

**Die Machtposition des Europäischen Patentamtes
im einheitlichen Patentsystem am Beispiel von
computerimplementierten Erfindungen**

Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde
der Rechtswissenschaft (Dr. iur.)
im Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Bremen

vorgelegt von
Alina Weskamp-Nordmann

Das Prüfungskolloquium hat am 27. Mai 2024 stattgefunden.

Erstgutachter: Prof. Dr. Heinz Goddar

Zweitgutachter: Prof. Dr. Christoph U. Schmid

Meinen Eltern

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Juli 2024 veröffentlicht. Rechtsprechung und Literatur konnten bis zum 01. April 2024 berücksichtigt werden. Herzlich bedanken möchte ich mich zuallererst bei meinem Doktorvater *Prof. Dr. Heinz Goddar* für die in jeder Hinsicht hervorragende Betreuung meines Promotionsvorhabens und die hilfreichen Gespräche, die mir dabei geholfen haben, mein Forschungsthema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und mein Verständnis für das wissenschaftliche Arbeiten zu vertiefen. Des Weiteren danke ich *Prof. Dr. Christoph U. Schmid, Ph.D. (EUI Florence)* für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens und die wertvollen Anmerkungen.

Mein ganz besonderer Dank gilt meinem Ehemann *Niklas Nordmann* für sein Verständnis und den Rückhalt, der mir in Bezug auf diese Arbeit eine wichtige Stütze war.

Der größte Dank gebührt meinen Eltern *Ira Musnadi-Weskamp* und *Dr. Klaus Weskamp*, die mich schon mein ganzes Leben bei der Verwirklichung meiner Ziele bedingungslos unterstützen und immer an mich glauben. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Hamburg, den 23.07.2024

Alina Weskamp-Nordmann

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	IV
Kapitel 1: Einleitung	1
A. Gegenstand der Untersuchung	6
B. Gang der Untersuchung	7
Kapitel 2: Grundlagen	8
A. Bisherige Patentoptionen	9
I. Nationale Patente.....	9
II. Europäisches Patent.....	10
III. Rechtsunsicherheit	12
B. Computerimplementierte Erfindungen.....	15
I. Patentschutz oder Urheberrecht?.....	16
II. Debatte um Patentschutz.....	21
1. Kritiker.....	21
a. Kosten.....	23
b. Existenzbedrohung von Open Source.....	25
c. Vergabe von „Trivial-Patenten“	27
2. Befürworter	29
a. Förderung von Innovationen	29
b. Keine strategische Blockade von KMUs	30
c. Investitionen in Open Source Unternehmen	33
3. Zwischenergebnis.....	35
III. Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen	36
1. Herausforderungen.....	38
2. Anpassung von Art. 52 EPÜ?	45
3. Zwischenergebnis.....	47
C. Computerimplementierte Erfindungen und das EPA	48
I. Entscheidungspraxis.....	49
II. Verhältnis zu den nationalen Gerichten.....	60
III. Entscheidungspraxis im internationalen Vergleich	62
IV. Zwischenergebnis	65
D. Bestreben für mehr Rechtssicherheit	66
I. Richtlinienvorschlag.....	68
II. Vorlage der EPA-Präsidentin nach Art. 112 I lit. b EPÜ.....	75
III. Zwischenergebnis	81
E. Reformbedarf.....	82

Kapitel 3: Das einheitliche Patentsystem	86
A. Die Säulen der Patentreform	87
I. Das europäische Einheitspatent	88
1. Rechtsgrundlagen.....	88
2. Der Weg zum Einheitspatent	90
3. Einheitlicher Charakter.....	92
II. Institutionen.....	93
1. Die EPO	93
a. Verwaltungsrat	94
b. EPA.....	94
aa. Aufbau und Funktion	94
bb. Interne Schwachstellen?.....	96
c. Beschwerdekammern	102
aa. Kritik an den Beschwerdekammern	103
bb. Strukturreform	105
cc. Gegenwärtige Situation.....	107
dd. Zwischenergebnis.....	111
2. Das EPA im einheitlichen Patentsystem.....	111
a. Kompetenzübertragung	111
b. Kompetenzerweiterung.....	115
3. Schwachstellen des EPA und das einheitliche Patentsystem.....	116
a. EPA.....	117
aa. „Patentroll“-Phänomen.....	117
bb. Patentqualität.....	119
b. Beschwerdekammern	123
c. Zwischenergebnis zu 3.	124
4. Zwischenergebnis zu II.	125
5. Das EPG	126
a. Aufbau	127
aa. Zentralkammer	127
bb. Lokalkammern.....	128
cc. Regionalkammern.....	128
dd. Berufungsgericht.....	129
b. Zuständigkeiten.....	129
c. Rechtsquellen.....	130
d. Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH	130
B. Verhältnis zwischen EPA und EPG	135

I.	Entscheidungsgrundlagen	136
II.	Gegenseitige Einflussnahme.....	138
III.	Interessen und Motive	140
1.	Erwartung der Patentinhaber	141
2.	„Forum-Shopping“.....	143
a.	Konkurrenz zwischen den Kammern.....	144
b.	Konkurrenz zwischen dem EPG und nationalen Gerichten.....	149
c.	Zwischenergebnis.....	151
3.	Personelle Besetzung	152
4.	Zwischenergebnis.....	155
IV.	EPG als Kontrollinstanz.....	158
1.	Theoretische Erwägungen	159
2.	Praktische Erwägungen.....	160
3.	Zwischenergebnis.....	162
	Kapitel 4: Machtbegrenzung des EPA	163
A.	EPÜ.....	165
I.	Kontrolle über den Verwaltungsrat.....	166
II.	Verfahren vor den Beschwerdekammern.....	168
III.	Entscheidung oder Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer.....	170
IV.	Aufhebung der Immunität.....	172
V.	Schiedsverfahren	176
VI.	Zwischenergebnis	178
B.	Möglichkeiten der EU	179
I.	EU-Gerichtsbarkeit.....	179
II.	Europäische Kommission	182
III.	Beitritt zum EPÜ	185
IV.	EUIPO.....	186
1.	Übertragung von Verwaltungsaufgaben.....	186
2.	Vollständige Übertragung von EPA-Kompetenzen	187
3.	Zwischenergebnis.....	189
C.	Ergebnis	191
	Kapitel 5: Schlussfolgerung und Ausblick	193
A.	Schlussfolgerung	193
B.	Ausblick	198
	Literaturverzeichnis	VI

Abkürzungsverzeichnis

ABl. EPA	Amtsblatt des Europäischen Patentamtes
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
Art.	Artikel
BverfG	Bundesverfassungsgericht
BverfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE	Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DOEPS	Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz
Ebd.	Ebenda
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EMRK	Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention)
EPA	Europäisches Patentamt
EPG	Einheitliches Patentgericht
EPGÜ	Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht
EPG-VerfO	Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts
EPO	Europäische Patentorganisation
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EUIPO	Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum
EUV	Vertrag über die Europäische Union
EuGVVO	Brüssel-Ia-Verordnung
GebOEPS	Gebührenordnung zum einheitlichen Patentschutz
GebO EPÜ	Gebührenordnung EPÜ
GG	Grundgesetz
IP	Intellectual Property
IPQC	Industry Patent Quality Charter
i.S.d.	im Sinne des
i.V.m.	in Verbindung mit

JPO	Japan Patent Office
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
LZW	Lempel-Ziv-Welch-Algorithmus
o.D.	ohne Datum
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
Rn.	Randnummer
SEP	Standardessenzielle Patente
UrhG	Urheberrechtsgesetz
USPTO	United States Patent and Trademark Office
VO	EU-Verordnung

Kapitel 1: Einleitung

Schon seit den 1970er Jahren wird über eine Harmonisierung und Reform des europäischen Patentrechts nachgedacht.¹ Bisher hatten Patentinhaber in Europa ausschließlich die Möglichkeit, Erfindungen über das europäische Patent oder nationale Patente zu schützen. Das Europäische Patentamt (EPA) ist für die Erteilung europäischer Patente zuständig,² nationale Patentämter müssen das erteilte Schutzrecht allerdings noch validieren.³ Eine erneute Überprüfung der Schutzvoraussetzungen erfolgt im Rahmen der Validierung nicht.⁴

Das europäische Patentsystem basiert auf dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ). Patentinhaber profitieren von einem vereinheitlichten Patenterteilungsverfahren beim EPA. Auf wie viele Vertragsstaaten sich der territoriale Schutzbereich tatsächlich erstreckt, ist von der Entscheidung des Antragstellers und der Patentanmeldung abhängig. Nach der erfolgreichen Patenterteilung ist der Antragsteller jedoch Inhaber von einzelnen nationalen Schutzrechten. Das europäische Patent schützt Erfindungen somit nicht grenzüberschreitend. Der territoriale Schutz begrenzt sich auf das Gebiet des jeweiligen Staates, für den das Patent erteilt wurde.

Die Durchsetzung des Patents oblag bis zur Patentreform ausschließlich nationalen Gerichten. Die Entscheidungen der nationalen Gerichte können aufgrund des nationalen Patentrechts und der Prozessordnung der jeweiligen Vertragsstaaten deutlich auseinanderfallen. Da die Entscheidungen der Gerichte und des EPA ebenfalls zum Teil auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen basieren, garantiert eine Patenterteilung durch das EPA nicht, dass ein Patent in allen angemeldeten Vertragsstaaten bestehen bleibt. Patente entfalten indes nur dann ihr volles Potenzial, wenn Patentinhaber auf die Durchsetzbarkeit ihres Schutzrechtes vertrauen können. Nur so ist si-

¹ Bayliss, The Unitary Patent and Unified Patent Court: Potential Changes and Implications, in: Cybaris, Volume 5, Issue 2, 2014, S.435 (435); https://open.mitchellhamline.edu/cybaris/vol5/iss2/3/?utm_source=open.mitchellhamline.edu%2Fcybris%2Fvol5%2Fiss2%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages (zuletzt abgerufen am 20.06.2023).

² Art. 4 Abs. 3 EPÜ.

³ Art. 2 Abs. 2 EPÜ.

⁴ Vgl. Henke, in: Beckedorf/Ehlers (Hrsg.): Benkard – EPÜ, 4. Auflage, 2023, C.H. Beck Verlag, München, Art. 64, Rn. 3.

chergestellt, dass Wettbewerber das Patent respektieren und das Schutzrecht wirtschaftlich erfolgreich ist.⁵ Für Unternehmen mit grenzüberschreitender Geschäftstätigkeit bedeutet das, dass selbst ein EU-weites identisches Verhalten einer Vielzahl regional voneinander abweichender rechtlicher Bewertungen ausgesetzt ist. Dem europäischen Patentsystem mangelt es dadurch in erheblichem Maße an Rechtssicherheit. Die meist große wirtschaftliche Bedeutung von Patenten verschärft die Situation für Patentinhaber zusätzlich und verstärkt das Bedürfnis nach einheitlichen Rechtsgrundlagen und einer einheitlichen Auslegung entscheidungserheblicher Normen.

Der Mangel an Rechtssicherheit ist bei europäischen Patenten für computerimplementierte Erfindungen besonders evident. Antragsteller sind nicht nur mit den allgemeinen Herausforderungen europäischer Patente konfrontiert, sondern müssen sich auch mit softwarespezifischen Hürden aus dem EPÜ auseinandersetzen.⁶ Namentlich die Auslegungsbedürftigkeit des Patentierungsverbotes für Computerprogramme „als solche“⁷ sorgt dafür, dass es bei der Prüfung von entsprechenden Patentanträgen zu Widersprüchen zwischen den Entscheidungen des EPA und der Beschwerdekammern kommt. Bei der Durchsetzung dieser Patente können derartige Widersprüche wiederum aus einer abweichenden Auslegung durch die nationalen Gerichte resultieren. Sollten die nationalen Gerichte der Entscheidung des EPA nicht folgen, können sie das Patent auf nationaler Ebene für nichtig erklären. Da computerimplementierte Erfindungen regelmäßig einen grenzüberschreitenden Charakter haben, müssen Inhaber entsprechender Patente ihre Schutzrechte häufig gleich vor mehreren nationalen Gerichten durchsetzen und sind dadurch den beschriebenen Rechtsunsicherheiten in besonderem Maße ausgesetzt.

Das EPA tendiert derzeit zu einer verstärkten Erteilung von Patenten mit Softwarebezug und legt das Patentierungsverbot enger aus als noch in den 1990er Jahren. Diesen Trend befürworten nicht alle Interessensgruppen. Auch innerhalb der IT-Branche besteht bisher keine Einigkeit darüber, ob

⁵ Geiß, Qualität und Quantität im Gewerblichen Rechtsschutz, in: Information. Wissenschaft & Praxis, Band 63, Heft 6, 2012, S. 373 (373 f.).

⁶ Nähere Ausführungen ab S. 37 ff.

⁷ Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ.

diese extensive Erteilungspraxis tatsächlich im Interesse dieser Branche liegt. Der IT-Bereich unterliegt einem stetigen technologischen Wandel, der dem EPA die Entscheidungsfindung erschwert und eine besonders umfassende Prüfung von Patentanträgen erfordert. Das EPA musste die Voraussetzungen für die Patentierung von computerimplementierten Erfindungen daher mehrfach anpassen. Teilweise ergeben sich Widersprüche zu früheren Entscheidungen.

Man kommt nicht umhin, die bisherige Rechtsunsicherheit als nachteilig für betroffene Unternehmen und ganze Branchen zu bewerten; sie beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen.⁸ Unternehmen, die sich auf den langfristigen Schutz ihrer Erfindung durch Patente nicht verlassen können, verlieren mitunter Einnahmen durch Lizenzgebühren, eigene finanzielle Mittel und die Chance auf Investitionen von Dritten.⁹ Verlässlicher Schutz von Erfindungen ist deshalb eine Grundvoraussetzung dafür, dass Unternehmen bereit sind, verstärkt wertvolle Ressourcen in die Produktentwicklung zu investieren.¹⁰

Nach diversen gescheiterten Reformvorhaben¹¹ trat im Juni 2023 das einheitliche Patentsystem in Kraft. Das Einheitspatent bietet einheitlichen Schutz in allen teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten. Das neue Einheitliche Patentgericht (EPG) soll zudem mehr Rechtssicherheit bei der Durchsetzung von Patenttiteln schaffen.¹² Das EPG ist ein nationales Gericht mehrerer Mitgliedsstaaten der EU und unterliegt daher den Verpflichtungen aus dem Unionsrecht.¹³

⁸ Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Förderung der Innovation durch Patente, 24.06.1997, S. 4; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:51997DC0314&from=HR> (zuletzt abgerufen am 09. 08.2023).

⁹ Vgl. Vishnubhakat, The Commercial Value of Software Patents in the High-Tech Industry, Center for the protection of intellectual property of George Mason University School of Law, 05.2015, S. 3; <https://sls.gmu.edu/cpip/wp-content/uploads/sites/31/2014/04/The-Commercial-Value-of-Software-Patents.pdf> (zuletzt abgerufen am 24.08.2023).

¹⁰ Vishnubhakat, 2015, S. 4.

¹¹ Siehe dazu etwa: Yan, Das materielle Recht im Einheitlichen Europäischen Patentsystem und dessen Anwendung durch das Einheitliche Patentgericht, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2017, S. 55 ff.

¹² Erwägungsgrund 5 EPGÜ.

¹³ Art. 1 Abs. 2 EPGÜ.

Im europäischen Patentsystem, das neben dem einheitlichen Patentsystem koexistiert, spielen nationale Institutionen eine große Rolle. Im neuen einheitlichen Patentsystem werden nationale Patentämter nicht mehr eingebunden; zusätzliche Aufgaben übernimmt stattdessen das EPA.¹⁴ Anstelle nationaler Gerichte hat das EPG die ausschließliche Zuständigkeit für Gerichtsverfahren zu Einheitspatenten.¹⁵ Außerdem ist das EPG neben den nationalen Gerichten nun auch für Verfahren zuständig, die europäische Patente betreffen.¹⁶ Ein einziges Verfahren vor dem EPG kann mehrere parallele Verfahren vor nationalen Gerichten ersetzen.¹⁷ Im einheitlichen Patentsystem bleibt das EPÜ zwar weiterhin relevant, es kommen allerdings weitere Rechtsquellen hinzu. Nationale Institutionen und nationales Recht werden zunehmend in den Hintergrund gedrängt und spielen im einheitlichen Patentsystem somit nur noch eine untergeordnete Rolle.

Angesichts der technischen Entwicklungen in der Informations- und Telekommunikationsbranche gewinnen softwarebezogene Erfindungen immer mehr an Bedeutung. Dies spiegeln auch die Patentanmeldungen in Kategorien mit starkem Softwarebezug wider. Der Bereich der digitalen Kommunikation verzeichnete im Jahr 2023 die meisten Patentanträge. Anträge, die sich auf Erfindungen in der Kategorie Computertechnologie beziehen, belegten im Patent Index¹⁸ Platz 3.¹⁹ Computerimplementierte Erfindungen sind schon lange nicht mehr nur für klassische Softwareunternehmen relevant. Durch die Bedeutung von künstlicher Intelligenz oder dem Internet der Dinge²⁰ sind mittlerweile unterschiedlichste Wirtschaftszweige auf Erfindungen mit Softwarebezug angewiesen. Da innovative Softwaretechnologie (künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Blockchain und Big Data) allein

¹⁴ Vgl. Art. 4 Abs. 1 und Art. 9 VO 1257/2012.

¹⁵ Art. 1 i.V.m. Art. 32 EPGÜ.

¹⁶ Art. 1 i.V.m. Art. 83 EPGÜ; detailliertere Ausführungen zur Zuständigkeit des EPG und der nationalen Gerichte in Bezug auf europäische Patente finden sich auf den S. 152 ff.

¹⁷ Vgl. Erwägungsgrund 7 EPGÜ.

¹⁸ Ein Jahresbericht mit verschiedenen Statistiken des Europäischen Patentamtes.

¹⁹ Europäisches Patentamt, Patent Index 2023-Top 10 technical fields, 29.01.2024, <https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023/statistics-and-indicators/european-patent-applications>(zuletzt abgerufen am 18.04.2024).

²⁰ Für eine Definition siehe: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Internet der Dinge, o.D.; https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Internet-der-Dinge-Smart-leben/internet-der-dinge-smart-leben_node.html (zuletzt abgerufen am 08.10.2023).

bis 2025 einen Marktwert von 3.2 Billionen US-Dollar erreichen könnte,²¹ haben nicht nur Unternehmen, sondern auch die Europäische Union (EU) ein starkes Interesse daran, Innovationen in diesem Sektor voranzutreiben. Um diese wirtschaftlichen Potenziale ausschöpfen zu können, ist ein verlässlicher Rechtsrahmen unerlässlich. Für die Zukunft der Softwarebranche in der EU ist es daher von erheblicher Bedeutung, wie sich die Einführung des einheitlichen Patentsystems auf den Schutz von computerimplementierten Erfindungen auswirkt.

Das einheitliche Patentsystem soll „die Entwicklung und Vermarktung neuer Technologien und Produkte fördern, die Wettbewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum verbessern und gleichzeitig dazu beitragen, ausländische Investitionen in die EU zu holen“.²² Darüber hinaus könnte die Reform durch die Bündelung von Kompetenzen bei dem EPA und EPG und die Erweiterung der Rechtsgrundlagen dabei helfen, die aus dem Patentierungsverbot erwachsenen Probleme in Bezug auf computerimplementierte Erfindungen zu mindern.

Von einer erfolgreichen Patentreform lässt sich jedoch nur dann sprechen, wenn auch die Patentqualität im Vergleich zum bisherigen System zumindest gewahrt oder sogar verbessert werden kann. In diesem Zusammenhang wird von besonderer Relevanz sein, ob und wie sich die neue Machtposition des EPA auf dessen Entscheidungspraxis im Bereich computerimplementierter Erfindungen auswirkt und ob das EPG seiner „Wächterfunktion“ gerecht wird, indem es die Qualität von Einheitspatenten gewährleistet. Sollte das Gericht dieser Rolle nicht gerecht werden, könnte alternativ die EU versuchen, auf das EPA Einfluss zu nehmen, falls sich eine Vergabep Praxis etabliert, die im Widerspruch zu ihren Zielen und Vorstellungen steht. Da das EPÜ den sachlichen Schutzzumfang des Einheitspatents festlegt, könnten sich auch Maßnahmen zur Kontrolle und Überwachung der Patentqualität aus dem Übereinkommen ergeben.

²¹ World Intellectual Property Organization, Frontier Technologies, 2022; https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/frontier_technologies/pdf/frontier-tech-6th-factsheet.pdf (zuletzt abgerufen am 14.12.2023).

²² Europäische Kommission, Einheitliches Patentsystem, einheitliches Patentgericht: Schutz von geistigem Eigentum wird günstiger, einfacher und stärker, 01.06.2023; <https://tinyurl.com/2buvv2eh> (zuletzt abgerufen am 01.04.2024).

A. Gegenstand der Untersuchung

Um untersuchen zu können, wie die Prüfung von Patentanträgen mit Softwarebezug durch die neue Rolle des EPA im einheitlichen Patentsystem beeinflusst wird, setzt die vorliegende Arbeit drei wesentliche Themenschwerpunkte: Die Rolle des EPA im einheitlichen Patentsystem, die potenziellen Auswirkungen der Reform auf Vergabe und Qualität von „Softwarepatenten“ sowie die Möglichkeiten, eine eventuell oberflächliche oder widersprüchliche Erteilungspraxis des EPA zu begrenzen.

Aufgrund der wirtschaftlichen Relevanz von computerimplementierten Erfindungen wurden in der Literatur bereits die Herausforderungen, die mit der Prüfung ihrer materiellen Schutzvoraussetzungen im EPÜ einhergehen, und die damit verbundene Entscheidungspraxis des EPA und der Beschwerdekammern umfassend beleuchtet.²³ Verschiedene Akteure haben in der Vergangenheit bereits Versuche unternommen, die Voraussetzungen für den Patentschutz von computerimplementierten Erfindungen zu konkretisieren. Eine wissenschaftliche Bewertung dieser Vorhaben hat bereits stattgefunden.²⁴ Vereinzelt hat man in diesem Kontext auch schon Diskussionen zur Rolle des EPA im europäischen Patentsystem²⁵ und dessen Patenterteilungspraxis²⁶ angestoßen.

Obwohl der Einfluss des EPA durch die Patentreform wächst, wurde dessen Stellung im einheitlichen Patentsystem bisher nicht umfassend beleuchtet. Ebenso fehlt es an Untersuchungen zu den möglichen Auswirkungen der Patentreform auf den Bereich der computerimplementierten Erfindungen.

²³ Zum Beispiel in: Ballardini, The “(EU) Unitary Patent Package”: (Dis)Harmonizing Computer-Implemented Inventions Patents in Europe?, in: 法政論集 (dt: Recht und Politik), 10.2014; Sterckx/ Cobain, Exclusions from Patentability, Cambridge University Press, Cambridge, 2012; Guadamuz Gonzales, The software patent debate, in: Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 1, N° 3, 2006, S. 196 (196 ff.).

²⁴ Siehe Eimer, Arenen und Monopole, Springer Verlag, Heidelberg, 2011, S. 149 ff.; Maaß/Scherm, Die Ablehnung der Softwarepatentrichtlinie: Ein zweifelhafter Erfolg, in: Wirtschaftsdienst, 2005, S. 660 (660 ff.); Pila, Software Patents, Separation of Powers and Failed Syllogisms: A Cornucopia from the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office, in: Cambridge Law Journal, Volume 70, N° 1, 2011, S. 203 (203 ff.).

²⁵ Allgemeine Kritik an der Rolle des EPA im europäischen Patentsystem zum Beispiel in: Schneider, Governing the patent system in Europe: the EPO’s supranational autonomy and its need for a regulatory perspective, in: Science and Public Policy, Volume 36, Issue 8, 10.2009, S. 619 (619 ff.); Schneider, Das Europäische Patentsystem, Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2010, S. 167 ff.

²⁶ Zu einer stärkeren Regulierung von EPA-Entscheidungen in Bezug auf computerimplementierte Erfindungen: Eimer, 2011, S. 173 ff.; Pila, 2011, S. 203 ff.

Durch die Einführung eines neuen Patentsystems besteht die Chance, bisher nicht ausgeschöpfte Potenziale zu nutzen, indem man Technologieunternehmen durch die Schaffung neuer Rechtssicherheit zu Investitionen in Innovation ermutigt. Die Wahrung einer hohen Patentqualität ist wesentlicher Bestandteil der dafür erforderlichen Rechtssicherheit. Die Prüfung von Patentanträgen zu computerimplementierten Erfindungen ist besonders anspruchsvoll, sodass die Qualität erteilter Schutzrechte maßgeblich von der Fachkompetenz des EPA abhängt. Sollte das Patentamt qualitativ minderwertige „Softwarepatente“ erteilen, stünde dies den Zielen der EU entgegen und würde Patentinhabern und ihren Konkurrenten erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen. Die Frage danach, wie einer solchen Erteilungspraxis vorgebeugt werden kann, ist daher von außerordentlicher praktischer und rechtlicher Bedeutung.

B. Gang der Untersuchung

Um bewerten zu können, welche Auswirkungen die Machtstellung des EPA im einheitlichen Patentsystem auf die Vergabe von Patenten mit Softwarebezug haben wird, ist zunächst ein Verständnis für die grundlegenden Herausforderungen im Bereich der computerimplementierten Erfindungen erforderlich. Im zweiten Kapitel werden daher die bisherigen Patentoptionen in Europa vorgestellt und der sich daraus ergebende generelle Reformbedarf dargelegt. Im Anschluss erfolgt eine Auseinandersetzung mit den spezifischen Herausforderungen bei der Patentierung von computerimplementierten Erfindungen im europäischen Patentsystem. Die Auslegungsbedürftigkeit des Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ, die Entscheidungspraxis des EPA und der Beschwerdekammern sowie die bisherigen Versuche, mehr Rechtssicherheit im Bereich der computerimplementierten Erfindungen zu schaffen, stehen dabei im Mittelpunkt.

Das dritte Kapitel thematisiert das einheitliche Patentsystem und die neuen Verantwortlichkeiten des EPA. Für eine Bewertung der Rolle des EPA und deren Auswirkungen auf die Vergabe von Patenten mit Softwarebezug ist die EPO als Gesamtinstitution in den Blick zu nehmen. Hierbei liegt der Fokus auf den bereits im zweiten Kapitel erwähnten institutionellen Schwachstellen. Geklärt werden soll insbesondere, welche Kompetenzen das Patentamt durch die Patentreform übertragen bekommt und inwieweit

strukturelle Schwächen der EPO die Qualität von Einheitspatenten beeinträchtigen könnten. Zur Darstellung des neuen Machtgefüges ist dabei auch die Rolle des EPG und dessen Verhältnis zum EPA von Relevanz. Untersucht wird, inwieweit sich das EPG im Fall von kontroversen oder widersprüchlichen Patentvergaben als Wächter der Patentqualität eignet.

Im vierten Kapitel folgt darauf aufbauend die Auseinandersetzung mit der Frage, welche sonstigen Möglichkeiten das einheitliche Patentsystem bietet, um eine den Zielen der Reform zuwiderlaufende Vergabepaxis des EPA, insbesondere mit Bezug auf computerimplementierte Erfindungen, zu verhindern. Zunächst wird untersucht, welche Optionen das EPÜ Vertragsstaaten und Patentinhabern zur Verfügung stellt, um auf entsprechende EPA-Entscheidungen zu reagieren. Da das einheitliche Patentsystem auf Verordnungen der EU basiert und die EU als Wirtschaftsstandort stärken soll, ist außerdem zu prüfen, welche Möglichkeiten der EU selbst zur Verfügung stehen, um der Vergabe von minderwertigen Patenten langfristig Einhalt zu gebieten. Die Untersuchung schließt im fünften Kapitel mit einem Fazit und einem Ausblick auf aktuelle Entwicklungen und künftige Positionierungen der EU gegenüber dem EPA ab.

Kapitel 2: Grundlagen

Zu Beginn der Arbeit sollen sowohl der allgemeine Reformbedarf vor Einführung des einheitlichen Patentsystems als auch die besonderen rechtlichen Herausforderungen im Bereich computerimplementierter Erfindungen dargelegt werden. Zunächst werden die bisherigen Patentoptionen in Europa vorgestellt (A.). Ein weiteres Anliegen ist es, zu beleuchten, warum der Schutz von computerimplementierten Erfindungen und insbesondere deren Schutz über Patente umstritten ist (B. I. und II.) und welche rechtlichen Hürden sich bei der Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen aus dem EPÜ ergeben (B. III.). Anschließend erfolgt eine Darstellung und rechtliche Einordnung der wichtigsten Entscheidungen des EPA und der Beschwerdekammern im Bereich der computerimplementierten Erfindungen (C.). Darauf aufbauend werden Versuche aus der Vergangenheit beleuchtet, die darauf abzielten, mehr Rechtssicherheit im Hinblick auf computerimplementierte Erfindungen zu schaffen, und letztendlich scheiterten (D.). Am Ende

des Kapitels (E.) folgt eine Darlegung, weshalb die Einführung des einheitlichen Patentsystems von besonderer Bedeutung für computerimplementierte Erfindungen ist. Zudem wird erläutert, warum die Rolle des EPA im neuen Patentsystem auch die Qualität von „Softwarepatenten“ entscheidend beeinflussen kann. Das Kapitel bildet somit den Ausgangspunkt für die spätere rechtswissenschaftliche Untersuchung.

A. Bisherige Patentoptionen

Wer ein Patent in Europa registrieren wollte, konnte sich bisher für nationale Patente oder ein europäisches Patent entscheiden. Das Patent dient als gewerbliches Schutzrecht dem Schutz technischer Erfindungen. Patentierbar sind neue und gewerblich anwendbare Verfahren und Produkte. Zusätzlich muss die Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, was voraussetzt, dass sich die Erfindung in einem ausreichenden Maß vom gegenwärtigen Stand der Technik abhebt.²⁷ Die Möglichkeit, ein Patent anzumelden, hat jedermann. Durch das regelmäßige Entrichten von Verwaltungsgebühren kann man bis zu 20 Jahre lang Patentschutz erlangen.²⁸ Sobald ein Patent erfolgreich angemeldet wurde, dürfen Dritte die Erfindung ohne Zustimmung des Patentinhabers für eine bestimmte Zeit nicht selbst herstellen, einführen, verkaufen oder vermarkten.²⁹ Wenn der Inhaber eines Patents das Schutzrecht nicht selbst verwerten möchte oder verwerten kann, ist die Vergabe einer Lizenz eine attraktive Option. Über eine Lizenz wird Dritten die Möglichkeit gegeben, ein Patent zu verwerten. Im Gegenzug zahlt dieser dem Lizenzgeber üblicherweise Gebühren.³⁰

I. Nationale Patente

Nationale Patente schützen Erfindungen innerhalb der territorialen Grenzen des Erteilungsstaates vor unbefugten gewerblichen Nutzungen durch Dritte. Für die Anmeldung eines Patents ist das nationale Patentamt in dem Land, in welchem Patentschutz begehrt wird, zuständig. Obwohl die Voraussetzungen, unter denen ein nationales Patent erteilt werden kann, in den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) weitestge-

²⁷ § 1 Abs. 1 i.Vm. §§ 3, 4 Patentgesetz (PatG).

²⁸ §§ 16, 17 PatG.

²⁹ § 9 PatG.

³⁰ § 15 Abs. 2 S. 1 PatG.

hend angepasst worden sind, weicht der tatsächlich gewährte Schutz aufgrund unterschiedlich aufgebauter und durchgeführter Patenterteilungsverfahren weiterhin voneinander ab.³¹ Für Klagen und Einsprüche, die sich auf ein nationales Patent beziehen, sind die Gerichte des jeweiligen Erteilungslandes zuständig.³²

II. Europäisches Patent

Patentinhaber können durch das europäische Patent Schutz in allen 39 Vertragsstaaten des EPÜ erlangen.³³ Zudem haben Antragsteller über Validierungsabkommen die Möglichkeit, Patentschutz in einigen Nichtvertragsstaaten zu beantragen.³⁴ Die Bezeichnung „europäisches Patent“ kann somit irreführend sein, da der Patentschutz sich nicht zwangsläufig auf Mitgliedsstaaten der EU beschränkt.³⁵ Auf wie viele Länder sich der territoriale Schutzbereich tatsächlich erstreckt, ist von der Entscheidung des Antragstellers und der Patentanmeldung abhängig.³⁶ Die Erteilung von europäischen Patenten obliegt der Europäischen Patentorganisation (EPO). Die Aufgabe wird durch das EPA als Organ der EPO wahrgenommen. Der Verwaltungsrat, das zweite Organ der EPO, überwacht die Arbeit des EPA.³⁷

Um ein europäisches Patent anzumelden, ist ein Antrag bei dem EPA erforderlich.³⁸ Antragsteller können die Anmeldung eines europäischen Patentes unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und ihres Wohn- bzw. Unternehmenssitzes vornehmen.³⁹ Nachdem die Anmeldung eingereicht wurde, folgt eine Prüfung des Antrages durch das EPA und, sofern dem

³¹ Europäisches Patentamt, Leitfaden zum europäischen Patent, 07.2023, 23. Auflage, S. 13, Rn. 2.4.006; <https://link.epo.org/web/legal/guide-epc/de-how-to-get-a-european-patent-2023.pdf> (zuletzt abgerufen am 28.11.2023).

³² Walsh, Promoting Harmonisation Across the European Patent System Through Judicial Dialogue and Cooperation, in: *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 50, N° 4, 2019, S. 408 (409).

³³ Art. 1 EPÜ nennt 38 Vertragsstaaten (17. Auflage, 2020). Am 01.10.2022 trat Montenegro als 39. Vertragsstaat dem EPÜ bei (ABl. EPA 2022, A78).

³⁴ Europäisches Patentamt, Leitfaden zum europäischen Patent, 07.2023, S. 15 ff., Rn. 2.5.

³⁵ Moss/Jones, Patents and Patent Litigation in Europe – Past, Present and Future, in: *Intellectual Property Today*, 06.2011, S. 2 (2); <https://silo.tips/download/at-present-there-is-no-single-unitary> (zuletzt abgerufen am 08.08.2021).

³⁶ Deutsches Patent- und Markenamt, Europäische Patente, 02.06.2023; https://www.dpma.de/patente/patentschutz_im_ausland/europaeische_patente/index.html (zuletzt abgerufen am 11.06.2023).

³⁷ Art. 4 Abs. 3 EPÜ.

³⁸ Art. 4 Abs. 3 i.V.m. Art. 78 Abs. 1 lit. a EPÜ.

³⁹ Europäisches Patentamt, Leitfaden zum europäischen Patent, 07.2023, S. 21, Rn. 4.1.001.

Antrag stattgegeben wird, eine Veröffentlichung des erteilten Patents im Europäischen Patentblatt.⁴⁰ Ab dem Zeitpunkt der Erstanmeldung dauert es im Schnitt zwei bis vier Jahre, bis das Patent erteilt wird.⁴¹ Gegen abgelehnte Patentanträge können Betroffene im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens vor den Beschwerdekammern vorgehen.⁴² Nach der Erteilung des Patents haben Dritte innerhalb von neun Monaten nach der Veröffentlichung im Patentblatt die Möglichkeit, vor dem EPA einen Einspruch einzulegen, wenn sie der Meinung sind, dass die Erfindung nicht patentierbar sei.⁴³ Die Einspruchsabteilung kann das Patent für alle Länder, in denen es angemeldet wurde, einheitlich widerrufen, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass Gründe vorliegen, die der Aufrechterhaltung entgegenstehen.⁴⁴ Betroffene haben die Möglichkeit über ein Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen aus dem Einspruchsverfahren vorzugehen.⁴⁵

Das europäische Patent bietet ein vereinheitlichtes Patenterteilungsverfahren. Da die Durchsetzung der Schutzrechte bisher jedoch nicht angegangen wurde, kann nicht von einem einheitlichen Patentsystem gesprochen werden. Stattdessen ist der Antragsteller nach der Erteilung des europäischen Patentbesitzes Inhaber von einzelnen nationalen Schutzrechten.⁴⁶ In diesem Zusammenhang wird regelmäßig von einem „Bündel nationaler Patente“ gesprochen.⁴⁷ Nach der Patenterteilung richtet sich der eigentliche Patentschutz nach dem jeweiligen nationalen Recht des Staates, in dem das Patent angemeldet worden ist.⁴⁸ Nach der Bekanntmachung der Patenterteilung ist deshalb eine Validierung des jeweiligen Landes erforderlich, in dem der Patentschutz bestehen und durchgesetzt werden soll.⁴⁹ Im Zuge der Validierung erfolgt keine inhaltliche Überprüfung des Patentantrages. Regelmäßig genügt eine Übersetzung der europäischen Patentschrift in einer

⁴⁰ Art. 90 ff. EPÜ.

⁴¹ Europäisches Patentamt, Leitfaden zum europäischen Patent, 07.2023, S. 14, Rn. 2.4.015.

⁴² Art. 106 Abs. 1 EPÜ.

⁴³ Art. 99 Abs. 1 EPÜ.

⁴⁴ Art. 99 Abs. 2 EPÜ.

⁴⁵ Art. 99 Abs. 1 EPÜ.

⁴⁶ Art. 64 Abs. 1 EPÜ.

⁴⁷ Vgl. Di Cataldo, From the European Patent to a Community Patent, in: Columbia Journal of European Law, Volume 8, N° 1, 2002, S. 19 (19 f).

⁴⁸ Art. 2 Abs. 2 EPÜ.

⁴⁹ Art. 2 Abs. 2 EPÜ.

Amtssprache des jeweiligen Vertragsstaats nach Art. 65 EPÜ.⁵⁰ Für die Durchsetzung von Patenten sind die nationalen Gerichte zuständig.⁵¹

69 % der europäischen Patente werden von großen Unternehmen angemeldet. Patentanmeldungen von kleinen und mittleren Unternehmen machen 23 % der jährlichen Anmeldungen vor dem EPA aus.⁵² Die meisten europäischen Patente werden im Bereich der Medizintechnik, digitalen Kommunikation und Computertechnologie angemeldet.⁵³

III. Rechtsunsicherheit

Die Beantragung eines europäischen Patents vor dem EPA bietet sich immer dann an, wenn der Beantragende seine Erfindung in mehr als einem EPÜ-Vertragsstaat schützen lassen möchte. Für das europäische Patent sprechen vor allem die Vereinheitlichungen, die das Schutzrecht mit sich bringt.

Der Anmeldevorgang ist vereinheitlicht, auch der Schutzzumfang des Patentes aus Art. 69 EPÜ ist in jedem Vertragsstaat gleich.⁵⁴ Zudem kann das EPA das europäische Patent als Folge eines Einspruchs in allen Ländern, für die das Patent erteilt wurde, einheitlich ändern oder sogar widerrufen.⁵⁵ Der Umstand, dass nationale Gerichte die Nichtigkeitsgründe aus Art. 138 EPÜ auch im Rahmen nationaler Nichtigkeitsklagen hinzuziehen, trägt ebenfalls zu einer Angleichung von gerichtlichen Entscheidungen bei.⁵⁶

Trotz der Vorteile, die mit dem europäischen Patent einhergehen, kann weder von einem vereinheitlichten Patentsystem noch von einem harmonisierten Patentrecht die Rede sein. Das liegt unter anderem daran, dass die Vertragsstaaten die EPÜ-Regelungen bei ihrer Umsetzung in nationales Recht anpassen durften.⁵⁷ Über nationale Normen können die Vorgaben aus dem

⁵⁰ Henke, in: Benkard – EPÜ, 4. Auflage, 2023, Art. 64, Rn. 3.

⁵¹ Vgl. Art. 64 Abs. 3 EPÜ.

⁵² Europäisches Patentamt, Patent Index 2023-Applicants, 2024.

⁵³ Europäisches Patentamt, Patent Index 2023-Top 10 technical fields, 2024.

⁵⁴ Tilmann, Das EU-Patent und das einheitliche Patentgericht – Meilensteine in der Entwicklung des Europäischen Rechts des geistigen Eigentums, in: Zentrum für Europäisches Wirtschaftsrecht (Vorträge und Berichte), Nr. 211, Bonn, 2014, S. 5.

⁵⁵ Art. 99 ff. EPÜ.

