

Zertifikat zur Führung Europäischer Patentstreitverfahren

Dr. Christof Augenstein, Charlotte von Haehling, Dr. Felix Letzelter,
Tilman Pfrang, Gernot Schröer, Dr. Jasper C. Werhahn, Dr. Stefan Zech,
Dr. Michael Nieder, Prof. Dr. Dr. Uwe Fitzner, Prof. Dr. Sebastian Kubis,
Lara Trompeter, LL.M.

Kurs 7/8:

Das Übereinkommen über das
Einheitspatentgericht und das Verfahren
vor dem Einheitspatentgericht

Kurseinheit 1: Einführung in das EPÜ
und materielles Recht

Rechts-
wissenschaftliche
Fakultät

Beispielhafter Auszug

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir weisen darauf hin, dass die vorgenannten Verwertungsalternativen je nach Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen bereits durch Einstellen in Cloud-Systeme verwirklicht sein können. Die FernUniversität bedient sich im Falle der Kenntnis von Urheberrechtsverletzungen sowohl zivil- als auch strafrechtlicher Instrumente, um ihre Rechte geltend zu machen.

Vorwort

Dieses Skript ergänzt und vertieft im Studium „Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren“ die Vorlesungen zu den Kursen 7 und 8, die das EPGÜ und das Verfahren vor dem Einheitspatentgericht (EPG) zum Gegenstand haben.

Durch die Vorlesungen und das Studium der Kursmaterialien sollen Sie Kenntnisse über die Aufgaben, die Zuständigkeit und die Rechtsstellung des Einheitspatentgerichts erwerben und mit der Zusammensetzung der Spruchkörper vertraut sein. Außerdem kennen Sie die institutionellen Regelungen über das Gericht, also Fragen der „Gerichtsverfassung“, die insbesondere den Aufbau des Gerichts und dessen Struktur mit Zentralkammer sowie Lokal- und Regionalkammern betreffen (Kurs 7).

Zudem soll Sie das Studium in die Lage versetzen, mit den maßgeblichen Bestimmungen der Verfahrensordnung (Prozessgrundsätze, Verfahrenssprache, Gang des Verfahrens, Beweisrecht und Vollstreckung) umzugehen. Daneben lernen Sie das Verfahren der Nichtigkeitsklage von Patenten kennen und stellen erste Überlegungen zur praktischen prozessualen Vorgehensweise (Anforderungen an die Anfertigung von Schriftsätzen, prozessualer Vortrag, Prozessstrategien) an. Außerdem erwerben Sie Kenntnisse des Berufungsverfahrens (Kurs 8).

Autor dieses Skripts ist **Dr. Christof Augenstein** mit Ausnahme einzelner Abschnitte, die von **Charlotte von Haehling** (E.IV.3-5, F., G.I.1), **Dr. Felix Letzelter** (A.IV., D., E.VI.), **Tilman Pfrang** (B.II., E.II., E.IV.1-2), **Gernot Schröer** (G.II), **Dr. Jasper C. Werhahn** (E.IV.3-5, F., G.I.1) und **Dr. Stefan Zech** (G.I.2-4) verfasst wurden. **Dr. Michael Nieder**, **Prof. Dr. Dr. Uwe Fitzner** und **Prof. Dr. Sebastian Kubis** haben die Entstehung des Skripts redaktionell begleitet, **Lara Trompeter, LL.M.** hat diese Version des Skripts überarbeitet (Stand November 2025).

Beispielhafter Auszug

Inhaltsübersicht (gesamter Kurs)

