedoch war das Fax gestört. Daraufhin wurde Wiedereinsetzung beantragt, die am Ende auch gewährt wurde.

Neben der Tatsache, dass hier der Bundesgerichtshof eine genaue Bewertung der Zeit vornahm, die ein Anwalt für eine Übermittlung per Fax einräumen muss, sind besonders



⁷ S. Rdn 37 ff. des Urteils

⁸ BGH X. Zivilsenat 14.4.2020 28.5.2020 X ZB 2/18

⁹ Rdn 34 der Entscheidung

¹⁰ S. hier: <https://www.lto.de/recht/juristen/b/bgh-x-zr-60-19-frist-versaeumt-wiedereinsetzung-fax-defekt-anwalt-bea-anwaltspostfach-stoerungsanfaellig-nicht-notwendig-uebermittlungsweg/>

¹¹ BGH, X. Zivilsenat 28.4.2020 26.5.2020 X ZR 60/19

die Überlegungen interessant, die der Bundesgerichtshof zur Frage anstellt, ob nicht der Patentanwalt verpflichtet gewesen wäre, einen Rechtsanwalt zu kontaktieren, der dann über das besondere Anwaltspostfach die Berufung einreicht. Dies weist der Bundesgerichtshof zurück und zwar zum einen schon aus dem Grund, dass einem Rechtsanwalt nicht zuzumuten sei, angesichts der derzeitigen Störungsanfälligkeit des Anwaltspostfachs immer zwingend auf dieses Postfach auszuweichen, wenn die Faxübermittlung gestört ist.

Im vorliegenden Fall kommt aber hinzu, dass Patentanwälte ja gar keinen Zugriff auf dieses Postfach haben. Hier legt der Bundesgerichtshof Wert auf die Tatsache, dass die eigenständige Vertretungsmacht der Patentanwälte in Patentnichtigkeitssachen in §113 Patentgesetz eigens festgelegt ist. Somit müssen diese auch in der Lage sein, ihren Beruf eigenmächtig auszuüben, selbst wenn diese in einer gemischten Sozietät tätig sind oder wenn ein Rechtsanwalt als weiterer Vertreter bestellt ist:

„Gemäß §113 Satz1 PatG müssen sich die Parteien in Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundesgerichtshof durch einen Rechtsanwalt oder einen Patentanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Diese Regelung eröffnet den Parteien die Möglichkeit, sich auch in zweiter Instanz allein durch einen Patentanwalt vertreten zu lassen [...] Dies setzt voraus, dass der Patentanwalt eigenverantwortlich tätig werden kann. Diese eigenverantwortliche Stellung würde konterkariert, wenn einem Patentanwalt angesonnen würde, sich bei unmittelbar vor Fristablauf auftretenden Problemen im Zusammenhang mit der Übermittlung fristgebundener Schriftsätze der Hilfe eines Rechtsanwalts zu bedienen. Dies gilt auch dann, wenn der Patentanwalt in einer gemeinsamen Sozietät mit Rechtsanwälten tätig ist oder wenn die Partei wie im Streitfall auch Rechtsanwälte als Prozessbevollmächtigte bestellt hat. Auch in solchen Konstellationen darf ein Patentanwalt seine Tätigkeit grundsätzlich eigenverantwortlich ausüben.“

Im Ergebnis bedeutet dies eine deutliche Stärkung und explizite Bestätigung der Rolle von Patentanwälten im gewerblichen Rechtsschutz. Diese werden nicht nur als eine Art „Hilfsarbeiter“¹³ der Rechtsanwälte angesehen, sondern als echte Alternative.

Es sei angemerkt, dass gemäß Art 48 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht Patentanwälte auch vor dem Einheitlichen Patentgericht allein auftreten werden können. Vor diesem Hintergrund ist diese Entscheidung, auf die man sich im Zweifel aufgrund Art 24, 1 e) des Übereinkommens berufen kann, umso mehr zu begrüßen.

¹² Rdn 16 der Entscheidung

¹³ Aufschlussreich hier ein Artikel zur Entstehung der Vertretungsregelung beim Einheitlichen Patentgericht, Kiani/Springorum, Mitt 2016, 155

In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige schwierige Zeit

Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21
D-40221 Düsseldorf
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2
D-45147 Essen
Tel +49 201 271 00 703
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6
D-81379 München
Tel +49 89 7007 4234
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10
D-60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.