⁵⁶ Tilmann, Das EU-Patent und das einheitliche Patentgericht – Meilensteine in der Entwicklung des Europäischen Rechts des geistigen Eigentums, 2014, S. 4.

⁵⁷ Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Auflage, Springer Verlag, Heidelberg, 2009, S. 179.

EPÜ zusätzlich ergänzt werden. Hinzu kommt, dass das EPÜ den Gerichten regelmäßig Interpretationsspielräume einräumt, wodurch die Urteile der nationalen Gerichte deutlich voneinander abweichen können.⁵⁸ Der Mangel an Einheitlichkeit wird im Rahmen von Patentstreitigkeiten, die nationale Gerichte gemäß Art. 64 Abs. 3 EPÜ nach den Gesetzen des jeweiligen Landes beurteilen, besonders deutlich.⁵⁹

Problematisch ist auch, dass die Gerichtsorganisation in Europa von Land zu Land unterschiedlich aufgebaut ist und die Prozessordnungen inhaltlich voneinander abweichen.⁶⁰ Somit sind Verfahrensbeteiligte nicht nur mit materiell-rechtlichen, sondern auch mit prozessrechtlichen Abweichungen konfrontiert. Dieser Umstand hat zur Folge, dass die Verfahrensdauer sowie der Inhalt der Urteile von Land zu Land variieren können.⁶¹ Zu den rein rechtlich bedingten Unterschieden tritt die deutlich unterschiedlich intensive Erfahrung der Gerichte mit patentrechtlichen Sachverhalten hinzu. Auch das begünstigt ein Auseinanderfallen der Rechtspraxis.⁶² Urteile, die von Gerichten verschiedener Jurisdiktionen gefällt werden, sind somit zwangsläufig von deren individuellen Prozessordnungen, Rechtssystemen und -praktiken sowie Erfahrungswerten geprägt. Patentinhaber müssen Klagen entsprechend den Vorgaben der jeweiligen Rechtssysteme unterschiedlich vorbereiten. Ohne die Unterstützung eines in der jeweiligen Rechtsordnung heimischen Patentanwaltes ist es schwer, sich einen Überblick über fremde Rechtsordnungen zu verschaffen und die Chancen vor Gericht einschätzen. Besonders bei grenzüberschreitenden Patentverletzungen behindern diese Faktoren eine zeitnahe Durchsetzung der Rechte des Patentinhabers. Diese Rechtsunsicherheit wirkt sich zugleich auch negativ auf Wettbewerber aus. Sie benötigen ebenfalls Klarheit darüber, ob und wo ein Konkurrent

⁵⁸ Yan, 2017, S. 166 f.

⁵⁹ Vgl. Tilmann, Das EU-Patent und das einheitliche Patentgericht – Meilensteine in der Entwicklung des Europäischen Rechts des geistigen Eigentums, 2014, S. 3 ff.

⁶⁰ Vgl. van Pottelsberghe de la Potterie/ Mejer, Beyond the prohibitive cost of patent protection in Europe, CEPR, 10.04.2009; <https://voxeu.org/article/europe-s-costly-fragmented-patent-system> (zuletzt abgerufen am 15.06.2023).

⁶¹ Tilmann, Das EU-Patent und das einheitliche Patentgericht – Meilensteine in der Entwicklung des Europäischen Rechts des geistigen Eigentums, 2014, S. 3; Tridico/Hyden/Wall, What to consider before obtaining and enforcing a Unitary Patent, in: Managing Intellectual Property, 05.2015, S. 88 (89); <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/manintpr249&i=90> (zuletzt abgerufen am 10.07.2023).

⁶² Yan, 2017, S. 169.

ein durchsetzungsfähiges Patent besitzt, um Patentverletzungen zu vermeiden und Investitionen oder Strategien entsprechend ausrichten zu können. Die Zeit bis zu einem endgültigen Urteil kann für Unternehmen eine Belastung darstellen, die eine verlässliche Planung von Geschäftsstrategien erschwert und die Forschung und Entwicklung hemmen kann.

Patentinhaber müssen bei der Durchsetzung ihrer Rechte zusätzliche organisatorische Hürden überwinden, wenn sie in jedem Mitgliedsstaat, in dem Verletzungshandlungen stattfinden, eine separate Klage einreichen müssen.⁶³ Zudem besteht die Gefahr, dass Entscheidungen des EPA mit Gerichtsurteilen kollidieren. Während nationale Gerichte für Nichtigkeitsklagen und Patentverletzungsverfahren zuständig sind, sind das EPA bzw. die Beschwerdekammern für Einspruchs- und Beschwerdeverfahren zuständig. Dritten wäre es beispielsweise möglich, gegen ein Patent einen Einspruch vor dem EPA einzulegen und zugleich eine Nichtigkeitsklage vor einem nationalen Spruchkörper einzureichen. Somit ergeben sich gleich zwei Wege, ein Patent anzugreifen. Da nationale Gerichtsverfahren völlig unabhängig von den Amtsverfahren innerhalb der EPO sind, besteht die Gefahr, dass die beiden Entscheidungen inhaltlich auseinanderfallen. Es ist nicht unrealistisch, dass ein nationales Gericht die Verletzung eines Patents durch ein Urteil bestätigt, während das EPA bzw. die Beschwerdekammern zeitversetzt entscheiden, dass ebenjenes Patent zu Unrecht erteilt wurde und widerrufen werden muss.⁶⁴

Als Folge der ausbleibenden Harmonisierung hat sich das sog. „Forum-Shopping“ entwickelt. Wenn Gerichte verschiedener Länder für eine Patentstreitigkeit zuständig sind, besteht die Möglichkeit, dass der Betroffene sich für das Rechtssystem entscheidet, welches für ihn am vorteilhaftesten ist.⁶⁵ Forum-Shopping wird kritisiert, weil angenommen wird, dass der Kläger durch die Wahl des zuständigen Gerichtes das Ergebnis eines Rechtsstreits zu seinen Gunsten beeinflussen kann. Die beklagte Partei wird dadurch

⁶³ Yan, 2017, S. 169.

⁶⁴ Moss/Jones, 2011, S. 2.

⁶⁵ Perkins/Mills, Patent Infringement and Forum Shopping in the European Union, in: Fordham International Law Journal, Volume 20, 1996, S. 549 (551).

schlechter gestellt. Zudem können den Parteien vermeidbare Kosten entstehen, wenn nicht das örtlich nächste Gericht gewählt wird.⁶⁶ Gerichte können darüber hinaus in Versuchung gebracht werden, miteinander in Konkurrenz zu treten.⁶⁷ Es wird befürchtet, dass Richter in einen Überbietungswettbewerb klägerfreundlicher Entscheidungen geraten, um bestimmte Gruppen von Patentinhabern zu ihren Gerichten zu locken. Die Unparteilichkeit der Richter wäre dadurch erheblich beeinträchtigt.⁶⁸ Derartiges Konkurrenzverhalten kann dazu führen, dass die Rechtsprechung der Mitgliedsstaaten aufgrund der unterschiedlichen nationalen Rechtsordnungen noch stärker voneinander abweicht, als dies ohnehin schon der Fall ist.

Es gibt jedoch auch Stimmen, die dem Forum-Shopping positive Effekte zusprechen. In Deutschland gehört Forum-Shopping zum juristischen Alltag, da Patentinhaber die Wahl zwischen verschiedenen Patentgerichten (Landgerichte mit Patentstreitkammern) haben. Einigen Patentanwälte halten diesen Wettbewerb der zuständigen Gerichte für eine der maßgeblichen Ursachen der hohen Qualität deutscher Patentrechtsprechung.⁶⁹

Trotz der Vorteile, die das europäische Patentsystem mit sich bringt, sind Inhaber von Patenten und betroffene Dritte mit unterschiedlichen Hürden und Risiken konfrontiert, die Innovationen eher ausbremsen als sie zu fördern.

B. Computerimplementierte Erfindungen

Erfindungen, die einen Bezug zu einem Computer haben, bezeichnet man im Patentrecht als computerimplementierte Erfindungen (computer implemented inventions „CI“). Von dieser Bezeichnung sind Erfindungen mit Softwarekomponenten umfasst.

⁶⁶ Moore, Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation, in: North Carolina Law Review, Volume 79, N° 4, 2001, S. 889 (925).

⁶⁷ Vgl. Fromer, Patentography, in: New York University Law Review, Volume 85, 2010, S. 1444 (1466); zu den Beweggründen von Richtern: Anderson, Court Competition for Patent Cases, in: University of Pennsylvania Law Review, Volume 163, 2015, S. 631 (661 ff.).

⁶⁸ Vgl. Anderson, 2015, S. 643 ff.

⁶⁹ Vgl. McDonagh, Exploring Perspectives of the Unified Patent Court and Unitary Patent Within the Business and Legal Communities, 07.2014, S. 26; https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328035/UPC_Study.pdf (zuletzt abgerufen am 03.03.2024).

Der in der Literatur häufig verwendete Terminus „Softwarepatent“ kann missverständlich sein, da der Begriff fälschlicherweise die Patentierbarkeit von reinen Quell- und Objektcodes nahelegt, die nach dem EPÜ nicht patentiert werden können.⁷⁰ Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit wird der Begriff daher entsprechend gekennzeichnet und bezieht sich ausschließlich auf grundsätzlich patentierbare computerimplementierte Erfindungen.

Computerimplementierte Erfindungen umfassen nach den Richtlinien des EPA Computer, Computernetze oder sonstige programmierbare Vorrichtungen. Mindestens ein technisches Merkmal muss ganz oder teilweise durch ein Computerprogramm realisiert werden.⁷¹ Ob und in welchem Umfang Software patentiert werden kann, wird in Europa seit Jahrzehnten diskutiert. Denn grundsätzlich ist die Patentierbarkeit von Computerprogrammen gemäß Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ stark eingeschränkt. Die Normen statuieren ein Patentierungsverbot, das für Patentanmeldungen gilt, die sich auf Computerprogramme als solche beziehen.⁷² Als Folge dessen, beschäftigen sich das EPA, die Beschwerdekammern und die nationalen Gerichte immer wieder mit der Auslegung der relevanten Normen des EPÜ. Geklärt werden muss also, wann ein nicht patentierbares Computerprogramm als solches vorliegt und wann man von einer patentierbaren computerimplementierten Erfindung ausgeht. Dies ist abhängig davon, wie weit oder eng die Negativdefinition aus Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ ausgelegt wird. Erschwerend kommt hinzu, dass der extensive Schutz von Software durch Patente umstritten ist. Welche Herausforderungen im Bereich von Patenten mit Softwarebezug bestehen, soll im folgenden Abschnitt aufgearbeitet werden.

I. Patentschutz oder Urheberrecht?

Ob und in welchem Umfang das Recht am geistigen Eigentum Software schützen kann, wird schon seit Jahrzehnten diskutiert. Schutzmöglichkeiten

⁷⁰ Ballardini, 2014, S. 310.

⁷¹ Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 03.2024, Index für Computerimplementierte Erfindungen; <https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc> (zuletzt abgerufen am 20.03.2024).

⁷² Art. 52 Abs. 3 EPÜ.

bieten sowohl das Patentrecht als auch das Urheberrecht. Aufgrund verschiedener Faktoren ist der Schutz von Erfindungen mit Softwarebezug über Patente jedoch grundsätzlich vorzugswürdig.

Der Schutzzumfang vom Urheberrecht und von Patenten ergänzt sich in einigen Punkten. Das Urheberrecht schützt literarische und künstlerische Werke, die auf einer persönlichen geistigen Schöpfung beruhen.⁷³ Die zugrundeliegenden Ideen und Grundsätze sind explizit nicht hierdurch mit abgedeckt.⁷⁴ Eine neue und erfinderische Lösung, die regelmäßig durch ein Werk ausgedrückt werden kann, lässt sich jedoch über Patente schützen, wenn sie in Form einer technischen Erfindung vorliegt.⁷⁵ Patente sollen demnach technische Aspekte einer Erfindung schützen. Auf abstrakte Konzepte und Ideen erstreckt sich der Patentschutz nicht.⁷⁶ Man unterscheidet zwischen Patentansprüchen für Gegenstände (Erzeugnis oder Vorrichtung) und Patentansprüchen für Tätigkeiten (Verfahren oder Verwendung).⁷⁷ Während Urheber aufgrund eines Urheberrechtes gegen die Kopie ihrer Verfahrensbeschreibung vorgehen können, lässt sich über ein Patent die Durchführung des Verfahrens durch Unbefugte unterbinden.⁷⁸

Urheberrechte unterscheiden sich nicht nur in ihrem sachlichen Schutzzumfang von Patenten, sondern weichen auch in anderen Aspekten von ihnen ab. Während Patente bei einem Patentamt beantragt werden müssen, entfalten Urheberrechte in Europa automatisch ihre Wirkung⁷⁹. Zudem können Patentinhaber eine Erfindung maximal 20 Jahre durch ein Patent schützen.⁸⁰ Das Urheberrecht schützt ein Werk in Europa bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.⁸¹

⁷³ § 2 Abs. 2 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG).

⁷⁴ § 69a UrhG.

⁷⁵ Europäisches Patentamt, Hardware und Software, 20.05.2019; <https://www.epo.org/de/news-events/in-focus/ict/hardware-and-software> (zuletzt abgerufen am 27.12.2023).

⁷⁶ Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 03.2024, Teil G, Kapitel II., Punkt 1.

⁷⁷ Regel 43 Abs. 2 Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente, Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 2024, Teil F, Kapitel IV., Punkt 3.1.

⁷⁸ Avram, Software Legal Protection: Shaping the EU Software Patent, in: Amsterdam Law Forum, 2014, Volume 6, Issue 2, S. 20 (24).

⁷⁹ Bullinger, in: Wandtke/Bullinger (Hrsg.): UrhR, C.H. Beck Verlag, München, 6. Auflage, 2022, § 2, Rn. 12.

⁸⁰ Art. 63 Abs. 1 EPÜ.

⁸¹ Erwägungsgrund 12 Richtlinie 2006/116/EG vom 12.12.2006; § 64 UrhG.

Urheberrechte und Patente schützen unterschiedliche Aspekte der Software.⁸² Der Ausdruck einer technischen Lösung in Form eines Codes wird über das Urheberrecht geschützt. Für jeden Quellcode können in diesem Zusammenhang Urheberrechte entstehen, die der Schöpfer (hier z.B. der Programmierer) als Urheber⁸³ hält. Der Schutz von Computerprogrammen über das Urheberrecht ist in Europa in der Richtlinie 2009/24/EG über den Rechtsschutz von Computerprogrammen verankert. Obwohl das Urheberrecht in der EU durch Richtlinien und Verordnung angeglichen wurde, kann bisher nicht von einer Vollharmonisierung gesprochen werden.⁸⁴ Die Funktion, die der Code hat (die technische Idee), kann dem Patentschutz unterliegen.⁸⁵

Das Urheberrecht schützt vor der Nutzung eines Werkes in identischer und angepasster Form.⁸⁶ Somit kann der Urheber über das Urheberrecht verhindern, dass Unbefugte den Quellcode einer Software kopieren.⁸⁷ Wenn ein Dritter einen Quellcode bearbeitet, entfällt nicht automatisch das Urheberrecht. Soweit durch Überarbeitung des Originalwerks d.h. des Quellcodes jedoch ein neues Werk geschaffen wird, kann die Tätigkeit nicht über das Urheberrecht unterbunden werden.⁸⁸ Man spricht in diesem Fall von einer freien Benutzung des Originalwerks. Die Abgrenzung zwischen einer freien Benutzung und einer zustimmungsbedürftigen Bearbeitung muss einzelfallabhängig vorgenommen werden.⁸⁹ Dem EuGH fehlt es regelmäßig an einem hinreichenden Abstand zum verwendeten Werk, wenn das Originalwerk in wiedererkennbarer Form genutzt wird. Wenn das Werk wiedererkennbar ist, liegt eine zustimmungsbedürftige Bearbeitung vor.⁹⁰ Das äußere Erscheinungsbild eines Codes kann allerdings auf verschiedenste Art

⁸² Avram, 2014, S. 24.

⁸³ § 7 UrhG.

⁸⁴ In den nachfolgenden Absätzen wird auf das deutsche UrhG verwiesen. Die Herausforderungen, welche sich im Urheberrecht in Bezug auf Software erheben, können aber in ihren Grundzügen auf andere EU-Mitgliedsstaaten übertragen werden (Avram, 2014, S. 24.).

⁸⁵ Vgl. Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 2024, Teil G, Kapitel 2, Punkt 3.6.

⁸⁶ § 23 UrhG.

⁸⁷ Vgl. § 15 Abs. 1 Nr. 1, § 16 UrhG.

⁸⁸ Vgl. § 23 Abs. 1 S. 2 UrhG.

⁸⁹ Schulze, in: Dreier/Schulze (Hrsg.): UrhG, C.H. Beck Verlag, München, 7. Auflage, 2022, § 23, Rn. 41.

⁹⁰ EuGH, Pelham u.a., Rs. C-476/17, 29.07.2019, ECLI:EU:C:2019:624, Rn. 31 ff.

und Weise erheblich verändert werden, obwohl das dem Originalwerk zugrunde liegende Konzept weiter besteht. Beispielsweise lässt sich durch die Umsetzung einer Idee in einer anderen Programmiersprache oder durch die Minimierung von Code ein neues Werk schaffen.⁹¹ Aufgrund dieses Umstandes können Dritte die Vorgabe des EuGHs in Bezug auf Computerprogramme leicht umgehen. Soweit die zugrundeliegende Idee über einen neuen Quellcode umgesetzt wird, kann eine erlaubte freie Benutzung vorliegen.⁹² Das Kriterium der Wiedererkennbarkeit eignet sich bei Computerprogrammen daher nur bedingt zur Abgrenzung zwischen einer freien Benutzung und einer zustimmungsbedürftigen Bearbeitung.⁹³

Alternativ lässt sich darauf abstellen, welche Rolle der übernommene Code im überarbeiteten Werk spielt. Entsteht der Eindruck, dass der Ausgangscode nur eine untergeordnete Bedeutung im Computerprogramm hat, geht man von einer freien Benutzung aus.⁹⁴ Diese Art der Prüfung ist jedoch in der Regel umfangreicher, da sämtliche übernommene Aspekte im Detail untersucht und funktional betrachtet werden.⁹⁵ Der Schöpfer des ursprünglichen Quellcodes ist auch bei dieser Art der Abgrenzung mit Unsicherheiten konfrontiert. Obwohl die Funktionalität des Codes weiterhin auf der Idee des ursprünglichen Entwicklers beruht, kann dessen Urheberrecht die Nutzung der modifizierten Software nicht immer verlässlich verhindern. Wenn der Entwickler jedoch die der Software zugrundeliegende Idee patentiert hat, besteht die Chance, dass er in diesen Konstellationen auf den Patentschutz zurückgreifen kann.

Der Schutz von Software über Patente ist folglich besonders attraktiv. Wer seine Software schützen möchte, ist vor allem an exklusiven Rechten an dem entwickelten Algorithmus interessiert. Es ist nämlich der Algorithmus, der das Programm bzw. das Verfahren beschreibt. Der Quelltext selbst dient lediglich der Umsetzung. Um den Algorithmus nutzen zu können, muss der Programmierer ihn in Quellcode übersetzen und kann sich dabei

⁹¹ Vgl. Van Wendel de Jode/ de Bruijn/ van Eeten, *Protecting The Virtual Commons*, TMC Asser-Press, 2003, Den Haag (NL), S. 46.; Sigmüller/Gassner, *Softwareentwicklung durch Open-Source-trainierte KI – Schutz und Haftung*, in: *Recht Digital*, 2023, S. 124 (127 f.).

⁹² Sigmüller/Gassner, 2023, S. 127 f.

⁹³ Sigmüller/Gassner, 2023, S. 128.

⁹⁴ Vgl. Sigmüller/Gassner, 2023, S. 128.

⁹⁵ Vgl. Sigmüller/Gassner, 2023, S. 128.

verschiedener Programmiersprachen bedienen.⁹⁶ Besonders wertvoll ist demnach nicht, wie ein Algorithmus über den Quellcode umgesetzt wird, sondern das dahinterstehende Konzept bzw. die Idee.⁹⁷ Nur Patente können die technische Idee effektiv schützen. Wenn Dritte eine Idee umsetzen und dafür auf einen Quellcode in einer anderen Programmiersprache zurückgreifen, kann der Patentinhaber über sein Patent dagegen vorgehen.

Hinzu kommt, dass das Patentrecht technische Erfindungen schützt und Software somit thematisch nähersteht, als das kunst- und literaturbasierte Urheberrecht.⁹⁸ Da Patente außerdem darauf abzielen, Innovationen zu schützen und zu fördern, sind sie für den Softwaresektor, der von einem stetigen technischen Wandel geprägt ist, besonders geeignet. Mit der erfolgreichen Registrierung eines Patents werden Exklusivrechte übertragen, die den Patentinhaber für die Erfindung belohnen und ihn ermutigen sollen, weiterhin Geld für die Forschung und Entwicklung von Innovationen auszugeben. Patentinhaber können über diese Exklusivrechte verhindern, dass konkurrierende Unternehmen die Erfindung zum eigenen Vorteil nutzen. Gleichzeitig vereinbart der Patentinhaber mit der zuständigen Behörde, dass ihm die ausschließlichen Rechte im Austausch für die Offenlegung technischer Informationen über die Erfindung gewährt werden. Die Patentdokumente werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, damit Erfinder die Informationen für die Entwicklung weiterer Innovationen nutzen können.⁹⁹ Wettbewerbsfördernd ist zudem die begrenzte Schutzdauer von Patenten.¹⁰⁰ Nach dem Ende der 20-jährigen maximalen Schutzdauer können konkurrierende Unternehmen die Erfindung auch ohne Lizenz nutzen. Zudem ist das Urheberrecht nicht auf die im Softwarebereich entstandenen Strukturen, in denen Innovationen ganz maßgeblich von unterschiedlich großen Unternehmen vorangetrieben werden, anwendbar. Während Unter-

⁹⁶ Melullis, Zur Patentfähigkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, N° 11, 1998, S. 843 (844).

⁹⁷ Vgl. Wiebe, Patentschutz und Softwareentwicklung – ein unüberbrückbarer Gegensatz, in: Gehring/Lutterbeck (Hrsg.): Open Source Jahrbuch, Lehmanns Media Verlag, Berlin, 2004, S. 277 (279).

⁹⁸ Vgl. Wiebe, 2004, S. 279.

⁹⁹ Tanane, Roles of Patents in Economic Development and Integration, in: ECONOMICS, Volume 8, 2020, S. 23 (23 ff.); <https://economicsrs.com/index.php/eier/article/view/29> (zuletzt abgerufen am 15.07.2023).

¹⁰⁰ Wiebe, 2004, S. 279.

nehmen als juristische Personen ohne weiteres Patente anmelden können,¹⁰¹ kann das personenrechtlich geprägte Urheberrecht von vorneherein nur in den Händen einer natürlichen Person entstehen – juristische Personen können an diesem allenfalls ein Nutzungsrecht erwerben.¹⁰²

Computerverfahren über Patente zu schützen, bietet gegenüber dem Schutz durch das Urheberrecht einige Vorteile. Daher spielt der Patentschutz im Softwarebereich bereits seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle. Allerdings sind nicht alle Unternehmen von der Notwendigkeit von Patenten mit Softwarebezug überzeugt. Die Diskussion über die Folgen von Patenten im Softwaresektor wird im nächsten Abschnitt beleuchtet.

II. Debatte um Patentschutz

Die Frage, inwieweit Patente im Softwaresektor notwendig sind, ist umstritten. Gegner von „Softwarepatenten“ sprechen sich zum Teil für ein vollständiges Verbot von Patenten mit Softwarebezug aus oder wollen die Patenterteilung zumindest stark begrenzen. Sie führen vor allem an, dass der Wirtschaftszweig auch ohne Patente seit Jahrzehnten ein starkes Wachstum verzeichnet. Patentschutz für Software sehen die Kritiker vor allem als Mittel um großen Technologieunternehmen zu noch mehr Macht zu verhelfen.¹⁰³ Befürworter sind hingegen der Meinung, dass die Wachstumspotenziale im Softwaresektor noch nicht ausgeschöpft sind und ein verlässlicher Patentschutz für Erfindungen mit Computerbezug dieses Wirtschaftswachstum fördern könnte.¹⁰⁴ Kaum ein Patent ist so umstritten, wie Patente die einen Bezug zu Software aufweisen.¹⁰⁵ In den folgenden Unterkapiteln sollen die wichtigsten Argumente beider Seiten beleuchtet werden.

1. Kritiker

In der Vergangenheit haben sich wiederholt Interessensgruppen zusammengeschlossen um Maßnahmen, die auf eine Verbesserung des Patent-

¹⁰¹ Art. 58 EPÜ.

¹⁰² Thum, in: UrhR, 2022, § 7, Rn. 1.

¹⁰³ Nähere Ausführungen nachfolgend ab S. 22 ff.

¹⁰⁴ Ausführungen ab S. 29.

¹⁰⁵ Neuhäusler/Frietsch, Computer-Implemented Inventions in Europe, in: Glänzel/Moed, Schmoch/Thelwall et. al. (Hrsg.), Science and Technology Indicators, Springer Verlag, Heidelberg, 2019, S. 1007 (1008).

schutzes von computerimplementierten Erfindungen abzielen, zu verhindern. Beispielsweise setzt sich die „Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII)“ seit 1999 gegen die Patentierung von Erfindungen mit Softwarebezug ein.¹⁰⁶ Im Zuge von Sondierungsbestreben, der EU-Kommission in denen es um die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen ging, reichte die „Eurolinux Alliance“ 1200 kritische Stellungnahmen und Anmerkungen ein. Die Gruppierung setzt sich das Ziel, Open-Source-Software zu fördern.¹⁰⁷

Die Haltung von Kritikern zu Patenten mit Softwarebezug, muss jedoch differenziert betrachtet werden. Während einige Stimmen eine vollständige Abschaffung von Patenten im Softwaresektor fordern und ausschließlich auf den Schutz des Urheberrechtes vertrauen wollen,¹⁰⁸ beschränken sich die Wünsche anderer Kritiker auf eine extensive Auslegung des Patentierungsverbotes für Computerprogramme aus Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ.¹⁰⁹

Kritik gegenüber „Softwarepatenten“ wird vor allem von der Open Source Bewegung geäußert. Seit fast 40 Jahren setzen sich Vertreter der Bewegung dafür ein, dass jedermann Software aufrufen, nutzen, verändern und sogar kopieren kann.¹¹⁰ So möchte die Open Source Bewegung der Kommerzialisierung von Computerprogrammen entgegenwirken.¹¹¹ Open Source Unternehmen setzten auf eine möglichst schnelle Veröffentlichung ihrer Entwicklungen. Langwierige Patenterteilung bewerten sie als ungeeignet für den schnelllebigen Softwaresektor. Markus Bechedahl, Geschäftsführer einer Open Source Agentur, betont, dass Programmierer durch das Open Source Konzept die Möglichkeit haben, sich kostenfrei weiterzubilden und zeit- sowie ressourcensparend arbeiten können. Dadurch, dass man

¹⁰⁶ Weitere Informationen unter: <https://ffii.org/>.

¹⁰⁷ PbT Consultants, The Results of the European Commission Consultant Exercise on the Patentability of Computerimplemented Inventions, 2000, S. 3; <https://www.sslug.dk/~frank/softanalyse.pdf> (zuletzt abgerufen am 10.08.2023).

¹⁰⁸ PbT Consultants, 2000, S. 30 f.

¹⁰⁹ PbT Consultants, 2000, S. 25 ff.

¹¹⁰ Vgl. Evans/Layne-Farrar, Software Patents and Open Source: The Battle Over Intellectual Property Rights, in: Virginia Journal of Law & Technology, Volume 9, N° 10, 2004, S. 1 (4).

¹¹¹ Vgl. Achtenhagen/Müller-Lietzkow/zu Knyphausen-Aufseß, Das Open Source-Dilemma: Open Source Software zwischen freier Verfügbarkeit und Kommerzialisierung, in: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Volume 55, 2003, S. 455 (456 f.).

Softwareentwickler ohne Aufwand und weitere Kosten auf bereits entwickelte Software zugreifen lässt, könne man Innovationen fördern.¹¹²

Anhänger der Open Source Bewegung fürchten insbesondere, dass „Softwarepatente“ zu hohen Kosten, einer Blockade des Open Source Konzepts sowie einem daraus resultierenden Machtanstieg der großen Technologieunternehmen führen.¹¹³ Obwohl es auch in anderen Bereichen immer wieder zu Diskussionen über die Patentierbarkeit bestimmter Arten von Erfindungen kommt, ist die Thematik im Softwaresektor besonders evident.

Die besondere Skepsis gegenüber Patenten im Bereich der Informationstechnologie könnte laut Eimer darauf zurückzuführen sein, dass europäische Unternehmen wie Siemens oder Nixdorf sich bereits in den 1980er Jahren zusammenschlossen, um die Entwicklung von Computerprogrammen voranzutreiben und mit der Konkurrenz aus den USA mithalten zu können.¹¹⁴ Ein Resultat solcher Kooperationen sind beispielsweise offene Betriebssysteme wie POSIX (Portable Operating System Interface). POSIX ist eine Programmierschnittstelle, die ermöglichen soll, dass Anwendungssoftware auf verschiedenen Betriebssystemen laufen kann.¹¹⁵ Da Gemeinschaftsprojekte in vielen Bereichen der IT gängig sind, könnte dies die Angst vor rechtlichen Blockaden solcher Arbeitsweisen und einer Unterbindung der Interoperabilität durch die Erteilung von „Softwarepatenten“ befeuert haben.¹¹⁶

a. Kosten

Kritiker von „Softwarepatenten“ fürchten vor allem die Kosten, die mit einer extensiven Vergabe von Softwarepatenten auf Open Source Unternehmen und KMUs im Allgemeinen zukommen könnten.

Kosten fallen nicht nur bei der Anmeldung von Patenten, sondern auch im Rahmen des Lizenzerwerbs an. Außerdem werden Ressourcen benötigt,

¹¹² Deterding, Mit Linux surf ich einfach besser, Bundeszentrale für politische Bildung, 05.01.2007; <https://www.bpb.de/themen/digitalisierung/opensource/63893/mit-linux-surf-ich-einfach-besser/> (zuletzt abgerufen am 30.03.2024).

¹¹³ PbT Consultants, 2000, S. 32; Evans/Layne-Farrar, 2004, S. 43.

¹¹⁴ Eimer, 2011, S. 169.

¹¹⁵ Luber, Was ist das Portable Operating System Interface (POSIX)?, Storage-Insider, 13.07.2023; <https://www.storage-insider.de/was-ist-das-portable-operating-system-interface-posix-a-2d037baab489557c0656e405bbcf3ac8/> (zuletzt aufgerufen am 07.10.2023).

¹¹⁶ Eimer, 2011, S. 169; PbT Consultants, 2000, S. 30.

um gegen Patentverletzungen vorzugehen und zu überprüfen, inwieweit bereits Patente von Wettbewerbern angemeldet wurden.¹¹⁷

Im Softwaresektor bauen Innovationen regelmäßig auf einem bereits existierenden Standard auf. In der Literatur wird die Entwicklung von aufeinander aufbauenden Erfindungen als kostenintensiv bewertet, da Dritte Erfindungen, die in einem früheren Stadium bereits patentiert wurden, in der Regel nur dann weiterentwickeln können, wenn sie vorher Lizenzgebühren entrichten.¹¹⁸ Man spricht in diesem Zusammenhang von einer kumulativen oder sequenziellen Entwicklung. Die Verbreitung von Patenten in diesem Bereich kann demnach dazu führen, dass die Entwicklung von Erfindungen mit Softwarebezug deutlich kostspieliger wird.¹¹⁹ Unternehmen, die nicht die finanziellen Mittel für einen umfassenden Lizenzerwerb haben, werden benachteiligt. Eine vermehrte Patenterteilung wäre für Open Source- und kleine und mittelständische Unternehmen nicht nur finanziell unattraktiv, sondern stellt für diese sogar ein konkretes wirtschaftliches Risiko dar. Denn auch wenn sich die Unternehmen gegen den eigenen Patentschutz entscheiden, können sie auf die Nutzung von patentierten Erfindungen angewiesen sein.

Im Zusammenhang mit Lizenzkosten werden vermehrt Bedenken zur Handhabung von Kreuzlizenzen geäußert.¹²⁰ Kreuzlizenz bezeichnet die gegenseitige Lizenzvergabe durch zwei Patentinhaber. Patentinhaber nutzen Lizenzen häufig als Währung, die sie selektiv verteilen. Es ist für Unternehmen attraktiv, die ansonsten anfallende Lizenzgebühr dadurch zu begleichen, indem sie dem Lizenzgeber Zugang zu den eigenen Patenten gestatten. Aus strategischen Gründen bauen sich Unternehmen deshalb ganze Patentportfolios auf.¹²¹ 2004 verkündeten beispielsweise Microsoft und Siemens ihre Kreuzlizenzvereinbarung, in der sie der jeweils anderen Partei

¹¹⁷ Vgl. PbT Consultants, 2000, S. 33 f.

¹¹⁸ Vgl. Evans/Layne-Farrar, 2004, S. 37 ff.

¹¹⁹ Evans/Layne-Farrar, 2004, S. 37 ff.

¹²⁰ Wiebe, 2004, S. 287; Hoeren/Spittka, Patentschutz für Software – zum Streit über die Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, in: Ad Legendum, 03.2005, S. 171 (174 f.).

¹²¹ Bessen/Hunt, An Empirical Look at Software Patents, in: Journal of Economics & Management Strategy, Volume 16, N° 1, 2007, S. 157 (164 f.); <http://ssrn.com/abstract=461701> (zuletzt abgerufen am 07.07.2023).

Zugang zu den eigenen Patenten gewährten.¹²² KMUs oder Open-Source Unternehmen, die den führenden Technologiekonzernen keinen akzeptablen Gegenwert anbieten können, kommen für eine Kreuzlizenzvereinbarung nicht in Betracht. Von Kreuzlizenzen profitieren daher regelmäßig nur Unternehmen mit wertvollen und umfassenden Patentportfolios.

Unternehmen, die keine Lizenzen erwerben können, könnten sich schnell als Beklagte in einem Patentverletzungsverfahren wiederfinden. Zu der finanziellen Belastung kommt noch hinzu, dass die Entwicklung von Software bis zum Gerichtsurteil faktisch blockiert werden könnte. Um das Risiko von Gerichtsverfahren zu begrenzen, müssten Entwickler regelmäßig die Datenbanken der Patentämter überprüfen. Ein solcher Aufwand würde Einzelentwickler sowie kleine und KMUs überfordern und die Softwareentwicklung behindern.¹²³ In der Praxis beträfe eine extensive Patentvergabe im Softwaresektor daher unweigerlich alle Marktteilnehmer.

b. Bedrohung der Existenz von Open Source

Die Bedenken von Open Source Unternehmen gehen über typische wirtschaftliche Sorgen hinaus, sie sind existenzieller Natur. Die Patentierung von Computerverfahren stellt eine Nutzungsbeschränkung dar und läuft somit dem Open Source Gedanken zuwider. Open Source bedeutet wörtlich übersetzt „offener Quellcode“.

Das Konzept basiert regelmäßig auf einer Urheberrechtsvariante, die als „Copyleft“ bezeichnet wird.¹²⁴ Über eine Klausel im Lizenzvertrag wird die kostenfreie Nutzungsberechtigung nur unter der Bedingung erteilt, dass Weiterentwicklungen unter den identischen oder wesentlich gleichen Bedingungen zur ursprünglichen Lizenz zu verbreiten sind.¹²⁵ Somit muss der Quelltext der neuen Software ebenfalls frei zugänglich gemacht werden.¹²⁶

¹²² Blau, Siemens, Microsoft cross-license patent holdings, 03.05.2004; <https://www.network-world.com/article/2333261/siemens--microsoft-cross-license-patent-holdings.html> (zuletzt abgerufen am 05.08.2023).

¹²³ Van Wendel de Jode/ de Bruijn/ van Eeten, 2003, S. 52.

¹²⁴ Krempel, Ökonomin: Open Source wird sterben, wenn Softwarepatente kommen, Heise, 18.09.2004; <https://www.heise.de/newsticker/meldung/oekonomin-Open-Source-wird-sterben-wenn-Softwarepatente-kommen-105379.html> (zuletzt abgerufen am 30.06.2023).

¹²⁵ Selz, Chancen und Risiken: Copyleft in der Softwareentwicklung, Heise, 14.10.2020; <https://www.heise.de/hintergrund/Chancen-und-Risiken-Copyleft-in-der-Softwareentwicklung-4926808.html> (zuletzt abgerufen am 30.06.2023).

¹²⁶ Vgl. LG Bochum, Az: I-8 O 294/15, 03.03.2016, Rn. 30.

Darüber hinaus wird vorausgesetzt, dass auf die ursprüngliche Software hingewiesen und deren Lizenztext beigefügt wird.¹²⁷ Aus Verstößen gegen den Lizenzvertrag können sich Schadensersatzpflichten ergeben.¹²⁸

Unter den verschiedenen Copyleft-Klauseln finden sich jedoch inhaltliche Unterschiede. Während strengere Klauseln keinerlei Modifikationsmöglichkeit der ursprünglichen Lizenzbestimmungen einräumen, gewähren schwächere Klauseln die Möglichkeit, unter engen Voraussetzungen und in begrenztem Umfang eigene oder abweichende Lizenzbestimmungen zu verwenden.¹²⁹

Sinn und Zweck der Copyleft-Klauseln ist es, zu verhindern, dass Open Source Software zur Entwicklung von proprietärer Software verwendet wird.¹³⁰ Proprietäre Software sind Programme, deren Nutzung und Weiterverbreitung über das Urheber-, Patentrecht oder Lizenzvereinbarungen stark eingeschränkt ist. Die Software und ihre einzelnen Komponenten werden der Öffentlichkeit nicht zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung gestellt.¹³¹

Durch die Ausweitung des Patentschutzes im Softwaresektor könnte die Verbreitung des Open Source Modells stark zurückgehen. Nach der Meinung von Osterloh würde die Ausweitung des Patentrechts das Ende dieser Form des Copyrights bedeuten.¹³² Während Copyleft-Klauseln eine nicht-kommerzielle Verwendung von Software fördern, unterstützen Patente die kommerzielle Nutzung von Erfindungen mit Softwarebezug. Durch eine Ausweitung des Patentschutzes im Softwaresektor könnte die Entwicklung von proprietärer Software noch attraktiver werden. Sollten Patentämter zukünftig mehr „Softwarepatente“ erteilen, könnte dies Unternehmen dazu motivieren, vorwiegend proprietäre Programme zu entwickeln und von Copyleft-Klauseln auf Patente umzusteigen.¹³³

¹²⁷ LG Bochum, Az: I-8 O 294/15, 2016, Rn. 30.

¹²⁸ LG Bochum, Az: I-8 O 294/15, 2016.

¹²⁹ Selz, 2020.

¹³⁰ Free Software Foundation, What is Copyleft?, GNU, 02.01.2022; <http://www.gnu.org/licenses/copyleft.html.en> (zuletzt abgerufen am 30.03.2024).

¹³¹ Klein, Was ist proprietäre Software?, eGovernment, 06.11.2019; <https://www.egovernment-computing.de/was-ist-proprietäre-software-a-880466/> (zuletzt abgerufen am 30.06.2023).

¹³² Kempl, 2004.

¹³³ Kempl, 2004.

Hinzu kommt, dass die Softwareentwicklung kaum ohne den Zugriff auf bestehende Ideen und Konzepte auskommt.¹³⁴ Unternehmen im Software-Sektor könnten faktisch gezwungen sein, Lizenzen zu erwerben. Da Patentinhaber jedoch grundsätzlich nicht verpflichtet sind, überhaupt Lizenzen zu erteilen, muss jederzeit damit gerechnet werden, dass der Zugang zu Erfindungen schlicht verweigert wird.¹³⁵ Die großen Technologiekonzerne haben in der Regel ein Interesse daran, dass Open Source Entwickler der Allgemeinheit keine kostenfreie Alternative zu ihrem Produkt bereitstellen. Es liegt daher nahe, dass die Open Source Bewegung durch große Unternehmen von vorneherein vom Lizenzerwerb ausgeschlossen wird.¹³⁶

c. Vergabe von „Trivialpatenten“ und „U-Boot-Patenten“

Mit einer extensiven Vergabe von „Softwarepatenten“ könnte auch eine vermehrte Verteilung sog. „Trivialpatente“ durch die Patentämter einhergehen.