- A. Überblick über das UPC
 - I. Einführung in das UPC-Agreement
 - II. Materielles Recht
 - III. Das Einheitliche Patentgericht
 - IV. Regelungen des Opt-out, Art. 83 EPGÜ, Regel 5 EPGVerfO
- B. Verfahrensgrundsätze
 - I. Verhältnismäßigkeit und Fairness (Art. 42 EPGÜ)
 - II. Rechtliches Gehör, Regel 264
 - III. Verfahrensorganisation („Fallbearbeitung“, Art. 43 EPGÜ)
 - IV. Elektronisches Verfahren (Art. 44 EPGÜ)
- C. Zuständigkeit des EPG
 - I. Internationale Zuständigkeit
 - II. Sachliche Zuständigkeit des EPG
 - III. Sachliche Zuständigkeit der Kammern
 - IV. Örtliche Zuständigkeit
 - V. Verhältnis zwischen den Kammern
- D. Vorprozessuales Vorgehen
 - I. Klägerseite
 - II. Beklagtenseite
- E. Ablauf des Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht
 - I. Vorüberlegungen des Klägers
 - II. Klageerhebung und Reaktion des Beklagten
 - III. Zwischenverfahren
 - IV. Parteiverhalten im Prozess; Steuerung durch das Gericht
 - V. Mündliche Verhandlung
 - VI. Beweisrecht, Beweis(sicherungs)verfahren
 - VII. Entscheidung des Gerichts
- F. Berufung und Wiederaufnahme des Verfahrens
 - I. Berufungsverfahren
 - II. Wiederaufnahme des Verfahrens
- G. Besondere Verfahrensarten; Zwangsvollstreckung
 - I. Besondere Verfahrensarten
 - II. Vollstreckung von UPC-Entscheidungen

Leerseite

Beispielhafter Auszug

Inhaltsverzeichnis

A. Überblick über das EPG	8
I. Einführung in das EPGÜ	8
II. Materielles Recht	9
1. Gesetzgebungsverfahren	10
2. Anwendbarkeit auf Europäische Patente ohne einheitliche Wirkung.....	10
3. Unmittelbare Patentverletzung	13
4. Mittelbare Patentverletzung.....	14
5. Beschränkungen der Wirkungen des Patents.....	15
a) Private Handlungen, lit. a).....	16
b) Versuchshandlungen, lit. b).....	16
c) Verwendung biologischen Materials, lit. c)	16
d) Tierarzneimittel und Humanarzneimittel, lit. d).....	17
e) Einzelzubereitung von Arzneimitteln, lit. e).....	17
f) Freiheit des internationalen Verkehrs, lit. f), g) und h).....	18
g) Verwendung der Ernte und des Viehbestands, lit. i) und j).....	18
h) Handlung und Verwendung von Informationen, lit. k).....	18
i) Vermehrung biologischen Materials, lit. l).....	19
6. Recht des Vorbenutzers der Erfindung	19
7. Erschöpfung	22
a) Art des Patents	22
b) Umfang der Erschöpfung.....	22
c) Inverkehrbringen.....	23
aa) Zustimmung des Patentinhabers.....	23
bb) Ort des Inverkehrbringens	24
d) Ausnahme: berechnete Gründe	25
e) Darlegungs- und Beweislast	25
8. Wirkung von ergänzenden Schutzzertifikaten	26
9. Verjährung	26
a) Fristberechnung.....	27
b) Unterbrechung/Hemmung	28
c) Anwendung nationaler Vorschriften.....	29
III. Das Einheitliche Patentgericht.....	31
1. Rechtlicher Status des EPG	31

2. EPGÜ ausschließlich von EU-Mitgliedstaaten getragen.....	33
3. Der Grundsatz der verstärkten Zusammenarbeit	33
4. Gericht erster Instanz	35
5. Besetzung der Kammern	36
IV. Regelungen des Opt-out, Art. 83 EPGÜ, Regel 5 EPGVerfO.....	38
B. Verfahrensgrundsätze	47
I. Verhältnismäßigkeit und Fairness (Art. 42 EPGÜ).....	47
II. Rechtliches Gehör (Art. 56 Abs. 2 EPGÜ).....	47
III. Beibringungs- und Antragsgrundsatz (Art. 76 Abs. 2 EPGÜ).....	49
IV. Verfahrensorganisation („Fallbearbeitung“, Art. 43 EPGÜ)	50
V. Elektronisches Verfahren (Art. 44 EPGÜ)	51
1. Elektronische Aktenführung.....	51
2. Das Case-Management-System	52

