



Newsletter Ausgabe 13/2021

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 3. November 2021

Die Begründung der G 1/21

Das Begleitgesetz zur Ratifikation des
Einheitspatentsystems

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

Die Begründung der G 1/21

Wie bereits berichtet,¹ hatte die Große Beschwerdekammer am 16. Juli ihren Beschluss in der G 1/21 zur Frage der Vereinbarkeit von Videokonferenzen mit Art 116 EPÜ [veröffentlicht](#). Inzwischen liegt auch die gesamte [Entscheidung](#) vor. Der Beschluss lautete:

„Während eines allgemeinen Notfalls, der die Möglichkeiten der Beteiligten beeinträchtigt, an einer persönlichen mündlichen Verhandlung in den Räumlichkeiten des EPA teilzunehmen, ist die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor den Beschwerdekammern in Form einer Videokonferenz mit dem EPÜ vereinbar, auch wenn nicht alle Verfahrensbeteiligten ihre Zustimmung zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung in Form einer Videokonferenz gegeben haben.“

Die Begründung für die Abweichung von den Vorlagefragen war im Wesentlichen diese, dass sich die Situation während einer Pandemie grundlegend von der normalen Lage unterscheidet. Wenn auch während einer Pandemie mündliche Verhandlungen nur *in personam* möglich sind, bedeutet dies, dass diese im Ergebnis gar nicht stattfinden, solange die Lage sich nicht bessert. Unter normalen Umständen würde dagegen eine Verhandlung ohne Probleme stattfinden. Dies rechtfertigt nach Meinung der Großen Beschwerdekammer eine Umformulierung der Vorlagefrage.

Zur Beantwortung der Frage wurde zuerst untersucht, ob eine Videokonferenz überhaupt eine mündliche Verhandlung sein kann. Hierzu stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass die Frage, was mündlich ist, im EPÜ wie auch in den *travaux préparatoires* nicht definiert ist und auch nicht diskutiert wurde. Die vorliegende Kammer hatte hierzu ausgeführt, dass die damaligen Gesetzgeber zweifellos ausschließlich eine mündliche Verhandlung in Anwesenheit vorgesehen hatte, schon allein, weil 1973 die entsprechenden technischen Möglichkeiten nicht gegeben waren.

Die Große Beschwerdekammer stimmte dem zu, nicht aber ohne hinzuzusetzen, dass dies im Grunde ohne Bedeutung ist:

„Im weiteren Kontext des EPÜ stellt die Große Beschwerdekammer fest, dass Ziel und Zweck des Übereinkommens darin bestehen, ein System für die Erteilung europäischer Patente zu schaffen, um Innovation und technischen Fortschritt zu fördern. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer stünde es im Widerspruch zu diesem Ziel und Zweck, wenn der Gesetzgeber [seinerzeit] beabsichtigt hätte, künftige Formen der mündlichen Verhandlung, die durch den technischen Fortschritt ermöglicht werden könnten, auszuschließen.“²

Aus diesem Grund seien mündliche Verhandlungen während der Pandemie auch ohne Zustimmung der Parteien per Videokonferenz möglich. Allerdings wurde klargestellt, dass insbesondere aufgrund der potentiell eventuell auftretenden technischen Komplikationen während der Verhandlung, welche alle Beteiligten von den eigentlich zu diskutierenden Fragen ablenken können³, sowie aufgrund der schlechteren Transparenz insbesondere gegenüber der Öffentlichkeit⁴ Videokonferenzen (noch) nicht an mündliche Verhandlungen *in personam* heranreichen. Das Fazit lautet:

„Alles in allem ist die Große Kammer der Ansicht, dass die Einschränkungen, die der Einsatz der Videotechnik derzeit mit sich bringt, sie als Format für mündliche Verhandlungen entweder objektiv oder in der Wahrnehmung der Teilnehmer suboptimal machen

¹ S. unser [Newsletter 10/2021](#)

² Rdn 28 der Entscheidung

³ Rdn 38 der Entscheidung

⁴ Rdn 39 der Entscheidung



In eigener Sache

Unsere Kanzlei wird im aktuellen JUVE-Ranking sowohl bei Patentanmeldungen wie Patentverletzungen [geführt](#). Besonders empfohlene Anwälte sind: Dr. Uwe Albersmeyer, Dr. Aloys Hüttermann, Dr. Stefan Michalski, Guido Quiram, Dr. Dirk Schulz und Dr. Ulrich Storz

können, normalerweise jedoch nicht in einem solchen Ausmaß, dass das Recht eines Beteiligten auf Anhörung oder ein faires Verfahren ernsthaft beeinträchtigt wird.“⁵

Für die gegenwärtige Ausnahmesituation sind somit Videokonferenzen auch gegen den Antrag der Parteien zulässig.