Kritisiert wird, dass Patentämter Schutzrechte für computerimplementierte Erfindungen erteilen, obwohl die Erfindung nicht neu i.S.d. Art. 54 EPÜ ist. Unternehmen versuchen, Erfindungen, die sich bereits als Branchenstandard etabliert haben, patentieren zu lassen, um auf dieser Grundlage gegen Wettbewerber vorzugehen.¹³⁷ Amazon ließ sich beispielsweise 1999 in den USA das „1-Click-Patent“ schützen. Mit Hilfe von Cookies werden dabei Kundendaten gespeichert und der Abschluss einer Bestellung verkürzt. Im Anschluss an die Patenterteilung ging das Unternehmen gerichtlich gegen Konkurrenten vor.¹³⁸ Die Patentvergabe war umstritten, da argumentiert wurde, dass die Erfindung zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits dem Stand der Technik entsprach.¹³⁹ Letztendlich führte der Einspruch und Antrag auf erneute Prüfung der Hauptansprüche des Neuseeländers Peter Calvey dazu, dass das Patent in einigen Punkten für nichtig erklärt wurde. Amazon reagierte mit einem Änderungsantrag, dem das US-Patentamt 2007 auch

¹³⁴ Van Wendel de Jode/de Bruijn/van Eeten, 2003, S. 51.

¹³⁵ Van Wendel de Jode/de Bruijn/van Eeten, 2003, S. 52.

¹³⁶ Vgl. Van Wendel de Jode/de Bruijn/van Eeten, 2003, S. 52.

¹³⁷ Evans/Layne-Farrar, 2004, S. 17 ff.

¹³⁸ Rivera, I NEED A ONE CLICK: THE CONTROVERSY AND FUTURE SURROUNDING AMAZON'S 1-CCLICK PATENT, FORDHAM, 15.11.2017; <http://www.fordhamiplj.org/2017/11/15/need-one-click-controversy-future-surrounding-amazons-1-click-patent/> (zuletzt abgerufen am 28.12.2023).

¹³⁹ Vgl. Wilkens, Amazons 1-Click-Patent ist zu großen Teilen ungültig, Heise, 17.10.2007; <https://www.heise.de/news/Amazons-1-Click-Patent-ist-zu-grossen-Teilen-ungueltig-186055.html> (zuletzt abgerufen am 28.12.2023).

zustimmte.¹⁴⁰ Die Beschränkung ging einigen Kritikern jedoch nicht weit genug.¹⁴¹ Das EPA teilte diese Auffassung und lehnte den Patentantrag Amazons 2011 mangels erforderlicher Erfindungshöhe ab.¹⁴²

Zum Teil warten Patentinhaber auch aus strategischen Gründen bis sich eine Erfindung als branchenweiter Standard etabliert hat, um anschließend strikt gegen Patentverletzungen vorzugehen.¹⁴³ Die Erfindung ist zum Zeitpunkt der Patenterteilung neu. Man bezeichnet entsprechende Schutzrechte als „U-Boot-Patente“.¹⁴⁴ Dem Unternehmen Unisys wurde ein solches Verhalten in Bezug auf sein LZW-Komprimierungsverfahren unterstellt. Der von Unisys patentierte Kompressions-Algorithmus wurde ab 1987 von dem US-Internetdiensteanbieter CompuServe für das Grafikformat GIF genutzt. Durch das Verfahren können Datenmengen komprimiert werden. In wenigen Jahren etablierte sich das Verfahren in der Softwarebranche und wurde von verschiedenen Softwareentwicklern genutzt. Erst ab Anfang der 1990er Jahre begann Unisys von seinem Recht als Patentinhaber Gebrauch zu machen und verlangte von CompuServe und anderen Nutzern des LZW-Verfahrens Lizenzgebühren. Da lange Zeit nicht bekannt war, dass Unisys das Verfahren patentiert hatte, stieß das Verhalten des Unternehmens auf Unverständnis.¹⁴⁵

Trivialpatente und U-Boot-Patente werden vor allem mit computerimplementierten Erfindungen in Verbindung gebracht¹⁴⁶ und zeigen, dass Patentinhaber ihre Schutzrechte gezielt missbrauchen können, um Wettbewerbern zu schaden und die eigene Machtposition auszubauen. Der kumulative Entwicklungsablauf von Software verstärkt die Anfälligkeit für diese Praktiken. Der Umstand, dass das EPA Amazons „1-Click-Patent“-Antrag ablehnte, verdeutlicht jedoch auch, dass eine genaue Prüfung von Patentanträgen zumindest die Verbreitung von Trivialpatenten verhindern kann. Die

¹⁴⁰ Lehman/Barlas, Amazon Jungle, in: Patent World, Issue 200, 03.2008, S. 21 (21 f.).

¹⁴¹ Vgl. Krempf, Amazons "1-Click-Patent" lebt leicht eingeschränkt weiter, Heise, 11.03.2010; <https://www.heise.de/newsticker/meldung/Amazons-1-Click-Patent-lebt-leicht-eingeschraenkt-weiter-952373.html> (zuletzt abgerufen am 17.08.2023).

¹⁴² Technische Beschwerdekammer, T 1244/07, 27.01.2011; in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, S.952 ff.

¹⁴³ Vgl. PbT Consultants, 2000, S. 29.

¹⁴⁴ Evans/Layne-Farrar, 2004, S. 26 f.

¹⁴⁵ D'Amore, Aus für GIFs?, Computerwoche Tec, 10.11.1999, <https://www.tecchannel.de/a/aus-fuer-gifs,401099,4> (zuletzt abgerufen am 17.08.2023).

¹⁴⁶ Van Wendel de Jode/de Bruijn/van Eeten, 2003, S. 17 ff.

Durchsetzung von U-Boot-Patenten könnten im Rahmen von Gerichtsverfahren begrenzt oder sogar vollständig unterbunden werden.

2. Befürworter

Viele große Unternehmen setzten sich seit Jahrzehnten für einen umfassenden Patentschutz im Softwaresektor ein. Vor allem Vertreter großer Technologiekonzerne betonen, dass sich Patente bereits in verschiedensten Branchen als innovationsfördernd erwiesen haben und sie im Gegensatz zu Unternehmen anderer Branchen durch den Mangel an Patenten schlechter gestellt werden. Hinzu kommt, dass Patente im Softwarebereich seit Jahren neben Open Source Lösungen existieren und die Existenz des Open Source Modell bisher nicht gefährdet wurde.

a. Förderung von Innovationen

Um sicherzustellen, dass sich ihre Investitionen in die Forschung und Entwicklung von Erfindungen rentieren, greifen Unternehmen häufig auf Patente zurück.

Technologieunternehmen haben auch im Softwaresektor ein starkes Interesse daran, computerimplementierte Erfindungen mit Patenten zu schützen. Die Kosten der Softwareentwicklung sind hoch, sodass in diesem Bereich ein unvermindertes Interesse daran besteht, die Resultate von Entwicklungsprozessen umfassend zu schützen. Patente sollen dabei verhindern, dass Konkurrenten von Investitionen profitieren, die sie nicht getätigt haben. Die Einnahmen werden benötigt, um bereits getätigte Investitionen zu amortisieren und weitere Investitionen in den nächsten Entwicklungszyklus zu finanzieren.¹⁴⁷ Der Schutz von computerimplementierten Erfindungen ist nicht nur für Konzerne relevant, sondern auch für Start-ups von maßgeblicher Bedeutung. Ob Kapitalgeber bereit sind, Entwicklungsprozesse zu finanzieren, hängt ganz entscheidend davon ab, ob und wie gut das Endprodukt vor der Konkurrenz geschützt werden kann.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Van Wendel de Jode/de Bruijn/van Eeten, 2003, S. 49.

¹⁴⁸ Sheehan/Martinez/Guellec, Understanding Business Patenting and Licensing: Results of a Survey, in: OECD conference proceedings (Hrsg.): Patents, Innovation and Economic Performance, 2004, S. 89 (93); <https://doi.org/10.1787/9789264015272-en> (zuletzt abgerufen am 01.12.2023).

Patentschutz kann somit dazu beitragen, dass Investitionen in die Softwareentwicklung sich eher rentieren und Unternehmen ermutigen, in die Entwicklung zu investieren. Befürworter des Patentschutzes gehen davon aus, dass der Wirtschaftszweig durch eine vermehrte Patentvergabe noch innovativer werden könnte.¹⁴⁹ Unterstützt wird diese Annahme durch Ergebnisse aus einer Studie, veröffentlicht von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (engl: Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD): Mit der vermehrten Erteilung von „Softwarepatenten“ stiegen auch die investierten Forschungsgelder in diesem Bereich signifikant an.¹⁵⁰

Um das Wirtschaftswachstum über eine extensive Patentvergabe steigern zu können, ist auch eine stringente Entscheidungspraxis erforderlich. Die durch die generelle Möglichkeit der Patenterteilung gesteigerte Investitionswilligkeit von Unternehmen könnte insbesondere dadurch relativiert werden, dass eine widersprüchliche Rechtspraxis die Gewährung und Durchsetzung von Patentschutz im Einzelfall zum Glücksspiel macht. Obwohl Erfindungen mit Softwarekomponenten teilweise schon heute patentierbar sind, ist mit der Anmeldung und Durchsetzung derartiger Patente deutlich mehr Rechtsunsicherheit verbunden als in anderen Bereichen.¹⁵¹

b. Keine strategische Blockade von KMUs

Der Befürchtung, dass mit Patenten eine Monopolbildung unterstützt und es aufgrund dessen zu einer Beschränkung des Marktzugangs von Wettbewerbern kommen könnte, kann die zeitliche Beschränkung des Patentschutzes entgegengesetzt werden. Im schnelllebigen Softwaresektor ist die Gewährung von exklusiven Schutzrechten über einen Zeitraum von maximal 20 Jahren jedoch besonders einschneidend. Dieser Umstand wird durch die wirtschaftliche Bedeutung von computerimplementierten Erfindungen zusätzlich verstärkt. Die mit Patenten verbundene Marktmacht ist somit im Softwarebereich besonders stark

¹⁴⁹ Vgl. Evans/Layne-Farrar, 2004, S. 36.

¹⁵⁰ Sheehan/Martinez/Guellec, 2004, S. 93.

¹⁵¹ European Parliament, REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, 18.06.2003, Vgl. S. 20; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2003-0238_EN.pdf (zuletzt abgerufen am 20.08.2023); Weitere Ausführungen S. 37 ff.

Die Motive der Technologiekonzerne müssen jedoch nicht zwangsläufig zu einer Marktverdrängung von KMUs führen. Gegen die Befürchtung, dass eine stärkere Patentvergabe KMUs per se benachteiligt, sprechen die Forschungsergebnisse von Ronald J. Mann. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Ausarbeitung führte Mann Interviews mit Vertretern verschiedener Technologieunternehmen und kam zu dem Schluss, dass sich die theoretischen Befürchtungen der Patentkritiker nicht mit Erfahrungswerten aus der Praxis decken.¹⁵² Laut der Studie gibt es keine Hinweise darauf, dass der Technologiekonzern IBM KMUs den Zugang zu Lizenzen aus strategischen Gründen verwehrt. Die Lizenzierung von Patenten sei für Konzerne wie IBM vorteilhaft, da so zusätzliche Einkünfte erwirtschaftet werden können. Eine Verwehrrung von Lizenzen käme nur dann in Betracht, wenn die andere Partei ihrerseits bereits IBM den Zugang zu ihrem geistigen Eigentum verweigert hat.¹⁵³ Nach Manns Ergebnissen teilen andere Technologiekonzerne die Ansichten von IBM. Microsoft verfährt bei seinen Patentportfolios beispielsweise in einer ähnlichen Art und Weise.¹⁵⁴ Laut der Studie spricht derzeit nichts dafür, dass eine vermehrte Patentvergabe dazu führen könnte, dass große Unternehmen ihre Strategie zu Lasten von KMUs verändern werden. Stattdessen ist aufgrund des Einflusses, den Konzerne wie IBM und Microsoft auf die Branche haben, eher davon auszugehen, dass ihr Umgang mit Patenten ein wesentlicher Orientierungspunkt für die Praxis der gesamten Branche sein könnte.¹⁵⁵

An dieser Stelle lässt sich jedoch kritisch einwenden, dass Unternehmen Geld investieren müssen, um Lizenzen zu erwerben. Das könnte auch zur Folge haben, dass KMUs mit begrenzten finanziellen Mitteln der Zugang zu Innovationen und wirtschaftlichem Erfolg zwar nicht unmittelbar verweigert, dafür aber nur zu von ihnen unerfüllbaren Konditionen gewährt wird. Die Konsequenzen von Patentverletzungen scheinen in der Praxis jedoch nicht alle Unternehmen abzuschrecken. Aus Manns Interviews geht hervor, dass die befragten Start-ups nicht besorgt sind, dass ihre Produkte Patente von

¹⁵² Mann, *The Myth of the Software Patent Thicket*, in: *bepress Legal Series. Working Paper*, N° 183, 2004, S. 1 (52 ff.); <https://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1437&context=expresso> (zuletzt abgerufen am 07.07.2023).

¹⁵³ Mann, 2004, S. 54 f.

¹⁵⁴ Mann, 2004, S. 55.

¹⁵⁵ Mann, 2004, S. 57.

großen Technologiekonzernen verletzen könnten.¹⁵⁶ Ein Grund dafür könnte sein, dass Unternehmen wie IBM, die für ein großes Patentportfolio bekannt sind, sich in der Praxis mit Patentverletzungsklagen zurückhalten. Mann kommt zu dem Schluss, dass IBM vor allem ein Interesse daran habe, keine Patente von Dritten zu verletzen, da dies Schadensersatzverpflichtungen von beträchtlicher Höhe zur Folge haben könnte. Über eine umfangreiche Patentsammlung kann IBM das eigene Risiko fremde Patente zu verletzen, minimieren.

Die wirtschaftlichen Schäden, die Technologieunternehmen durch Patentverletzungen durch KMUs entstehen können, sind dagegen wesentlich geringer. Somit sei man nicht zwangsläufig darauf angewiesen, den Verstößen von KMUs Einhaltung zu gebieten.¹⁵⁷ Weitere Ergebnisse Manns unterstützen diese Annahme: Große Unternehmen hätten kein Interesse daran, Aufmerksamkeit durch Gerichtsverfahren zu erregen. Als Grund wird die branchenweite Machtstellung der Unternehmen genannt, die Schwierigkeiten mit Kartellämtern mit sich bringen kann. Marktführende Unternehmen würden versuchen, wettbewerbsrechtliche Schwierigkeiten zu vermeiden, indem sie den Kartellämtern möglichst wenige Gründe für detaillierte Untersuchungen bieten. Wenn Unternehmen Patente offensiv zu Machtdemonstrationen einsetzen, könnten sie Kartellämter auf sich aufmerksam machen. Die Furcht vor wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen könnte Konzerne wie IBM dazu bewegt haben, auf eine offensive Durchsetzung ihrer Patente zu verzichten.¹⁵⁸

Obwohl vor allem von Open Source Unternehmen befürchtet wird, dass Patente von führenden Technologieunternehmen zur Beschränkung des Marktzugangs genutzt werden könnten, werden kaum konkrete Beispiele angeführt, die diese Annahme bestätigen. Da marktführende Unternehmen derzeit davon absehen, mit Hilfe von Patentverfahren rigoros gegen Patentverletzungen im Softwaresektor vorzugehen, schließen sie Unternehmen mit begrenzten finanziellen Ressourcen bisher nicht vom Markt aus. Derzeit

¹⁵⁶ Mann, 2004, S. 53 f.

¹⁵⁷ Mann, 2004, S. 53 f.

¹⁵⁸ Mann, 2004, S. 53 ff.

gibt es keinen Grund zur Annahme, dass sich etwas an dieser Praxis ändern könnte.

c. Investitionen in Open Source Unternehmen

Da auch große Technologieunternehmen im Open Source Bereich aktiv sind, kann nicht per se zwischen den Interessen von proprietär ausgerichteten und Open Source Unternehmen unterschieden werden.¹⁵⁹

2018 erwarb Microsoft für 7.58 Milliarden US-Dollar die Open Source Plattform Github, um Open Source Unternehmen stärker an sich zu binden.¹⁶⁰ Auf eine kommerzielle Ausrichtung verzichtete der Konzern. Bis heute wird die Plattform ihrem Zweck getreu weiterbetrieben. 2019 zog der Softwarekonzern IBM nach und erwarb das Open Source Unternehmen Red Hat für 34 Milliarden US-Dollar.¹⁶¹ Red Hats Ausrichtung wurde ebenfalls nicht grundlegend verändert. Obwohl das Unternehmen die freie Software-Bewegung geprägt hat, ist es schon lange vor der Übernahme durch IBM Inhaber von Patenten gewesen. Red Hat vertritt laut eigener Aussage einen defensiven Ansatz in Bezug auf Patente. Das Unternehmen setzt Patente nur ein, wenn Konkurrenten das Geschäftsmodell angreifen oder gefährden.¹⁶² Seit 2002 garantiert Red Hat daher, das Unternehmen in allen anderen Fällen weiterhin Patente nutzen dürfen, ohne dass Lizenzgebühren anfallen oder Klagen befürchtet werden müssen.¹⁶³

Red Hat vergibt Lizenzen und Patente nur an Dritte, wenn diese sich verpflichten, dass sie die Patente und Erfindungen, die daraus hervorgehen,

¹⁵⁹ Vgl. Maaß/Scherm, 2005, S. 663.

¹⁶⁰ Kerkmann, Warum kostenlose Software plötzlich profitabel ist, Handelsblatt, 08.01.2019; <https://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/open-source-warum-kostenlose-software-ploetzlich-profitabel-ist/23839604.html> (zuletzt abgerufen 13.07.2023); Weddeling, Microsoft kauft das soziale Netzwerk für Nerds, Handelsblatt, 04.06.2018, <https://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/github-uebernahme-microsoft-kauft-das-soziale-netzwerk-fuer-nerds/22638480.html> (zuletzt abgerufen 13.03.2024).

¹⁶¹ Shepardson IBM closes \$34 billion deal to buy Red Hat to boost cloud business, Reuters, 09.07.2019; <https://www.reuters.com/article/us-redhat-m-a-ibm-eu-idUSKCN1U41DA> (zuletzt abgerufen am 05.08.2023).

¹⁶² Red Hat, RED HAT'S PATENT PROMISE, 21.09.2017; <https://www.redhat.com/en/about/patent-promise> (zuletzt abgerufen am 20.07.2023).

¹⁶³ Red Hat, RED HAT'S PATENT PROMISE, 2017.

ebenfalls im Sinne des „*Patentversprechens*“ der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.¹⁶⁴ 2017 wurde das Versprechen erneuert und auf weitere Patente ausgeweitet.¹⁶⁵ So können Dritte die ca. 2000 Patente, die 99 % von Red Hats Patent Portfolio ausmachen, weiterhin kostenfrei nutzen. Von dem Versprechen sollen jedoch nur Unternehmen profitieren, die bisher keine rechtlichen Schritte gegen Red Hat eingeleitet haben. Die Initiative verfolgt darüber hinaus das Ziel, Unternehmen mit großen Patentportfolios dazu ermutigen, ebenfalls auf Lizenzgebühren und Klagen zu Gunsten des Open Source Gedankens zu verzichten.¹⁶⁶ Diese Motive wurden auch nach der Übernahme durch IBM beibehalten. Hervorzuheben ist, dass IBM im Kerngeschäft ebenfalls zunehmend auf Open Source setzt. IBM-Produkte unterstützen beispielsweise auch freie Software wie das Betriebssystem Linux. So soll die Hardware des Konzerns an Attraktivität gewinnen und die Wettbewerbsposition verbessert werden.¹⁶⁷

Technologieunternehmen haben scheinbar erkannt, wie sie Open Source für ihre eigenen Zwecke nutzen können. Eine Unterbindung von freier Software durch Patente hätte zur Folge, dass die Millionensummen, die Technologiekonzerne bereits investieren, um den Open Source Sektor an sich zu binden, verloren wären. Somit scheint dies kein naheliegendes Szenario zu sein.¹⁶⁸

Zudem sollte beachtet werden, dass bereits Patente im Softwaresektor erteilt werden und die Open Source Bewegung trotzdem erhebliche Erfolge verzeichnen kann.¹⁶⁹ Open Source Unternehmen haben Strategien entwickelt, um ihren Erfolg auch neben einer zunehmenden Anzahl von Patenten zu sichern. Die Software wird möglichst schnell veröffentlicht, um das Neuheitskriterium für eine Patentierung vergleichbarer kommerzieller Software zu blockieren.¹⁷⁰ Veröffentlichte Erfindungen sind vom Stand der Technik

¹⁶⁴ Red Hat, RED HAT'S PATENT PROMISE, 2017.

¹⁶⁵ Red Hat, RED HAT'S PATENT PROMISE, 2017.

¹⁶⁶ Hopping, Red Hat updates its open source patent promise, CloudPro, 25.11.2017; <https://www.itpro.co.uk/cloud/software-as-a-service-saas/363536/red-hat-updates-its-open-source-patent-promise> (zuletzt abgerufen am 20.03.2024).

¹⁶⁷ Maaß/Scherm, Wettbewerbsanalyse des Softwaremarktes – Der Einfluss von Open Source-Software, in: Zeitschrift Führung+Innovation, 74. Jahrgang, 2005, S. 333 (336).

¹⁶⁸ Vgl. Maaß/Scherm, 2005, S. 336.

¹⁶⁹ PbT Consultants, 2000, S. 36.

¹⁷⁰ Wiebe, 2004, S. 289.

umfasst und lassen sich deshalb nicht mehr patentieren – sie sind nicht neu im Sinne des Art. 54 EPÜ. Auf dem Zeitfaktor basieren auch andere Ansätze, die ein Bestehen von freier Software neben proprietären Programmen gewährleisten sollen. Denkbar wäre insbesondere, dass eine Institution digitale Zeitstempel für Quelltexte vergibt. So könnten Entwickler auch ohne ein bestehendes Patent vor Gerichten nachweisen, dass das Patent eines Dritten zu Unrecht erteilt wurde.¹⁷¹

3. Zwischenergebnis

Diskussionen rund um den Bestand von „Softwarepatenten“ treten vor allem in Europa auf. Der Auslöser für diese Debatten ist mitunter, dass das EPÜ im Gegensatz zu den Gesetzen konkurrierender Märkte, wie den USA oder Japan, die Patentierung von Computerprogrammen als solchen ausschließt.¹⁷²

Besonders häufig berufen sich Kritiker darauf, dass Patente im Softwaresektor nur Unternehmen zugutekommen, die sowieso schon wettbewerbsfähig sind. Darauf aufbauend werden Bedenken dahingehend geäußert, dass Konzerne die Patente zur Bekämpfung der Open Source Bewegung nutzen könnten. Allerdings können „Softwarepatente“ auch Investitionen in und von KMUs und Start-ups rentabler machen. Von den Schutzrechten profitieren daher nicht ausschließlich Konzerne.

Evident ist, dass Patente dem Gedanken der freien Softwarebewegung zuwiderlaufen. Trotzdem müssen sie nicht zwangsläufig das Ende der Open Source Software einläuten. Das EPA erteilte Anfang der 1980er Jahre erstmals vermehrt Patente im Softwaresektor. Zeitgleich wurde auch die Open Source Bewegung begründet. Die Bewegung entwickelte sich also und verzeichnete Erfolge, obwohl bereits vermehrt Patente mit Bezug zu Computerprogrammen erteilt wurden. Bisher zeigt die Praxis außerdem, dass marktführende Entwickler von proprietärer Software Patente nicht dazu nutzen, Open Source Unternehmen von dem Markt zu drängen.

¹⁷¹ Lutterbeck/Gehring/Horns, Kurzgutachten: Sicherheit in der Informationstechnologie und Patentschutz für Software-Produkte – Ein Widerspruch?, 12.2000, S. 11 f., <http://www.sensor-time.com/Kurzgutachten.pdf> (zuletzt abgerufen am 03.02.2024).

¹⁷² Dragoni, Software Patent Eligibility and Patentability: An Overview of the Developments in Japan, Europe and the United States and an Analysis of Their Impact on Patenting Trends, TTLF Working Papers, Stanford – Vienna Transatlantic Technology Law Forum, N° 72, 2021, S. 28.

Die Vertragsstaaten des EPÜ und auch die EPO sind darauf angewiesen, den Forderungen der großen Technologieunternehmen nach einem verlässlichen Schutz ihrer Erfindungen nachzukommen, um diese Unternehmen zu Investitionen in Europa zu ermutigen und dadurch den Wirtschaftsstandort zu stärken.¹⁷³ Da das Urheberrecht Schwächen in Bezug auf den Schutz von Software aufweist, sind Unternehmen auf Patente angewiesen, um ihr geistiges Eigentum effektiv zu schützen.

Das Phänomen der Trivialpatente macht jedoch deutlich, dass Inhaber von Patenten mit Softwarebezug, insbesondere aufgrund des kumulativen Charakters von Software, den Einfluss, der mit entsprechenden Schutzrechten einhergeht, zum Nachteil von konkurrierenden Unternehmen nutzen können. Aus diesem Grund ist eine umfassende Prüfung der jeweiligen Patentanträge unentbehrlich. Die gesetzlichen Vorgaben müssen immer wieder neu im Lichte aktueller technischer Entwicklungen ausgelegt werden, um sicherzustellen, dass nicht Computerprogramme als solche patentiert und keine Patente mit einem zu weiten Schutzzumfang vergeben werden.

Vergleicht man die Haltung von Kritikern und Befürwortern, kristallisiert sich heraus, dass beide Seiten jedenfalls das Interesse an einer umfangreichen Prüfung vereint. Wenn Patentämter Patente erteilen, sollten diese rechtsbeständig sein, damit Patentinhaber und Dritte verlässlich planen und Investitionen danach ausrichten können. Eine extensive Vergabe von oberflächlich geprüften Patenten ist daher weder im Interesse von Kritikern noch im Sinne von Unterstützern von „Softwarepatenten“. Aufgrund der öffentlichen Debatten und der wirtschaftlichen Bedeutung von Patenten mit Softwarebezug sollten Patentämter und Gerichte daher einen besonderen Fokus auf die Patentqualität legen.

III. Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen

Die Erteilung von europäischen Patenten richtet sich nach dem EPÜ. Um Patentschutz für eine Erfindung erwirken zu können, müssen neben den formellen Vorgaben einige materiell-rechtliche Anforderungen erfüllt werden. Inwieweit eine Erfindung die Voraussetzungen für Patentschutz erfüllt,

¹⁷³ Vgl. Eimer, 2011, S. 171 f.

wird in der sachlichen Prüfung auf Patentierbarkeit ermittelt, die nach der Formalprüfung des Antrages durchgeführt wird.¹⁷⁴

Art 52 Abs. 1 EPÜ legt die Voraussetzungen für den Anspruch auf Patentschutz fest. Das EPA kann ein Patent nur für eine Erfindung auf einem beliebigen Gebiet der Technik erteilen. Die Erfindung muss gewerblich anwendbar und neu sein sowie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Bei der Prüfung von Patentanträgen mit Softwarebezug ist das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit von besonderer Relevanz. Bei der Bewertung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, greift das EPA auf den „Zwei-Hürden-Ansatz“ zurück. Die erste Hürde (sog. Schutzfähigkeitshürde) setzt voraus, dass der Gegenstand nicht von der Negativdefinition des Erfindungsbegriffs aus Art. 52 Abs. 2 und 3 EPÜ umfasst ist.¹⁷⁵ Die in Art. 52 Abs. 2 EPÜ nicht abschließend aufgezählten Nichterfindungen haben gemeinsam, dass es ihnen an dem erforderlichen technischen Charakter fehlt. Dementsprechend ergibt sich daraus, dass eine Erfindung nach Art. 52 Abs. 1 EPÜ einen technischen Charakter aufweisen muss, um patentierbar sein zu können.¹⁷⁶ Für die der Bewertung des technischen Charakters ist es erforderlich, die Erfindung als Ganzes in ihrer Gesamtheit zu würdigen. Es ist also nicht hinderlich, wenn ein Gegenstand neben den Gesamtcharakter dominierenden technischen Merkmalen auch einige nicht-technische Merkmale aufweist.¹⁷⁷

Das Merkmal soll das Prinzip, dass Patente keine abstrakten Ideen schützen können, absichern. Der technische Charakter unterscheidet den patentierbaren Gegenstand von einem abstrakten Konzept. Das gewerbliche Schutzrecht soll Erfindern von konkreten und greifbaren Ideen Rechte einräumen. Die Vorgabe des technischen Charakters soll insbesondere verhindern, dass das Schutzrecht zu weit geht, indem es dem Erfinder unversehens Rechte an späteren Entwicklungen einräumt, die ihm zum Patentierungszeitpunkt noch gar nicht bekannt waren. Außerdem führen abstrakte

¹⁷⁴ Ensthaler, 2009, S. 183.

¹⁷⁵ Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 2024, Teil G, Kapitel II., Punkt 2.

¹⁷⁶ Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 2024, Teil G, Kapitel II., Punkt 1.

¹⁷⁷ Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 2024, Teil G, Kapitel II., Punkt 2.

Komponenten dazu, dass eine Abgrenzung zwischen neuen und bereits bestehenden Erfindungen erschwert wird. Der technische Charakter erleichtert daher auch in diesem Punkt die Prüfung der Patentierbarkeit.¹⁷⁸

Der Stand der Technik wird bei der zweiten Hürde relevant. Bei der Bewertung, ob eine erfinderische Tätigkeit nach Art. 56 EPÜ vorliegt, wird maßgeblich auf die Sichtweise eines Durchschnittsfachmanns abgestellt. Die Erfindung darf für den Fachmann nach dem Stand der Technik am Anmeldetag nicht naheliegend gewesen sein. Das EPA zieht hierfür den „Problemlösungs-Ansatz“ bzw. „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ heran. Eine technische Aufgabe bzw. ein technisches Problem soll mithilfe einer technischen Lösung (Erfindung) überwunden werden (sog. Erfindungshöhe).¹⁷⁹ Ballardini spricht in diesem Zusammenhang von einer doppelten Dimension des technischen Erfordernisses. Erfindungen selbst müssen einen technischen Charakter haben und auch der Beitrag, also die Art und Weise der Problemlösung, muss einen technischen Mehrwert (mit Bezugnahme zum Stand der Technik) liefern.¹⁸⁰

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, welche besonderen Herausforderungen sich aus der Prüfung von Patentanträgen zu computerimplementierten Erfindungen ergeben.

1. Herausforderungen

Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ schließt insbesondere Programme für Datenverarbeitungsanlagen von dem Erfindungsbegriff nach Art. 52 Abs. 1 EPÜ aus. Diese Einstufung wird jedoch über Art. 52 Abs. 3 EPÜ begrenzt, indem klar gestellt wird, dass nur Computerprogramme als solche keine patentierbaren Erfindungen sind. Der Anwendungsbereich des dritten Absatzes wird im EPÜ jedoch nicht näher erläutert. Die Auslegung von Art. 52 Abs. 3 EPÜ obliegt demnach dem EPA, den Beschwerdekammern und den Gerichten.

Betrachtet man die Prüfung von Patentanträgen mit Softwarebezug aus einer rein theoretischen Perspektive, erscheint die Prüfung nicht sonderlich

¹⁷⁸ Ballardini, *The Software Patent Thicket: A Matter Of Disclosure*, in: SCRIPTed, 2009, Volume 6, Issue 2, S. 207 (217).

¹⁷⁹ Europäisches Patentamt, *Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt*, 2024, Teil G, Kapitel II., Punkt 2; Ballardini, 2014, S. 312 f.

¹⁸⁰ Ballardini, 2014, S. 315.

problematisch. Der eigentliche Quellcode einer Software kann nicht durch ein Patent geschützt werden, da es an einem physischen Element und dem technischen Bezug fehlt. Software, die eine technische Wirkung wie jede andere patentierbare Erfindung erzeugt, kann dagegen aufgrund dieser Tatsache Patentschutz erlangen.¹⁸¹ In der Praxis bereitet die Prüfung von Anträgen, die sich auf ein Verfahren beziehen, welches auf einer physischen Vorrichtung (i.d.R. einem Computer) durchgeführt wird, den Patentämtern und Gerichten jedoch Schwierigkeiten. Im Kern geht es dabei um die Frage, wie stark der technische Bezug eines „Softwarepatents“ sein muss, um die Patentierbarkeit bejahen zu können.

Software als solche ist nicht patentierbar, da sie durch Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ aufgrund ihres abstrakten Charakters vom Anwendungsbereich des Art. 52 Abs. 1 EPÜ ausgeschlossen ist. In der Regel wird ein softwarebasiertes Verfahren jedoch im Zusammenspiel mit Hardware durchgeführt. Computerimplementierte Erfindungen enthalten also meist sowohl physische Merkmale als auch abstrakte Elemente, was eine Bewertung des technischen Charakters erschwert. Möglich ist sogar, dass sowohl die Erfindung selbst als auch ihr Beitrag zur Lösung eines Problems abstrakte Komponenten enthält.¹⁸²

Wenn es um die Frage geht, ob computerimplementierten Erfindungen Patentschutz eingeräumt werden kann, ist regelmäßig eine Auslegung des Art. 52 EPÜ und insbesondere der Formulierung „als solche“ in Absatz 3 erforderlich. Die Einstufung eines Gegenstandes als Nichterfindung erfolgt nur dann, wenn der Antragsgegenstand kein konkretes technisches Problem durch technische Mittel löst.¹⁸³ Die Bewertung wird in der Regel vorgenommen, wenn geprüft wird, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt.¹⁸⁴ Die Kriterien nach denen bewertet wird, ob eine computerimplementierte Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, haben sich über die Jahrzehnte immer wieder geändert.

¹⁸¹ Guadamuz, The software patent debate, in: Journal of intellectual property law & practice, 2006, S. 196 (198).

¹⁸² Vgl. Ballardini, 2009, S. 214 f.

¹⁸³ Moufang in: Schulte (Hrsg.): PatentG, Carl Heymanns Verlag, Köln, 11. Auflage, 2021, Art. 52 (2) und (3), Rn. 60.

¹⁸⁴ Fric/Starc, Computer-Implemented Inventions and Computer Programs – Status Quo in Slovenia and EU, in: Informatica, Volume 45, N° 5, 2021, S. 667 (670).

Als das EPÜ als internationales Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten aufgesetzt wurde, traf man bewusst die Entscheidung zur Gewährung eines Auslegungsspielraums im Rahmen von Art. 52 Abs. 2 und 3 EPÜ. Dem EPA und den nationalen Gerichten sollte so die Möglichkeit gegeben werden, sich flexibel an die zukünftigen technologischen Entwicklungen anpassen zu können.¹⁸⁵ Schon während der Verhandlungen zum Vertragstext des EPÜ gab es immer wieder Diskussionen über die Patentierbarkeit von Computerprogrammen. Während die britische Delegation sich 1973 für ein umfassendes Patentverbot von Computerprogrammen aussprach, wollten Vertreter der Schweiz und der BRD nur einen Ausschluss von Computerprogrammen als solchen.¹⁸⁶ Zu dieser Formulierung äußerte eine Arbeitsgruppe bereits 1972 erste Bedenken: Im Softwarebereich solle Rechtsunsicherheit vermieden werden, da die Entscheidungen der nationalen Gerichte ansonsten voneinander abweichen könnten. Die Bedeutung von Computerprogrammen erfordere klare rechtliche Vorgaben.¹⁸⁷

Die Protokolle, die im Rahmen der Vertragsverhandlungen erstellt wurden, machen auch deutlich, dass die Patentierbarkeit von Erfindungen mit Softwarekomponenten schon immer kontrovers war. Soweit man Computerprogramme nicht völlig vom Patentschutz ausschließen möchte, bedarf es einer gewissen Flexibilität, um dem schnelllebigen Sektor gerecht werden zu können. Andererseits fördert diese Auslegungsfreiheit jedoch auch widersprüchliche Entscheidungen.

Auch wenn schon bei den Vertragsverhandlungen zum EPÜ eine gewisse Kritik an der Anwendung von Art. 52 EPÜ auf Erfindungen mit Softwarekomponenten geübt wurde, lässt sich bezweifeln, dass die Delegationen der

¹⁸⁵ Große Beschwerdekammer, Vorlage der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 23. Oktober 2008 wegen voneinander abweichender Entscheidungen der Beschwerdekammern, in: ABl. EPA, 03.2009, S. 142 (143 f.).

¹⁸⁶ Europäisches Patentamt, Inter-Governmental Conference for the Setting up of a European System for the Grant of Patents, Travaux Préparatoires EPC 1973, BR/177 e/72, S. 3, Rn. 8; [http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/CAA17B50BE9AF9ECC1257BD800283587/\\$File/BR%20177%20e%2072.pdf](http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/CAA17B50BE9AF9ECC1257BD800283587/$File/BR%20177%20e%2072.pdf) (zuletzt abgerufen am 03.08.2023).

¹⁸⁷ Europäisches Patentamt, 5th meeting of the Inter-Governmental Conference for the Setting up of a European System for the Grant of Patents, Travaux Préparatoires EPC 1973 (BR/168 e/72), S. 14, Rn. 36; [http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/17EF94D027A62F73C1257BD8002824C1/\\$File/BR%20168%20e%2072.pdf](http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/17EF94D027A62F73C1257BD8002824C1/$File/BR%20168%20e%2072.pdf) (zuletzt abgerufen am 16.07.2023).

Vertragsstaaten mit dem tatsächlichen Ausmaß der späteren Rechtsunsicherheit im Softwaresektor gerechnet haben. Zum Zeitpunkt der Verhandlungen war die spätere wirtschaftliche Bedeutung von computerimplementierten Erfindungen noch nicht absehbar. In den 1970er Jahren war nicht erkennbar, dass Software in verschiedensten Branchen und auch im Alltag der Menschen stetig an Einfluss gewinnen würde und Patentämter und Gerichte somit vermehrt mit entsprechenden Erfindungen konfrontiert sein würden.

Seit den 1950er Jahren entwickeln vor allem amerikanische Technologiekonzerne verstärkt Software,¹⁸⁸ in Europa waren Unternehmen mit einem Softwareschwerpunkt aber lange Zeit eine Seltenheit und konnten sich vor allem nicht gegen den Marktführer IBM durchsetzen.¹⁸⁹ An dieser Situation änderte sich über Jahrzehnte wenig. In der Bundesrepublik Deutschland existierte bis in die 1970er Jahre keine eigenständige Softwarebranche. Die deutsche Softwareentwicklung wurde von einigen wenigen Konzernen wie IBM und Siemens beherrscht und zielte vor allem auf die Deckung deren Eigenbedarfs ab.¹⁹⁰

Ab den 1980er Jahren gewann Software auch in Europa erheblich an Bedeutung. Schon zu Beginn des neuen Jahrzehnts entwickelte sich ein Milliardenmarkt. Computerprogramme wurden immer komplexer und konnten ganze Prozessstrukturen abbilden. Zur Entwicklung und Durchführung der Programme standen nun kleinere Computer zur Verfügung.¹⁹¹ Mit der Einführung des Personal Computers (PC) wurden Computer und Computerprogramme aufgrund der praktikablen Computergröße auch erstmals im größeren Stil für die breite Masse der Unternehmen interessant.¹⁹² Die dadurch deutlich erhöhte Nachfrage verstärkte die Relevanz von computerimplementierten Erfindungen.

¹⁸⁸ Vgl. Campbell-Kelly, Development and Structure of the International Software Industry (1950-1990), in: Business and Economic History, Volume 24, N° 2, 1995, S. 73 (80 ff.)

¹⁸⁹ Vgl. Kloten, Der EDV-Markt in der Bundesrepublik Deutschland, Mohr Verlag, Tübingen, 1976, S. 211.

¹⁹⁰ Leimbach, Die Geschichte der Softwarebranche in Deutschland, Universitätsbibliothek München, 2010, S. 233.

¹⁹¹ Leimbach, 2010, S. 233 f.

¹⁹² Leimbach, 2010, S. 321 ff., 334.