Beispielhafter Auszug

A. Überblick über das EPG

I. Einführung in das EPGÜ

- 1 Nach jahrzehntelangen Diskussionen hat zum 01.06.2023 das Einheitliche Patentgericht (EPG bzw. Unified Patent Court – UPC) seine Arbeit aufgenommen. Das Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht (EPGÜ) ist ein völkerrechtlicher Vertrag wie beispielsweise auch das Europäische Patentübereinkommen – EPÜ. Es handelt sich dabei nicht um europäisches Sekundärrecht, das unmittelbar von Institutionen der Europäischen Union erlassen, angewendet und auch kontrolliert würde. Vielmehr bedurfte es der Ratifikation durch die teilnehmenden Mitgliedstaaten wie für jeden völkerrechtlichen Vertrag zwischen souveränen Staaten. Allerdings haben die Mitgliedstaaten von Anfang an die Regeln zum EPGÜ mit sekundärem EU-Recht verknüpft. So war es eine rein politische Entscheidung, das Inkrafttreten des EPGÜ mit den EU-Verordnungen zum Patentrecht zu verknüpfen. Daher besteht das European Patent Package insgesamt aus drei Säulen:

- dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) inklusive seiner Verfahrensordnungen,
- der Verordnung (EU) 1257/2012 über die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes sowie
- die Verordnung (EU) 1260/2012 über die anzuwendenden Übersetzungsregelungen bei der Schaffung des einheitlichen Patentschutzes.



- 2 Mit der Schaffung des EPG haben die europäischen Staaten einen komplizierteren Weg eingeschlagen als beim europaweiten Schutz von Marken oder Designs. Das EPG ist das erste europäische Zivilgericht. Bisherige europäische Gerichte sind Verwaltungsgerichte, die das staatliche Handeln kontrollieren. Auch Vorlageverfahren zum EuGH werden von Gerichten initiiert. Die Tätigkeit des EuG oder des EuGH in Marken oder Designsachen beschränkt sich auch auf die Überprüfung der Erteilung solcher Monopolrechte, also der Überprüfung von Verwaltungsakten, einer typischerweise Verwaltungsgerichten vorbehaltenen Aufgabe.
- 3 In Europa existierten unterschiedliche Traditionen im Zivilprozessrecht. In Großbritannien, das die "Entwicklungsphase" des EPGÜ mitgestaltet hat, sowie in den nordischen Staaten spielt die mündliche Hauptverhandlung eine zentrale Rolle. Alle Beweismittel, auf die sich Parteien beziehen wollen, müssen in irgendeiner Form in eine solche mündliche Verhandlung eingeführt werden. Schriftliche Stellungnahmen gibt es meist nur von Sachverständigen oder in Form von Zeugenaussagen der beteiligten Anwälte.
- 4 Dem steht die Tradition der romanischen Rechtsordnungen gegenüber, in denen der schriftliche Vortrag der Parteien eine viel größere Bedeutung hat. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten sowie insbesondere die Mitglieder des Drafting Committees für die Verfahrensordnung haben versucht, aus diesen unterschiedlichen Traditionen ein modernes, insbesondere praxisgerechtes Regime zu konstruieren, das den Bedürfnissen nach einer effizienten, aber gleichzeitig fairen und sinnvollen Verfahrensgestaltung möglichst nahekommt. Aus diesem Grunde könnte das EPGÜ mit seinen Verfahrensregeln durchaus als Baupause für ein eventuelles zukünftiges europäisches Zivilverfahren – auch außerhalb des Patentrechts – dienen.
- 5 Allerdings weist das EPGÜ nicht nur verfahrensrechtliche Vorschriften auf. Um die einheitliche Anwendung zu gewährleisten, regelt das EPGÜ auch materielle Fragen, insbesondere zur Bestimmung des Schutzbereichs sowie zu Einwendungen wie privater Vorbenutzungsrechte oder Erschöpfung.

II. Materielles Recht

- 6 Auch wenn das EPGÜ in erster Linie die Durchsetzung von Patenten regelt und hierfür prozessuale Vorschriften bereitstellt, sind, wie bereits erwähnt, auch einige materiellrechtliche Vorschriften im Übereinkommen enthalten. Art. 24 Abs. 3 EPGÜ zählt für die Anwendung nationalen Rechts die Vorschriften der Art. 25-28, 54, 55, 64, 68 und 72 EPGÜ auf und legt fest, dass die jeweiligen nationalen Vorschriften diese Artikel ersetzen sollen. Neben den dann geltenden nationalen

Vorschriften sollen weiterhin die prozessualen Vorschriften des EPGÜ gelten. Damit geht das EPGÜ offensichtlich selbst davon aus, dass diese Vorschriften materielle Rechtsvorschriften sind.