Zu der eigentlich entscheidenderen Frage, wie es nach der Pandemie weitergehen soll, urteilte die Große Beschwerdekammer nicht explizit. Jedoch finden sich starke Hinweise darauf, dass es nach Beendigung der Pandemie wieder möglich sein soll, mündliche Verhandlungen *in personam* zu erzwingen.

Hierzu führt die Große Beschwerdekammer zunächst aus, dass mündliche Verhandlungen zwar von der Beschwerdekammer angesetzt werden, jedoch „...nach dem EPÜ es das Recht einer Partei [ist], eine mündliche Verhandlung zu beantragen. Dies zeigt, dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung als den Interessen der Parteien dienlich angesehen wird. Die überwiegende Mehrheit der mündlichen Verhandlungen wird auf Antrag einer Partei durchgeführt. Es ist daher sinnvoll, dass die Wahl des Formats für diese mündliche Verhandlung von der Partei getroffen werden kann, die sie beantragt hat, und nicht von der Beschwerdekammer, zumal es sich hierbei um mehr als nur eine organisatorische Frage handelt.“⁶

Wie erwähnt, werden Videokonferenzen als schlechtere Alternative zu Verhandlungen *in personam* angesehen. Um auch gegen den Antrag einer Partei eine Verhandlung per Videokonferenz ansetzen zu können, müssten die beiden folgenden Voraussetzungen vorliegen: Zunächst müssten Verhandlungen per Videokonferenz eine gangbare Alternative („suitable alternative“) zu Verhandlungen *in personam* darstellen müsse und dies sei der Fall.⁷

Auf der anderen Seite wird festgestellt, dass es aber spezifische Umstände geben müsse, die rechtfertigen, die Verhandlung nicht in den Räumen des EPA abzuhalten und diese sollten Einschränkungen und Beeinträchtigungen („limitations and impairments“) der Möglichkeit der Teilnahme der Parteien sein. Bloße organisatorische Gründe scheiden dagegen aus, es sei Aufgabe des Europäischen Patentamts, genügend Räume wie Übersetzungsmöglichkeiten bereitzustellen.⁸

Die Entscheidung, ob derartige Einschränkungen vorlägen, sei aber eine, die von der Beschwerdekammer zu treffen sei.⁹

Insbesondere die zweite Voraussetzung wird entscheidend sein, aus dem Wortlaut („limitations and impairments“) scheint aber klar, dass z.B. längere Anreisen, etwa aus dem Ausland, keine derartigen Beschränkungen darstellen. Es ist somit wahrscheinlich, dass nach Beendigung der Pandemiesituation mündliche Verhandlungen *in personam* wieder die Regel darstellen werden, da diese von einer Partei erzwungen werden können, auch wenn dies natürlich von der Rechtsprechung der Beschwerdekammern abhängt. Obwohl sich die Entscheidung hierzu nicht äußert, ist davon auszugehen, dass die entsprechenden Grundsätze auch bei Verhandlungen vor Prüfungs- und Einspruchsabteilungen gelten.

Im Ergebnis hat die Große Beschwerdekammer somit, wenn auch nur implizit, die zukünftige Praxis festgelegt, die sich von der prä-Corona-Ära wohl kaum unterscheiden wird.



⁵ Rdn 43 der Entscheidung

⁶ Rdn 46 der Entscheidung

⁷ Rdn 48 der Entscheidung

⁸ Rdn 49 der Entscheidung

⁹ Rdn 50 der Entscheidung

Das Begleitgesetz zur Ratifikation des Einheitspatentensystems

Wie sowohl hier¹⁰ wie auch von anderen Quellen mehrfach berichtet und diskutiert, hat Deutschland inzwischen das Ratifikationsgesetz für das Einheitspatentensystem fertiggestellt und auch das Protokoll ist auf einem guten Weg.¹¹

Bisher unbeachtet geblieben ist, dass Deutschland parallel auch die notwendigen Änderungen im nationalen Patentrecht, genauer dem Gesetz über Internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG) umgesetzt hat. Das entsprechende Begleitgesetz¹² soll somit im Folgenden diskutiert werden. Es wird mit Inkrafttreten des Übereinkommens¹³ wirksam.