Als in den 1990er Jahren die ersten Browser entwickelt wurden und immer mehr Privatpersonen Zugang zum Internet über das World Wide Web bekamen,¹⁹³ öffneten sich noch viele weitere Marktsegmente für Technologieunternehmen.

Ab 2010 begann die Kommerzialisierung von Künstlicher Intelligenz (KI) durch die Integration in Alltagsgegenständen wie mobilen Endgeräten¹⁹⁴ und auch das Cloud Computing gewann in den 2000er Jahren an Bedeutung. Zurzeit werden vor allem die KI, das Internet der Dinge, Big Data¹⁹⁵ und Blockchain¹⁹⁶ als zukunftsweisende Technologien im Bereich des geistigen Eigentums immer relevanter. Der Markt für diese Technologien wird schon heute mit einem Wert von 350 Milliarden US-Dollar beziffert, bis 2025 könnte er sogar auf 3.2 Billionen US-Dollar anwachsen.¹⁹⁷ Da Erfindungen in diesem Bereich grundsätzlich computerimplementiert sind, wird die Debatte rund um die Patentierbarkeit von Erfindungen mit Softwarebezug in Zukunft immer relevanter.

Es ist also abzusehen, dass Innovationen auch in Zukunft verstärkt im Softwarebereich stattfinden werden, sodass sich immer mehr die Frage aufdrängenden wird, ob sich Innovationen dieser Art zufriedenstellend über das Patentrecht schützen lassen. In den letzten Jahren wurde im Patentrecht vor allem über den Schutz von Methoden der KI diskutiert, die regelmäßig über Softwarelösungen realisiert werden. Die Verfahren können zur Lösung von technischen Problemen beitragen, indem beispielsweise Sensoren und Kameras Straßenverläufe, Verkehrsschilder oder andere Objekte verarbeiten und so einen Beitrag zum autonomen Fahren leisten.¹⁹⁸ Patentschutz für Erfindungen mit Künstlicher Intelligenz (KI-Erfindungen), könnte

¹⁹³ Leimbach, 2010, S. 362 ff.

¹⁹⁴ Teich, Meilensteine der Entwicklung Künstlicher Intelligenz, in: Informatik Spektrum, N° 43, 2020, S. 276 (277).

¹⁹⁵ Für eine Definition siehe: Horvath, Big Data, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 06.11.2013; https://www.bundestag.de/resource/blob/194790/c44371b1c740987a7f6fa74c06f518c8/big_data-data.pdf (zuletzt abgerufen am 08. 10.2023).

¹⁹⁶ Für eine Definition siehe: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Blockchain macht Daten praktisch unveränderbar, o.D.; <http://tinyurl.com/yrbkv6nr> (zuletzt abgerufen am 08.03.2024).

¹⁹⁷ World Intellectual Property Organization, Frontier Technologies, 2022.

¹⁹⁸ Vgl. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Künstliche Intelligenz – das unheimlich autonome Fahrzeug, o.D.; <https://www.bsi.bund.de/dok/12776102> (zuletzt abgerufen am 11.03.2024).

ein wichtiger Anreiz für entsprechende Investitionen sein. Gleichzeitig könnten Patente für KI-Erfindungen das Machtgefüge entscheidend zu Gunsten großer Technologiekonzerne prägen, da die derzeitigen Marktführer in diesem Bereich dann innerhalb kürzester Zeit enorme Patentportfolios aufbauen könnten.¹⁹⁹ Tatsächlich bemühen sich derzeit vor allem große Konzerne wie Google, Huawei, Microsoft und Samsung um Anmeldungen von KI-Patenten.²⁰⁰

Im Patentrecht wird vor allem diskutiert, wer Erfinder von KI-Erfindungen ist. Die Künstliche Intelligenz kann einerseits als Werkzeug eines Menschen gesehen werden, der die KI einsetzt, um eine von ihm bestimmte Problemlösung herbeizuführen. Dieser Ansatz ist insbesondere bei Konstellationen umstritten, in denen die Umstände wie die KI eingesetzt wird nicht vorhersehbar oder planbar sind.²⁰¹

In entsprechenden Sachverhalten kann andererseits nämlich vertreten werden, dass die KI weitgehend autonom gehandelt hat und somit selbst Erfinder ist.²⁰² Die juristische Beschwerdekammer des EPA hat 2021 entschieden, dass nur natürliche Personen Erfinder im Sinne des EPÜ sein können. Patentanmeldungen in denen KI als Erfinder angegeben wird, müssten abgelehnt werden, da nur Menschen in dieser Kategorie benannt werden können. Mangels Rechtspersönlichkeit könne nicht von einer Arbeitnehmererfindung oder einer direkten Übertragung von Rechten im Rahmen einer Rechtsnachfolge ausgegangen werden.²⁰³ Die Meinung des EPA wird derzeit auch vom US-Patentamt geteilt.

Da derzeit ausgeschlossen ist, dass KI als Erfinder tätig ist, käme eine Patentierung von KI-Erfindungen nur dann in Betracht, wenn KI lediglich als

¹⁹⁹ Vgl. Kaye, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, United Nations General Assembly, A/73/348, 29.08.2018, S. 11 und 22; <https://digitallibrary.un.org/record/1631686?v=pdf> (zuletzt abgerufen am 22.03.2024).

²⁰⁰ Englert, KI in der Kommunikation mit 5G, in: Buchkremer/Heupel/Koch (Hrsg.), Künstliche Intelligenz in Wirtschaft & Gesellschaft, Springer Gabler Verlag, Wiesbaden, 2020, S. 52.

²⁰¹ Vgl. Gajec/Scheibe: KI-Schutz im Erfinderrecht – die Lage nach „DABUS“, in: Recht Digital, 2023, S. 408 (409 f.).

²⁰² Gärtner, Künstliche Intelligenz als Erfinder – oder: Stanley K. lässt grüßen, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2022, S. 207 ff.

²⁰³ Juristische Beschwerdekammer, J 0008/20, 21.12.2021; ECLI:EP:BA:2021:J000820.20211221, Rn. 2.

Werkzeug gesehen wird, das zur technischen Lösungsfindung bei technischen Problemen genutzt wird. Der erfinderische Beitrag der natürlichen Person könnte demnach in dem gezielten Einsatz und der Anwendung der KI liegen. Über diesen Argumentationsweg könnten natürliche Personen als Erfinder von KI-Patenten fungieren.²⁰⁴ Soweit die künstliche Intelligenz selbst patentiert wurde, muss allerdings das Verhältnis zwischen dem Inhaber der primären Erfindung, also der KI, und der sekundären Erfindung beurteilt werden.²⁰⁵ Durchgriffsansprüche des Inhabers des Primärpatents scheiden regelmäßig aus. Das EPA hat sich bereits mehrfach zu entsprechenden Sachverhalten geäußert und Ansprüche auf zukünftige Erfindungen, in denen ein bestehendes Patent als Werkzeug fungiert hat, verneint.²⁰⁶

Trotz dieser Entscheidungspraxis wird man in den meisten Fällen nicht auf eine Kooperation zwischen dem Inhaber des Primärpatents und dem Inhaber des Sekundärpatents verzichten können. Beispielsweise könnten Lizenzgebühren für die Nutzung der KI anfallen. Die KI selbst ist grundsätzlich patentierbar, sofern die Sphäre des Abstrakten verlassen wird und eine technische Anwendungsform vorliegt.²⁰⁷ Isoliert betrachtet ist die künstliche Intelligenz abstrakter Natur, weil sie auf Rechenmodellen und Algorithmen basiert. Als Anwendungsbeispiel für die technische Anwendung von KI wird unter anderem auf „die Klassifizierung von digitalen Bildern, Videos, Audio- oder Sprachsignalen auf Basis von Low-Level-Merkmalen (z.B. Kanten oder Pixelattribute für Bilder)“ verwiesen.²⁰⁸

Neben den Herausforderungen, die sich bei der Auslegung der relevanten EPÜ-Normen auf komplexe technische Sachverhalte ergeben, wird das EPA noch mit weiteren Problemen konfrontiert. Die voranschreitende Digi-

²⁰⁴ Vgl. Janssen, Können Maschinen Erfinder sein?, in: Intellectual Property, Ausgabe 4, 11.2020, S. 3-5; https://www.deutscheranwaltspiegel.de/wp-content/uploads/sites/49/2020/11/Intellectual-Property-04-2020_L.pdf (zuletzt abgerufen am: 17.03.2023).

²⁰⁵ Goddar, Patent System Solutions for AI and IoT Inventions, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2021, S. 196 (197).

²⁰⁶ Zum Beispiel in: Technische Beschwerdekammer, T 1063/06, 03.02.2009, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, S. 158 ff.

²⁰⁷ Europäisches Patentamt, Künstliche Intelligenz, 02.05.2022; <https://www.epo.org/de/news-events/in-focus/ict/artificial-intelligence> (zuletzt abgerufen am 16.03.2024).

²⁰⁸ Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 2024, Teil G, Kapitel II., Punkt 3.3.1.

alisierung und der technische Fortschritt beschleunigen die Innovationsentwicklung.²⁰⁹ Somit muss das Patentamt seine Entscheidungspraxis stetig überprüfen, anpassen und zum Teil verwerfen. Hinzu kommt, dass globalisierte Märkte eine grenzüberschreitende Nutzung von immateriellen Vermögenswerten erleichtern und deren Wert steigern. Innovationen werden also nicht nur schneller entwickelt, sondern gewinnen durch ihre weltweite Anwendbarkeit auch an Wert.²¹⁰ Als Folge reichen Unternehmen in vielen Kategorien mehr Patentanträge ein als noch vor einigen Jahren. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von „global patent warming“.²¹¹

2. Anpassung von Art. 52 EPÜ?

Aufgrund der Schwierigkeiten, die durch den weiten Anwendungsbereich von Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ entstehen, könnte man in Erwägung ziehen, die Regelung vollständig aus dem Vertragstext zu streichen oder den Normtext zumindest anzupassen. Da die wirtschaftliche Bedeutung von computerimplementierten Erfindungen immer mehr zunimmt und somit auch das Schutzbedürfnis des geistigen Eigentums insgesamt wächst, lässt sich hinterfragen, inwieweit das EPÜ und die damaligen Erwägungen noch aktuell sind und auf den heutigen technischen Standard zutreffen.

Für eine Überarbeitung der Norm spricht, dass die Entscheidungspraxis des EPA und der nationalen Gerichte mit dem Wortlaut des Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ nur noch schwer zu vereinbaren ist. Der Ausschlussbestand für Computerprogramme als solche wird zum Teil so restriktiv ausgelegt, dass man infrage stellen kann, ob die Vorgabe ihren ursprünglichen Zweck überhaupt noch erfüllt. Da Computerprogramme in der Regel im Zusammenspiel mit einer physischen Vorrichtung funktionieren, kann man die Patentierbarkeit in vielen Fällen bejahen.

Bedacht werden muss jedoch, dass die Erfordernisse eines technischen Charakters und eines technischen Beitrages bereits in Art. 52 Abs. 1 EPÜ verankert sind. Die in Abs. 2 enthaltene Negativaufzählung ist deshalb nur

²⁰⁹ Vgl. United Nations Conference on Trade and Development, Technology and Innovation Report, 2023, S. 13 ff; <https://digitallibrary.un.org/record/4007851?v=pdf> (zuletzt abgerufen am 23.03.2024).

²¹⁰ Vgl. United Nations Conference on Trade and Development, Technology and Innovation Report, 2023, S. 13 ff.

²¹¹ Für Ausführungen zu der Bezeichnung: Vgl. Straus, Is There a Global Warming of Patents?, in: The Journal of World Intellectual Property, Volume 11, Issue 1, 2008.

klarstellender Natur, durch dessen Streichung allein wäre das Problem – dass sich eben darüber streiten lässt, ob computerimplementierte Erfindungen diese in Abs. 1 enthaltene Voraussetzung erfüllen – noch nicht aus der Welt geschafft.

Das EPA hat sich mit dieser Thematik bereits 1999/2000 im Rahmen einer Revision des EPÜ auseinandergesetzt. Dabei räumte der damalige EPA-Präsident Kober, ein, dass die Negativdefinition aus Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ für Computerprogramme praktisch obsolet sei.²¹² Eine Anpassung des Gesetzestextes lehnte er jedoch ab. Er betonte, dass der technische Fortschritt und die daraus resultierenden Besonderheiten im Einzelfall durch das EPA und nationale Gerichte ausreichend und auf pragmatische Art und Weise in Entscheidungen einbezogen werden können.²¹³

Die dänische und die französische Delegation sprachen sich auch insbesondere gegen eine Streichung von Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ aus.²¹⁴ Die französische Delegation mutmaßte, dass ein Wegfall der Regelung zu einem Kontrollverlust bei der Prüfung von Erfindungen mit Softwarekomponenten führen würde.²¹⁵ Letztendlich konnten sich die Vertragsstaaten weder auf eine Revision noch auf eine Streichung von Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ einigen.²¹⁶

Kobers Argumentation überzeugt: Eine Streichung von Abs. 2 lit. c und 3 würde die Bewertung von Patentanträgen mit Softwarebezug nicht zwangsläufig beheben. In Betracht käme jedoch eine Änderung des Normtextes, die dem Anwendungsbereich der Norm engere Grenzen setzt. Eine solche Konkretisierung darf jedoch nicht über ihr Ziel hinausschießen. Der wünschenswerte Gewinn an Rechtsklarheit sollte nicht zu einem völligen Verlust

²¹² Präsident des Europäischen Patentamts, Basisvorschlag für die Revision des Europäischen Patentübereinkommens (CA/PL 25/00), 27.06.2000, S. 37; https://link.epo.org/web/capl_00025_de.pdf (zuletzt abgerufen am 01.04.2024); weitere Ausführungen: Sterckx/ Cobain, 2012, S. 56 ff.

²¹³ Präsident des Europäischen Patentamts, Revision des EPÜ: Artikel 52 (1) - (3) (CA/PL 6/99), 09.03.1999, S. 6 f.; https://link.epo.org/web/capl_99006_de.pdf (zuletzt abgerufen am 01.04.2024); weitere Ausführungen: Sterckx/ Cobain, 2012, S. 56 ff.

²¹⁴ Sterckx/ Cobain, 2012, S. 63.

²¹⁵ Französische Delegation, Vorschlag zur Änderung des Basisvorschlags für die Revision des EPÜ (MR/8/00), 17.11.2000, S. 3 f.; <https://link.epo.org/web/mr00008.pdf> (zuletzt abgerufen am 01.04.2024).

²¹⁶ Sterckx/ Cobain, 2012, S. 65.

von Auslegungsspielräumen führen, die eine flexible Behandlung von Einzelfällen ermöglichen.²¹⁷ Die Überarbeitung des Normtextes gestaltet sich dadurch schwierig. Der Technologiebereich ist einem stetigen Wandel ausgesetzt ist und es lässt sich nicht absehen, welche computerimplementierten Erfindungen in zehn Jahren zum Patent angemeldet werden. Das führt zu einem besonders hohen Bedürfnis nach Flexibilität, weshalb jede Beschneidung der Auslegungsspielräume mit der gebührenden Sorgfalt überlegt sein sollte.

Erschwerend kommt hinzu, dass die rechtlichen Hürden für eine Anpassung des EPÜ hoch sind. Auf einer Konferenz des Verwaltungsrates müssen mindestens drei Viertel der Vertragsstaaten vertreten sein. Die revidierte Fassung ist angenommen, wenn eine Dreiviertelmehrheit der auf der Konferenz vertretenen Vertragsstaaten für eine Änderung stimmt.²¹⁸ Sollten einzelne Staaten eine Ratifizierung der Änderung des EPÜ verweigern, führt dies zwar nicht zu einer Blockade der Änderung, wohl aber zum Ausschluss des jeweiligen Vertragsstaates.²¹⁹ Wenn eine Reform nicht mit erheblichen Einbußen im Anwendungsbereich des EPÜ bezahlt werden soll, besteht dadurch rein faktisch ein Einstimmigkeitserfordernis. Bis die Revision „EPÜ-2000“ in Kraft trat, dauerte es daher sieben Jahre. Kurzfristige Anpassungen und Reformen des EPÜ sind aufgrund dieser Faktoren kaum möglich.²²⁰

3. Zwischenergebnis

Die Anwendung der allgemein formulierten Negativdefinition aus Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ auf Patentanträge mit Softwarekomponenten ist herausfordernd. Zum Zeitpunkt der Verhandlungen des EPÜ wurde bereits darüber diskutiert, ob und in welchem Umfang das Übereinkommen die Patentierbarkeit von Computerprogrammen beschränken soll. Das Ausmaß des technischen Fortschrittes im Softwaresegment und die wirtschaftliche Bedeutung entsprechender Erfindungen waren zum Zeitpunkt der EPÜ-Verhandlungen noch nicht absehbar. Eine solch starke Diskrepanz

²¹⁷ An einer solchen Konkretisierung wurde sich im Rahmen der Verhandlungen zur Richtlinie über die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen versucht (siehe Ausführungen auf S. 70 ff.).

²¹⁸ Art. 172 Abs. 2 EPÜ.

²¹⁹ Art. 172 Abs. 4 EPÜ.

²²⁰ Schneider, 2010, S. 163.

zwischen dem technischen Status quo und den Erwägungen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des EPÜ ist in anderen Bereichen wie der Biochemie oder dem Maschinenbau nicht zu finden.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Softwareindustrie hat in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen. Unsicherheiten beim Rechtsschutz können daher schwerwiegende Folgen für die nationale und sogar europäische Wirtschaft als Ganzes haben. Schon 2002 bekannte der damalige Binnenmarktkommissar Bolkestein, dass das geltende Recht aus einer Zeit stammt, in der niemand mit dem Aufkommen moderner Computertechnik und einer milliardenschweren Softwareindustrie gerechnet hat.²²¹

Die im Rahmen der Reformbemühungen geäußerten Erwägungen machen deutlich, dass eine Anpassung oder eine Streichung des Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ wohlüberlegt sein sollte. Um den technologischen Fortschritt bei der Prüfung von Patentanträgen ausreichend miteinbeziehen zu können, muss ein gewisser Auslegungsspielraum gewährt werden. Gleichzeitig läuft man durch die Gewährung gerade dieser Spielräume Gefahr, dass eine unterschiedliche Auslegung widersprüchliche Entscheidungen hervorbringt.

Da bisher weder im Rahmen dieser Revisionsbestrebungen noch im Zuge der Schaffung des einheitlichen Patentsystems eine Konkretisierung oder sonstige Anpassung der Norm erfolgt ist, wird die Vergabe von Patenten für computerimplementierte Erfindungen auch künftig maßgeblich durch die Praxis des EPA und der Beschwerdekammern geprägt sein.

C. Computerimplementierte Erfindungen und das EPA

Im Rahmen der Erteilung europäischer Patente muss sich das EPA auch mit der Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen auseinandersetzen und dafür Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ auslegen und anwenden. Die nationalen Patentämter haben keinen Einfluss auf die materielle Prüfung eines europäischen Patentantrages. Sie kümmern sich lediglich um die Validierung des erteilten Patents im jeweiligen Vertragsstaat.

²²¹ Europäische Union, Patente: Kommission schlägt Richtlinie für softwaregestützte Erfindungen vor (IP/02/277), 20.02.2022,; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_02_277 (zuletzt abgerufen am 09.11.2023).

In den folgenden Abschnitten sollen die wichtigsten Entscheidungen zur Patentierbarkeit von „Softwarepatenten“ dargestellt und die Position der EPO auf dieser Grundlage bewertet werden. Anschließend wird das Verhältnis zwischen dem EPA und den nationalen Gerichten im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Entscheidungspraxis beleuchtet. Abschließend wird die Praxis des EPA mit der Entscheidungspraxis von anderen führenden Patentämtern verglichen, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, ob die Prüfung von „Softwarepatenten“ nur in Europa Probleme bereitet oder auch in den USA und Japan eine Herausforderung darstellt.

I. Entscheidungspraxis

Trotz der anhaltenden Kritik an Patenten im Softwaresektor und den schwierigen rechtlichen Gegebenheiten vergibt das EPA seit Jahrzehnten in diesem Bereich exklusive Schutzrechte. Zwischen 1978 und 2002 erteilte das EPA über 30.000 Patente mit Softwarebezug.²²² Das EPA patentiert dabei nicht nur rein technische Gegenstände und Verfahren, bei denen Computerprogramme eine untergeordnete Rolle spielen. Tatsächlich weist ein Großteil der Patente einen deutlichen Bezug zur digitalen Datenverarbeitung, Datenerkennung oder zur Datendarstellung und Informationsverarbeitung auf.²²³ Häufig wird zur Umsetzung abstrakter Ideen, wie etwa Geschäftsmethoden, auf Software und Hardware zurückgegriffen,²²⁴ sodass auch außerhalb der eigentlichen Softwarebranche immer mehr Unternehmen versuchen, computerimplementierte Erfindungen zu patentieren.

Seitdem die wirtschaftliche Relevanz von computerimplementierten Erfindungen in den 1980er Jahren zum ersten Mal auch auf dem europäischen Markt deutlich wurde, steigen die Patenterteilungen in diesem Bereich stetig an. Während 1984 in den softwarenahen Kategorien Digitalkommunikation und Computertechnologie noch unter 300 Patente vom EPA erteilt wurden,

²²² European Commission, Proposal for a Directive on the patentability on computer-implemented inventions-frequently asked questions (MEMO/02/32), 20.02.2002; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/memo_02_32/MEMO_02_32_EN.pdf (zuletzt abgerufen am 24.03.2024).

²²³ Vgl. European Commission, Proposal for a Directive on the patentability on computer-implemented inventions-frequently asked questions, 2002.

²²⁴ Vgl. Fotinopoulos, The day after the computer-implemented inventions directive: who won the battle and when shall the war end, in: SCRIPTed, Volume 4, N° 2, 2007, S. 180 (185 f.).

stieg die Anzahl der jährlichen Patenterteilungen bis 2006 in beiden Kategorien jeweils auf ca. 2400 Patente an. Die jährlichen Patenterteilungen im Bereich der Digitalkommunikation haben sich zwischen 2006 und 2020 nochmals mehr als vervierfacht und beliefen sich im Jahr 2020 auf über 11.500 Patente. In der Kategorie Computertechnologie wurden 2020 knapp 8000 Patente durch das EPA erteilt, sodass sich die zugelassenen Patentanträge auch in diesem Bereich zumindest verdreifacht haben.²²⁵

Auch andere Kategorien verzeichneten in diesem Zeitraum eine deutliche Steigerung von Patenterteilungen. Im Bereich Chemie und Maschinenbau verdoppelten sich die erteilten Patente in den stärksten Unterkategorien durchschnittlich.²²⁶ Der Anstieg an Patenterteilungen ist jedoch nicht mit den Kategorien Digitalkommunikation und Computertechnologie vergleichbar. Die steigenden Patenterteilungen sind zu einem gewissen Grad wohl auf die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung von Patenten im Allgemeinen und die damit verbundene generelle Steigerung von Patentanträgen zurückzuführen. Allerdings wird die eher restriktive Auslegung des Patentierungsverbotes aus Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ Unternehmen besonders zur Einreichung weiterer Patentanträge für computerimplementierte Erfindungen ermutigt haben, sodass sich dieser Umstand in dem deutlichen Anstieg der Anträge widerspiegelt.

Auch die technischen Beschwerdekammern des EPA haben über die Jahre unzählige Beschwerden und Einsprüche geprüft, in denen es um die Patentierbarkeit von Software ging. Die Beschwerdekammern sind zuständig, soweit sich ein Antrag auf die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents bezieht. Außerdem entscheiden sie über Beschwerden gegen Entscheidungen der Einspruchsabteilungen.²²⁷ Verfahrensbeteiligte, die durch eine Entscheidung beschwert sind, können innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung eine Beschwerde einlegen.²²⁸ Dritte können innerhalb von neun

²²⁵ World Intellectual Property Organization, IP Statistics Data Center (a), 07.2023; <https://tinyurl.com/yptaecsb> (zuletzt abgerufen am 31.10.2023).

²²⁶ Maschinenbau: World Intellectual Property Organization, IP Statistics Data Center (d), 12.2023; <https://tinyurl.com/29r2u4xw> (zuletzt abgerufen am 08.03.2024). Chemie: World Intellectual Property Organization, IP Statistics Data Center (e), 12.2023; <https://tinyurl.com/2775bdch> (zuletzt abgerufen am 08.03.2024).

²²⁷ Art. 21 Abs. 4 EPÜ.

²²⁸ Art. 107 und 108 EPÜ.

Monaten nach Bekanntmachung einer Patenterteilung im Europäischen Patentblatt gegen das Patent Einspruch einlegen.²²⁹

Da der Software- und Hardwarebereich einem konstanten Wandel ausgesetzt ist, mussten sich die Beschwerdekammern ebenfalls über die Jahre mit unterschiedlichsten Sachverhaltskonstellationen auseinandersetzen. Der Einfluss von Entscheidungen der Kammern beschränkt sich nicht nur auf den Antragsgegenstand, sondern wirkt sich auch auf die sonstige Erteilungspraxis des EPA aus. Im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens sind die Prüfer nicht nur an das EPÜ und die Ausführungsverordnung gebunden, sondern müssen in die Prüfung auch die Entscheidungen der Beschwerdekammern²³⁰ und die vom EPA-Präsidenten erlassenen Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt²³¹ miteinbeziehen.²³² Die Entscheidungen der Kammern prägen auch die Prüfungsrichtlinien. Soweit Entscheidungen der Beschwerdekammern von allgemeiner verfahrensrechtlicher Bedeutung sind, übernimmt das EPA die zugrundeliegenden Entscheidungsgründe in seine allgemeine Praxis.²³³ Einige Entscheidungen der Beschwerdekammern haben sich dabei als besonders wegweisend für die Prüfung von computerimplementierten Erfindungen durch das EPA erwiesen.

In der „Vicom“-Entscheidung²³⁴ der technischen Beschwerdekammer des EPA von 1986 wurde sowohl die Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens zur digitalen Verarbeitung von Bildern als auch das dazugehörige Verfahren als patentierbar eingestuft. Im Rahmen der Entscheidung hielt die Beschwerdekammer fest, dass abstrakte und mathematische Computerverfahren für sich genommen nicht patentierbar sind. Von der Formulierung „Computerprogramm als solches“, sollten jedoch keine Computerverfahren betroffen sein, die einen technischen Beitrag zum Stand der Technik

²²⁹ Art. 99 ff. EPÜ.

²³⁰ Art. 111 Abs. 2 EPÜ.

²³¹ Abzurufen unter https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_de.html.

²³² Ensthaler, 2009, S. 183.

²³³ Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 2024, Allgemeiner Teil, Punkt 3.

²³⁴ Technische Beschwerdekammer, T 0208/84, 15.07.1986, in: ABl. EPA, 1987, S.14 ff..

leisten.²³⁵ Die Patentierbarkeit eines Computerprogramms sei demnach weniger von dessen technischem Charakter als von dessen technischem Beitrag zum Stand der Technik abhängig. Eine Patentierung sei grundsätzlich nicht ausgeschlossen, wenn sich der Algorithmus auf eine technische Problemlösung beziehe. Eine Erfindung, die auf einem Zusammenspiel von Hardware und Software basiert, fällt demnach nicht zwangsläufig unter Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ.

Im konkreten Sachverhalt beruhte der erfinderische Gedanke laut der Beschwerdekammer auf einer mathematischen Methode, welche durch die Software ausgeführt wurde. Die Bildverarbeitung sei nicht auf einen Algorithmus beschränkt, sondern könne mit Hilfe der passenden Hardware Veränderungen von physikalischen Gegenständen (Bildern) herbeiführen. Somit kam die Beschwerdekammer im konkreten Fall zu dem Schluss, dass das Verfahren einen technischen Charakter hat und nicht von der Patentierung ausgeschlossen ist. Die Beschwerdekammer vertrat demnach die Ansicht, dass ein Zusammenspiel von Software und Hardware grundsätzlich die Möglichkeit auf Patentschutz für Computerprogramme eröffnet, und hob die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf. Die Vicom-Entscheidung wird heute als Meilenstein in der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern gesehen, da in dieser zum ersten Mal von der sehr restriktiven Erteilungspraxis im Softwarebereich abgerückt wurde.²³⁶

Bereits in den 1980er Jahren traten jedoch die ersten Widersprüche innerhalb der Entscheidungen der Beschwerdekammern auf.²³⁷ Teilweise wurde über die Patentierung von Erfindungen auf Grundlage der sog. Kernbetrachtungslehre oder Kerntheorie entschieden.²³⁸ Nach diesem Ansatz sind Computerprogramme nur dann patentierbar, wenn sich die Erfindung im

²³⁵ Europäisches Patentamt, Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage, 07.2022, S. 283, Punkt 9.2.9; https://link.epo.org/web/case_law_of_the_boards_of_appeal_2022_de.pdf (zuletzt abgerufen am 10.03.2023).

²³⁶ Eimer, 2011, S. 193.

²³⁷ Eimer, 2011, S. 167 f.; Sterckx/Cockbain, 2012, S. 69.

²³⁸ Technische Beschwerdekammer, T 0038/86, 14.02.1998, in: ABl. EPA, 1990, S. 384 ff..

Wesentlichen auf einen physischen Gegenstand bezieht, auf den die Software bzw. der Algorithmus lediglich ergänzenden Einfluss nimmt. Der technische Beitrag muss auf die Hardware zurückzuführen sein.²³⁹

In anderen Entscheidungen dominiert die Gesamtbetrachtungslehre,²⁴⁰ wonach ein erfinderischer Beitrag auch in der Erfindung als Ganzes gesehen werden kann. Demnach könnte ein erfinderischer Beitrag auch dann gegeben sein, wenn ein dem Stand der Technik entsprechender Gegenstand mit einer neuartigen Software kombiniert wird.²⁴¹ Nach der Gesamtbetrachtungslehre kann eine Erfindung auch patentierbar sein, wenn der technische Beitrag eher durch den Algorithmus als durch einen technischen Bestandteil erbracht wird. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass ein Zusammenspiel von Algorithmus und physischer Vorrichtung bejaht werden kann. Bei Anwendung der Gesamtbetrachtungslehre ist nahezu jede digitale Erfindung patentierbar.

Die Kerntheorie schränkt die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen wesentlich stärker ein, da bei der Überwindung der zweiten Hürde maßgeblich auf die technischen Merkmale der Hardware abgestellt wird.²⁴²

Bis in die 2000er gelang es dem EPA und den Beschwerdekammern nicht, eindeutige Bewertungsmaßstäbe für computerimplementierte Erfindungen zu etablieren. Die in den Entscheidungen ursprünglich abstrakt formulierten Ansätze wurden im Laufe der Jahre immer konkreter ausgeführt, wodurch zunehmend Widersprüche zu den allgemein formulierten Entscheidungen der Vergangenheit entstanden.

Ende der 1990er Jahre betonte die Beschwerdekammer zum Beispiel in den IBM Urteilen²⁴³, dass nicht jeder technische Effekt zwischen Software und Hardware den Anforderungen an einen technischen Beitrag genügt. Ein

²³⁹ Vgl. BGH, 07.06.1977, Az: X ZB 20/74 "Prüfverfahren", in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1978, 102 (S. 103).

²⁴⁰ Technische Beschwerdekammer, T 1002/92, 06.07.1994, in: ABl. EPA 1995, S. 605 (S. 615).

²⁴¹ Eimer, 2011, S. 167.

²⁴² Schlichting, Softwarepatente, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 13.04.2005; <https://www.bundestag.de/resource/blob/513508/928979b25421a102705a26d0cc843849/Softwarepatente-data.pdf> (zuletzt abgerufen am 15.09.2023).

²⁴³ Technische Beschwerdekammer, T 1173/97 – 3.5.1, 01.07.1998, in: ABl. EPA, 1999, S. 609 ff.; Technische Beschwerdekammer, T 0935/97, 04.02.1999, ECLI:EP:BA:1999:T093597.19990204.

Zusammenspiel zwischen Software und Hardware, das physikalische Veränderungen zur Folge hat, reiche allein nicht aus, um einen technischen Beitrag der Erfindung zu bejahen. Es wurde argumentiert, dass eine reguläre physikalische Wechselwirkung bei der Kombination von Computerprogrammen und physischen Vorrichtungen schon immanent sei. Das bloße Vorhandensein einer solchen Wechselwirkung sei fast immer zu bejahen und somit kein taugliches Kriterium zur Bestimmung des Umfangs des Patentierungsverbotes aus Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ. Ein Computerprogramm musste in Kombination mit einer Hardware nach der Auffassung des EPA von nun an einen weiteren technischen Effekt erzeugen.²⁴⁴ Dieses Kriterium existierte in den Jahren zuvor noch nicht. Der weitere technische Effekt kann auch von der Software selbst ausgehen, sodass insoweit der Gesamtbetrachtungslehre Rechnung getragen wird.²⁴⁵

Nach dieser Argumentation können Computerprogramme, die technische Vorrichtungen oder Verfahren steuern, von Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ ausgenommen und deshalb grundsätzlich patentiert werden. Als Beispiele für weitere technische Wirkungen, verweist das EPA in seinen Prüfungsrichtlinien auf eine Software, die das Antiblockiersystem eines Autos steuert, oder Anwendungen, die zur Verschlüsselung von Nachrichten auf Computern oder mobilen Endgeräten entwickelt wurden.²⁴⁶

Mit der zunehmenden Relevanz von softwarebezogenen Erfindungen stieg nicht nur die Anzahl entsprechender Patentanträge, sondern auch der Wunsch von Vertragsstaaten und betroffenen Unternehmen nach einer eindeutigen und verlässlichen Entscheidungspraxis. Bis in die 2000er konnte das EPA dieser Erwartung jedoch nicht gerecht werden.

Die Widersprüchlichkeit der Prüfungsvorgaben für Patente mit Softwarebezug wird deutlich, wenn man die „Pension Benefit“ Entscheidung²⁴⁷ aus dem Jahr 2000 mit der Rechtssache Hitachi²⁴⁸ von 2004 vergleicht.²⁴⁹ In den

²⁴⁴ Technische Beschwerdekammer, T 1173/97 - 3.5.1, 1998, in: ABl. EPA, 1999, S. 609 (S. 620 f.); Technische Beschwerdekammer, T 0935/97, 1999, ECLI:EP:BA:1999:T093597.19990204, S. 15 ff.

²⁴⁵ Melullis, 1998, S. 847 ff.

²⁴⁶ Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 2024, Teil G, Kapitel II., Punkt 3.6.1.

²⁴⁷ Technische Beschwerdekammer, T 0931/95, 08.11.2000, in: ABl. EPA, 2001, S. 441 ff.

²⁴⁸ Technische Beschwerdekammer, T 0258/03, 21.04.2004, in: ABl. EPA, 2004, S. 575 ff.

²⁴⁹ Weitere Ausführungen: Ballardini, 2014, S. 319 ff.

Entscheidungen ging es sowohl um einen Geräte- als auch um einen Verfahrensanspruch. Im Beschwerdeverfahren wollte der japanische Konzern Hitachi gegen abgelehnte Patentanträge vorgehen, durch die ein automatisiertes Auktionsverfahren geschützt werden sollte. In der Pension Benefit Entscheidung ging es um die Patentierbarkeit eines Pensionsverfahrens.

Die Softwareprogramme wurden in beiden Fällen zur Steuerung von physischen Vorrichtungen genutzt. Die Beschwerdekammer beschäftigte sich also zum einen mit der Patentierung eines Programmes, welches auf einem Computer ausgeführt werden musste. Zum anderen sollte aber auch der Computer, welcher speziell für die Durchführung des jeweiligen Verfahrens programmiert wurde, durch ein Patent geschützt werden. Die Beschwerdekammer war bei beiden Entscheidungen der Meinung, dass die Computer Erfindungen im Sinne des Art. 52 Abs. 1 EPÜ seien. Der Computer sei eine physische Sache und weise eindeutig technische Merkmale auf.²⁵⁰ Zu einem klaren Widerspruch kam es jedoch bei der Einordnung der Verfahrensansprüche.²⁵¹

In der Rechtssache Pension Benefit betonte die Beschwerdekammer, dass das Programm unter den Ausschlussstatbestand von Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ fallen würde, da es ein Computerprogramm als solches sei. Keinen Einfluss auf diese Einordnung nehme die Tatsache, dass das Programm nur im Zusammenspiel mit der Hardware funktionieren könne. Nach Auffassung der Kammer lag im konkreten Fall der innovative Prozess in dem Pensionsprogramm selbst (konkret in den Datenverarbeitungsprozessen). Trotz eines Zusammenspiels zwischen Software und Hardware, fehlte es der Beschwerdekammer demnach an einer technischen Wirkung.²⁵²

In der Rechtssache Hitachi wies die Beschwerdekammer den Verfahrensanspruch nicht aufgrund von Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ zurück. Dies wurde damit begründet, dass man in dem Zusammenspiel zwischen Software und Hardware technische und nicht-technische Merkmale erkennen könne. Die Beschwerdekammer kam daher zu dem Schluss, dass auch eine nicht-technische Tätigkeit einen technischen Charakter haben kann, wenn für ihre

²⁵⁰ Technische Beschwerdekammer, T 0258/03, 2004, in: ABl. EPA, 2004, 575 (S. 579 ff.); Technische Beschwerdekammer, T 0931/95, 08.11.2000, in: ABl. EPA, 2001, 441 (S. 451 ff.).

²⁵¹ Ballardini, 2014, S. 319 ff.

²⁵² Technische Beschwerdekammer, T 931/95 - 3.5.1, 2000, ABl. EPA, 441 (S. 450).

Verrichtung technische Mittel verwendet werden.²⁵³ Im Gegensatz zur Pension Benefit Entscheidung ging die Kammer nur oberflächlich auf die Patentierbarkeit des Verfahrensanspruches ein. In den Entscheidungsgründen wurde insbesondere nicht thematisiert, ob beim Verfahren der noch in den IBM Entscheidungen geforderte technische Effekt vorliegt. Diese Erwägung scheint in der Hitachi Entscheidung keine Rolle gespielt zu haben.²⁵⁴

In den Entscheidungsgründen griff die Beschwerdekammer die abweichende Argumentationsstruktur aus der Rechtssache Pension Benefit auf und räumt ein, dass die Begründungen nicht miteinander in Einklang gebracht werden können.²⁵⁵ Letztendlich wurde die Patentierbarkeit aber auch in der Hitachi Entscheidung verneint, da die Voraussetzungen für eine erfinderische Tätigkeit nicht gegeben waren.²⁵⁶ Da die Ausschlussgründe jedoch aus den Besonderheiten des Einzelfalles resultierten, war auch nach der Hitachi Entscheidung die Patentierung von Computerverfahren im Zusammenspiel mit physischen Vorrichtungen (Computern) durchaus noch möglich.

Während die Beschwerdekammer in der Pension Benefit Entscheidung den Ausschlussgrund aus Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ weit ausgelegt und das Computerprogramm entsprechend differenziert geprüft hat, fiel die Entscheidung in der Sache Hitachi unter Anwendung der Gesamtbetrachtungslehre eher oberflächlich aus. Mit der Hitachi Entscheidung widersprach die Kammer nicht nur der vier Jahre zuvor getroffenen Pension Benefit Entscheidung, sondern auch den konkretisierten Prüfungsmaßstäben, die in den IBM Verfahren sieben Jahre zuvor aufgestellt wurden.

Bei der Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen wird sich zudem nicht stringent an den Zwei-Hürden-Ansatz gehalten. Teilweise wird der technische Charakter einer Entscheidung unter Art. 52 EPÜ geprüft.²⁵⁷ In anderen Entscheidungen wird der technische Charakter auch im Rahmen

²⁵³ Technische Beschwerdekammer, T 258/03 - 3.5.1, 2004, in: ABl. EPA, 575 (Rn. 4.5.).

²⁵⁴ Technische Beschwerdekammer, T 258/03 - 3.5.1, 2004, in: ABl. EPA, 575 (Rn. 4.1.).

²⁵⁵ Technische Beschwerdekammer, T 258/03 - 3.5.1, 2004, in: ABl. EPA, 575 (Rn. 4.2 ff.).

²⁵⁶ Technische Beschwerdekammer, T 258/03 - 3.5.1, 2004, in: ABl. EPA, 575 (Rn. 5 f.).