- 7 Zweifellos Vorschriften des materiellen Rechts sind die Vorschriften von Kapitel V (Art. 25-30 EPGÜ), die bereits unter der Überschrift „Rechtsquellen und materielles Recht“ stehen. Diese Vorschriften legen den Schutzbereich von Patenten sowie Einschränkungen, wie die Erschöpfung fest. Die Art. 54 und 55 EPGÜ betreffen Regeln zur Beweislast, Art. 64 EPGÜ legt Abhilfemaßnahmen bei Patentverletzungen fest, Art. 68 bestimmt den Schadenersatz und Art. 72 EPGÜ betrifft die Verjährung.
- 8 Zu den materiellen Vorschriften zählt Tilmann außerdem die Befugnisse des Gerichts, wie insbesondere die Frage, ob das Gericht Ermessen hat, eine Unterlassungsverfügung zu erlassen. Für ihn zählt – neben den Vorschriften, die Art. 24 Abs. 3 EPGÜ aufzählt – auch Art. 67 EPGÜ über die Erteilung der Auskunft dazu, weil er einen dauerhaften Austausch von Gütern zwischen Privatrechtssubjekten festlegt.¹
- 9 Eine genaue Trennung scheint kaum möglich. Schließlich hängt es auch von der jeweiligen Rechtsordnung ab, ob bspw. Verjährungsfristen als materielle Einwendungen, so das deutsche BGB, oder als prozessuale Hindernisse der Geltendmachung, so wohl in Großbritannien, zu verstehen sind. Deswegen beschränkt sich das EPGÜ mit der Benennung des materiellen Rechts auf Kapitel V.

1. Gesetzgebungsverfahren

- 10 Während der Ausarbeitung des EPGÜ und der VO (EU) Nr. 1260/2012 (Einheitspatent-VO) gab es die Bestrebung, dem EuGH die Zuständigkeit für das materielle Patentrecht zu entziehen. Es wurde befürchtet, dass eine Vielzahl von Vorabentscheidungsverfahren zur Verzögerung der Verfahren vor dem EPG führen könnte. Zudem wurde bezweifelt, dass der EuGH über ausreichende technische Expertise verfügt. Aus diesem Grund wurden die Art. 6-8 aus dem Entwurf der VO (EU) Nr. 1260/2012 (Einheitspatent-VO) herausgenommen und stattdessen in die Art. 24-30 EPGÜ integriert. Diese Bestrebung spiegelt sich im Erwägungsgrund 9 der VO (EU) Nr. 1260/2012 (Einheitspatent-VO) wider.

2. Anwendbarkeit auf Europäische Patente ohne einheitliche Wirkung

- 11 In den Geltungsbereich des EPGÜ fallen gemäß Art. 3 EPGÜ sowohl europäische Patente mit einheitlicher Wirkung (EPEW oder Einheitspatent) (lit. a) als auch Europäische Patente (lit. c). Nach

¹ Tilmann Mitt. 2014, 58, 61.

Art. 83 Abs. 3 EPGÜ kann für einen Übergangszeitraum von sieben Jahren die ausschließliche Zuständigkeit des EPG für Klagen betreffend EP ausgeschlossen werden, sodass diese Klagen weiterhin bei den nationalen Gerichten erhoben werden können. Hierzu muss der Inhaber oder der Anmelder des EP eine Mitteilung an die Kanzlei machen, die mit Eintragung im Register wirksam wird. Es ist umstritten, ob ein sogenannter „Opt-out“ nur die Zuständigkeit des EPG oder auch die Anwendung des im EPGÜ enthaltenen materiellen Rechts ausschließt. Die Formulierung in Art. 83 EPGÜ erwähnt nur den Ausschluss der Zuständigkeit, nicht aber die Wahl oder den Ausschluss eines anwendbaren materiellen Rechts. Die Frage, ob nationale Gerichte die materiellen Vorschriften des EPGÜ anzuwenden haben, kann weitreichende Konsequenzen haben. So zum Beispiel im Hinblick auf den doppelten Inlandsbezug bei der mittelbaren Patentverletzung (s.u.).