Die einschneidendste und wichtigste Änderung, die bereits Teil des Begleitgesetz zur (gescheiterten) Erstratifikation gewesen war,¹⁴ ist die Aufhebung des Doppelschutzverbots für Einheitspatente und national validierte europäische Patente, letztere aber nur, wenn kein „opt-out“ Antrag gestellt wird. Hierzu wird Artikel II, §8 IntPatÜG entsprechend geändert, ein Doppelschutzverbot gilt demnach bei Vorliegen eines europäischen Patent, welches *„auf Grund der Inanspruchnahme des Artikels 83 Abs 3 des Übereinkommens¹⁵ über das Einheitlichen Patentgerichts nicht der ausschließlichen Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts unterliegt.“*

Wichtig hierbei ist folgendes:

- Wird der „opt-out“ Antrag zurückgezogen, was gemäß Regel 5.9 möglich ist, bleibt das Doppelschutzverbot trotzdem bestehen, wie im neuen Absatz 2 des Artikels II, §8 IntPatÜG explizit festgestellt. Anmelder müssen sich somit entscheiden.
- Die Vorschrift setzt auf ein wirksames „opt-out“ ab (*„unterliegt“*). Wenn der Antrag nicht gültig ist, da er fehlerhaft ist – was bei Eintragung nicht vollständig geprüft wird, es gibt nur eine kursorische Kontrolle – gilt das Doppelschutzverbot nicht.
- Das Gesetz stellt durch einen neu eingefügten Abschnitt (Artikel XI, §5) klar, dass die Aufhebung des Doppelschutzverbots nicht retroaktiv erfolgt. Nur nationale Patente, bei denen der Veröffentlichungstag der Erteilung nach dem Inkrafttreten des Gesetzes (= Inkrafttreten des Einheitspatentensystems) liegen, kommen in den Genuss.
- Damit ein Patentinhaber nicht „zweimal schießt“, wurde eine Einrede der doppelten Inanspruchnahme aufgenommen (Artikel II, §18 IntPatÜG), demnach eine nationale Patentverletzungsklage, sofern eine inhaltsgleiche Klage vor dem Einheitlichen Patentgesetz existiert, unzulässig ist, wenn der Beklagte dies *„im ersten Termin ab Entstehung der Einrede bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache“* rügt. Der umgekehrte Fall, d.h. eine Klage vor dem Einheitlichen Patentgericht wird eingelegt, obwohl es schon eine anhängige deutsche Klage gibt, ist (mangels Kompetenz) nicht geregelt; hier müsste dann das Einheitliche Patentgericht die Klage abweisen, ggf. aufgrund einer Rüge gemäß Regel 19 der Verfahrensregeln.



¹⁰ S. unser [Newsletter 11/2021](#)

¹¹ S. unser [Newsletter 12/2021](#)

¹² Genauer Titel: „Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften aufgrund der europäischen Patentreform“ vom 20. August 2021, Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 59, S. 3914

¹³ Anm.: Bis auf eine redaktionelle Änderung des IntPatÜG, die aber für die Praxis unbedeutend ist

¹⁴ S. hierzu Hüttermann, Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht, Heymanns 2016, Rdn 167 mwN

¹⁵ Anm: Dies ist der „opt-out“ Antrag

Insbesondere die Tatsache, dass das Doppelschutzverbot nicht retroaktiv aufgehoben wird, bedeutet, dass in laufenden deutschen Verfahren – sofern parallele europäische Schutzrechte oder Schutzrechtsanmeldungen existieren – überlegt werden sollte, die Verfahren bis zum Inkrafttreten des Einheitspatentsystems hinauszuzögern und ggf. gegen die Erteilung Beschwerde einzulegen. Da dies dazu führen könnte, dass beim DPMA zahlreiche Beschwerden rein um Zeit zu gewinnen ergehen werden, sollte seitens des DPMA überlegt werden, den Anmeldern die Möglichkeit eines Antrags einzuräumen, durch den das DPMA bei entsprechenden Anmeldungen die Erteilung erst nach Inkrafttreten veröffentlichten würde. Entsprechende Initiativen sind aber nicht bekannt, würden aber sowohl dem Amt wie den Anmeldern das Leben erleichtern. Unser Partner Andreas Gröschel, der Mitglied des Nutzerbeirats des DPMA ist, hat bereits diesbezüglich Kontakt zum Amt aufgenommen. Wir werden Sie weiter unterrichtet halten.

In eigener Sache

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

Abbildungen:
Racool_studio/freepiks
Succo/pixabay
wirestock/freepiks