²⁵⁷ Technische Beschwerdekammer, T 931/95 - 3.5.1, 2000, ABl. EPA, 2001, 441 (Rn. 2).

von Art. 56 EPÜ thematisiert, sodass die zwei Prüfungsschritte ineinander übergehen und nicht klar voneinander getrennt werden können.²⁵⁸

Diese abweichende und zum Teil widersprüchliche Argumentationsstruktur tritt bei Entscheidungen, die sich mit computerimplementierten Erfindungen beschäftigen, immer wieder auf. Die Große Beschwerdekammer hat im Rahmen einer Stellungnahme bereits bestätigt, dass einige Entscheidungen, in denen Art. 52 EPÜ auf computerimplementierte Erfindungen angewendet wird, nicht miteinander in Einklang gebracht werden können. Trotzdem bewertete der Spruchkörper diese Entscheidungen auch rückblickend nicht als fehlerhaft, sondern als legitime Weiterentwicklung der Rechtsprechung.²⁵⁹ Trotz dieser Einschätzung gelang es der der EPA-Präsidentin Brimelow im Jahr 2010 durch ein Ersuchen zur Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen²⁶⁰ einen Wendepunkt in der Entscheidungspraxis des Patentamtes einzuleiten. Nach der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer stabilisierten sich die Bewertungsmaßstäbe deutlich.²⁶¹

Die Prüfung des EPA richtet sich derzeit nach dem COMVIK Ansatz.²⁶² Damit ein Computerprogramm nicht unter den Ausschlussstatbestand des Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ fällt, reicht es zunächst aus, wenn sich der Patentantrag auf ein Zusammenspiel von Software und Hardware stützt (sog. any hardware approach). Wenn der Antragsgegenstand diese Voraussetzung erfüllt, handelt es sich nicht um ein Computerprogramm als solches. Soweit sich der Patentantrag jedoch hauptsächlich auf ein Verfahren stützt, wird ein besonderer Schwerpunkt auf den weiteren technischen Effekt gelegt, den das Programm entfalten muss, wenn es auf einem Computer ausgeführt wird. Nur dann wird die sog. Schutzwürdigkeitshürde überwunden.²⁶³

Die Kombination eines Verfahrens mit einer technischen Vorrichtung muss nicht zwangsläufig ausreichen, damit eine erfinderische Tätigkeit bejaht

²⁵⁸ Technische Beschwerdekammer, G 0001/19, 10.03.2021, in: ABl. EPA, 2021, A77 (Rn. 30 E, 31.1 und 49).

²⁵⁹ Große Beschwerdekammer, 12.05.2010, G 0003/08, in: ABl. EPA, 2011, 10 (Rn. 10.10 ff.).

²⁶⁰ Weitere Ausführungen auf S. 77 ff.

²⁶¹ Weiter Ausführungen: Dragoni, 2021, S. 59 ff.

²⁶² Technische Beschwerdekammer, T 0641/00, 26.09.2002, in: ABl. EPA, 2003, 352 (S. 356 ff.).

²⁶³ Vgl. Technische Beschwerdekammer, T 0424/03, 23.02.2006, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2006, 854 (Rn. 5.3.).

werden kann. Die erfinderische Tätigkeit, also die Lösung eines technischen Problems mit Hilfe einer technischen Lösung (sog. Problem-Lösungs-Ansatz), muss gemäß Art. 56 EPÜ auf Merkmale zurückgeführt werden können, die zum technischen Charakter einer Erfindung beitragen.²⁶⁴ Da die Beurteilung sich auf die Gesamtheit aller prüfungsrelevanten Merkmale bezieht, können sowohl technische als auch nicht-technische Merkmale, die für sich genommen unter die Negativdefinition des Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ fallen würden, bei diesem Prüfungsschritt herangezogen werden.²⁶⁵ Somit lässt sich festhalten, dass Patentschutz für Software, die mit technischen Prozessen in Verbindung steht, grundsätzlich in Betracht kommt.

Das EPA überarbeitet die Prüfungsrichtlinien regelmäßig, um sicherzustellen, dass neuen technologischen Entwicklungen möglichst einheitlich in der Prüfung begegnet wird. In den aktuellen Prüfungsrichtlinien findet sich unter anderem ein Beispiel zur Anwendung des COMVIK-Ansatzes auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz in einem thermischen Spritzbeschichtungsprozess.²⁶⁶

Seit der ersten Entscheidung der technischen Beschwerdekammer des EPA sind über 35 Jahre vergangen. In diesem Zeitraum haben sich das EPA und die Beschwerdekammern immer wieder mit der Technizität und dem technischen Charakter computerimplementierter Erfindungen beschäftigt. Trotz den Herausforderungen, die der technische Fortschritt mit sich bringt, hat es das EPA geschafft, seine Bewertungskriterien anzugleichen und den Antragstellern dadurch zumindest bis zu einem gewissen Grad Rechtssicherheit zu garantieren.

Die Zahl der beim EPA in softwarenahen Kategorien eingereichten Patentanträge blieb zwischen 2017 bis 2020 konstant oder stieg sogar.²⁶⁷ Gegenüber führenden nationalen Patentämtern wie dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) kann sich das EPA in dieser Hinsicht behaupten. Wäh-

²⁶⁴ Große Beschwerdekammer, 2010, G 0003/08, in: ABl. EPA, 10 (Rn. 10.7.1.).

²⁶⁵ Große Beschwerdekammer, 2010, G 0003/08, in: ABl. EPA, 10 (Rn. 12.2.1 f.).

²⁶⁶ Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 2024, Teil G, Kapitel VII., Punkt 5.4.2.5.

²⁶⁷ World Intellectual Property Organization, IP Statistics Data Center (b), 07.2023; <https://tippyurl.com/yp72q8fe> (zuletzt abgerufen am 31.10.2023).

rend beim DMPA 2023 ca. 3.300 Patentanträge im Bereich Computertechnologie eingereicht wurden,²⁶⁸ sind es beim EPA ca. 15.700 Anträge.²⁶⁹ Patentanträge in der Kategorie „Digitale Kommunikation“ und „Computertechnik“ belegen beim EPA 2023 den 1. bzw. den 3. Platz,²⁷⁰ während es Patente im Bereich „Digitale Kommunikation“ beim DPMA nicht unter die Top 5 geschafft haben und Anmeldungen in der Kategorie „Computertechnik“ auf Platz 5 gelandet sind.²⁷¹ Zudem gab das DPMA an, dass sich 2019 ca. 10 % der Patentanträge auf computerimplementierte Erfindungen bezogen,²⁷² während im selben Jahr beim EPA mindestens 18,5 % der Anträge einen Softwarebezug hatten.²⁷³

Auch wenn das EPA derzeit eine relativ stringente Linie bei der Bewertung von Antragsgegenständen mit Softwarebezug verfolgt, eröffnet der weite Anwendungsbereich der Negativdefinition aus Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ weiterhin die Möglichkeit, von der derzeitigen Entscheidungspraxis zukünftig abzuweichen. In den letzten Jahrzehnten verdeutlichten die Entscheidungen der Beschwerdekammern, dass es immer wieder zu Unsicherheiten bei der Prüfung von Patentanträgen für computerimplementierte Erfindungen kommt. Teilweise mussten die Beschwerdekammern Entscheidungen der Prüfungsabteilung des EPA aufgrund von nicht überzeugenden Entscheidungsgründen aufheben. Allerdings kam es auch im Zuge von Beschwerden zu widersprüchlichen Entscheidungen der technischen Beschwerdekammer. Hieran zeigt sich, wie herausfordernd die Auslegung der Patentierungsvoraussetzungen sein kann. Die Erfolgsaussichten von Patentanträgen lassen sich daher nur bedingt gut einschätzen. Gerade wenn Anträge innovative Softwarekomponenten wie z.B. KI enthalten, lassen sich

²⁶⁸ Deutsches Patent- und Markenamt, Aktuelle Statistiken: Patente, 09.04.2024; <https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/statistiken/patente/> (zuletzt abgerufen am 18.04.2024).

²⁶⁹ Europäisches Patentamt, Patent Index 2023–Top 10 technical fields, 2024.

²⁷⁰ Europäisches Patentamt, Patent Index 2023–Top 10 technical fields, 2024.

²⁷¹ Deutsches Patent- und Markenamt, Aktuelle Statistiken: Patente, 2024.

²⁷² Deutsches Patent- und Markenamt, Computerimplementierte Erfindungen, 12.07.2019; https://www.dpma.de/patente/patentschutz/schutzvoraussetzungen/schutz_computerprogramme/index.html#:~:text=Dementsprechend%20liegen%20viele%20aktuelle%20Innovationen,Patentanmeldungen%20softwarebezogene%2C%20sogenannte%20computerimplementierte%20Erfindungen (zuletzt aufgerufen am 30.01.2023).

²⁷³ Patentanmeldungen in den Kategorien Telekommunikation, Digitalkommunikation, Computertechnologie und IT-Methoden: Europäisches Patentamt, Patent Index 2019, 02.03.2018; <https://report-archive.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019/statistics/patent-applications.html#electrical> (zuletzt abgerufen am 23.09.2023).

die Erfolgsaussichten mangels ausreichender Erfahrungswerte kaum treffsicher bestimmen.

II. Verhältnis zu den nationalen Gerichten

Sobald ein europäisches Patent einmal erteilt ist, zerfällt es in nationale Patente. Eine Durchsetzung ist dadurch nur vor den nationalen Gerichten der Vertragsstaaten möglich. Außerdem können Dritte ein Patent nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist nur noch über Nichtigkeitsklagen vor nationalen Gerichten beseitigen. Die Gerichte der Vertragsstaaten sind an die Argumentation des EPA nicht gebunden, sie können durch das EPA erteilte Patente für nichtig erklären. Da gerade Patente für computerimplementierte Erfindungen besonders umstritten sind, garantiert eine Erteilung durch das EPA also noch lange nicht, dass ein Patent in allen angemeldeten Vertragsstaaten bestehen bleibt. Auch die Durchsetzbarkeit ist nicht garantiert.

Bis zur Patenterteilung können das EPA und die Beschwerdekammern allein über den Patentantrag entscheiden. Dritte können in den ersten neun Monaten nach der Erteilung Einsprüche vor dem EPA einlegen. Entscheidungen der Einspruchsabteilungen lassen sich im Anschluss über ein Beschwerdeverfahren angreifen. Nach der Patenterteilung können nationale Gerichte im Rahmen von Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren über ein Patent entscheiden, obwohl parallel ein Einspruchsverfahren vor dem EPA stattfindet. Auf Antrag eines Beteiligten oder über eine entsprechende Information des zuständigen nationalen Gerichtes kann das EPA ein Einspruchsverfahren beschleunigen. Auf diesem Weg möchte man eine einheitliche Entscheidungspraxis fördern.²⁷⁴

Durch die eben beschriebene Verteilung der Kompetenzen können das EPA und die nationalen Gerichte wechselseitig Macht übereinander ausüben. Wenn das EPA ein Patent widerruft, bevor ein nationales Gericht die Möglichkeit hatte, über die Wirksamkeit entscheiden zu können, hat das EPA das letzte Wort. Allerdings kann es auch dazu kommen, dass ein nach Ansicht des EPA wirksames Patent von einem nationalen Gericht im Gebiet

²⁷⁴ Europäisches Patentamt, Mitteilung über die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens bei Patenten, 07.11.2023, in: ABl. EPA 2023, A99.

des jeweiligen Vertragsstaats für nichtig erklärt wird.²⁷⁵ Durch die Einbindung der nationalen Gerichte wird sichergestellt, dass die Entscheidungen des EPA von einem nationalen Standpunkt aus beleuchtet und überprüft werden können. Die Vertragsstaaten behalten insoweit ihre Souveränität.

Um zu verhindern, dass das EPA und die nationalen Gerichte durch kollidierende Entscheidungen für Rechtsunsicherheit sorgen, sind sowohl die nationalen Gerichte als auch das EPA dazu angehalten, rechtsangleichende Entscheidungen zu treffen. Richter nationaler Gerichte sollen die Rechtssicherheit im Vertragsgebiet fördern, indem sie sich bei denjenigen Patentstreitigkeiten, die auf Grundlage des EPÜ bzw. dessen nationaler Ausflüsse zu entscheiden sind, um eine möglichst einheitliche Rechtsprechung bemühen.²⁷⁶ Die Große Beschwerdekammer hat schon 1984 in einem frühen Urteil hervorgehoben, dass das EPA und insbesondere die Beschwerdekammern auch die Meinungen der nationalen Patentämter und -gerichte in ihre Entscheidungen einfließen lassen sollten, um Widersprüche zu vermeiden.²⁷⁷ Die Verantwortung für die Rechtsangleichung ist demnach eine gemeinsame, die sowohl dem EPA als auch den nationalen Institutionen obliegt.

Ein Blick auf die Praxis zeigt jedoch, dass diese Verantwortung nur theoretischer Natur ist. Tatsächlich ist das EPA mit verschiedensten Entscheidungen und Standpunkten nationaler Gerichte konfrontiert, die allerdings ein natürliches Resultat der unterschiedlichen Gesetze und Verfahren der Mitgliedsstaaten sind. Beispielsweise folgt der deutsche Bundesgerichtshof der vom EPA ebenfalls angewandten Gesamtbetrachtungslehre²⁷⁸, während britische Gerichte sich klar für eine restriktivere Auslegung der Patentierungsvoraussetzungen aus dem EPÜ aussprechen.²⁷⁹ Selbst, wenn sich die Gerichte auf einen gemeinsamen Standpunkt einigen würden, müsste

²⁷⁵ Vgl. Jacob, National Courts and the EPO Litigation System, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2008, S. 658 (659 f.).

²⁷⁶ Kolle, in: Benkard – EPÜ, 4. Auflage, 2023, Art. 1, Rn. 5.

²⁷⁷ Große Beschwerdekammer, 05/83, 05.12.1984, in: International Review of Intellectual Property and Competition Law, 1985, 83 (S. 86).

²⁷⁸ Zum Beispiel: BGH, 11.06.1991, Az: X ZB 13/88 „Seitenpuffer“, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1992, 33 (S. 33 ff.).

²⁷⁹ Court of Appeal, Merrill Lynch Inc's Patent Application [1989], Rs: R.P.C. 561; Court of Appeal, Gale's Application [1991], Rs: R.P.C. 305; Court of Appeal, Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd [2006], Rs: EWCA Civ 1371.

das EPA klären, ob das EPÜ dessen Berücksichtigung überhaupt zulässt. Einen dem EPÜ widersprechenden Standpunkt könnte das EPA auch dann nicht berücksichtigen, wenn zwischen den allen Vertragsstaaten insoweit Einigkeit besteht.²⁸⁰

Den beteiligten Institutionen scheint durchaus bewusst zu sein, dass ein gegenseitiger Austausch für eine einheitliche Entscheidungspraxis essenziell ist. Dennoch ist der Austausch in der Praxis ein schwieriges Unterfangen. Die Sichtweisen der nationalen Gerichte orientieren sich an den Gegebenheiten und Interessen des jeweiligen Staates. Da sie nicht nur über europäische-, sondern auch über nationale Patente entscheiden, haben die Gerichte teilweise eine eigene und vom europäischen Patentsystem unabhängige Rechtspraxis etabliert. Die Vertragsstaaten des EPÜ bilden deshalb keinen einheitlichen Oppositionsblock, der Einwände gegen die Praxis des EPA seiner Größe entsprechend stark positionieren könnte.

III. Entscheidungspraxis im internationalen Vergleich

Um den Umgang des EPA mit computerimplementierten Erfindungen besser einordnen und bewerten zu können, ist ein Vergleich mit anderen einflussreichen Patentämtern sinnvoll.

Da einige der bedeutendsten Softwareunternehmen in den USA ansässig sind, hat sich das amerikanische Patentamt bereits früh mit der Patentierung von Software auseinandergesetzt. Der Bewertungsmaßstab, dem computerimplementierte Erfindungen in den USA unterliegen, hat sich seit 2010 verändert. Über mehrere Jahre hinweg erteilte das amerikanische Patentamt (USPTO) Patente für Computerprogramme und Geschäftsmethoden, die einen technischen Bezug aufweisen konnten. Die Kombination von

²⁸⁰ Ballester Rodés, *Influencia de los procesos legales europeos en los tribunales nacionales*, EPO International Academy, 11.10.2005, S. 9 f; http://www.oepm.es/cs/OEPMsite/contenidos/po-nen/sem_jueces_05/Modulos/Mod10Jur_03.pdf (zuletzt aufgerufen am 21.12.2023).

Software und Hardware reichte aus, um ein Computerprogramm zu patentieren.²⁸¹ Während die USA lange Zeit für eine lockere Vergabe von Patenten im Softwarebereich bekannt waren, hat sich die Praxis mittlerweile durch mehrere Urteile des Supreme Courts²⁸² gewandelt.

Wenn sich der Patentantrag auf eine abstrakte Idee bezieht, muss im zweiten Schritt geklärt werden, ob der Antrag eine erfinderische Idee enthält. Wann eine solche erfinderische Idee vorliegt, ist bisher nicht eindeutig geklärt.²⁸³ Der Supreme Court hat jedoch betont, dass die bloße Anwendung eines Computerprogrammes auf einer technischen Vorrichtung nicht mehr ausreicht, um eine erfinderische Idee zu bejahen. Stattdessen muss die Software einen technischen Prozess verbessern.²⁸⁴

Mittlerweile sind die Kriterien zur Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen in den USA noch strenger als die Vorgaben des japanischen Patentamts (JPO) und des EPA, sodass in den letzten Jahren nur noch wenige Patente mit Softwarebezug die amerikanischen Kriterien erfüllen konnten.²⁸⁵ Als Folge dessen werden bereits existierende Patente auf dem amerikanischen Markt immer öfter von Gerichten für nichtig erklärt.²⁸⁶ Bisher hat sich keine verlässliche Entscheidungspraxis entwickelt, sodass Unternehmen mit einem hohen Maß an Rechtsunsicherheit konfrontiert sind. Die Kriterien für die Patentierung von computerimplementierten Erfindungen haben sich in den USA also in der Theorie und der Praxis verschärft.²⁸⁷

²⁸¹ Zum Beispiel: United States Court of Appeals, *State Street Bank Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.*, Rs: 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998); United States Court of Appeals, *In re Alappat*, Rs: 33 F.3d 1526 (Federal Circuit 1994).

²⁸² Supreme Court of the United States, *Bilski v. Kappos*, No. 08–964, 2010; Supreme Court of the United States, *Mayo Collaborative Services vs. Prometheus Laboratories*, No. 10-1150, 2012; Supreme Court of the United States, *Alice Corporation vs. CLS Bank International*, No. 13–298, 2014.

²⁸³ Supreme Court of the United States, *Mayo Collaborative Services vs. Prometheus Laboratories*, No. 10-1150, 2012; Supreme Court of the United States, *Alice Corporation vs. CLS Bank International*, No. 13–298, 2014.

²⁸⁴ Supreme Court of the United States, *Alice Corporation vs. CLS Bank International*, No. 13–298, 2014, S. 15-16.

²⁸⁵ Dragoni, 2021, S. 39 ff.

²⁸⁶ Dragoni, 2021, S. 53 f.

²⁸⁷ Dragoni, 2021, S. 53 f.

Die Bewertungskriterien des japanischen Patentamtes sind global betrachtet ebenfalls von erheblicher Relevanz, da Japan das drittgrößte Bruttoinlandsprodukt der Welt aufweist und ein dementsprechend bedeutendes Land für Patentanmeldungen ist.²⁸⁸ Die Kriterien des JPO ähneln dem europäischen Prüfungsansatz. Beide Patentämter fordern einen technischen Bezug, damit überhaupt eine Erfindung vorliegt. Das JPO setzt anders als das EPA allerdings nicht zwingend voraus, dass der Patentantrag sich auf ein Zusammenspiel zwischen einer Software und einer physischen Vorrichtung stützt. Auch Software als solche ist patentierbar, wenn der technische Bezug evident ist. Wenn also klar ist, dass die Software nur im Zusammenspiel mit einem physischen Gegenstand funktioniert, kann sich der Patentantrag auch nur auf die Software selbst beziehen.²⁸⁹ Das JPO und die nationalen Gerichte stellen in der Prüfung von Patentanträgen auf das individuelle Zusammenspiel von Software und Hardware ab, um festzustellen, ob eine technische Idee oder ein abstraktes Konzept vorliegt. Ein technisches Problem soll über eine technische Lösung überwunden werden. Im Rahmen der Abgrenzung wird zum Teil auf den Schwerpunkt („die Essenz“) der Erfindung abgestellt.²⁹⁰

Da die Prüfung in Japan sehr präzise und detailliert ausfällt, ergibt sich auch ein genau eingegrenzter und damit beschränkter Schutzzumfang des jeweiligen Patents. Insgesamt gilt der Ausgang von Patenterteilungsverfahren in Japan aufgrund der einheitlichen Entscheidungspraxis als vorhersehbar.²⁹¹ Obwohl die europäische und die japanische Prüfung von computerimplementierten Erfindungen sich im Prinzip ähneln, hinterfragt das JPO die Technizität von Erfindungen stärker. Die Prüfung von Anträgen in Japan ist somit etwas strenger als in Verfahren vor dem EPA.²⁹² Wer jedoch bei der

²⁸⁸ International Monetary Fund, Ranking der 20 Länder mit dem größten Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 (in Milliarden US-Dollar), 10.10.2023, Statista; <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157841/umfrage/ranking-der-20-laender-mit-dem-groessten-bruttoinlandsprodukt/> (zuletzt abgerufen am 24.03.2024).

²⁸⁹ Japan Patent Office, Examination Guidelines, 03.04.2023, Part 3, Chapter 1, Point 2.2; https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/ (zuletzt abgerufen am 09.03.2024); Dragoni, 2021, S. 44 ff.

²⁹⁰ Vgl. Intellectual Property High Court, 24.06.2008, 2007 (Gyo-Ke) 10369; Dragoni, 2021, S. 45 f.

²⁹¹ Dragoni, 2021, S. 44 ff., 52 f.

²⁹² Dragoni, 2021, S. 47.

Antragstellung diese feststehenden Kriterien beachtet, hat gute Chancen auf eine Patenterteilung.²⁹³

Wenn man die Erteilungspraxis der Patentämter miteinander vergleicht, fällt auf, dass die Kriterien sich weltweit mit dem technologischen Fortschritt weiterentwickelt haben. Zwischen den verschiedenen Bewertungsmaßstäben lassen sich Parallelen erkennen. Deutlich wird jedoch auch, dass die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen in jedem Falle einer genauen Prüfung bedarf. Die Entwicklung verlässlicher Bewertungsmaßstäbe – und damit die Schaffung von möglichst hoher Rechtssicherheit – stellt alle Patentämter vor Herausforderungen.

IV. Zwischenergebnis

Über die letzten Jahrzehnte kam es selbst zwischen den Entscheidungen des EPA zu Widersprüchen. Die Beschwerdekammern mussten ihre Entscheidungspraxis ebenfalls stetig neuen Entwicklungen anpassen. Die Voraussetzungen des EPA für die Erteilung von Patenten auf computerimplementierte Erfindungen waren über die Jahre hinweg nicht eindeutig. Der internationale Vergleich zeigt jedoch, dass die dafür ursächlichen Probleme auch für andere Patentämter eine Herausforderung darstellen.

In den letzten Jahren ist es dem EPA gelungen, seinen Standpunkt trotz der rasanten Entwicklungen im Softwaresektor beizubehalten und dadurch das Vertrauen der Patentinhaber zu gewinnen. Die wirtschaftliche Bedeutung von computerimplementierten Erfindungen hat in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen. Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung von „Softwarepatenten“ nahm auch die Vergabe solcher Patenten durch das EPA zu. Da computerimplementierte Erfindungen zudem regelmäßig von grenzüberschreitender Relevanz sind, bietet sich ein Schutz über ein europäisches Patent an.²⁹⁴ Die mittlerweile stringente Entscheidungspraxis macht das EPA als Patentamt zusätzlich attraktiv.

Durch diese einheitliche Entscheidungspraxis fällt es auch den Gerichten der Vertragsstaaten leichter, die Bewertungsmaßstäbe des EPA nachzuvollziehen und in der eigenen Rechtsprechung zu berücksichtigen. Derzeit

²⁹³ Vgl. Dragoni, 2021, S. 52 f.

²⁹⁴ Nähere Ausführungen auf S. 68 f.

bewerten sowohl das EPA als auch die nationalen Gerichte europäische „Softwarepatente“ nach stringenten Kriterien, sodass Patentinhaber mit weniger Rechtsunsicherheit konfrontiert sind, als dies noch vor 20 Jahren der Fall war. Dies ist jedoch nur eine Momentaufnahme.

Da die offenen Formulierungen des EPÜ weiterhin einen erheblichen Auslegungs- und Bewertungsspielraum lassen, besteht die Möglichkeit, dass sich die Entscheidungspraxis des EPA und der nationalen Gerichte zukünftig wieder auseinanderfällt. Es ist ebenfalls nicht garantiert, dass die Gerichte der Vertragsstaaten ähnlich urteilen und einen gemeinsamen Standpunkt vertreten. In seiner Entscheidungsfindung ist das EPA nicht an die Urteile nationaler Gerichte gebunden. Gleichzeitig sind die Spruchkörper der Vertragsstaaten auch nicht dazu verpflichtet, den Entscheidungen des EPA zu folgen. Auch wenn beiden Seiten die gemeinsame Verantwortung zur Schaffung einer möglichst einheitlichen Rechtsprechung bewusst ist, kann die Wahrnehmung dieser Verantwortung in der Praxis herausfordernd sein, insbesondere dann, wenn neue Entwicklungen eine Anpassung der bisherigen Bewertungskriterien erfordern oder es zu Änderungen der entscheidungsrelevanten nationalen oder EU-Gesetze kommt.

D. Bestreben für mehr Rechtssicherheit

Die innovationsfördernde Wirkung von Patenten kann sich nur bei Vorhandensein der erforderlichen Rechtssicherheit vollständig entfalten. Wenn Antragsteller die Erfolgsaussicht ihres Patentantrages aufgrund einer stringenten Vergabep Praxis einschätzen können, werden sie eher bereit sein, die für Entwicklung und Anmeldung notwendigen Kosten und Ressourcen zu investieren. Zudem ist für Patentinhaber von Interesse, dass auch die Gerichte die Haltung des EPA teilen. Nur dann können Patentinhaber darauf vertrauen, dass ein durch das EPA erteiltes Patent nicht in nationalen Gerichtsverfahren für nichtig erklärt wird.

Mit dem europäischen Patentsystem geht ein gewisses Maß an Rechtsunsicherheit einher. Zum einen entsteht durch den weiten Auslegungsspielraum des Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ ein Risiko für voneinander abweichende Entscheidungen durch EPO-Organen und der nationalen Spruchkörper. Aufgrund der Auslegungsbedürftigkeit dieser entscheidungserheblichen EPÜ-Norm ist der Ausgang von Entscheidungen im Bereich der

computerimplementierten Erfindungen sowohl auf Ebene der EPO als auch auf nationaler Ebene nur schwer abzusehen. Sollte ein nationales Gericht die Meinung des EPA nicht teilen, besteht das Risiko, dass sich der Aufwand einer europäischen Patentanmeldung schlicht nicht rentiert. Auch aufgrund prozessrechtlicher nationaler Besonderheiten kann es zu abweichenden Gerichtsurteilen kommen.

Der Mangel an Harmonisierung tritt im Bereich der computerimplementierten Erfindungen zudem durch die Besonderheiten der Erfindung als solcher hervor. Das Internet ist regelmäßig Komponente oder Teil eines Verfahrensschrittes solcher Erfindungen, sodass sich die Erfindung nicht zwangsläufig an einem einzigen Ort befindet.²⁹⁵ Da die bisherigen Patentoptionen jedoch in ihrer Wirkung territorial begrenzt sind, kann es insbesondere bei der Durchsetzung von computerimplementierten Erfindungen zu unterschiedlichen Problemen kommen. Für Patentinhaber können sich Schwierigkeiten bei der Identifizierung des örtlich zuständigen Gerichtes ergeben. Es ist insbesondere möglich, dass mehrere nationale Gerichte zuständig sind und der Ausgang eines Gerichtsverfahrens je nach der Ausgestaltung der jeweiligen Gesetze und Rechtsprechung variiert.

Der britische High Court und auch der Court of Appeal beschäftigten sich beispielsweise 2002 mit einem europäischen Patent, welches für eine aus mehreren Elementen bestehende computerimplementierte Erfindung erteilt worden war. Konkret ging es um einen Terminal- und einen Host-Computer deren Kommunikation über das Internet erfolgte. Der Terminal-Computer wurde durch ein Computerprogramm gesteuert. Im Rahmen des Verfahrens musste die Frage der örtlichen Zuständigkeit der britischen Gerichte geklärt werden. Die potenzielle Patentverletzung bezog sich auf die unberechtigte Nutzung aller Erfindungsbestandteile, der Host-Computer befand sich jedoch nicht in Großbritannien, sondern auf den Niederländischen Antillen.

²⁹⁵ Kupzok, Patente für computerimplementierte Erfindungen – Herausforderung bei der Durchsetzung, in: Jürgen Taeger (Hrsg.): Tagungsband der Herbstakademie– Die Welt im Netz – Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft, OlWIR Verlag, Edewecht, 2011, S. 129 (129 ff.).

Somit war zunächst nicht klar, welches Gericht für die Klage örtlich zuständig war.²⁹⁶ Die globale Reichweite des Internets hat zur Folge, dass grenzüberschreitende Patentverletzungen und damit einhergehende Fragen zur Gerichtszuständigkeit keine Seltenheit mehr sind.²⁹⁷ Da zukunftsweisende Technologien wie künstliche Intelligenz oder das Internet der Dinge regelmäßig einen naturgemäß grenzüberschreitenden Charakter haben, tritt die fehlende Harmonisierung des europäischen Patentrechts immer stärker zu Tage: Patentinhaber sind verstärkt auf einen effektiven und insbesondere grenzüberschreitenden Patentschutz angewiesen.

Eine Konkretisierung der rechtlichen Anforderungen zur Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen könnte für mehr Rechtssicherheit sorgen und Unternehmen zu Patentanmeldungen ermutigen. In der Vergangenheit hat man sich daher bereits vermehrt darum bemüht, die rechtlichen Vorgaben zu konkretisieren.

I. Richtlinienvorschlag

Mit dem Beginn der 2000er Jahre wurden durch die Vorlage eines Richtlinienvorschlages zunächst auf EU-Ebene Harmonisierungsbestrebungen angestoßen. Änderungen sollten zunächst nur EU-Mitgliedsstaaten betreffen. Allerdings war eine anschließende Übernahme der Änderungen in das EPÜ angedacht, sodass eine Rechtsangleichung in allen EPÜ-Vertragsstaaten als Endziel vorgesehen war.²⁹⁸ Die Kommission hatte den Richtlinienentwurf über den Patentschutz computerimplementierter Erfindungen bereits seit 1997 vorbereitet und kündigte das Vorhaben entsprechend erwartungsvoll an.

Der damalige Binnenmarktkommissar Bolkestein hob die Bedeutung der Richtlinie wie folgt hervor: “Die europäische Wirtschaft braucht einen Rechtsrahmen, der Innovationen fördert, ohne den Wettbewerb zu bremsen. Wir brauchen Gewissheit darüber, was patentierbar ist und was nicht. (...) Die Gerichte haben ihr Möglichstes versucht, damit das Recht mit dem Wandel Schritt hält, doch kommen wir jetzt um europäische Gesetze nicht

²⁹⁶ England and Wales Court of Appeal, *Menashe Business Mercantile Ltd. & Anor v William Hill Organization Ltd*, [2002], Rs: EWCA Civ 1702.

²⁹⁷ Vgl. Kupzok, 2011, S. 130.

²⁹⁸ Eimer, 2011, S. 178.

mehr herum, wenn wir verhindern wollen, dass die Gerichte die Gesetze unterschiedlich auslegen.“²⁹⁹

Anders als Bolkestein berief sich die Kommission in ihrem Richtlinienvorschlag für das Harmonisierungsbestreben jedoch nicht nur auf die übermäßige Auslegungsbedürftigkeit des EPÜ im Allgemeinen, sondern ging auch auf die konkrete Kritik an der Entscheidungspraxis des EPA ein.³⁰⁰ Die Richtlinie sollte dabei helfen, die nationalen Patentgesetze und -erteilungen mit der Erteilungspraxis des EPA in Einklang zu bringen.³⁰¹ Der Versuch, eine Richtlinie im Bereich der computerimplementierten Erfindungen auf den Weg zu bringen, kann durchaus auch als Versuch verstanden werden, die Entscheidungen des EPA stärker zu kontrollieren.³⁰² Einen direkten Konflikt mit dem EPA wollte die Kommission jedoch nicht auslösen. Stattdessen wurde betont, dass die Richtlinie keine Widersprüche zur gängigen Praxis des EPA hervorrufen und die Prüfung der Patentierbarkeit national nur subtil angepasst werden solle.³⁰³ Ein Widerspruch zur Vergabepaxis des EPA hätte die Gültigkeit bereits erteilter Patente gefährden können und wäre auch nicht im Sinne der Unterstützer der Richtlinie gewesen.³⁰⁴ Wirtschaftsverbände wie die Business Software Alliance (BSA) und einflussreiche IT-Unternehmen wie Siemens, Phillips oder Nokia sprachen sich öffentlich für die geplante Richtlinie aus.³⁰⁵

Durch eine Harmonisierung des nationalen Rechts und darauf basierender Gerichtsverfahren hätte man vom EPA erteilte Patente an einheitlicheren Maßstäben messen können. Die geplante Übertragung der Inhalte in das EPÜ hätte zu einer stärkeren Angleichung von Patenterteilungen auf EPO- und nationaler Ebene führen können, indem sie Widersprüche zwischen

²⁹⁹ Europäische Union, Patente: Kommission schlägt Richtlinie für softwaregestützte Erfindungen vor (IP/02/277), 2002.

³⁰⁰ European Parliament, REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, 2003, S. 20 f.

³⁰¹ Avram, 2014, S. 28.

³⁰² Eimer, 2011, S. 175.

³⁰³ European Parliament, REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, 2003, S. 21.

³⁰⁴ Lücking/Pernicka, Der Kampf um ‚geistige Eigentumsrechte‘ am Beispiel der Europäischen Richtlinie über Softwarepatente, in: SWS-Rundschau, 2008, S. 432 (444).

³⁰⁵ Lücking/Pernicka, 2008, S. 444.

den Entscheidungen von EPO-Organen und nationalen Gerichten reduziert hätte.

Eine Angleichung der Patenterteilungen der unterschiedlichen nationalen Patentämter war ebenfalls eines der Hauptziele der geplanten Richtlinie. Es ließ sich beobachten, dass Patentämter in Staaten mit vielen Gerichtsverfahren, z.B. das DPMA, im Bereich der computerimplementierten Erfindungen patentfreundlicher entschieden. In Ländern mit wenigen bis keinen Patentstreitigkeiten im Softwarebereich war die Erteilungspraxis deutlich restriktiver, da sich die Ämter vor allem an Gesetz und rechtswissenschaftlichen Analysen orientierten. Mangels Gerichtsverfahren konnte eine Auflockerung durch die Rechtsprechung nicht wie beispielsweise in Deutschland erfolgen.³⁰⁶

2003 wurde die „Richtlinie (...) über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen“³⁰⁷ von der Kommission vorgeschlagen. Die Kommission begründete das Bedürfnis nach einer Richtlinie nicht nur mit den Diskrepanzen zwischen nationalen Patententscheidungen und der Praxis des EPA, sondern auch mit den rasanten Entwicklungen im Softwaresektor. In den 1970er Jahren, als das Europäische Patentübereinkommen verfasst wurde, seien der technische Fortschritt wie er heute existiert und die damit einhergehenden Erfindungen nicht absehbar gewesen. Dass Normen wie Art. 52 Abs. 3 EPÜ offen formuliert wurden, habe unweigerlich zu verschiedenen Auslegungen geführt. Die Kommission schloss nicht aus, dass sich daraus in Zukunft noch weitere Probleme ergeben könnten. Zumindest eine gewisse Harmonisierung sei demnach im Bereich der computerimplementierten Erfindungen dringend notwendig.³⁰⁸

Im Richtlinienentwurf wurde sich klar gegen eine Erweiterung des Patentschutzes für Patente mit Softwarebezug ausgesprochen. Gleichzeitig wurde „Softwarepatenten“ jedoch auch eine klare Existenzberechtigung attestiert,

³⁰⁶ Vgl. Beysen, Der privatrechtliche Schutz des Softwareherstellers vor Programmpiraterie, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2003, S. 213 ff.

³⁰⁷ Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, KOM/2002/0092 endg. – COD 2002/0047, in: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, C 151E/129, 25.06.2002.

³⁰⁸ Vgl. European Commission, Proposal for a Directive on the patentability on computer-implemented inventions-frequently asked questions, 2002.

da durch eine Konkretisierung der materiell-rechtlichen Grundlagen der Patentschutz für computerimplementierte Erfindungen gerade gefestigt werden sollte.³⁰⁹

Der technische Charakter von computerimplementierten Erfindungen wurde in Art. 3 eindeutig bejaht. Die Richtlinie sprach sich demnach klar dafür aus, dass ein Antragsgegenstand aufgrund eines Softwarebezuges allein nicht automatisch von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein solle. Für die Patentierbarkeit wurde jedoch in Artikel 4 unter anderem gefordert, dass eine erfinderische Tätigkeit gegeben sein muss; die computerimplementierte Erfindung müsse einen technischen Beitrag leisten.³¹⁰ Die Regelungen sollten eine Verquickung des technischen Charakters mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit verhindern.³¹¹ Bei vergangenen Entscheidungen des EPA wurde die erfinderische Tätigkeit zum Teil bereits bei der Prüfung des technischen Charakters ins Spiel gebracht.³¹²

Mit der geplanten Richtlinie wäre einer der Hauptstreitpunkte im Rahmen der Patentierung computerimplementierter Erfindungen aus dem Weg geräumt worden, da der technische Charakter von computerimplementierten Erfindungen nicht mehr in Frage gestellt worden wäre. Hervorzuheben ist jedoch, dass Computerprogramme als solche und Geschäftsmethoden weiterhin sowohl im ursprünglichen als auch in allen nachfolgenden Richtlinienentwürfen als nicht patentierbar eingestuft wurden. Ob ein technischer Beitrag gegeben ist, sollte davon abhängen, ob sich der Gegenstand als Ganzes im Sinne der Gesamtbetrachtungslehre vom Stand der Technik abhebt.³¹³

Im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens nach Art. 294 Abs. 2 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) wurde der Vorschlag der Kommission dem EU-Parlament vorgelegt. In der ersten Lesung beschäftigte sich das Europäische Parlament mit dem Vorschlag der Europäischen Kommission und strebte in einigen Punkten Änderungen des

³⁰⁹ Vgl. European Parliament, REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, 2003, S. 20 f.

³¹⁰ Art. 4 Abs. 2 KOM/2002/0092 endg. – COD 2002/0047.

³¹¹ Wiebe, 2004, S. 277 (283 f.).

³¹² Siehe Ausführungen auf S. 50 ff.

³¹³ Art. 4 Abs. 3 KOM/2002/0092 endg. – COD 2002/0047.

Richtlinien Vorschlages an. Während die Kommission darauf bedacht war, keine Widersprüche zu dem Gesetzestext des EPÜ zu erzeugen und die Entscheidungspraxis des EPA so wenig wie möglich einzuschränken³¹⁴, verfolgte das Parlament andere Ziele. Durch die Änderungsanträge wollte das Parlament die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen stärker beschränken als es von der Kommission ursprünglich vorgesehen war.³¹⁵ Unter anderem sollte die Richtlinie um spezifische Ausschlussklauseln ergänzt werden. Beispielsweise wollte man Algorithmen aufgrund ihrer nichttechnischen Art explizit von dem Erfindungsbegriff ausschließen. Die Patentierung einer Methode, die die Benutzung eines Algorithmus umfasst, wäre grundsätzlich jedoch nicht ausgeschlossen gewesen.³¹⁶

Die Anpassungen bezogen sich allerdings nicht nur auf die Patenterteilung, sondern auch auf den Schutzzumfang von computerimplementierten Erfindungen. Unter anderem war eine Beschränkung des Patentschutzes zu Gunsten von sog. „Reverse Engineering“-Methoden vorgesehen. So sollte sichergestellt werden, dass Softwareentwickler weiterhin die Möglichkeit haben, Software zu analysieren, um Interoperabilität zu erzielen.³¹⁷ Bei der Frage, wann eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, gingen die Standpunkte der Kommission und des Parlaments auseinander. Die Kommission hielt es für ausreichend, wenn sich die Erfindung in ihrer Gesamtheit vom Stand der Technik abhebt. Das Europäische Parlament befürwortete dagegen strengere Voraussetzungen und verlangte, dass sich computerimplementierte Erfindungen in allen technischen Merkmalen von dem Stand der Technik abheben.³¹⁸ Im Zuge der Diskussionen über die Änderungsbegehren wurde klar, dass die Kommission und das Parlament unterschiedliche Auffassungen über die inhaltliche Gestaltung der geplanten Richtlinie hatten, sodass

³¹⁴ Vgl. Europäisches Parlament, Entwurf einer legislativen Entschließung zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen (KOM(2002)92 – C5 0082/2002 – 2002/0047(COD)), 1. Lesung, 18.06.2003, Änderungsantrag 5, Erwägung 12; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2003-0238_DE.html (zuletzt abgerufen am 29.06.2023).