12 Der Vorbereitende Ausschuss² hat in einer Stellungnahme v. 29.1.2014 erklärt, dass Art. 83 Abs. 3 EPGÜ die Wahl zwischen zwei Systemen wolle. Während des Übergangszeitraums soll es nicht nur möglich sein, wie bisher die nationalen Gerichte anzurufen, sondern darüber hinaus wie bisher auf das jeweilige nationale materielle Recht zurückgreifen zu können. Als Argument führt der Vorbereitende Ausschuss aus, dass die Vertragsstaaten eine einheitliche Regelung im Bereich des Patentrechts treffen wollten. Dabei wären sie nicht den Weg der Harmonisierung gegangen, wie bspw. im Markenrecht. Die Anwendung von Regelungen des EPGÜ durch nationale Gerichte lief diesem Ziel zuwider. Denn weder der EuGH noch das Einheitliche Patentgericht können diese Entscheidungen überprüfen. Es sei daher das Ziel der Vertragsmitgliedstaaten gewesen, eine neue Gerichtsbarkeit zu schaffen und nicht nationale Patentrechte zu harmonisieren. Daher sei es auch nicht vorgesehen gewesen, dass nationale Gerichte die substantiellen Regelungen des EPGÜ anwenden sollen. Bei einem Streit zu einem Patent, für das der Patentinhaber die Zuständigkeit ausgeschlossen hat, dürfte das nationale Gericht dann das EPGÜ insgesamt nicht anwenden, müsste also auch materielle Vorschriften des EPGÜ ignorieren.

13 Demgegenüber haben sich bedeutende Stimmen in der juristischen Literatur gemeldet. Ausgehend vom Wortlaut sei nicht erkennbar, dass die Vertragsmitgliedstaaten eine Wahl zwischen Systemen zugelassen hätten. Der Ausschluss betreffe ausschließlich die Art und Weise der Durchsetzung. Im Übrigen widerspreche es allgemeinen Grundsätzen, dass eine Partei wählen kann,

² Dem Vorbereitende Ausschuss oblag die Vorbereitung der Umsetzung des EPGÜ. Hierzu wurden fünf „working groups“ gegründet und „teams of experts“ für bestimmte Gebiete der Umsetzung berufen. Eine Rechtsgrundlage für den Vorbereitenden Ausschuss gab es nicht.

welches Recht für ihren betreffenden Fall anwendbar wäre. Ein Beklagter kann nicht abhängig vom Willen des Klägers zwei verschiedenen Rechtsregimen unterliegen.³

14 In der Tat sprechen die besseren rechtlichen Argumente dafür, dass auch die nationalen Gerichte die materiellen Vorschriften des EPGÜ anzuwenden haben. Allerdings sorgt die Stellungnahme des Vorbereitenden Ausschusses hier eher für Verwirrung als für eine Klarstellung, da er zwar eine Äußerung von Vertretern der Vertragsmitgliedstaaten ist, die aber keine rechtliche Qualität hat. Denn nach der Wiener Vertragsrechtskonvention sind nur spätere Übereinkünfte der Vertragsstaaten selbst auslegungsrelevant, Art. 31 Abs. 3 WVK, nicht aber Erklärungen von Ausschüssen, auch wenn sie von den Mitgliedstaaten eingesetzt sein mögen. Ein Rückgriff auf den subjektiven Willen der Vertragsparteien, weiterhin nationales materielles Recht anwenden zu wollen, erscheint wegen des eindeutigen Wortlauts kaum möglich.⁴

15 Auf der anderen Seite wird teilweise sogar bezweifelt, ob das materielle Recht des EPGÜ überhaupt auf EP anzuwenden ist. Vissel kommt zu dem Schluss, dass jedenfalls die mittelbare Verletzung von EP ohne einheitliche Wirkung vom EPG anhand Art. 64 Abs. 1 EPÜ in Verbindung mit der jeweiligen nationalen Norm zu prüfen sein wird und nicht Art. 26 EPGÜ anzuwenden ist.⁵ Zwar spricht der Wortlaut des Art. 26 von „Patent“, worunter gemäß Art. 2 lit. h) EPGÜ auch EP ohne einheitliche Wirkung fallen. Jedoch dürfen gemäß Art. 2 Abs. 2, 64 Abs. 1 EPÜ EP nicht weniger oder mehr Rechte als nationale Patente verleihen, wie es im Hinblick auf die mittelbare Patentverletzung der Fall ist.⁶ Diese Ansicht lässt jedoch unberücksichtigt, dass Art. 24 Abs. 1 EPGÜ eine Reihenfolge aufstellt, nach der Regelungen nationalen Rechts zurückzutreten haben. Außerdem steht es den Mitgliedstaaten des EPGÜ offen, ihre Beziehungen abweichend zum EPÜ zu regeln, so dass dieser spätere Wille maßgeblich ist.⁷ Selbstverständlich sind die Vertragsstaaten aufgrund ihrer staatlichen Souveränität dazu befugt, im EPGÜ abweichende Regelungen zu vereinbaren, die auch über Art. 64 Abs. 1 EPÜ hinausgehen und ihn ersetzen oder modifizieren dürfen, soweit nicht weniger Rechte gewährt werden.⁸ Dementsprechend kann Art. 26 EPGÜ auf die mittelbare Verletzung von EP angewendet werden.