³¹⁵ Europäisches Parlament, (KOM(2002)92 – C5 0082/2002 – 2002/0047(COD)), 1. Lesung, 2003, Änderungsanträge 5-9.

³¹⁶ Europäisches Parlament, (KOM(2002)92 – C5 0082/2002 – 2002/0047(COD)), 1. Lesung, 2003, Änderungsantrag 8, Erwägung 13 c (neu).

³¹⁷ Europäisches Parlament, (KOM(2002)92 – C5 0082/2002 – 2002/0047(COD)), 1. Lesung, 2003, Änderungsantrag 13, Erwägung 18.

³¹⁸ Europäisches Parlament, (KOM(2002)92 – C5 0082/2002 – 2002/0047(COD)), 1. Lesung, 2003, Änderungsantrag 16, Art. 4.

erstmal ein mögliches Scheitern des Gesetzgebungsverfahrens angesprochen wurde.³¹⁹

Als das Parlament den abgeänderten Vorschlag nach Art. 294 Abs. 3 AEUV dem Rat vorlegte, entschied sich dieser schlussendlich dafür, den Vorschlag des Parlaments nicht zu billigen und einen eigenen Standpunkt³²⁰ festzulegen, durch den sich der Rat inhaltlich dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission annäherte.³²¹ Der Rat nahm jedoch, wie auch schon das Europäische Parlament vor ihm, einige Konkretisierungen am ursprünglichen Vorschlag der Kommission vor.³²² Im März 2005 äußerte sich die Kommission zu den Anmerkungen des Rates und kündigte ihre Unterstützung an.³²³

Im April 2005 begann die zweite Lesung im Europäischen Parlament. Das Parlament hatte gemäß Art. 249 Abs. 7 AEUV die Möglichkeit, den gemeinsamen Standpunkt des Rates zu billigen, ihn abzulehnen oder Abänderungen vorzuschlagen. Schlussendlich lehnte das EU-Parlament am 6. Juli 2005 den gemeinsamen Standpunkt im Rahmen der zweiten Lesung ab. Der Erlass einer harmonisierenden Richtlinie im Bereich der computerimplementierten Erfindungen war damit gescheitert.

Die Diskussionen der EU-Organe kreisten im Kern um die Frage, wie konkret man die Patentierung von computerimplementierten Erfindungen regeln sollte. Zu generell gehaltene Anpassungen könnten zu einer Überdehnung des Anwendungsbereichs von Patenten führen und den Grundsatz aushöhlen, dass abstrakte Ideen nicht patentierbar sind.³²⁴ Gleichzeitig hätten die sehr konkreten Regelungen, die von Vertretern des Parlaments befürwortet wurden, in der Praxis eine flexible Bewertung behindern können, die gerade im schnelllebigen Softwaresegment besonders wichtig ist. Die Gründe, die

³¹⁹ Guibault/van Daalen, *Unravelling the Myth around Open Source Licenses*, T.M.C. Asser Press, Den Haag, 2006, S. 96 f.

³²⁰ Rat, Gemeinsamer Standpunkt (EG) (2005/C 144 E/02), in: *Amtsblatt der Europäischen Union*, C144 E/9, 14.06.2005.

³²¹ Hoeren/Spittka, 2005, S. 173.

³²² Rat, Gemeinsamer Standpunkt (EG) (2005/C 144 E/02), 2005.

³²³ Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament 2002/0047 (COD), 09.03.2005, S. 8 f.; <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0083:FIN:DE:PDF> (zuletzt abgerufen am 29.06.2023).

³²⁴ Vgl. Buzzi/Rossi/Iglesias, *Patentability of Computer-Implemented Inventions: The European Directive Proposal*, in: *IADIS International Conference e-Society*, 2005, S. 641 (645).

schon einer Konkretisierung des EPÜ Anfang der 1970er Jahre und einer Revision des Übereinkommens Anfang der 2000er Jahre im Wege standen, führten letztendlich auch zur Ablehnung der Richtlinie.

Erschwerend kam hinzu, dass der Richtlinienentwurf nicht nur intern von EU-Organen, sondern auch öffentlich von Interessensvertretern der Softwarekonzerne und Open Source Bewegung stark diskutiert wurde. Gegner von Patenten für computerimplementierte Erfindungen befürchteten, dass die Richtlinie die extensive Patenterteilungspraxis des EPA indirekt legitimieren könnte.³²⁵ Zudem werteten sie die Unterstützung der Richtlinie durch reine Softwareunternehmen wie SAP als Beleg dafür, dass die Richtlinie die verstärkte Vergabe von Patenten mit Softwarebezug eher fördern als beschränken würde.³²⁶

Inwieweit die Richtlinie über die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen allein die Beurteilung entsprechender Erfindungen in der EU oder sogar im ganzen EPÜ-Gebiet hätte angleichen können, ist fraglich. Der Spielraum, den Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung von Richtlinien in nationales Recht nutzen können, ermöglicht, dass die Übertragung in das nationale Recht nicht vollständig erfolgen muss und inhaltliche Anpassungen möglich sind.³²⁷ Hinzu kommt, dass das EPA als Organ einer internationalen Organisation nicht an die Vorgaben einer EU-Richtlinie gebunden gewesen wäre.³²⁸ Die harmonisierende Wirkung wäre daher ohnehin erst durch eine Übertragung der Regelungen in das EPÜ eingetreten.

Die Verabschiedung der Richtlinie hätte den Vertragsstaaten jedoch zumindest die Gelegenheit gegeben, einen Konsens zu computerimplementierten Erfindungen zu finden. Über die Urteile der nationalen Gerichte hätte man so eine möglichst einheitliche Rechtsprechung entwickeln können, um sich so kontroversen Entscheidungen des EPA entgegenstellen zu können. Das

³²⁵ Vgl. Herrmann, Patentstreit: Sieg oder ‚Schuss ins Knie‘?, Computerwoche, 13.07.2005; <https://www.computerwoche.de/a/patentstreit-sieg-oder-und-039-schuss-ins-knie-und-039,558401> (zuletzt aufgerufen am 22.12.2023).

³²⁶ Krempf, Richtlinie tot, Patente lebendig, Heise, 25.07.2005; <https://www.heise.de/news/Richtlinie-tot-Patente-lebendig-290016.html> (zuletzt abgerufen am 22.12.2023).

³²⁷ Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.): EUV/AEUV, 80. Auflage, 2023, C.H. Beck Verlag, München, Art. 288 AEUV, Rn. 104.

³²⁸ Vgl. Nettesheim, in: EUV/AEUV, 2023, Art. 288 AEUV, Rn. 109.

Scheitern der Richtlinie verdeutlicht, dass schon die EU keinen gemeinsamen Standpunkt zur Patentierbarkeit von „Softwarepatenten“ finden konnte. Bereits im EU-Parlament kam es zu hitzigen Diskussionen zwischen den verschiedenen Fraktionen. Das Parlament als direkte Vertretung der EU-Bürger war bei der Frage, ob und wie computerimplementierte Erfindungen über Patente geschützt werden sollten, gespalten. Der Kommission und dem Ministerrat wurden vorgeworfen, aus wirtschaftlichen Beweggründen als Interessensvertretungen der großen Technologieunternehmen zu fungieren. Es wurde deutlich, dass der Patentschutz im Softwaresektor nicht nur die Mitgliedsstaaten und EU-Organe spaltet. Auch innerstaatlich gab es Diskussionen, ohne dass eine Einigung in Sichtweite war.

Da es an einer einheitlichen Haltung der Staaten zu „Softwarepatenten“ fehlte, waren sie von vorneherein nicht in der Lage, Einwände gegen die Praxis des EPA überzeugend vorzutragen. Inwieweit die Erteilungspraxis des EPA bei computerimplementierten Erfindungen tatsächlich zu weitgehend ist, ließe sich besser beurteilen, wenn diesbezüglich Konsens zwischen den Vertragsstaaten herrschen würde. Nur so kann bewertet werden, ob das EPA seiner Rolle als gemeinsames Organ der Vertragsstaaten entsprechend handelt und die Patenterteilung in ihrem Interesse wahrnimmt.

II. Vorlage der EPA-Präsidentin nach Art. 112 Abs. 1 lit. b EPÜ 2008 entschied die damalige EPA-Präsidentin Brimelow, von ihrem Recht aus Art. 112 Abs. 1 lit. b EPÜ Gebrauch zu machen und die Große Beschwerdekammer zur Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen zu befragen. Die Große Beschwerdekammer entscheidet über abstrakte Rechtsfragen und soll eine einheitliche Auslegung des EPÜ gewährleisten. Sie ist von den Beschwerdekammern als Organ unabhängig und stellt nicht die nächsthöhere Überprüfungsinstanz dar.³²⁹ Eine Frage können EPA-Präsidenten der Großen Beschwerdekammer nur dann vorlegen, wenn sich zwei Beschwerdekammern mit der jeweiligen Frage befasst haben und diesbezüglich abweichende Entscheidungen gefällt haben.³³⁰

³²⁹ Beckedorf, in: Benkard – EPÜ, 4. Auflage, 2023, Art. 22, Rn. 2-3a.

³³⁰ Art. 112 Abs. 1 lit. b EPÜ.

Insgesamt wurden der Beschwerdekammer am 23. Oktober 2008 vier Fragen zu computerimplementierten Erfindungen vorgelegt.³³¹ Als Beweggrund für die Anfragen nannte Brimelow nicht nur das Bedürfnis nach einer Angleichung der Rechtsprechung, sondern thematisierte auch die Bedenken der nationalen Gerichte und der Öffentlichkeit. Diese hätten einige Entscheidungen der Beschwerdekammer hinterfragt, in denen die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen bejaht wurde. Man frage sich, ob das Patentierungsverbot in einigen Entscheidungen der Beschwerdekammern zu eng ausgelegt worden sei.³³²

Die Gerichte der Vertragsstaaten standen seit Jahren vor der Herausforderung, die eigenen Ansichten zur Auslegung des Art. 52 EPÜ mit den Erwägungen des EPA zu vereinbaren. Zwei Jahre vor der Vorlage hatte ein Richter des britischen Court of Appeal die Rechtsprechung der technischen Beschwerdekammer in Bezug auf Patente für computerimplementierte Erfindungen kritisch hinterfragt und die Vorlage von mehreren Fragen an die Große Beschwerdekammer nach Art. 112 Abs. 1 lit. a EPÜ angeregt.³³³

Gemäß Art. 112 Abs. 1 lit. a EPÜ können Beteiligte eines bei der Beschwerdekammer anhängigen Verfahrens eine Einbindung der Großen Beschwerdekammer beantragen. Die Beschwerdekammer des anhängigen Verfahrens entscheidet, ob dem Antrag stattgegeben wird. Die Beschwerdekammer selbst kann außerdem eine Einbindung der Großen Beschwerdekammer von Amts wegen erwirken.

Kurze Zeit später beantragte eine Beschwerdeführerin im Rahmen eines Verfahrens vor der technischen Beschwerdekammer eine Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer und nahm dabei Bezug auf Fragen, die bereits von dem britischen Gericht aufgeworfen wurden. Der Antrag wurde jedoch aufgrund der Unzulässigkeit der Fragen abgelehnt. Im Zuge der An-

³³¹ Große Beschwerdekammer, Vorlage der Präsidentin des Europäischen Patentamts, in: ABl. EPA, 2009, S. 142 ff.

³³² Große Beschwerdekammer, Vorlage der Präsidentin des Europäischen Patentamts, in: ABl. EPA, 2009, 142 (S. 144).

³³³ Court of Appeal, *Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd* [2006] EWCA Civ 1371; Pila, 2011, S. 209 ff.

tragsprüfung betonte die technische Beschwerdekammer, dass ihre Rechtsprechung stringent sei.³³⁴ Der Grund für die Verschiedenheit der Rechtsauffassungen wurde auf Seiten des britischen Gerichtes gesucht: dessen Auslegung sei nicht mit dem EPÜ vereinbar. Die Beschwerdekammer war der Meinung, dass die Unklarheiten bei der Auslegung von Art. 52 EPÜ nicht auf eigene Fehler, sondern auf die mangelhafte Interpretation durch den nationalen Spruchkörper zurückzuführen seien.³³⁵

Diese Argumentation trug nicht zu einer Annäherung zwischen EPA und nationalen Gerichten bei, sodass Brimelow sich zu Beginn ihrer Amtszeit dazu entschloss, von ihrem eigenen Vorlagerecht Gebrauch zu machen. In den ersten beiden Fragen sollte geklärt werden, wann ein Computerprogramm als solches eine patentierbare Erfindung i.S.d. Art. 52 EPÜ ist.

Brimelow fragte zunächst, ob ein Computerprogramm nur dann von der Patentierung ausgeschlossen ist, wenn es ausdrücklich als solches beansprucht wird. Sie bezog sich dabei auf die IBM Entscheidung von 1998.³³⁶ Dort hatte die Beschwerdekammer vertreten, dass es für die Abgrenzung zwischen einer patentierbaren computerimplementierten Erfindung und einem nicht patentierbaren Computerprogramm nicht auf die Art und Weise der Beanspruchung ankommt. Ausschlaggebend war dagegen, ob das Programm einen technischen Charakter aufweist. In einer Entscheidung aus dem Jahr 2006,³³⁷ in der es um einen Patentantrag von Microsoft ging, wurde jedoch im Rahmen der Abgrenzung explizit auf die Art und Weise der Beanspruchung abgestellt.³³⁸

Die zweite Frage thematisierte das Zusammenspiel von Software und Hardware. Konkret ging es darum, ob ein Computerprogramm auch dann nach Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen ist, wenn es im Zusammenhang mit der Verwendung eines Computers oder

³³⁴ Technische Beschwerdekammer, T154/04– 3.5.01, 15.11.2006, in: ABl. EPA, 2008, 46 (S. 52 ff.).

³³⁵ Technische Beschwerdekammer, T154/04– 3.5.01, 2006, in: ABl. EPA, 2008, 46 (S.70 ff.).

³³⁶ Technische Beschwerdekammer, T 1173/97, 1998, in: ABl. EPA, 1999, S. 609 ff.

³³⁷ Technische Beschwerdekammer, T 0424/03, 23.02.2006, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2006, S. 854 ff.

³³⁸ Große Beschwerdekammer, Vorlage der Präsidentin des Europäischen Patentamts, in: ABl. EPA, 2009, 142 (S. 146 ff.).

eines computerlesbaren Datenträgers steht. Sofern der Ausschluss in diesen Fällen nicht greife, wollte Brimelow wissen, ob die weitere technische Wirkung für die Patentierbarkeit entscheidend sei. Die Präsidentin wollte also erfahren, ob dem EPA schon ein Zusammenspiel zwischen Software und Hardware zur Patentierbarkeit genügt, oder ob auch darüberhinausgehende Kriterien erfüllt sein müssen. Brimelow berief sich auf die IBM Entscheidung³³⁹, in der auf eine weitere technische Wirkung abgestellt wurde. In der Rechtssache Hitachi³⁴⁰ war hingegen ein technisches Mittel in Form eines physischen Gegenstandes für die Bejahung eines technischen Charakters und einer Abgrenzung zu Computerprogrammen als solchen ausreichend gewesen.³⁴¹

Die Fragen drei und vier bezogen sich auf das Kriterium des technischen Charakters einer Erfindung. Es ging dabei darum, welche Voraussetzungen ein Merkmal erfüllen muss, um zum technischen Charakter beizutragen. Bezug genommen wurde in diesem Zusammenhang auf Entscheidungen der Beschwerdekammer von 1989³⁴² und 1995³⁴³ in denen gefordert wurde, dass ein Computerprogramm eine technische Wirkung auf eine physische Einheit in der realen Welt haben muss, damit ein technischer Charakter bejaht werden kann. Diese standen nach Auffassung Brimelows im Widerspruch zu anderen Entscheidungen³⁴⁴, in denen ein technischer Charakter schon bejaht wurde, wenn sich eine technische Wirkung im Computerprogramm selbst nachweisen ließ. Ein Bezug zur Hardware wurde in diesen Entscheidungen nicht vorausgesetzt. In einigen Entscheidungen der Beschwerdekammer³⁴⁵ wurde dementsprechend angenommen, dass das Programmieren selbst schon technische Überlegungen beinhalten könnte. In

³³⁹ Technische Beschwerdekammer, T 1173/97, 1998, in: ABl. EPA, 1999, S. 609 ff.

³⁴⁰ Technische Beschwerdekammer, T 0258/03, 2004, in: ABl. EPA, S. 575 ff.

³⁴¹ Große Beschwerdekammer, Vorlage der Präsidentin des Europäischen Patentamts, in: ABl. EPA, 2009, 142 (S. 149 ff.).

³⁴² Technische Beschwerdekammer, T 0163/85, 14.03.1989, in: ABl. EPA, 1990, S. 379 ff.

³⁴³ Technische Beschwerdekammer, T 0190/94, 26.10.1995; ECLI:EP:BA:1995:T019094.19951026.

³⁴⁴ Technische Beschwerdekammer, T 0424/03, 2006, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2006, S. 854 ff.; Technische Beschwerdekammer, T 0125/01, 11.12.2002; ECLI:EP:BA:2002:T012501.20021211.

³⁴⁵ Technische Beschwerdekammer, T 1177/97, 09.07.2002, in: BeckRS 2002 30684643; Technische Beschwerdekammer, T 0172/03, 27.11.2003, in: BeckRS 2003 30533185.

anderen Fällen³⁴⁶ wurde die Softwareprogrammierung als geistige Tätigkeit ohne technische Wirkung eingestuft.³⁴⁷

Die Große Beschwerdekammer lehnte eine Beantwortung der Fragen mit der Begründung ab, dass diese zu abstrakt seien. Im Rahmen von Art. 112 Abs. 2 lit. b EPÜ könne man sich nur auf konkrete Widersprüche zwischen zwei Entscheidungen der Beschwerdekammern beziehen. Zudem ergebe sich nicht zwangsläufig aus zwei widersprüchlichen Entscheidungen ein Vorlagerecht des EPA-Präsidenten. Soweit Widersprüche auf eine Weiterentwicklung des Rechts zurückzuführen seien, sei keine Notwendigkeit der Stellungnahme i.S.v. Art. 112 Abs. 1 lit. b EPÜ gegeben. Wenn Gerichte sich im Laufe der Zeit immer wieder mit einer Thematik beschäftigen, sei das Abweichen von einer früheren Praxis nicht ungewöhnlich. Es käme vor, dass eine früher noch als richtig betrachtete Argumentation sich später als inkorrekt erweise und verworfen werden müsse.³⁴⁸

Die Reaktion der Großen Beschwerdekammer auf das Begehren von Brimelow kann als Machtdemonstration seitens der Beschwerdekammern gewertet werden. Diese Argumentation legt nahe, dass Erfinder in Bereichen, die von rapidem technischem Fortschritt geprägt sind, mit einer widersprüchlichen Entscheidungspraxis des EPA schlicht rechnen müssen. Diese Begründung ermöglicht es den Kammern, dass sie auch zu kontroversen Entscheidungen in diesem Bereich kaum Rechenschaft ablegen müssen. Art. 23 EPÜ besagt, dass die Mitglieder der Kammern bei ihren Entscheidungen nicht an Weisungen gebunden sind. Daraus folgt, dass die Große Beschwerdekammer über Vorlagen des Präsidenten nach eigenem Ermessen entscheiden kann. Präsidenten des EPA haben keine Möglichkeit gegen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer vorzugehen. Diese Positionierung der Großen Beschwerdekammer lässt sich als Beschränkung der Befugnisse des EPA-Präsidenten zu Gunsten der Beschwerdekammern werten.³⁴⁹

³⁴⁶ Technische Beschwerdekammer, T 0833/91, 16.04.1993; Technische Beschwerdekammer, T 0204/93, 29.10.1993, ECLI:EP:BA:1993:T020493.19931029; Technische Beschwerdekammer, T 0769/92, 31.05.1995, in: ABl. EPA, 1995, S. 525 ff.

³⁴⁷ Große Beschwerdekammer, Vorlage der Präsidentin des Europäischen Patentamts, in: ABl. EPA, 2009, S. 142 (S. 153 ff.).

³⁴⁸ Große Beschwerdekammer, G0003/08, 2010, in: ABl. EPA, S. 10 (Rn. 7.3).

³⁴⁹ Pila, 2011, S. 212 ff. und 221 ff.

Die Ablehnung der Vorlagefragen nach Art. 112 Abs. 1 lit. a und b EPÜ durch die Beschwerdekammern macht deutlich, dass man die Spruchkörper des EPA nur begrenzt zur Verantwortung ziehen kann. Die Kammern können derartige Verfahren grundsätzlich blockieren. Für Pila zeigt das Verhalten der Kammern, dass die Beschwerdekammern der EPO die Exekutivgewalt des EPA-Präsidenten und die Legislativgewalt der Vertragsstaaten an sich nehmen können.³⁵⁰ Pila zweifelt in diesem Zusammenhang auch die Rolle der Beschwerdekammern als unabhängige Spruchkörper an, was weitere Fragen zum Umfang der Gewaltenteilung innerhalb der EPO aufwirft.³⁵¹

Die Reaktionen der Kammern des EPA verdeutlichen auch das Spannungsverhältnis zwischen den EPÜ-Spruchkörpern und den nationalen Gerichten der Vertragsstaaten. Wenn es zu Klagen vor nationalen Gerichten kommt, nehmen diese auch die Auslegung des Rechts vor. In ihre Entscheidungen beziehen die nationalen Gerichte regelmäßig die Erwägungen des EPA mit ein, um die Rechtsangleichung zu fördern oder diese zumindest nicht zu behindern.³⁵² Auf diese Weise sollen die Gerichte Urteile, die sie auf Grundlage des EPÜ bzw. dessen Umsetzung in nationales Recht fällen, möglichst einheitlich entscheiden.³⁵³ Eine widersprüchliche oder nicht nachvollziehbare Entscheidungspraxis des EPA stellt eine Herausforderung für nationale Gerichte dar. Es ist daher naheliegend, dass eine Rechenschaftspflicht der Beschwerdekammern auch im Interesse nationaler Gerichte wünschenswert wäre. Die Reaktion der Großen Beschwerdekammer macht jedoch deutlich, dass sich die Kammern nicht ernstlich dazu verpflichtet fühlen, einheitliche Entscheidungen zu treffen oder mit den Gerichten der Vertragsstaaten in Dialog zu treten. Vielmehr scheinen sie die Ansicht zu vertreten, dass die aufgetretenen Widersprüche das unvermeidbare Nebenprodukt der Rechtsentwicklung seien und man bloß in zulässiger Weise frühere Rechtsanschauung revidiert habe.

³⁵⁰ Pila, 2011, S. 220.

³⁵¹ Pila, 2011, S. 220; weitere Ausführungen ab S. 104 ff.

³⁵² Ensthaler, 2009, S. 179.

³⁵³ Court of Appeal, *Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd* [2006], Rs: EWCA Civ 1371 N° 6 iv.

III. Zwischenergebnis

Es wird deutlich, dass bisherige Bestreben für mehr Rechtssicherheit im Bereich der „Softwarepatente“ auch von dem Wunsch begleitet waren, die Praxis des EPA besser einordnen und bewerten zu können. Zudem zeigt sich, dass die Vertragsstaaten und ihre Gerichte eine verbindlichere Entscheidungspraxis des EPA befürworten würden.

Die Entscheidungspraxis des EPA basiert derzeit vor allem auf der Auslegung von EPÜ-Normen und den Prüfungsrichtlinien. Auch wenn sich die Entscheidungspraxis des EPA in Bezug auf computerimplementierte Erfindungen stabilisiert hat, kann das Patentamt seine derzeitigen Positionen aufgrund der Auslegungsspielräume der Negativdefinition jederzeit wieder verwerfen.

Der Auslegungsspielraum, den Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ gewährt, wird als notwendig gesehen, um auf die rasanten technischen Entwicklungen im Softwaresektor entsprechend reagieren zu können. Dies hat jedoch auch zur Folge, dass das EPA seine Bewertungsmaßstäbe flexibel anpassen kann. Patenterteilungen für Erfindungen mit Softwarebezug können in seltensten Fällen inhaltlich falsch sein, da das EPA einen großen Entscheidungsspielraum hat, dessen Grenzen dafür überschritten werden müssten. Widersprüchliche Entscheidungen sind nicht per se unzulässig. Die Beschwerdekammern bewerten die mangelnde Einheitlichkeit ihrer Entscheidungen als nicht verbesserungsbedürftig. Die daraus resultierenden Probleme der nationalen Gerichte adressieren sie schlicht nicht.

Innerhalb der EPO gibt es zudem nur begrenzte Möglichkeiten, um Entscheidungen des EPA oder der Beschwerdekammern rechtlich überprüfen zu lassen. Die Möglichkeiten, die Große Beschwerdekammer einzubinden, erschöpfen sich im Wesentlichen in den Verfahren aus Art. 112 und 112a EPÜ.

Das EPA ging in der Vergangenheit nur begrenzt auf die Kritik an seinen Entscheidungen ein. Nachdem ein Vertreter der Open Source Gruppierung als Folge des gescheiterten Richtlinienvorschlages forderte, man müsse die EPA-Praxis der Vergabe von „Softwarepatenten“ stoppen, entgegnete das

Patentamt lediglich, dass man die bisherige Vergabe von Patenten beibehalten würde.³⁵⁴ Deshalb ist fraglich, ob ein verstärkter Dialog zwischen dem EPA und den Vertragsstaaten eine Rechtsangleichung vorangetrieben hätte. Da sich die Staaten aber auch im Rahmen des Richtlinienentwurfs nicht auf einen gemeinsamen Standpunkt einigen konnten, existiert kein eindeutiger Maßstab, an dem man die Praxis des EPA messen könnte.

Die Folgen der komplizierten und nicht eindeutigen Rechtslage treffen vor allem Patentinhaber und Unternehmen, die im Softwaresektor tätig sind.

E. Reformbedarf

Die Notwendigkeit einer Patentreform wird am Beispiel computerimplementierter Erfindungen besonders deutlich.

Zum einen ist man mit der allgemeinen Rechtsunsicherheit der bestehenden Patentoptionen konfrontiert.³⁵⁵ Im europäischen Patentsystem ist das Patentrecht nicht harmonisiert, was zur Folge hat, dass die Anmeldung und Durchsetzung von Patenten in verschiedenen Mitgliedsstaaten kostenintensiv, komplex und unterschiedlich erfolversprechend sein kann. Die Erteilungskriterien von nationalen Patentämtern und dem EPA sind verschieden. Nur weil das EPA eine Erfindung für patentierbar hält und ein europäisches Patent erteilt, muss ein deutsches Patentamt diese Auffassung nicht teilen. Auch die Entscheidungen der nationalen Gerichte und des EPA können sich widersprechen.

Hinzu kommen die speziellen Hürden, welche die Patentierung von computerimplementierten Erfindungen mit sich bringt. Das EPA und die nationalen Gerichte müssen bei der Prüfung von computerimplementierten Erfindungen eine Auslegung des Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 vornehmen. Vor allem die Beschränkung der Negativdefinition auf Computerprogramme als solche lässt Raum für verschiedene Interpretationen und erschwert die Rechtsangleichung zusätzlich.

Patenterteilungsmaßstäbe, die viel Auslegungsspielraum lassen, stellen ein Risiko für die Patentqualität dar, insbesondere deshalb, weil nationale Gerichte dazu tendieren, derartige Maßstäbe strenger zu beurteilen als das

³⁵⁴ Krempf, 2005.

³⁵⁵ Siehe Ausführungen auf S. 9 ff.

EPA.³⁵⁶ Das Erreichen einer insgesamt hohen Patentqualität ist im Bereich der computerimplementierten Erfindungen daher besonders herausfordernd. Der stetige technische Fortschritt, die wirtschaftliche Bedeutung und der grenzüberschreitende Charakter von computerimplementierten Erfindungen erschweren die Entscheidung über die Patentierbarkeit zusätzlich. Die Patentqualität steht und fällt mit der Durchsetzbarkeit der Schutzrechte vor Gericht. Schon die bloße Infragestellung der Qualität eines Patentes kann starke Beeinträchtigungen für den Patentinhaber bedeuten. Dritte sind eher versucht ein Patent zu verletzen, wenn sie der Meinung sind, dass sie dessen Wirksamkeit im Zweifel erfolgreich mit einer Nichtigkeitsklage angreifen könnten.³⁵⁷

Das EPA tendiert derzeit zu einer verstärkten Erteilung von Patenten für computerimplementierte Erfindungen und legt das Patentierungsverbot enger aus als noch in den 1990er Jahren. Dieser Trend wird nicht von allen Interessensgruppen befürwortet, denn innerhalb der IT-Branche gibt es bisher keine Einigkeit darüber, ob nun eine restriktive oder extensive Patenterteilungspraxis eher im Interesse der Branche liegt. Unabhängig davon, ob man eine vermehrte Patentvergabe im Softwarebereich befürwortet, kann jedenfalls die starke Rechtsunsicherheit nur als nachteilig für betroffene Unternehmen und ganze Branchen bewertet werden. Die derzeitige Rechtsunsicherheit wirkt sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit von europäischen Unternehmen aus.³⁵⁸

Obwohl sich bei den Entscheidungen des EPA mittlerweile eine gewisse Stringenz erkennen lässt, stellt die Vorbereitung von Patentanträgen im Bereich der computerimplementierten Erfindungen weiterhin eine Herausforderung für Unternehmen dar. Laut dem Chief IP Council von Siemens, Beat Weibel, ist die Vorbereitung von Patentanmeldungen im Softwarebereich selbst für große Technologieunternehmen aufwendig. Daraus ergebe sich

³⁵⁶ Vgl. Ullrich, Patentqualität: Ein rechtliches Systemdilemma?, in: Max Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper N° 15, 2020; <https://ssrn.com/abstract=3586214> (zuletzt abgerufen am 12.12.2023).

³⁵⁷ Ann, Patentqualität – was ist das und warum ist Patentqualität auch für Anmelder wichtig?, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International, 2018, S. 1114 ff.

³⁵⁸ Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 1997, S. 4.

für Siemens die Notwendigkeit, von großen Patentportfolios abzurücken und sich auf besonders wichtige „Qualitätspatente“ zu beschränken.³⁵⁹

Unternehmen sind mit einem besonders hohen Maß an Rechtsunsicherheit konfrontiert, was den Mehrwert von Patenten relativiert. Die Verwaltung großer Patentportfolios kann unter diesen Umständen besonders herausfordernd werden. Insbesondere können vermeidbare Kosten wie Verwaltungs- oder Verfahrensgebühren in die Höhe schnellen. Innovationen werden auf diese Weise nicht gefördert, sondern behindert und im schlimmsten Fall sogar gänzlich blockiert.³⁶⁰ In der Praxis treffen die Folgen der Unsicherheiten im Bereich der „Softwarepatente“ vor allem Technologieunternehmen. Eine von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene Untersuchung zur Patentierung von computerimplementierten Erfindungen aus dem Jahr 2000 zeigte, dass sich die befragten Unternehmen gegenüber der Konkurrenz aus den USA und Japan als schlechter gestellt ansahen.³⁶¹ Im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen fühlten sich vor allem Technologiekonzerne benachteiligt.³⁶² Als Grund gaben diese insbesondere die mangelnde Rechtssicherheit an.³⁶³ Es lässt sich feststellen, dass Unternehmen, die mit Erfindungen mit Softwarebezug zu tun haben, nicht nur mit den allgemeinen Schwachstellen der bestehenden Patentoptionen konfrontiert sind. Sie müssen sich zusätzlich dazu noch mit den spezifischen Herausforderungen der Patentierung von computerimplementierten Erfindungen auseinandersetzen.

Das volle Potenzial von „Softwarepatenten“ wird durch das europäische Patentsystem bisher nicht ausgeschöpft. Der Mangel an Rechtssicherheit, ein territorial beschränkter Schutz sowie der finanzielle und administrative Auf-

³⁵⁹ Weibel, Patent Quality-Patent Trolls-Unified Patent Court (Podcast Interview), Episode 126, 28.01.2022; <https://www.ipfridays.com/interview-with-beat-weibel-chief-ip-counsel-siemens-patent-quality-patent-trolls-unified-patent-court-episode-126-ip-fridays-podcast/> (zuletzt abgerufen am 12.12.2023).

³⁶⁰ Vgl. Neuhäusler/Frietsch/Rothengatter, Patentierung computerimplementierter Erfindungen – Aktuelle Rechtslage und ökonomische Implikationen, in: Fraunhofer ISI Discussion Papers Innovation Systems and Policy Analysis, N° 46, 03.2015, S. 25 f.; https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cci/innovation-systems-policy-analysis/2015/discussionpaper_46_2015.pdf (zuletzt abgerufen am 17.08.2023).

³⁶¹ PbT Consultants, 2000, S. 36 ff.

³⁶² PbT Consultants, 2000, S. 39.

³⁶³ PbT Consultants, 2000, S. 36 ff.

wand, der mit der Anmeldung und Durchsetzung von europäischen Patenten einhergeht, mindern ihren Wert erheblich. Gleichzeitig macht der Umstand, dass zwischen 2017 und 2019 mehr als 61 Millionen Menschen in Europa in Industrien beschäftigt waren, die maßgeblich auf Rechte des geistigen Eigentums angewiesen sind, deutlich, dass derartige Rechte trotz der Schwächen im Patentbereich ein enormes wirtschaftliches Potenzial besitzen. 29,7 % aller Arbeitsplätze in der EU waren in diesen Bereichen angesiedelt. Europäische Unternehmen profitieren ebenfalls erheblich von EU-Schutzrechten: Auf diese angewiesene Unternehmen erwirtschafteten im genannten Zeitraum 47 % des europäischen Bruttoinlandproduktes (6.4 Billionen Euro).³⁶⁴

Die bisherigen Versuche, die Vorgaben für die Patentierung von computerimplementierten Erfindungen zu konkretisieren und das EPA für seine Entscheidungspraxis stärker zur Verantwortung zu ziehen, sind weitgehend gescheitert. Nun soll das einheitliche Patentsystem einen kohärenteren Rechtsrahmen schaffen. Die Patentreform sollte idealerweise auch zu einer Rechtsangleichung im Bereich der computerimplementierten Erfindungen führen. Das einheitliche Patentsystem verfolgt im Vergleich zu den gescheiterten Versuchen der EU und der EPA-Präsidentin einen völlig anderen Ansatz. Die teilnehmenden Mitgliedsstaaten der EU sollen Kompetenzen an das EPA und das neue EPG übertragen, um so eine zentralisierte und dadurch zugleich harmonisierte Rechtsanwendung zu gewährleisten.

In Bezug auf die Vergabe von „Softwarepatenten“ zeigte sich bereits vor der Patentreform, dass das EPA kontroverse Entscheidungen fällt und sich vorbehält, auch zukünftig jederzeit von einer bestehenden Entscheidungspraxis abzuweichen. Zugleich machen der Richtlinienvorschlag und die Vorlage von Rechtsfragen durch EPA-Präsidentin Brimelow deutlich, dass die Vertragsstaaten und Patentinhaber ein Bedürfnis nach mehr Rechtssicherheit haben und sich eine stärkere Kontrolle von Entscheidungen des EPA und der Beschwerdekammern wünschen. Die Entscheidung der Großen

³⁶⁴ Europäisches Patentamt/ European Union Intellectual Property Office, IPR-intensive industries and economic performance in the European Union, 10.2022, S.17 f.; https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPR_intensive_industries_and_economic_in_EU_2022/2022_IPR_Intensive_Industries_FullR_en.pdf (zuletzt abgerufen am 24.03.2024).

Beschwerdekammer zeigt, dass eine Stellungnahme zu allgemeinen Rechtsfragen grundsätzlich verwehrt werden kann. Das wirft die Frage auf, ob das europäische Patentsystem genügend Möglichkeiten bietet, um gegen kontroverse oder widersprüchliche EPA-Entscheidungen vorzugehen. Die Reaktion auf die Vorlage der Rechtsfragen veranlasste Zweifel am Ausmaß der Gewaltenteilung innerhalb der EPO und Diskussionen darüber, ob sich die Kammern tatsächlich als unabhängige Spruchkörper eigenen.³⁶⁵ Durch die starke Einbindung des EPA ist nicht ausgeschlossen, dass sich diese institutionellen Schwächen auch im einheitlichen Patentsystem wiederfinden werden.

Im Zuge der nächsten Kapitel soll daher geklärt werden, welche Rolle das EPA im neuen Patentsystem einnimmt und inwieweit es möglich ist, widersprüchliche oder nicht nachvollziehbare Entscheidungen des EPA in Bezug auf Einheitspatente zu hinterfragen. Die Reaktionen auf die Vergabepraxis im europäischen Patentsystem machen deutlich, dass das EPA bei Entscheidungen zu computerimplementierten Erfindungen stärker überwacht und zur Verantwortung gezogen werden sollte.

Da der Softwaresektor erheblich von der Patentreform profitieren könnte, bietet sich eine Analyse der Auswirkungen der neuen Rolle des EPA auf die Vergabe von „Softwarepatenten“ in besonderem Maße an.

Kapitel 3: Das einheitliche Patentsystem

Dieses Kapitel widmet sich vorrangig einer Untersuchung der wesentlichen Merkmale der Patentreform (A.). Um die Rolle des EPA im einheitlichen Patentsystem diskutieren zu können, müssen zunächst die Besonderheiten des einheitlichen Patentsystems und dessen rechtliche Grundlagen dargelegt werden (I.). Im einheitlichen Patentsystem übernimmt das EPA neue Aufgaben (II., 2.). Der Aufbau des EPA und dessen Funktion als Organ der EPO bleiben dabei jedoch unverändert. Um die Rolle des EPA bewerten zu können, ist daher eine Betrachtung der EPO als Ganzes erforderlich (II., 1.).

³⁶⁵ Pila, 2011, S. 220.

Dabei ist zu klären, inwieweit potenzielle Schwächen der Organisationsstruktur und Patentvergabestrategie das einheitliche Patentsystem betreffen werden (II., 3.).

Neben dem EPA nimmt auch das EPG eine wichtige Rolle im einheitlichen Patentsystem ein. Das EPG könnte die Machstellung des EPA begrenzen. Wie weit gehen die Zuständigkeiten des EPG? Ist absehbar, ob das EPG die Rechtsauffassungen des EPA teilen wird? Werden die institutionellen Strukturen das Gericht zur unkritischen Übernahme von Amtsauffassungen verleiten und damit seine Kontrollfunktion in Frage stellen? Eine Beantwortung dieser Fragen setzt zunächst eine Untersuchung des Aufbaus, der Zuständigkeiten und der Rechtsquellen des EPG sowie eine Darstellung des Verhältnisses zwischen EPG und EuGH voraus (II., 5.).

Abschließend folgt eine Analyse des Verhältnisses zwischen EPA und EPG sowie eine Untersuchung der Aspekte, die die gegenüber dem EPA vertretene Position des EPG beeinflussen könnten (B.).

A. Die Säulen der Patentreform

Die EU hat seit 2012 an einer umfassenden Patentreform gearbeitet. Die Anfänge der Diskussionen über eine europäische Patentreform reichen jedoch bis in die 1970er Jahre zurück.³⁶⁶ Am 1. Juni 2023 trat das einheitliche Patentsystem in Kraft.³⁶⁷

Das Patentsystem setzt sich aus dem Einheitspatent und dem Einheitlichen Patentgericht zusammen. Die Reform soll den Patentschutz vereinheitlichen. Eine nationale Ratifizierung der durch das EPA erteilten Patente ist nicht mehr nötig. Somit entfallen Kosten für nationale Validierungsverfahren. Zudem soll eine einheitliche Rechtsprechung durch das EPG mehr Rechtssicherheit bei der Durchsetzung von Patenten schaffen. Die administrativen Hürden und Kosten, die mit nationalen und europäischen Patenten einhergehen, gelten als Gründe dafür, dass die Zahl der Patentanmel-

³⁶⁶ Bayliss, 2014, S. 435.

³⁶⁷ Europäisches Patentamt, Wann ist das einheitliche Patentsystem gestartet?, 25.05.2023; https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/start_de.html (zuletzt abgerufen am 05.08.2023).

dungen in Europa hinter den Anmeldungen in den USA oder China zurückbleibt.³⁶⁸ Diese Länder haben längst Patentsysteme, in denen Schutzrechte von speziellen Patentgerichten mit ausschließlicher Zuständigkeit durchgesetzt werden können.³⁶⁹ Die Patentreform soll dazu beitragen, dass Europa als Innovationsstandort mit den konkurrierenden Wirtschaftsnationen gleichziehen und die internationale Wirtschaft aktiv mitgestalten kann.³⁷⁰ Das Einheitspatent wird daher als wichtiger Schritt zur Stärkung des europäischen Binnenmarktes gesehen.³⁷¹

Die Patenterteilung richtet sich weiterhin nach dem EPÜ. Da derzeit keine Anpassung dieser Normen geplant ist, wird in naher Zukunft weder mit einer Streichung des Patentierungsverbotes aus Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ noch mit einem Wegfall von Art. 52 Abs. 3 EPÜ zu rechnen sein.

Somit geht es im Hinblick auf computerimplementierte Erfindungen vor allem um die Frage, wie das EPA und das EPG die Voraussetzungen aus Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ in Zukunft auslegen werden und ob das neue institutionelle Gefüge die bisherige Entscheidungspraxis des EPA beeinflussen wird.

I. Das europäische Einheitspatent

1. Rechtsgrundlagen

Das Patentpaket basiert auf den Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012³⁷² und 1260/2012³⁷³ sowie auf dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ). Obwohl die Verordnungen bereits am 20. Januar 2013 in Kraft getreten sind, hing ihre Anwendbarkeit von dem Inkrafttreten des EPGÜs ab.³⁷⁴ Das System ist zum 01. Juni gestartet.³⁷⁵

³⁶⁸ Europäische Kommission, Die Justiz im Dienst des Wachstums: Kommission schließt rechtliche Lücken beim einheitlichen Patentschutz (IP/13/750), 29.07.2013; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_13_750 (zuletzt abgerufen am 10.08.2023).

³⁶⁹ Vgl. Kitchin, Introductory Remarks: A Judicial Perspective, in: Pila und Wadlow (Hrsg.): The Unitary EU Patent System, Hart Publishing, London, 2015, S. 35.

³⁷⁰ Erwägungsgründe 1 und 4 VO 1257/2012.

³⁷¹ Erwägungsgründe 1 und 4 VO 1257/2012.

³⁷² Verordnung über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes vom 17.12.2012.

³⁷³ Verordnung über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen vom 17.12.2012.

³⁷⁴ Art. 18 Abs. 2 VO 1257/2012, Art. 7 Abs. 2 VO 1260/2012.

³⁷⁵ Europäisches Patentamt, Wann ist das einheitliche Patentsystem gestartet?, 25.05.2023.

Die Verordnungen dienen der verstärkten Zusammenarbeit bei der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes. Die teilnehmenden Mitgliedsstaaten haben sich im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit darauf geeinigt, gemeinsam auf eine weitergehende Integration des Patentrechts innerhalb der EU-Strukturen hinzuarbeiten.³⁷⁶ Die Verknüpfung von unionsrechtlichen und völkerrechtlichen Aspekten ergibt sich somit nicht durch einen Beitritt der EU zum EPÜ, sondern über das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit in Verbindung mit dem neunten Teil des EPÜ³⁷⁷, in dem bereits Normen zur Schaffung eines Einheitspatents durch einen Teil der Vertragsstaaten verankert sind.

Die Umsetzung des Einheitspatents wird zudem durch die Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz (DOEPS) und die Gebührenordnung zum einheitlichen Patentschutz (GebOEPS) konkretisiert. Die Beantragung eines Einheitspatents ist nur für Inhaber europäischer Patente möglich, deren Patente ab dem Geltungsbeginn der Verordnungen 1257/2012 und 1260/2012 erteilt wurden.³⁷⁸

Das Einheitspatent wird nur in den Ländern, die das EPGÜ ratifiziert haben, seine Wirkung entfalten. Somit ist die Reichweite des Patents von der Unterstützung der EU-Mitgliedsstaaten abhängig. Gegenwärtig verspricht das EPA eine Schutzwirkung in bis zu 25 Mitgliedsstaaten,³⁷⁹ allerdings haben bisher nur 17 Mitgliedsstaaten das EPGÜ ratifiziert.³⁸⁰ Die Ratifizierung durch weitere Staaten wird jedoch keinen Einfluss auf die territoriale Reichweite bestehender Einheitspatente haben. Bereits erteilte Patente entfalten nur Wirkung in Staaten, die das Übereinkommen bereits im Erteilungszeitpunkt ratifiziert hatten.³⁸¹

³⁷⁶ Erwägungsgrund 27 und Art. 2 lit. a VO 1257/2012.

³⁷⁷ Art. 142 ff. EPÜ.

³⁷⁸ Art. 18 Abs. 6 VO 1257/2012; Europäisches Patentamt, Leitfaden zum Einheitspatent, 04.2022, S. 11, Rn. 22; [https://documents.epo.org/projects/babylon/epo-net.nsf/0/95FD68FCD001D0D7C1258832004EF95E/\\$File/unitary_patent_guide_de.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/epo-net.nsf/0/95FD68FCD001D0D7C1258832004EF95E/$File/unitary_patent_guide_de.pdf) (zuletzt abgerufen am 14.01.2023).

³⁷⁹ Europäisches Patentamt, Einheitspatent, o.D.; <https://www.epo.org/de/applying/european/unitary/unitary-patent> (zuletzt abgerufen am 28.11.2023).

³⁸⁰ Europäisches Patentamt, Einheitspatent, o.D.; <https://www.epo.org/de/applying/european/unitary/unitary-patent> (zuletzt abgerufen am 28.11.2023).

³⁸¹ Art. 18 Abs. 2 VO 1257/2012.

Von der Patentreform erhofft sich die EU, dass die Potenziale des EU-Binnenmarktes im Patentbereich besser ausgeschöpft werden können.³⁸² Tatsächlich kommt eine Studie des EPA von 2017 zu dem Ergebnis, dass der IP-intensive Handel in der EU um 2 % wachsen und dadurch Gewinne von 14,6 Milliarden Euro verzeichnen könnte. Die Summe ausländischer Direktinvestitionen könnte um 15 % ansteigen, was Gewinne in Höhe von 1,8 Milliarden Euro zur Folge hätte.³⁸³ Der Einfluss des einheitlichen Patentsystems auf die europäische Wirtschaft könnte sich mit der Zeit sogar noch steigern, sofern sich weitere Mitgliedsstaaten für die Ratifizierung entscheiden. Je mehr Staaten dem einheitlichen Patentsystem beitreten, desto größer wird der territoriale Schutzbereich eines Einheitspatents.³⁸⁴

2. Der Weg zum Einheitspatent

Um ein Einheitspatent zu erlangen, muss zunächst ein europäisches Patent erteilt worden sein. Aus diesem Grund wird das Einheitspatent auch als „europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ bezeichnet.³⁸⁵

Ein Einheitspatent setzt eine Anmeldung für ein europäisches Patent für alle teilnehmenden Staaten bei dem EPA voraus.³⁸⁶ Nach Erteilung des europäischen Patents muss keine Validierung durch die einzelnen Staaten erfolgen. Stattdessen kann innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung der Erteilung beim EPA ein schriftlicher Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt werden.³⁸⁷ Obwohl die Validierungen entfallen, müssen dem Antrag für einen Übergangszeitraum von mindestens sechs Jahren Übersetzungen des europäischen Patents beigelegt werden. Wenn die Verfahrenssprache Englisch ist, ist eine Übersetzung ins Deutsche oder Französische beizulegen. Soweit die Verfahrenssprache bereits Deutsch oder Französisch ist,

³⁸² European Commission, Commission Staff Working Paper - Impact Assessment, 13.04.2011, S. 13; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011SC0482> (zuletzt abgerufen am 22.07.2023).

³⁸³ Europäisches Patentamt, Patents, trade and foreign direct investment in the European Union, 11.2017, S. 6; [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/\\$File/patents_trade_fdi_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/$File/patents_trade_fdi_en.pdf) (zuletzt abgerufen am 06.01.2024).

³⁸⁴ Vgl. Goddar/Werner, The Lack of Harmonization and consequently Fragmentation in the Patent Field, in: Desauettes-Barbero/de Visscher/Strowel/ Cassiers (Hrsg.): The Unitary Patent Package & Unified Patent Court, Ledizioni, Milan, 2023, S. 201 (202).

³⁸⁵ Vgl. Tilmann, Das EU-Patent und das einheitliche Patentgericht – Meilensteine in der Entwicklung des Europäischen Rechts des geistigen Eigentums, 2014, S. 7 ff.

³⁸⁶ Art. 5 Abs. 2 DOEPS.

³⁸⁷ Art. 9 Abs. 1 lit. g VO 1257/2012.

muss eine Übersetzung ins Englische erfolgen. Das EPA veröffentlicht die Übersetzungen.³⁸⁸ Sofern dem Antrag stattgegeben wird, trägt das EPA die einheitliche Wirkung in das Register für einheitlichen Patentschutz ein und unterrichtet den Antragsteller über diesen Vorgang.³⁸⁹ Die einheitliche Wirkung entfaltet sich erst dann, wenn der Hinweis auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt durch das EPA veröffentlicht wurde.³⁹⁰ Die Beantragung der einheitlichen Wirkung ist optional. Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich nur für ein europäisches Patent zu entscheiden.

Die Kompetenz zur Erteilung von Einheitspatenten wird dem EPA im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit³⁹¹, einem im EU-Recht verankerten Verfahren, übertragen. In Art. 142 ff. des EPÜ ist explizit vorgesehen, dass eine Gruppe von Vertragsstaaten durch ein gesondertes Übereinkommen Regelungen zur Schaffung von Patenten mit einheitlicher Wirkung festlegen kann. In den Erwägungsgründen 5 und 6 der VO 1257/2012 und Art. 1 Abs. 2 wird sich auf eben diesen Teil des EPÜ berufen. Die EU ist kein Mitglied des EPÜ und partizipiert somit nicht direkt im einheitlichen Patentsystem. Da das EPA jedoch Aufgaben der EU ausübt, existiert dennoch eine Beziehung zwischen der EU und der Europäischen Patentorganisation (EPO).

Eine Zusammenarbeit zwischen der EU und internationalen Organisationen ist immer dann möglich, wenn Überschneidungen zwischen deren Zielen bestehen.³⁹² Die EU und die EPO verfolgen beide das Ziel, die Wirtschaft zu fördern. Eine Zusammenarbeit ist demnach zweckdienlich. Die Zusammenarbeit lässt sich als organisationsrechtliches Verhältnis beschreiben. Inwieweit die EU Einfluss auf internationale Organisationen ausüben kann, ohne selbst Mitglied zu sein, lässt sich nicht pauschal beantworten.^{393, 394}

³⁸⁸ Art. 6 VO Nr. 1260/2012, Art. 9 Abs. 1 lit. d und h VO Nr. 1257/2012.

³⁸⁹ Regel 7 Abs. 1 DOEPS.

³⁹⁰ Art. 4 Abs. 1 VO Nr. 1257/2012.

³⁹¹ Art. 20 EUV und Art. 326 ff. AEUV.

³⁹² Lubinsky, Die EU in internationalen Organisationen, in: StudZR Wissenschaft Online, 01.2021, S. 150 (161.); <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/studzrwo/article/view/82227/76443> (zuletzt abgerufen am 10.02.2023).

³⁹³ Lubinsky, 2021, S. 160 ff.

³⁹⁴ Zu den Einflussmöglichkeiten der EU auf das EPA siehe S. 182 ff.

3. Einheitlicher Charakter

Das Wesensmerkmal eines Einheitspatents ist sein einheitlicher Charakter. Dies bedeutet, dass das Patent einheitliche Wirkung und einheitlichen Schutz in allen Mitgliedsstaaten des einheitlichen Patentsystems entfaltet. Aufgrund des einheitlichen Schutzraums ist eine Beschränkung, Übertragung oder Nichtigkeitsklärung folglich auch nur mit einheitlicher Wirkung in allen an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden Staaten möglich.³⁹⁵ Aufbauend auf den bereits durch das EPÜ eingeführten einheitlichen Erteilungsvoraussetzungen, dem einheitlichen Schutzzumfang und den einheitlichen Nichtigkeitsgründen gleicht das Einheitspatent nun auch die Schutzansprüche inhaltlich und territorial an. Beispielsweise sorgt das EPGÜ dafür, dass Auskunfts-, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche im Geltungsbereich nur unter identischen Voraussetzungen entstehen und beschränkt werden können.³⁹⁶ Dies soll vor allem Rechtssicherheit garantieren und die territoriale Reichweite vergrößern, wodurch der Marktwert des Patents gesteigert werden kann.³⁹⁷

Auch der ehemalige EPA-Präsident Battistelli hat sich klar für das einheitliche Patentsystem ausgesprochen und eingeräumt, dass das europäische Patent Schwächen aufweist. Diese Schwächen brachte das EPA jedoch nicht mit seiner eigenen Leistung in Verbindung, sondern verwies auf Nachteile das europäische Patentsystem als solches. Das Patentamt erklärte, dass die Qualität europäischer Patente nicht zu beanstanden sei und eine unerwünschte Fragmentierung des Patentschutzes sowie die Rechtsunsicherheit eher auf den begrenzten territorialen Schutz des europäischen Patents zurückzuführen seien.³⁹⁸

³⁹⁵ Art. 3 Abs. 2 VO 1257/2012.

³⁹⁶ Tilmann, Das EU-Patent und das einheitliche Patentgericht – Meilensteine in der Entwicklung des Europäischen Rechts des geistigen Eigentums, 2014, S. 5 f.

³⁹⁷ Vgl. Xenos, The European Unified Patent Court: Assessment and Implications of the Federalisation of the Patent System in Europe, in: SCRIPTed, Volume 10, Issue 2, 2013, S. 246 (255), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2324123 (zuletzt abgerufen am 01.08.2023).

³⁹⁸ Vgl. Benoît Battistelli, Das einheitliche Patent und die Rolle des EPA, 22.5.2013, S. 17 ff; <https://new.epo.org/en/legal/official-journal/2013/etc/se/p16.html> (zuletzt abgerufen am 06.08.2023).

Einzigartig ist, dass sich die Patenterteilung weiterhin nach den Vorgaben aus dem EPÜ richtet, dessen Inhalt von der Reform nicht berührt wird. Lediglich die einheitliche Wirkung wird durch EU-Recht geregelt. Da das europäische Patent als Basis des Einheitspatents nicht in das EU-Recht eingebettet wird,³⁹⁹ unterscheidet sich das einheitliche Patentsystem weiterhin von anderen vollständig harmonisierten europäischen Rechten des geistigen Eigentums.⁴⁰⁰

Das Patentsystem wird als kostengünstig und unkompliziert beschrieben und auf den sich daraus ergebenden umfassenden und einheitlichen territorialen Schutz hingewiesen.⁴⁰¹ Allerdings ist die Patentreform nicht unumstritten. Immer wieder werden Bedenken dahingehend geäußert, dass das Patentsystem bisher nur theoretisch ausgearbeitet wurde und die Entwicklungen in der Praxis noch völlig offen sind. Tatsächlich ist das einheitliche Patentsystem seinem Wesen nach so einzigartig, dass es schwerfällt, genaue Prognosen über dessen Erfolg oder Misserfolg zu stellen. Die ausführenden Institutionen, das EPA und das EPG, werden das Patentsystem in der Praxis erheblich prägen.

II. Institutionen

1. Die EPO

Die Europäische Patentorganisation wurde 1977 auf der Grundlage des EPÜ gegründet. Da die EPO durch einen völkerrechtlichen Vertrag errichtet worden ist, handelt es sich um eine internationale Organisation im Sinne des Völkerrechts.⁴⁰² Die EPO ist für die Erteilung von europäischen Patenten und Einheitspatenten zuständig und hat als Trägerin von Rechten und Pflichten Rechtspersönlichkeit.⁴⁰³ Ziel der Organisation ist es, die Zusammenarbeit der europäischen Staaten auf dem Gebiet des Erfindungsschutzes zu stärken.⁴⁰⁴ Das EPÜ gibt den Aufbau, die Aufgaben und Vorgaben,

³⁹⁹ EuGH, Spanien/ Parlament und Rat, Rs. C-146/13, 05.05.2015, ECLI:EU:C:2015:298, Rn. 30.

⁴⁰⁰ Jaeger, Shielding the Unitary Patent from the ECJ: A Rash and Futile Exercise, in: *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 44, 2013, S. 389 (390).

⁴⁰¹ Europäisches Patentamt, Leitfaden zum Einheitspatent, 2022, S. 12, Rn. 31.

⁴⁰² Ensthaler, 2009, S. 181.

⁴⁰³ Art. 5 Abs. 1 EPÜ.

⁴⁰⁴ Präambel des EPÜ.

denen die EPO unterliegt, vor. Im Hinblick auf ihre Verwaltung und die Finanzen ist die Organisation selbstständig.⁴⁰⁵

a. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat ist eines der beiden Organe der EPO und als solches für die Überwachung des EPA zuständig.⁴⁰⁶ Der Verwaltungsrat trifft viele finanzielle Entscheidungen, die das Patentamt betreffen. Zudem hat er eine Art legislative Funktion inne: Er ist befugt, Änderungen an Teilen des EPÜ und an rechtlich verbindlichen Dokumenten zu beschließen sowie entsprechende neue Dokumente zu erlassen.⁴⁰⁷ Neben diesen Aufgaben erfüllt der Verwaltungsrat noch viele weitere Funktionen. Unter anderem ist das Organ für die Ernennung des EPA-Präsidenten zuständig.⁴⁰⁸ Zusätzlich ernennt der Verwaltungsrat nach der Anhörung des Präsidenten die Vizepräsidenten und auf Vorschlag des Präsidenten werden auch die Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern vom Rat ernannt.⁴⁰⁹

Der Verwaltungsrat setzt sich aus je einem Vertreter und einem Stellvertreter pro Vertragsstaat zusammen. Jeder Staat hat im Verwaltungsrat eine Stimme.⁴¹⁰

b. EPA

aa. Aufbau und Funktion

Das Europäische Patentamt ist eine supranationale Behörde und ebenfalls ein Organ der EPO.⁴¹¹ Zu den Aufgaben des EPA zählen die Erteilung, die Versagung, die Aufrechterhaltung und der Widerruf von Patenten.⁴¹² Das EPA besteht aus mehreren Abteilungen, die sich mit der Patenterteilung und der Prüfung von Beschwerden oder Einsprüchen befassen (sog. Organe im Verfahren).⁴¹³ Heute zählt das EPA zu einem der weltweit führen-

⁴⁰⁵ Art. 4 EPÜ.

⁴⁰⁶ Art. 4 Abs. 3 EPÜ.

⁴⁰⁷ Art. 33 EPÜ.

⁴⁰⁸ Art. 11 Abs. 1 EPÜ.

⁴⁰⁹ Art. 11 Abs. 2 und 3 EPÜ.

⁴¹⁰ Art. 26 Abs. 1, 34 Abs. 2 EPÜ.

⁴¹¹ Art. 4 Abs. 2 lit. a EPÜ; Ann, Patentrecht, 8. Auflage, C.H. Beck Verlag, München, 2022, S. 672 f.

⁴¹² Art. 4 Abs. 3, Art. 99 ff. EPÜ.

⁴¹³ Art. 15 EPÜ.

den Patentämter und belegt im internationalen Vergleich der Patentanmeldungen für den Zeitraum zwischen 2019 bis 2022 den fünften Platz – hinter dem chinesischen Patentamt, dem USPTO, dem JPO und dem koreanischen Patentamt.⁴¹⁴

Für die Erteilung von Patenten sind die Eingangsstelle, die Rechercheabteilungen und die Prüfungsabteilungen zuständig.⁴¹⁵ Wenn Dritte Einsprüche gegen Entscheidungen aus dem Patenterteilungsverfahren einlegen, fällt dies in die Zuständigkeit einer Einspruchsabteilung.⁴¹⁶ Die Rechtsabteilung trifft Entscheidungen zu Eintragungen und Löschungen im Europäischen Patentregister. Sie entscheidet zudem gemäß Art. 20 EPÜ über Eintragungen und Löschungen in der Liste der zugelassenen Vertreter.⁴¹⁷ Antragsteller zahlen im Rahmen der Patentanmeldung verschiedene Gebühren an das EPA.⁴¹⁸ Wer sein Patent aufrechterhalten möchte, muss zudem Jahresgebühren entrichten.⁴¹⁹

Patenterteilungen haben immer auch eine politische Komponente. Berührungspunkte bestehen insbesondere zur Wirtschafts-, Industrie-, Technologie-, Handels- und Wettbewerbspolitik.⁴²⁰ Den EPO-Organen ist das politische Ausmaß ihrer Entscheidungen nicht zwingend bewusst. Handlungen werden oftmals auf ihren technischen Bezug reduziert, wodurch die politische Dimension in den Hintergrund rückt.⁴²¹

Die Beschwerdekammern sind für Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle sowie der Prüfungs-, Einspruchs- und Rechtsabteilung zuständig.⁴²² Die Große Beschwerdekammer ist vor allem für inhaltliche Stellungnahmen zuständig, die der Präsidenten des EPA oder die im konkreten Verfahren zuständige Beschwerdekammer erwirken können. Die

⁴¹⁴ World Intellectual Property Organization, IP Statistics Data Center (c), 07.2023; <https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/search-result?type=KEY&key=221> (zuletzt aufgerufen am 08.10.2023).

⁴¹⁵ Art. 16 ff. EPÜ.

⁴¹⁶ Art. 19 EPÜ.

⁴¹⁷ Art. 134 EPÜ.

⁴¹⁸ Vgl. Art. 2 GebO.

⁴¹⁹ Landry, Haedicke/Timmann (Hrsg.): Handbuch des Patentrechts, C.H. Beck Verlag, München, 2. Auflage, 2020, § 6, Rn. 255.

⁴²⁰ Artelsmair, Die Internationalisierung des europäischen Patentsystems im Spannungsfeld von Globalisierung, Regionalisierung und nationalen Interessen, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2004, S. 415; zitiert nach: Schneider, 2010, S. 182.

⁴²¹ Schneider, 2010, S. 172.

⁴²² Art. 21 Abs. 1 EPÜ.

Stellungnahmen sollen eine einheitliche Rechtsanwendung gewährleisten. Zudem können der Großen Beschwerdekammer Fragen von grundsätzlicher Bedeutung gestellt werden.⁴²³ Beteiligte an einem Beschwerdeverfahren können außerdem die Überprüfung einer Entscheidung durch die Große Beschwerdekammer beantragen, wenn sie sich auf schwerwiegende Verfahrensmängel berufen. Dies führt allerdings nicht zu einer inhaltlichen Prüfung der Beschwerdekammerentscheidung.⁴²⁴

Die Leitung des EPA obliegt dem Präsidenten, der von mehreren Vizepräsidenten unterstützt und in Abwesenheit von einem dieser Vizepräsidenten vertreten wird.⁴²⁵ Die Aufgaben des EPA-Präsidenten sind umfassend. Der Präsident darf beispielsweise darüber entscheiden, welche Aufgaben das EPA an welchem Standort wahrnimmt. Dies gilt zumindest für Konstellationen, in denen das EPÜ die örtliche Zuständigkeit nicht festlegt. In Betracht kommt dabei die Hauptstelle in München und die Zweigstelle in Den Haag.⁴²⁶ Der Präsident bereitet zudem den Haushaltsplan vor und führt diesen auch aus. Gegenüber dem EPA-Personal ist der Präsident weisungs- und aufsichtsberechtigt. Die Mitarbeiter unterliegen der Disziplinargewalt des Präsidenten. Allerdings muss er auch selbst über seinen Tätigkeitsbereich Rechenschaft gegenüber dem Verwaltungsrat ablegen.⁴²⁷ Die in Art. 10 EPÜ geregelten Aufgaben müssen jedoch nicht zwangsläufig alle vom Präsidenten selbst erfüllt werden, da Aufgaben und Befugnisse durch ihn auch übertragen werden können.⁴²⁸ Von dieser Option wird seit der Reform der EPO 2016 verstärkt Gebrauch gemacht.⁴²⁹

bb. Interne Schwachstellen?

Bereits 2018 kritisierten vier deutsche Patentanwaltskanzleien öffentlich die Prüfungsprozesse von Patentanträgen durch das EPA. Die Qualität der Prüfung leide unter den Effizienzbestrebungen des Patentamts. Die Recherche und Prüfung von Patentanträgen müsse gründlicher durchgeführt werden,

⁴²³ Art. 112 EPÜ.

⁴²⁴ Vgl. Art. 112a EPÜ.

⁴²⁵ Art. 10 Abs. 3 EPÜ.

⁴²⁶ Art. 10 Abs. 2 lit. b EPÜ.

⁴²⁷ Art. 10 Abs. 2 lit. d bis h EPÜ.

⁴²⁸ Art. 10 Abs. 2 lit. i EPÜ.

⁴²⁹ Weitere Ausführungen auf S. 107 ff.

um Rechtssicherheit gewährleisten zu können. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass exklusive Schutzrechte gewährt werden, die in dieser Form eigentlich nicht erteilt werden dürften. Neben Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Patenten könne es dadurch auch zu Wettbewerbsverzerrungen kommen.⁴³⁰

Tatsächlich kommt es immer wieder zu einem großen Antragsaufkommen beim EPA. Zum Zeitpunkt seiner Gründung rechnete man mit ca. 30.000 bis 40.000 Patentanträgen im Jahr.⁴³¹ 2023 wurden ca. 199.000 Anmeldungen eingereicht.⁴³² Somit sind beim EPA 2023 fünf bis sechsmal so viele Anträge eingegangen, wie 1977 noch als Maximalwert prognostiziert wurde. Demgegenüber ist jedoch die Zeit, die das EPA zur Prüfung eines Patentantrages benötigt, allein von 2019 bis 2022 um ca. 10 % gesunken.⁴³³

Die zeitnahe Bearbeitung von Patentanträgen lässt sich nur schwer mit der Gewährleistung hoher Qualitätsstandards vereinbaren.⁴³⁴ Siemens gab an, dass die Widerrufsquote ihrer Patente beim EPA zwischen 2015 und 2021 von 41 % auf 46 % gestiegen sei.⁴³⁵ Nach einem aktuellen Bericht der ipQuants AG scheint die Beobachtung von Siemens kein Einzelfall zu sein: 2022 waren 76 % der Einsprüche erfolgreich; als Folge wurden die betroffenen Patente widerrufen oder geändert. In dem Bericht werden insbesondere die vollständig widerrufenen Schutzrechte mit einer unzureichenden Prüfung des Patentantrages durch das EPA in Verbindung gebracht.⁴³⁶

Nicht nur der Patenterteilungsprozess ist Gegenstand von Kritik. Patentanwälte und Syndikusanwälte gaben gegenüber Juve Patent 2022 an, dass

⁴³⁰ Grünecker/Vossius & Partner/Hoffmann Eitle/ Maiwald, Open Letter: Quality of Examination Proceedings at the EPO, 07.06.2018; https://maiwald.eu/fileadmin//pdf/Pressemitteilungen/Letter_to_EPO_signed.pdf (zuletzt abgerufen am 15.10.2023).

⁴³¹ Van Benthem, Europäisches Patentsystem und Weltpatentsystem, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 1990, S. 684 (685).

⁴³² Europäisches Patentamt, Patent Index 2023-All technical fields, 2024.

⁴³³ Afram/Tarasconi/Vasileiadis, Patent Quality and Examination Efficiency at the EPO – An Objective Analysis by ipQuants AG, 12.2023, in: Qthena Insights report 03/2023, S. 2; <https://ipquants.com/unveiling-the-qthena-insights-report-a-deep-dive-into-the-epos-examination-process/> (zuletzt abgerufen am 20.03.2024).

⁴³⁴ Borrás/Kahin, Patent reform in Europe and the US, in: Science and Public Policy, Volume 36, 10.2009, S. 631 (636 ff.).

⁴³⁵ Magenheimer, Patente ohne Wert?, Stuttgarter Zeitung, 26.05.2023; <https://www.stuttgarterzeitung.de/inhalt.kritik-am-europaeischen-patentamt-patente-ohne-wert.ea1e33fe-74a8-42dd-a623-bd31404c8646.html> (zuletzt abgerufen am 19.08.2023).

⁴³⁶ Afram/Tarasconi/Vasileiadis, 2023, in: Qthena Insights report 03/2023, S. 12 ff.

sowohl bei Erteilungs- als auch Einspruchs- und Beschwerdeentscheidungen des EPA vermehrt formale Aspekte der Prüfung im Vordergrund stünden. Materielle Voraussetzungen wie die erfinderische Tätigkeit würden zunehmend eine untergeordnete Rolle spielen.⁴³⁷ Das EPA betont hingegen auf seiner Internetseite, dass Qualität oberste Priorität für das Patentamt habe.⁴³⁸ Neben einer Qualitätscharta, in der das EPA verschiedene Leitlinien zur Gewährleistung von Qualität präsentiert, werden auch regelmäßig Qualitätsberichte veröffentlicht. In dem Bericht aus dem Jahr 2022 räumt das EPA zwar ein, dass es in bestimmten Bereichen noch Verbesserungspotenziale gibt, insgesamt betrachte man den Qualitätsstandard aber als hoch.⁴³⁹ Konkrete Zielsetzungen werden nicht adressiert. Dabei wären an zeitliche Vorgaben geknüpfte Ziele gerade notwendig, um eine gewisse Verbindlichkeit zu erreichen.

Die Patentanwaltskanzleien sehen den Grund für die Produktivitätsorientierung des EPA darin, dass das Patentamt seine Gewinne steigern wolle.⁴⁴⁰ Tatsächlich finanziert sich das EPA über die Patentgebühren. Anmeldegebühren für europäische Patente fließen direkt an das EPA.⁴⁴¹ Auch an den Jahresgebühren für diese Patente wird das EPA beteiligt.⁴⁴² Die Jahresabschlüsse belegen, dass die Tätigkeit des EPA lukrativ ist. Diesen kann man entnehmen, dass das EPA in den vergangenen Jahren zum Teil sechs- bis siebenstellige Gewinne erzielt hat.⁴⁴³ Überschüssiges Vermögen wurde in einen Investmentfonds überführt (EPO Treasury Investment Fund (EPO-TIF)). Die Verwaltung übernimmt eine externe Kapitalverwaltungsgesellschaft, die auch Investments für das EPA tätigt.⁴⁴⁴ Die Selbstfinanzierung

⁴³⁷ Sandys, António Campinos sichert sich zweite Amtszeit beim EPA inmitten von Mitarbeiterprotesten, JUVE Patent, 01.07.2022; <https://suepo.org/public/ex22044cpd.pdf> (zuletzt aufgerufen am 27.01.2024).

⁴³⁸ Europäisches Patentamt, Qualitätsmanagement, 29.09.2022; https://www.epo.org/about-us/services-and-activities/quality_de.html (zuletzt abgerufen am 19.08.2023).

⁴³⁹ Europäisches Patentamt, Quality report 2022, S. 2; <https://link.epo.org/web/general/annual-review-2022/en-quality-report-2022.pdf> (zuletzt abgerufen am 10.03.2024).

⁴⁴⁰ Grünecker/Vossius & Partner/Hoffmann Eitle/ Maiwald, 2018.

⁴⁴¹ Art. 78 Abs. 2 EPÜ i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 GebO EPÜ.

⁴⁴² Art. 86 EPÜ i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Nr. 4 GebO EPÜ.

⁴⁴³ Vgl. Europäisches Patentamt, Financial Statements 2021, S. 6; https://link.epo.org/web/financial_statements_2021_en.pdf (zuletzt abgerufen am 10.03.2024); Europäisches Patentamt, Financial Statements 2019, S. 13; https://link.epo.org/web/financial_statements_2019_en.pdf (zuletzt abgerufen am 10.03.2024).

⁴⁴⁴ Europäisches Patentamt, Financial Statements 2022, S. 42; https://link.epo.org/web/financial_statements_2022_en.pdf (zuletzt abgerufen am 10.03.2024).

ist wichtig, um zu verhindern, dass sich das EPA in eine Abhängigkeit zu anderen Institutionen oder Staaten begibt. Der Umstand, dass das EPA über die Kostendeckung hinaus Gewinne erzielen kann, kann jedoch Fehl-anreize setzen, die die Qualität von Patenten beeinträchtigen.

Zu beachten ist jedoch, dass das EPA Gewinne nicht nur eigennützig erwirtschaftet. Die Vertragsstaaten profitieren von den Gewinnen und sind zum Teil sogar auf die Unterstützung des EPA angewiesen. Die Unterstützung der nationalen Patentämter ist bereits seit seiner Gründung ein wesentliches Anliegen des EPA. Teilweise ermöglichte das EPA erst, dass einige Vertragsstaaten ein nationales Patentsystem mit arbeitsfähigen Patentämtern etablieren konnten.⁴⁴⁵ Das EPA unterstützt die nationalen Patentämter auf verschiedenste Arten. Im „Strategic Plan 2023“ zählt das EPA zahlreiche Vorhaben auf, die auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit den nationalen Patentämtern abzielen: Beispielsweise unterstützt das EPA-Mitarbeiter von nationalen Patentämtern, deren Muttersprache keine Amtssprache nach Art. 14 Abs. 1 EPÜ ist, durch Sprachkurse.⁴⁴⁶

Das EPA möchte die Zusammenarbeit mit nationalen Patentämtern zudem durch die Nutzung von einheitlichen Softwareanwendungen fördern.⁴⁴⁷ Über gemeinsame IT-Systeme könnten Patenterteilungsverfahren sowie die Erhebung und Verwaltung der Jahresgebühren vereinfacht werden. Die nationalen Patentämter sollen die Anwendungen jedoch eigenständig verwalten, um ihre Unabhängigkeit zu wahren.⁴⁴⁸ Über solche gemeinsamen Projekte möchte das EPA diese und viele weitere Ziele in Zusammenarbeit mit den nationalen Patentämtern realisieren. Die Finanzierung übernimmt das EPA dabei weitgehend allein. Als Richtwert ist vorgesehen, dass das EPA 80 % der Kosten übernimmt, die verbleibenden 20 % können die ver-tragsstaatlichen Patentämter auch in Form von Waren oder Dienstleistungen erbringen.⁴⁴⁹ In den nächsten Jahren rechnet das EPA mit hohen Aus-

⁴⁴⁵ Schneider, 2010, S. 165.

⁴⁴⁶ Europäisches Patentamt, Strategic Plan 2023, 06.2019, S. 27; https://link.epo.org/web/EPO_Strategic_Plan_2023_en.pdf (zuletzt abgerufen am 16.02.2024).

⁴⁴⁷ Europäisches Patentamt, Strategic Plan 2023, 2019, S. 48; Europäisches Patentamt, Strategic Plan 2028, 2024, S. 51 f.; <https://link.epo.org/web/about-us/office/en-epo-strategic-plan-2028.pdf> (zuletzt abgerufen am 22.03.2024).

⁴⁴⁸ Europäisches Patentamt, Strategic Plan 2023, 2019, S. 48.

⁴⁴⁹ Europäisches Patentamt, Strategic Plan 2023, 2019, S. 125 ff.

gaben. Beispielsweise werden sich die Rentenzahlungen bis 2038 verdreifachen.⁴⁵⁰ Damit das EPA seinen Verpflichtungen auch zukünftig noch nachkommen kann, strebt das Patentamt schon jetzt ein finanziell nachhaltiges Wirtschaften an und möchte im Rahmen dessen finanzielle Reserven schaffen.⁴⁵¹ Obwohl sich das Gewinnstreben negativ auf die Patentqualität auswirken kann, können aus den dargelegten Gründen weder das EPA noch die Vertragsstaaten ohne weiteres auf das Erwirtschaften von Überschüssen und den damit verbundenen Aufbau von Finanzreserven verzichten.

Auch die Mitarbeiter des EPA äußern jedoch Bedenken. In einer Gewerkschaftsumfrage aus dem Jahr 2022 wurde neben der Arbeitsbelastung auch die negative Entwicklung der Qualitätsstandards kritisiert: Nur 1 % der Teilnehmer waren der Meinung, dass die Amtsleitung geeignete Maßnahmen ergreift, um die Qualitätsstandards der Produkte und Dienstleistungen zu erhalten oder zu verbessern.⁴⁵² Über 60 % der befragten Mitarbeiter gaben an, dass ihre derzeitige Arbeitsbelastung nicht akzeptabel sei.⁴⁵³ 2023 offenbarten außerdem zwei EPA-Prüfer gegenüber einem Journalisten, dass es bereits seit 2015 ein internes Beurteilungs- und Beförderungssystem gebe, das Prüfer dazu bewegen solle, möglichst viele Patentanmeldungen zu bearbeiten. Das EPA sei vor allem darauf fokussiert, über die Patenterteilungen Einnahmen zu generieren.⁴⁵⁴

Im Dezember 2022 wurde aufgrund der zunehmenden Kritik an den Qualitätsstandards des EPA eine „Industry Patent Quality Charter“ (IPQC) Veranstaltung einberufen. Im Rahmen der Veranstaltung besprachen Unternehmensvertreter, Patentanwälte und Mitarbeiter von nationalen Patentämtern die Vorwürfe und tauschten Erfahrungen aus. Lobend hervorgehoben

⁴⁵⁰ Europäisches Patentamt, Strategic Plan 2023, 2019, S. 105.

⁴⁵¹ Europäisches Patentamt, Strategic Plan 2023, 2019, S. 103 ff.

⁴⁵² Kluwer Patent blogger, Survey: EPO staff don't trust top management, concerns about quality, Kluwer Patent Blog, 27.06.2022, <http://patentblog.kluweriplaw.com/2022/06/27/survey-epo-staff-dont-trust-top-management-concerns-about-quality/> (zuletzt abgerufen am 19.02.2024).

⁴⁵³ Kluwer Patent blogger, Survey: EPO staff don't trust top management, concerns about quality, 2022.

⁴⁵⁴ Magenheim, „Die Kasse muss stimmen“: Warum das Europäische Patentamt in der Kritik steht, RedaktionsNetzwerk Deutschland, 14.07.2023; <https://www.rnd.de/wirtschaft/europaeisches-patentamt-steht-in-der-kritik-die-kasse-muss-stimmen-M276AU6UOZD6POMWJ4KOKHPJZE.html> (zuletzt abgerufen am 19.08.2023).

wurde, dass das EPA an Schwachstellen aus den vergangenen Jahren gearbeitet hat und mittlerweile zeitliche Vorgaben gut einhalten kann.⁴⁵⁵ Die Teilnehmer zeigten sich jedoch besorgt über die Qualität der Prüfungen. Sabine Kruspig, eine ehemalige Mitarbeiterin des EPA, die heute als Patentanwältin tätig ist, berichtete aus ihrer Zeit beim EPA. Sie gab an, dass das EPA sich selbst als Unternehmen mit einer Produktionslinie gesehen habe.⁴⁵⁶ Zu dem ursprünglichen Treffen entsandte das EPA keinen Vertreter.⁴⁵⁷ Anfang 2023 willigte das EPA dann schließlich doch in ein Treffen mit den Mitgliedern von IPQC ein.⁴⁵⁸ Bisher haben die Parteien jedoch noch keine gemeinsame Lösung erarbeiten können. Vom IPQC angefragte Informationen zur Patenterteilungspraxis hat das EPA nicht herausgegeben.⁴⁵⁹ Vertreter des IPQC, die unter anderem Konzerne wie Siemens, Nokia oder Bayer repräsentieren, forderten anschließend, dass die Qualität von Patententscheidungen zukünftig durch Arbeitsgruppen thematisiert und kontrolliert werden soll.⁴⁶⁰ Die Entwicklungen machen deutlich, dass die Sorge um einen Qualitätsabfall von EPA-Entscheidungen auch Unternehmen umtreibt. Es entsteht jedoch der Eindruck, dass das EPA für die Kritik einflussreicher Unternehmen nur bedingt empfänglich ist. Durch den Druck von außen scheint man aber zumindest eine Diskussion anstoßen zu können. Trotzdem bestreitet das EPA die Vorwürfe und betont, dass sich die Effektivität und Qualität von Entscheidungen sogar verbessert hätten.⁴⁶¹

⁴⁵⁵ O’Neill, Focus on quality over quantity, in-house urge EPO, Managing IP, 08.12.2022; <https://www.managingip.com/article/2azlckz7gsivak874vls0/focus-on-quality-over-quantity-in-house-urge-epo> (zuletzt abgerufen am 11.03.2024).