³ Tilmann Mitt. 2014, 58, 60.

⁴ Tilmann Mitt. 2014, 58, 59 f.

⁵ Vissel, GRUR 2015, 619, 621.

⁶ Vissel, GRUR 2015, 619, 620.

⁷ Explizit gegen die Anwendung dieser Grundsätze; Vissel, GRUR 2015, 619, 620.

⁸ Nieder 2015, 1178, 1179.

3. Unmittelbare Patentverletzung

16 Art. 25 EPGÜ normiert die Handlungen, die ein Patentinhaber einem Dritten untersagen kann, wodurch der Begriff der Patentverletzung und sein Monopolrecht definiert wird. Art. 25 EPGÜ wird autonom durch das einheitliche Patentgericht auszulegen sein. Im Gegensatz zu vielen anderen Vorschriften des EPGÜ können die Richter hier auf bestehende nationale, insbesondere deutsche Rechtsprechung zurückgreifen. Denn Art. 25 EPGÜ ist nahezu identisch mit § 9 PatG. Um sich der grundsätzlichen Bedeutung und Reichweite der Vorschrift anzunähern, kann daher auf das Skript „Der Patentverletzungs- und Nichtigkeitsprozess in Deutschland“ verwiesen werden.

17 Auch wenn im Vergleich zu § 9 PatG bei Art. 25 EPGÜ der Satz fehlt, das Patent berechtige allein den Patentinhaber, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen, gilt dies als Selbstverständlichkeit auch für den Art. 25 EPGÜ. Somit kann man zumindest vertreten, dass auch die Einrede des älteren Rechts weiterhin erhoben werden kann.⁹

18 Außerdem wurde die Formulierung „es auf Grund der Umstände offensichtlich ist“ im EPGÜ mit „hätte wissen müssen“ ersetzt. Dementsprechend reicht im Rahmen des EPGÜ nun Fahrlässigkeit.

19 Wie der Schutzbereich eines Patents zu bestimmen ist, wird im EPGÜ nicht geregelt. Maßgeblich ist hier der über Art. 24 Abs. 1 lit. c) EPGÜ anwendbare Art. 69 EPÜ. Trotz der europaweiten Harmonisierung sind nationale Gerichte für die Auslegung zuständig. Daher fehlt es an einer einheitlichen Auslegung und einem einheitlichen Verständnis dieser Vorschriften. Diesen Missstand will das EPGÜ mit dem Einheitlichen Patentgericht gerade beseitigen.

20 Es ist zu beobachten, dass die Richter am neuen Einheitlichen Patentgericht zunächst ihrer nationalen Linie treu bleiben. Gerade für die Lokalkammern mit mehrheitlich nationaler Besetzung ergibt sich daher eine gewisse Vorhersehbarkeit bei der Bestimmung des Schutzbereichs. Vermutlich werden deutsche Lokalkammern, bei denen jeweils zwei deutsche Richter pro Kammer mitwirken, daher auch die etablierten Grundsätze der deutschen Rechtsprechung weiter anwenden.

21 Nichtsdestotrotz müssen sich Parteien vor dem einheitlichen Patentgericht darauf einstellen, auch zur Bestimmung des Schutzbereichs in anderen Rechtsordnungen vorzutragen, gerade wenn Richter mitwirken, die aus ihrer nationalen Rechtsordnung ein anderes Vorgehen mit möglicherweise abweichendem Ergebnis kennen.

⁹ Nieder 2014, 627, 631.

4. Mittelbare Patentverletzung

22 In Art. 26 EPGÜ ist die mittelbare Patentverletzung geregelt. Sie ist als **abstraktes Gefährdungsdelikt** ausgestaltet und setzt ebenso wie § 10 PatG nicht zwingend eine unmittelbare Patentverletzung voraus, sondern soll eine solche vielmehr im Voraus verhindern. Auch Art. 26 entspricht im Wesentlichen dem § 10 PatG. Somit kann hier ebenso auf die Ausführungen in dem Skript „Der Patentverletzungs- und Nichtigkeitsprozess in Deutschland“ verwiesen werden. Dies gilt für folgende Tatbestandsmerkmale:

- wesentliches Element der Erfindung (vgl. „Der Patentverletzungs- und Nichtigkeitsprozess in Deutschland“, S. 23 f.)
- Nicht berechtigter Dritter (vgl. „Der Patentverletzungs- und Nichtigkeitsprozess in Deutschland“, S. 25 f.)

23 Jedoch ergeben sich für bestimmte Tatbestandsvoraussetzungen Unterschiede.

Wie schon im Rahmen des Art. 25 EPGÜ weicht die Formulierung betreffend das subjektive Element in Art. 26 EPGÜ von § 10 PatG ab. Danach ist nicht maßgeblich ob „der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist“, dass die Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Sondern die Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Dritte dies „weiß oder hätte wissen müssen“. Dementsprechend reicht auch hier Fahrlässigkeit aus.

Ein weiterer Unterschied betrifft das Anbieten und Liefern des Mittels. Zwar sind die Begriffe des Anbietens und Lieferns im EPGÜ gleich auszulegen. Jedoch ergibt sich im Rahmen des § 10 Abs 1 PatG das Erfordernis des **doppelten Inlandsbezugs**. Der doppelte Inlandsbezug besteht im Anbieten und Liefern innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung durch den Angebotsempfänger oder Abnehmer im Inland.¹⁰ Im Gegensatz dazu erstreckt sich das Anbieten und Liefern sowie die Vornahme der Benutzungshandlung durch die Adressaten des Angebots oder der Lieferung im Rahmen des Art. 26 EPGÜ auf das Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten. Das bedeutet, dass zwar von der Systematik her das Anbieten und Liefern sowie die spätere Benutzungshandlung innerhalb eines bestimmten Territoriums erfolgen müssen. Dieses Territorium ist bei Anwendung des Art. 26 EPGÜ jedoch unvergleichlich größer. Es umfasst das gemeinsame **Territorium aller Vertragsmitgliedstaaten**. Während daher bspw. ein Angebot aus Deutschland für die Benutzung in Frankreich nach § 10 PatG nicht sanktioniert würde, fiel es eindeutig unter das Verbot des Art. 26 EPGÜ. Dies führt zu einer substanziellen Verbesserung

¹⁰ Benkard PatG/Scharen, PatG, § 10 Rn. 14.

der Position des Patentinhabers.¹¹ Ob das materielle Recht des EPGÜ oder nationales Recht anzuwenden ist, kann dementsprechend im Einzelfall eine große Bedeutung haben.

- 24 Eine mittelbare Patentverletzung nach Art. 26 Abs. 1 EPGÜ ist dann ausgeschlossen, wenn es sich bei den Mitteln um **allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse** handelt (Art. 26 Abs. 2 EPGÜ). Unter allgemein im Handel erhältliche Mittel versteht man gewöhnlich auf Vorrat gehaltene Erzeugnisse des täglichen Bedarfs wie Nägel, Schrauben, Bolzen, Draht, Chemikalien, Kraftstoff, sowie auch Kugellager, Zahnräder, Transistoren, Widerstände, Schalter, Ventile, durch eine universelle Verwendbarkeit gekennzeichnete Getriebe und Antriebe sowie Grundstoffe aller Art.¹² Jedoch darf keine bewusste Veranlassung des Belieferten zur unberechtigten Benutzung der Erfindung durch den Anbieter oder Lieferer vorliegen. Eine Veranlassung liegt dann vor, wenn der Anbieter bzw. Lieferer beim Belieferten den Entschluss geweckt hat, Benutzungshandlungen gemäß Art. 25 EPGÜ vorzunehmen.¹³

5. Beschränkungen der Wirkungen des Patents

- 25 Art. 27 EPGÜ befasst sich mit den Beschränkungen der Wirkungen von Patenten. Bei den in Art. 27 EPGÜ aufgezählten Handlungen wird das Patent zwar genutzt, aber der Patentinhaber kann diese Nutzung nicht verbieten. Die Bestimmung des Art. 27 EPGÜ ist ein Ausdruck der Bestrebung, einen Ausgleich zwischen den Interessen des Patentinhabers und der Allgemeinheit zu schaffen. Auf der einen Seite soll der Patentinhaber für seine Erfindung angemessen entlohnt werden und auf der anderen Seite muss sein Ausschließlichkeitsrecht im Interesse der Nutzung und Weiterentwicklung einer Erfindung begrenzt werden.
- 26 Art. 27 EPGÜ nennt zwölf Ausnahmen von den Wirkungen eines Patents. Wenn eine der Ausnahmen zutrifft, kann die Benutzung vom Patentinhaber nicht untersagt werden und dementsprechend müsste auch eine Verletzungsklage zurückgewiesen werden. Für den Kläger eines Verletzungsprozesses ist somit wichtig im Vorfeld zu überprüfen, ob die in Frage stehende Handlung möglicherweise unter eine Ausnahme des Art. 27 EPGÜ fällt. Dem Beklagten bietet Art. 27 EPGÜ eine Verteidigungsmöglichkeit.

¹¹ *Vissel*, GRUR 2015, 619.

¹² Benkard PatG/*Scharen*, PatG, § 10 Rn. 21.

¹³ Benkard PatG/*Scharen*, PatG, § 10 Rn. 23.

a) Private Handlungen, lit. a)

27 Art. 27 lit. a) EPGÜ stellt eine der wichtigsten Ausnahmen in der Praxis dar. Danach müssen zwei Voraussetzungen kumulativ vorliegen. Die Handlung muss **privat** und für **nicht gewerbliche Zwecke** vorgenommen worden sein. Eine private Handlung kann nur von einer natürlichen Person vorgenommen werden. Folglich ist Art. 27 lit. a) EPGÜ bei Handlungen von juristischen Personen nicht einschlägig.

28 Unter die Handlungen fällt sowohl **herstellen, gebrauchen** und **besitzen**. Zu beachten ist jedoch, dass der private Bereich auf den Eigenbedarf beschränkt ist. Die Handlungen des Anbietens und Inverkehrbringens sind nicht von Art. 27 lit. a) EPGÜ erfasst. **Der private Bereich endet dort, wo Gewerbetreibende in Ausübung ihres Berufs handeln**. Damit die Handlung keinen gewerblichen Zweck hat, darf sie nicht auf Gewinn ausgerichtet sein.

b) Versuchshandlungen, lit. b)

29 Die Ausnahme für Versuchszwecke ist für die Freiheit von Forschung und Lehre von entscheidender Bedeutung. Eine Handlung zu Versuchszwecken ist **jedes systematische Vorgehen zur Gewinnung von Erkenntnissen über den Gegenstand des Patents**, unabhängig von dem Zweck, für den die Erkenntnisse bestimmt sind, soweit es dem **technischen Fortschritt dient**.

30 Soweit das deutsche Verständnis auf Art. 27 lit. b) EPGÜ übertragen wird, kann an dieser Stelle auf die Ausführungen zum Versuchsprivileg gem. § 11 Nr. 2 und Nr. 2b PatG im Skript „Der Patentverletzungs- und Nichtigkeitsprozess in Deutschland“ (S. 77 f.) verwiesen werden.

c) Verwendung biologischen Materials, lit. c)

31 Außerdem erstrecken sich die Rechte eines Patents nicht auf die Verwendung biologischen Materials zum Zwecke der Züchtung, Entdeckung oder Entwicklung anderer Pflanzensorten. Der Buchstabe c) beruht auf Art. 15 lit c) VO (EU) 2100/94 (Sortenschutzverordnung), welche in Frankreich und Deutschland auch für Patent umgesetzt wurde und nun auch in das EPGÜ eingefügt wurde.

32 Art. 27 lit. c) EPGÜ kann als Unterfall des Buchstaben b) gesehen werden. Die Besonderheit bei Art. 27 lit. c) EPGÜ besteht darin, dass das Experiment in jedem Fall darauf ausgerichtet sein muss eine neue Pflanzensorte zu finden und nicht nur an einer bekannten Pflanze zu experimentieren.