⁴⁵⁶ O’Neill, Focus on quality over quantity, in-house urge EPO, Managing IP, 2022.

⁴⁵⁷ O’Neill, Focus on quality over quantity, in-house urge EPO, Managing IP, 2022.

⁴⁵⁸ O’Neill, Exclusive: EPO to meet in-house critics to discuss quality, Managing IP, 11.01.2023; <https://www.managingip.com/article/2b4vilh4jetm0dododszk/exclusive-epo-to-meet-in-house-critics-to-discuss-quality> (zuletzt abgerufen am 11.03.2024).

⁴⁵⁹ Magenheim, 14.07.2023.

⁴⁶⁰ O’Neill, Exclusive: In-house want joint working groups to monitor EPO quality, Managing IP, 09.02.2023; <https://www.managingip.com/article/2b97wy2rs2f9rjthzx24g/exclusive-in-house-want-joint-working-groups-to-monitor-epo-quality> (abgerufen am 11.03.2024).

⁴⁶¹ Vgl. Richter, Dissatisfied industry users push back against EPO quality measures, JUVE Patent, 12.10.2022, <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/dissatisfied-industry-users-push-back-against-epo-quality-measures/> (zuletzt abgerufen am 19.10.2023).

c. Beschwerdekammern

Die Beschwerdekammern sind Teil des EPA und sollen die erstinstanzlichen Entscheidungen der Abteilungen einer richterlichen Kontrolle unterwerfen.

Allerdings sind die Kammern innerhalb des EPA verselbstständigt⁴⁶² und genießen richterliche Unabhängigkeit.⁴⁶³ Zu den Beschwerdekammern zählen die Große Beschwerdekammer⁴⁶⁴, die technischen Beschwerdekammern, die juristische Beschwerdekammer⁴⁶⁵ und die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten⁴⁶⁶. Da das EPA in der Vergangenheit bereits starkem Druck vonseiten der Antragsteller ausgesetzt war⁴⁶⁷ und nicht ausgeschlossen werden kann, dass Entscheidungen zu Lasten weniger einflussreicher KMUs bzw. Open Source Unternehmen gefällt werden, ist eine unabhängige gerichtliche Kontrolle unabdingbar.

Hervorzuheben ist, dass die Entscheidungen der Beschwerdekammern als „Quasi-Gerichte“ nicht mehr durch eine weitere Instanz angegriffen werden können. Somit sind Patentinhaber, die gegen Entscheidungen der EPA-Abteilungen vorgehen wollen, auf Verfahren vor den Beschwerdekammern angewiesen. Die Kammern prägen dadurch die Entscheidungspraxis in Bezug auf computerimplementierte Erfindungen. Im vorherigen Abschnitt ist allerdings bereits angeklungen, dass die Unabhängigkeit der Beschwerdekammern innerhalb der EPO nicht unumstritten ist. Daher soll dieser Abschnitt die Rolle der Spruchkörper genauer beleuchten.

Die Bezeichnung der Beschwerdekammern als Quasi-Gericht ist umstritten, da der Begriff eine der Judikativen vergleichbare Position suggeriert, obwohl das Organ im Verwaltungsapparat des EPO eingegliedert ist.⁴⁶⁸ Bereits bei der Ausgestaltung des EPÜ Anfang der 1960er Jahre legte man

⁴⁶² Ensthaler, 2009, S. 182 f.

⁴⁶³ Art. 23 EPÜ.

⁴⁶⁴ Art. 22 EPÜ.

⁴⁶⁵ Art 21 EPÜ.

⁴⁶⁶ Art. 5 lit. c Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern.

⁴⁶⁷ Eimer, 2011, S. 165 f.; vgl. Doern, The European Patent Office and the political economy of European intellectual property policy, in: Journal of European Public Policy, Volume 4, Issue 3, 1997, S. 388 (395 ff.).

⁴⁶⁸ Nähere Ausführungen zur Kritik an den Beschwerdekammern nachfolgend ab S. 105 ff.

Wert darauf, dass sich die Organisation und die Verfahren der Beschwerdekammern an den Vorgaben des Grundgesetzes orientieren.⁴⁶⁹ Der starke Fokus auf den deutschen Vorgaben ist auf die Änderung des deutschen Patentsystems von 1961 zurückzuführen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die deutschen Beschwerdesenate als zweite Instanz im Patentamt eingegliedert gewesen.⁴⁷⁰ Das Bundesverwaltungsgericht entschied jedoch in seiner Entscheidung vom 13. Juni 1959, dass Entscheidungen der Beschwerdesenate nach Art. 19 Abs. 4 GG als Akte einer Verwaltungsbehörde einer gerichtlichen Überprüfung unterliegen müssen.⁴⁷¹ Als Folge dieser Entscheidung ist seit 1961 das Bundespatentgericht als unabhängige Instanz u.a. für Beschwerden gegen Entscheidungen des DPMA zuständig.⁴⁷² Im Gegensatz zum deutschen Patentsystem, das heute eine unabhängige gerichtliche Kontrolle beinhaltet, ist der Umfang richterlicher Kontrolle im europäischen Patentsystem jedoch bis heute Thema zahlreicher Debatten.

aa. Kritik an den Beschwerdekammern

Seit Beginn der 2000er Jahre wird vermehrt über die Gewaltenteilung innerhalb der EPO diskutiert. Kritisiert wird vor allem, dass das EPÜ die Beschwerdekammern nicht als eigenständige Organe der Justiz gestaltet.⁴⁷³ Dabei ist insbesondere das Verhältnis zwischen EPA-Präsidenten und Beschwerdekammern, aber auch die Gesamtposition der Beschwerdekammern im EPO-Gefüge Gegenstand von Kritik.⁴⁷⁴

Art. 23 EPÜ soll die Unabhängigkeit der Kammermitglieder gewährleisten. Während ihrer Amtszeit von fünf Jahren dürfen sie gemäß Abs. 2 insbesondere nicht als Prüfer für das EPA arbeiten. Eine derartige Position in der Eingangsstelle, den Prüfungsabteilungen, den Einspruchsabteilungen oder der Rechtsabteilung des EPA ist jedoch nur bis zum Ende der Amtszeit ausgeschlossen.⁴⁷⁵ Eine Benennung auf Lebenszeit würde die Unabhängigkeit

⁴⁶⁹ Singer, Das Neue Europäische Patentsystem, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1979, S. 80 f.

⁴⁷⁰ Singer, Das Neue Europäische Patentsystem, 1979, S. 80 f.

⁴⁷¹ BVerwG v. 13.06.1959, Az. I C 66.57, BVerwGE 8, 350.

⁴⁷² § 65 Abs. 1 PatG; Singer, 1979, S. 80 f.

⁴⁷³ Klett, Neuorganisation der Beschwerdekammern in der Europäischen Patentorganisation, in: sic! - Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht, 03.2017, S. 1 (4).

⁴⁷⁴ Klett, 2017, S. 4.

⁴⁷⁵ Art. 23 Abs. 2 EPÜ.

der Mitglieder noch verstärken.⁴⁷⁶ Positiv hervorzuheben ist jedoch schon jetzt, dass die Mitglieder der Beschwerdekammern weder dem Weisungsrecht des Präsidenten unterliegen⁴⁷⁷ noch dessen Disziplinargewalt unterstehen⁴⁷⁸ oder von diesem benannt werden⁴⁷⁹. Über Art. 24 EPÜ besteht die Möglichkeit, dass Mitglieder der Kammern von Verfahren ausgeschlossen werden, wenn sie ein persönliches Interesse an der Sache haben, als Vertreter eines Beteiligten in der Sache tätig waren oder an der Entscheidung in der Vorinstanz mitgewirkt haben. Durch diese Regelung kann jedoch nicht jegliche Befangenheit von Mitgliedern der Beschwerdekammern ausgeschlossen werden, da Personen, die zuvor schon in anderer Sache für einen Beteiligten tätig waren, nicht vom Anwendungsbereich erfasst sind.⁴⁸⁰

Vor der späteren Reform ließ sich außerdem bemängeln, dass die Beschwerdekammern in Verwaltungsangelegenheiten mit dem EPA kooperierten. Dies konnte etwa die Gehaltsverwaltung oder die Nutzung von Konferenzräumen betreffen. Die Zusammenlegung der Verwaltung hatte vor allem einen finanziellen Hintergrund, da so u.a. Personalkosten in Millionenhöhe eingespart werden konnten.⁴⁸¹ Hinzu kam eine finanzielle Abhängigkeit, da die Beschwerdekammern über den Haushalt des EPA finanziert wurden. Der Präsident war für alle Entscheidungen, die den Haushalt der Beschwerdekammern betrafen, zuständig.⁴⁸²

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) schloss sich 2022 in seinem Urteil der Kritik an: Das Gericht betonte, dass nicht auszuschließen sei, dass das Rechtsschutzsystem des EPA vor der Strukturreform 2016 die Mindestanforderungen des Grundgesetzes an einen wirkungsvollen Rechtsschutz nicht erfüllt hat.⁴⁸³

⁴⁷⁶ President of the EPO, Draft basic proposal for a revision of the EPC, CA/46/04, 28.05.2004, S. 87 f.; http://wolterskluwerblogs.com/patent/wpcontent/uploads/sites/52/2020/11/AUTONOMY_BOA_CA_46_04_EN-4.pdf (zuletzt abgerufen am 16.09.2023).

⁴⁷⁷ Art. 23 Abs. 3 EPÜ.

⁴⁷⁸ Vgl. Art. 11 Abs. 4 EPÜ.

⁴⁷⁹ Art. 11 Abs. 3 EPÜ.

⁴⁸⁰ Große Beschwerdekammer, R15/10, 20.12.2010, in: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2011, S. 753.

⁴⁸¹ Vgl. President of the EPO, Draft basic proposal for a revision of the EPC, 2004, S. 134.

⁴⁸² Vgl. President of the EPO, Draft basic proposal for a revision of the EPC, 2004, S. 146.

⁴⁸³ BVerfG, Az: 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 756/16, 2 BvR 786/15, 2 BvR 561/18, 8.11.2022, BVerfGE, 163, 363 (Rn. 171 f.).

bb. Strukturreform

2016 reagierte der Verwaltungsrat auf die Kritik mit einer Reform der Beschwerdekammern.⁴⁸⁴ Durch die Reform sollte unter anderem die organisatorische Autonomie der Beschwerdekammern gestärkt werden.⁴⁸⁵

Um die Unabhängigkeit der Kammern zu fördern, sollten die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer samt ihrer Geschäftsstellen und Unterstützungsdienste als separate Einheiten organisiert werden.⁴⁸⁶

Tatsächlich befinden sich die Kammern mittlerweile nicht beim EPA in München, sondern wurden in die nahegelegene Gemeinde Haar verlegt. Ob diese örtliche Trennung von Dauer ist, ist allerdings unklar. Zwischenzeitlich erwog man eine Rückverlegung an einen der Münchener EPA-Standorte.⁴⁸⁷ Derzeit werden die Gebäude in den Münchener Pschorr-Höfen ausschließlich von Mitarbeitern des EPA genutzt. Bisher kam nicht zur Sprache, ob im Falle einer Verlegung eine ausschließliche Nutzung durch die Beschwerdekammern angedacht ist.⁴⁸⁸

Die Reformbeschlüsse sollten auch die finanzielle Abhängigkeit der Beschwerdekammern mindern. Die für die Umsetzung des Haushaltsplans zuständigen Bereiche des EPA werden seit 2016 in die Prüfung und Erörterung des vom EPA-Präsidenten erstellten Plans miteinbezogen. Um eine objektive Bewertung des Antrags zu gewährleisten, wird zudem ein durch die Reform geschaffenes Organ, der Beschwerdekammerausschuss, mit einer Stellungnahme beauftragt.⁴⁸⁹

⁴⁸⁴ Verwaltungsrat der Europäischen Patent Organisation, BESCHLUSS DES VERWALTUNGSRATS vom 30.06.2016 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/D 6/16), in: ABl. EPA, 2016 A100, S. 1 ff.

⁴⁸⁵ Europäisches Patentamt, Über die Beschwerdekammern, 06.05.2019; https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/about-the-boards-of-appeal_de.html (zuletzt abgerufen am 01.01.2023).

⁴⁸⁶ Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, 2016, Regel 12a Abs. 1.

⁴⁸⁷ Campinos/Josefsson, Joint Declaration of the President of the European Patent Office and of the President of the Boards of Appeal on the re-location of the Boards of Appeal, 10.12.2021; <https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211214.html> (zuletzt abgerufen am 21.09.2023).

⁴⁸⁸ Vgl. Klos, "Moving the Boards of Appeal back to an EPO building is walking a very thin line", JUVE Patent, 24.12.2021; <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/moving-the-boards-of-appeal-back-to-an-epo-building-is-walking-a-very-thin-line/> (zuletzt abgerufen am 21.09.2023).

⁴⁸⁹ Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, 2016, Regel 12a Abs. 3.

Der Beschwerdekammerausschuss ist mit sechs vom Verwaltungsrat ernannten Mitgliedern besetzt. Drei Mitglieder werden aus dem Verwaltungsrat entsandt. Die drei weiteren Posten werden mit amtierenden Richtern der EU-Vertragsstaaten oder internationaler Gerichte besetzt.⁴⁹⁰ Das neue Organ fungiert als Schnittstelle zwischen Verwaltungsrat und Beschwerdekammern.⁴⁹¹ Der Beschwerdekammerausschuss wird beratend für den Verwaltungsrat tätig, soweit dieser seine Überwachungsfunktion gegenüber den Kammern⁴⁹² ausübt.⁴⁹³ Zudem berät das neue Nebenorgan des Verwaltungsrates auch den Präsidenten der Beschwerdekammern.⁴⁹⁴ Die Beratung bezieht sich vor allem auf Maßnahmen zur Stärkung der organisatorischen Unabhängigkeit der Beschwerdekammern.⁴⁹⁵ Auch die Verfahrensordnungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer werden durch den Ausschuss erlassen.⁴⁹⁶

Die Leitung der Kammern obliegt seit der Reform dem Präsidenten der Beschwerdekammern. Das Amt wurde neu geschaffen, um den Einfluss des EPA-Präsidenten auf die Beschwerdekammern zu minimieren. Insbesondere unterliegen die Mitglieder der Beschwerdekammern den Weisungen des Präsidenten der Beschwerdekammern und auch dessen Aufsicht.⁴⁹⁷ Der EPA-Präsident delegiert sein Vorschlags- und Anhörungsrecht im Rahmen der (Wieder-)Ernennung von Beschwerdekammermitgliedern an den Beschwerdekammerpräsidenten.⁴⁹⁸ Der Beschwerdekammerausschuss und der EPA-Präsident schlagen gemeinsam einen Kandidaten für den Posten des Beschwerdekammerpräsidenten vor, der durch den Verwaltungsausschuss ernannt wird. Der Präsident der Beschwerdekammern ist nur den Weisungen des Verwaltungsrats unterstellt.⁴⁹⁹

⁴⁹⁰ Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, 2016, Regel 12c Abs. 1.

⁴⁹¹ Europäisches Patentamt, Über die Beschwerdekammern, 2019.

⁴⁹² Art. 4 Abs. 3 EPÜ.

⁴⁹³ Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, 2016, Regel 12c Abs. 1.

⁴⁹⁴ Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, 2016, Regel 12c Abs. 1.

⁴⁹⁵ Europäisches Patentamt, Nachgeordnete Organe, 13.06.2023, <https://www.epo.org/about-us/governance/administrative-council/bodies.html> (zuletzt aufgerufen am 07.07.2023).

⁴⁹⁶ Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, 2016, Regel 12c.

⁴⁹⁷ Präsident des Europäischen Patentamts, Übertragung von Aufgaben und Befugnissen vom Präsidenten des Europäischen Patentamts an den Präsidenten der Beschwerdekammern (A63), in: ABl. EPA, 31.07.2018; <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/07/a63/2018-a63.pdf> (zuletzt abgerufen am 27.01.2023).

⁴⁹⁸ Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, 2016, Regel 12d.

⁴⁹⁹ Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, 2016, Regel 12a Abs. 2.

cc. Gegenwärtige Situation

Im Rahmen der Reform von 2016 wurden die Strukturen des EPA angepasst und Verantwortlichkeiten neu verteilt. Tatsächlich wird über das Amt des Beschwerdekammerpräsidenten und den Beschwerdekammerausschuss eine selbstständige Organisation und Verwaltung der Kammern gefördert. Das EPA betont daher auf seiner Webseite, dass die Beschwerdekammern nicht mehr in das EPA integriert sind, sondern eine separate Organisationseinheit bilden.⁵⁰⁰

Trotz der Änderungen kann man die Kammern der EPO noch nicht als unabhängig bezeichnen. Insbesondere haben sich durch die Reform neue Schwachstellen aufgetan, die einer unabhängigen gerichtlichen Kontrolle der EPA-Abteilungen im Wege stehen.

Obwohl der Prozess zur Finanzierung der Beschwerdekammern reformiert wurde, sind die Beschwerdekammern finanziell weiterhin abhängig vom EPA. Der Präsident der Beschwerdekammern erstellt einen Haushaltsantrag, der anschließend durch die zuständigen Stellen des EPA geprüft wird. Der Antrag wird nach einer Stellungnahme des Beschwerdekammerausschusses dem EPA-Präsidenten zur Berücksichtigung zugeleitet.⁵⁰¹

Die Kompetenzen des Verwaltungsrates wurden durch die Reform dahingehend erweitert, dass er nun Weisungsrechte und Disziplinalgewalt gegenüber dem Präsidenten der Beschwerdekammern innehat.⁵⁰² Zu Disziplinarmaßnahmen gegenüber Mitgliedern der Beschwerdekammern ist der Verwaltungsrat auch schon durch das EPÜ befugt gewesen.⁵⁰³ Da der Verwaltungsrat gegenüber dem Beschwerdekammerpräsidenten weisungsbefugt ist, kann also ein Organ, das de-facto als Legislative zu betrachten ist, direkten Einfluss auf die Judikative nehmen. Die Befugnisse des Verwaltungsrates gehen somit über eine bloße Kontrollfunktion weit hinaus und stehen im Widerspruch zum Gewaltenteilungsgrundsatz.⁵⁰⁴ Dies ist besonders problematisch, da der Verwaltungsrat mit Vertretern der Vertragsstaaten besetzt ist und sich vorrangig aus Mitgliedern nationaler Patentämter

⁵⁰⁰ Europäisches Patentamt, Über die Beschwerdekammern, 2019.

⁵⁰¹ Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, 2016, Regel 12a Abs. 3.

⁵⁰² Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, 2016, Regel 12a Abs. 2.

⁵⁰³ Art. 11 Abs. 4 EPÜ.

⁵⁰⁴ Klett, 2017, S. 6 f.

und Ministerien zusammensetzt. Es kann nicht verhindert werden, dass Mitglieder bei der Amtsführung neben der Überwachung der Patentorganisation auch ihre nationalen Interessen verfolgen.

Die Position des EPA-Präsidenten ist ebenfalls nicht frei von Kritik. Denn nicht alle Anhörungs- und Vorschlagsrechte, die sich auf die Kammern beziehen, wurden auf den Beschwerdekammerpräsidenten übertragen. Der Präsident des EPA darf weiterhin den Vorsitzenden der Großen Beschwerdekammer gemäß Art. 11 Abs. 3 EPÜ vorschlagen.⁵⁰⁵ Alle anderen Rechte bezüglich der Ernennung und Wiederernennung von Mitgliedern aller Kammern des EPA wurden auf den Beschwerdekammerpräsidenten übertragen.⁵⁰⁶ Da der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer nach Regel 12a der EPÜ-Ausführungsordnung gleichzeitig Präsident der Beschwerdekammern ist, kann der Präsident des EPA also weiterhin die Arbeit der Judikativen beeinflussen. Möglich ist, dass der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer vor allem im Hinblick auf eine Wiederernennung dazu verleitet wird, im Interesse des EPA-Präsidenten zu entscheiden, um eine weitere Amtszeit zu begünstigen. Einer Übertragung dieser Kompetenzen auf den Präsidenten der Beschwerdekammern wäre jedoch nicht praktikabel, da es um die Besetzung seines eigenen Amtes und gegebenenfalls sogar um die eigene Wiederernennung geht.⁵⁰⁷ Denkbar wäre allerdings, dass die Mitglieder der Beschwerdekammern das Vorschlagsrecht erhalten. Auf diesem Weg könnte man einem Machtmissbrauch durch den EPA-Präsidenten vorbeugen.⁵⁰⁸

Die Tatsache, dass die Mitglieder der Beschwerdekammer auf Vorschlag des EPA-Präsidenten durch den Verwaltungsrat ernannt und wiederernannt werden, wird mit Blick auf die Unabhängigkeit der Mitglieder ebenfalls kritisch gesehen: Snodin vermutet, dass die Mitglieder in ihrer Entscheidungsfindung von diesem Umstand beeinflusst werden könnten – insbesondere deshalb, weil es dem Präsidenten nicht untersagt ist, bei einer Vorlage nach

⁵⁰⁵ Präsident des Europäischen Patentamts, Übertragung von Aufgaben und Befugnissen vom Präsidenten des Europäischen Patentamts an den Präsidenten der Beschwerdekammern, 2018, Art. 3 lit. c.

⁵⁰⁶ Verwaltungsrat Europäischen Patentorganisation, 2016, Regel 12d Abs. 2.

⁵⁰⁷ Klett, 2017, S. 8.

⁵⁰⁸ Klett, 2017, S. 8 f.

Art. 112 Abs. 1 lit. b EPÜ seine persönliche Meinung zu äußern.⁵⁰⁹ Die Stellungnahme G 3/19 von 2020 zeigt, dass die Beschwerdekammer tatsächlich eine Haltung des EPA-Präsidenten aus der Formulierung der Fragen herauslesen konnte.⁵¹⁰ In der Stellungnahme erklärte die Große Beschwerdekammer, Frage 2 enthalte bereits „in kaum verhüllter Form die angestrebte Antwort“.⁵¹¹ Auch das schon zuvor bestehende Problem, dass sich eine Befangenheit von Kammermitgliedern aus früherer Tätigkeit für die beteiligten Parteien ergeben kann, wurde durch die Reform nicht gelöst.

Hinsichtlich der Frage, wie dem Gewaltenteilungsgrundsatz im System der EPO zufriedenstellend Rechnung getragen werden kann, gehen die Meinungen der Rechtswissenschaftler bisher auseinander. Teilweise wird sich dafür ausgesprochen, dass der EPA-Präsident alle Aufgaben mit Beschwerdekammerbezug an den Präsidenten der Beschwerdekammern delegieren sollte. Der Präsident der Beschwerdekammern wäre dann nur noch gegenüber dem Verwaltungsrat rechenschaftspflichtig.⁵¹²

Es gibt jedoch Stimmen, die Kritik an der Stellung des Beschwerdekammerpräsidenten üben. Personen mit einer kritischen Haltung gegenüber der Erteilungspraxis des EPA könnten für das Amt schlicht übergangen werden. Der EPA-Präsident könnte sich weigern, diese Kandidaten vorzuschlagen und dadurch dafür sorgen, dass der Beschwerdekammerpräsident die Ansichten des EPA teilt oder anderweitig seinen eigenen persönlichen Kriterien entspricht.⁵¹³ Zudem seien die Aufgaben und Befugnisse des EPA-Präsidenten nun lediglich delegiert worden. Die mit der Kammerleitung einhergehende Macht könnte weiterhin leicht missbraucht werden – nur eben durch eine andere Person, sodass allein dadurch noch nichts gewonnen

⁵⁰⁹ Snodin, G 3/19: A need to improve the perception of independence of the EPO Boards of Appeal?, in: CIPA Journal, Volume 49, 2020, S. 7 (10).

⁵¹⁰ Snodin, G 3/19: A need to improve the perception of independence of the EPO Boards of Appeal?, in: CIPA Journal, 2020, S. 10.

⁵¹¹ Große Beschwerdekammer, Stellungnahme vom 15.04.2020, G 003/19, in: ABl. EPA, 2020, A119 (Rn. II.6.).

⁵¹² Klett, 2017, S. 8 f.

⁵¹³ Klos/Behrens, Kritik an fehlender Unabhängigkeit des EPA-Gerichts bleibt, JUVE Patent, 04.07.2016; <https://www.juve.de/markt-und-management/nach-reformbeschluss-kritik-an-fehlender-unabhaengigkeit-des-epa-gerichts-bleibt/> (zuletzt aufgerufen am 21.09.2023).

wäre.⁵¹⁴ Beispielsweise kann die Leistungsbeurteilung durch den Präsidenten der Beschwerdekammern die anschließende Wiederernennung von Mitgliedern der Kammern erheblich beeinflussen.^{515, 516}

Die begrenzte Amtszeit der Mitglieder der Beschwerdekammern ist ebenfalls ein Faktor, der die Unabhängigkeit der Kammern schwächt. Da nach der Amtszeit von fünf Jahren eine Wiederernennung zwar möglich, aber von der Beurteilung durch EPA-Amtsträger abhängig ist, können Beeinträchtigungen der richterlichen Unabhängigkeit nicht ausgeschlossen werden.⁵¹⁷

Hinzu kommt, dass die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer nicht zwangsläufig Richter sein müssen. Es ist fraglich, ob man sich für einen begrenzten Zeitraum in die Rolle eines unabhängigen Richters hineinversetzen kann, ohne dass eine innere Abhängigkeit zu früheren oder künftigen beruflichen Positionen und Zielsetzungen bestehen bleibt.⁵¹⁸ In Deutschland können Richter auf Zeit aufgrund von Art. 97 GG nur in Ausnahmefällen und unter strengen Voraussetzungen eingesetzt werden.⁵¹⁹ Alle Richter einschließlich der technischen Richter des Bundespatentgerichtes sind auf Lebenszeit ernannt.⁵²⁰ Das Maß richterlicher Unabhängigkeit, die das Grundgesetz vorschreibt, können die Mitglieder der Kammern des EPA bisher nicht gewährleisten. Da die Auffassungen von richterlicher Unabhängigkeit in den Vertragsstaaten des EPÜ variieren, bezeichnet man die Beschwerdekammern weiterhin nur als „Quasi-Gericht“.⁵²¹

Das BVerfG vertritt jedoch die Auffassung, dass internationale und supranationale Gerichte die Anforderungen aus Art. 97 Abs. 1 GG zumindest

⁵¹⁴ Vgl. Klos/Behrens, Kritik an fehlender Unabhängigkeit des EPA-Gerichts bleibt, JUVE Patent, 2016.

⁵¹⁵ Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, 2016, S. 4, Regel 12d Abs. 3

⁵¹⁶ Klett, 2017, S. 9.

⁵¹⁷ Vgl. BVerfG, Az: 2 BvR 780/16, 22.03.2018, BVerfGE 148, 69 (Rn. 19 und 28).

⁵¹⁸ Vgl. BVerfG, Az: 2 BvR 780/16, 2018, BVerfGE 148, 69 (Rn. 27).

⁵¹⁹ BVerfG, Az: 2 BvR 780/16, 22.03.2018, BVerfGE 148, 69.

⁵²⁰ Bundespatentgericht, Organisation, o.D., https://www.bundespatentgericht.de/DE/dasGericht/Organisation/organisation_node.html (zuletzt aufgerufen am 29.07.2023).

⁵²¹ Ann, 2022, S. 674.

nicht vollständig erfüllen müssen.⁵²² Wichtig sei jedoch, dass der Individualrechtsschutz durch unabhängige Stellen gewährleistet würde.⁵²³ Das BVerfG ist der Meinung, dass die neue Struktur der EPO zumindest in der Gesamtschau das grundrechtliche Mindestmaß wirkungsvollen Rechtsschutzes nicht mehr unterschreitet.⁵²⁴

dd. Zwischenergebnis

In den letzten Jahren wurde die mangelnde Unabhängigkeit der Beschwerdekammern durch die Strukturreform adressiert, sodass einige Probleme beseitigt oder in ihrer Tragweite zumindest reduziert werden konnten. Trotzdem kann man die Beschwerdekammern weiterhin nur als „Quasi-Gerichte“ bezeichnen. Die Schwachstellen in der Organisationsstruktur der Beschwerdekammern führen zwar erst dann zu erheblichen Problemlagen, wenn sie missbräuchlich ausgenutzt werden – was nicht zwangsläufig geschehen muss. Doch schon die bloße Möglichkeit eines solchen Missbrauchs schädigt das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Beschwerdekammern, sodass nicht abgewartet werden sollte, bis derartige Fälle tatsächlich auftreten.

2. Das EPA im einheitlichen Patentsystem

Das EPA wird zukünftig die ausschließliche Zuständigkeit zur Erteilung von europäischen Patenten und Einheitspatenten besitzen. Die folgenden Abschnitte beleuchten die darüberhinausgehenden Aufgaben, die das EPA im einheitlichen Patentsystem übernehmen wird.

a. Kompetenzübertragung

Durch die Patentreform behält das EPA seine bisherigen Aufgaben. Darüber hinaus wird das Patentamt jedoch noch weitere Kompetenzen übernehmen. Neben neuen Verantwortlichkeiten, die durch das einheitliche Patentsystem geschaffen werden, werden auch Verantwortlichkeiten aus dem europäischen Patentsystem neu verteilt.

⁵²² BVerfG, Az: 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 756/16, 2 BvR 786/15, 2 BvR 561/18, 2022, BVerfGE, 163, 363 (Rn. 154).

⁵²³ BVerfG, Az: 2 BvR 1961/09, 24.07.2018, BVerfGE, 149, 346 (Rn. 37).

⁵²⁴ BVerfG, Az: 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 756/16, 2 BvR 786/15, 2 BvR 561/18, 2022, BVerfGE, 163, 363 (Rn. 172).

Die Patentreform sieht vor, dass einige Aufgaben der teilnehmenden Mitgliedsstaaten auf das EPA übertragen werden.⁵²⁵ Im EPA wurde eine Abteilung für einheitlichen Patentschutz gebildet, die für die Durchführung der neu übertragenen Aufgaben verantwortlich ist.⁵²⁶ Die Staaten überwachen die Umsetzung der Aufgaben über den engeren Ausschuss des Verwaltungsrates der EPO,⁵²⁷ der häufig als Unterorgan des Verwaltungsausschusses bezeichnet wird. Diese Bezeichnung ist jedoch nicht ganz zutreffend: Rein organisatorisch ist der engere Ausschuss tatsächlich an den Verwaltungsausschuss angebunden. Anders als ein klassisches Unterorgan übt er aber nicht bestimmte von diesem delegierte Kompetenzen aus, sondern nimmt eigene, originäre Kompetenzen wahr – insoweit ist diese Bezeichnung also unzutreffend.⁵²⁸

Um das Patentrecht stärker zu harmonisieren, werden nationale Kompetenzen zentralisiert. Daraus ergibt sich zwangsläufig eine Veränderung im Machtgefüge, die in einem Machtzuwachs des EPA resultiert. In einer Nichtigkeitsklage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) bezweifelte Spanien im Jahr 2015, dass die Übertragung von Verwaltungsaufgaben an das EPA rechtmäßig sei. Spanien berief sich dabei auf die Rechtssache Meroni/Hohe Behörde⁵²⁹, in der das Gericht die Voraussetzungen festgelegt hatte, unter denen die EU Hoheitsrechte an internationale Organisationen übertragen darf. Der Gerichtshof wies die Klage ab und argumentierte, dass die damaligen Erwägungen nicht auf die Kompetenzerweiterung des EPA anwendbar seien. Es läge schon gar keine Übertragung von EU-Kompetenzen durch Organe der Europäischen Union vor. Die durch Art. 9 VO 1257/2012 übertragenen Kompetenzen erhalte das EPA stattdessen unmittelbar von den teilnehmenden Mitgliedsstaaten als EPÜ-Vertragsparteien im Rahmen von Art. 142 ff. EPÜ.⁵³⁰ Der EuGH betonte jedoch, dass das EPA aufgrund der Aufgaben die ihm über das EPÜ übertragen wurden, fest

⁵²⁵ Art. 9 Abs. 1 VO Nr. 1257/2012.

⁵²⁶ Regel 4 Abs. 1 DOEPS i.V.m. Art. 143 Abs. 2 EPÜ.

⁵²⁷ Art. 9 Abs. 3 VO Nr. 1257/2012.

⁵²⁸ Tilmann/Plassmann, *Unified Patent Protection in Europe: A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2018, S. 196 f., Rn. 39.

⁵²⁹ EuGH, Meroni/Hohe Behörde, 13.06.1958, Rs. C 10/56, ECLI:EU:C:1958:8.

⁵³⁰ EuGH, Spanien/Rat, 05.05.2015, Rs. C-147/13, ECLI:EU:C:2015:299, Rn. 56 ff.

mit dem einheitlichen Patentsystem und den Inhalten der EU-Verordnungen zum Einheitspatent verbunden sei.⁵³¹

In einem weiteren Urteil führte der EuGH aus, dass die Verordnung 1257/2012 ein besonderes Übereinkommen i.S.d. Art. 142 EPÜ darstellt. Daraus ergebe sich, dass das EPA Einheitspatente auf Grundlage des internationalen Übereinkommens und nicht auf Grundlage von Unionsrecht erteile.⁵³² Der Antrag auf einheitliche Wirkung wird beim EPA eingereicht und formal geprüft. Mit dem Eintrag in das Register für den einheitlichen Patentschutz wird das europäische Patent anschließend zum Einheitspatent und damit auf Basis der VO 1257/2012 zu einem auf EU-Recht basierenden Schutzrecht transformiert. Über dieses Konstrukt ist eine Übertragung von EU-Kompetenzen nicht notwendig.⁵³³ Die strengen Voraussetzungen, die bei der Übertragung von EU-Kompetenzen an internationale Organisationen zu beachten sind, mussten folglich tatsächlich nicht eingehalten werden.

Das EPA gewinnt über Art. 9 Abs. 1 VO Nr. 1257/2012 im neuen Patentsystem unter anderem an finanzieller Unabhängigkeit. Im europäischen Patentsystem können die Vertragsstaaten mitbestimmen, wie hoch die Abgaben der Jahresgebühren an das EPA ausfallen. Wenn das Patent wirksam bleiben sein soll, müssen dafür jährliche Gebühren in den Ländern gezahlt werden, die das jeweilige europäische Patent validiert haben. Bis zur Gewährung des europäischen Patents fließen die Gebühren an das EPA. Ab dann werden die Gebühren in jedem Land fällig, in dem das Patent validiert wurde. Die Höhe der Gebühren ist von Land zu Land unterschiedlich und steigt in der Regel mit der Geltungsdauer des Patents.⁵³⁴ Die Vertragsstaaten sind ab dem dritten Jahr nach der Patentanmeldung verpflichtet jährlich, einen Teil der Jahresgebühren an das EPA weiterzuleiten.⁵³⁵ Die Höhe der Abgabe richtet sich nach einem Prozentsatz, der für alle Staaten gleich ist.

⁵³¹ Vgl. EuGH, Spanien/ Rat, 05.05.2015, Rs. C-147/13, ECLI:EU:C:2015:299, Rn. 56 ff.

⁵³² EuGH, Spanien/ Parlament und Rat, Rs. C-146/13, 05.05.2015, ECLI:EU:C:2015:298, Rn. 28 ff.

⁵³³ Jaeger, Issues of the EU Law Compatibility of the Patent Package, in: Desautettes-Barbero/de Visscher/Strowel/ Cassiers (Hrsg.): The Unitary Patent Package & Unified Patent Court, Ledizioni, Milan, 2023, S. 167 (178 ff.).

⁵³⁴ European Commission, Commission Staff Working Paper – Impact Assessment, 2011, S. 18.

⁵³⁵ Art. 39 Abs. 1 i.V.m. Art. 86 Abs. 1 EPÜ.

Das EPÜ selbst legt für den weiterzuleitenden Betrag lediglich eine Höchstgrenze von 75% fest, die genaue Höhe der Abgaben bestimmt der Verwaltungsrat.

Die Vertragsstaaten sind angehalten, bei der Berechnung der Beiträge mitzuwirken und dem Rat alle dafür notwendigen Informationen mitzuteilen.⁵³⁶ Dadurch, dass der Verwaltungsrat mit Vertretern der Vertragsstaaten besetzt ist⁵³⁷ und die Staaten sich auch unmittelbar bei der Bestimmung der Abgaben einbringen können, haben die Vertragsstaaten bisher einen erheblichen Einfluss auf die Höhe der Abgaben an das EPA. Die Einnahmen aus Gebühren sind eine wichtige Einnahmequelle des EPA, sodass das Patentamt in einer beträchtlichen Abhängigkeit zum Verwaltungsrat und damit zu den Vertragsstaaten steht. Diese Abhängigkeit wird durch das EPÜ zumindest in stückweit entschärft: Sollte die Entscheidung, über die der EPO zufließenden Gebührenanteile deren Existenz gefährden, sind die Vertragsstaaten zu Sonderzahlungen verpflichtet.⁵³⁸

Im einheitlichen Patentsystem haben die teilnehmenden Mitgliedsstaaten die Verantwortung für die Erhebung und Verwaltung der Jahresgebühren dem EPA übertragen.⁵³⁹ Die Gebühren werden nun direkt an das EPA gezahlt.⁵⁴⁰ Festgelegt ist, dass 50 % der eingenommenen Jahresgebühren an das EPA gehen und die restlichen Einnahmen unter Berücksichtigung gewisser Kriterien, wie z.B. der Anzahl von Patentanmeldungen, auf die Mitgliedsstaaten verteilt werden.⁵⁴¹ Obwohl das EPA an finanzieller Verantwortung gewinnt, werden die Länder weiterhin über den engeren Ausschuss auf das Patentamt Einfluss nehmen können. Der engere Ausschuss wird überwachen, ob die Bemessung der Jahresgebühren und deren Verteilung an die Teilnehmerstaaten den Vorgaben der Verordnung 1257/2012 entsprechen.⁵⁴² Trotzdem sind die Einflussmöglichkeiten der Staaten beim Einheitspatent beschränkter als bei der Verteilung der Jahresgebühren des europäischen Patents. Während der Verwaltungsrat über die Aufteilung der

⁵³⁶ Art. 39 Abs. 2 EPÜ.

⁵³⁷ Art. 26 Abs. 1 EPÜ.

⁵³⁸ Art. 40 Abs. 2 EPÜ.

⁵³⁹ Art. 9 Abs. 1 lit. e VO Nr.1257/2012.

⁵⁴⁰ Regel 13 Abs. 1 DOEPS.

⁵⁴¹ Art. 13 VO Nr.1257/2012.

⁵⁴² Erwägungsgrund 18 VO 1257/2012.

Jahresgebühren zwischen dem EPA und den Vertragsstaaten tatsächlich entschieden hat, überwacht der engere Ausschuss als Unterorgan des Verwaltungsrates nur noch die Verteilung des bereits feststehenden Anteils an die teilnehmenden Mitgliedsstaaten.⁵⁴³

Wie die Überwachung genau ausgestaltet ist und welche Sanktionsmöglichkeiten den Staaten zur Verfügung stehen, falls das EPA seine Aufgaben nicht zufriedenstellend ausführt, ist bisher nicht festgelegt. Natürliche und juristische Personen werden jedoch die Möglichkeit haben, vor dem EPG gegen Entscheidungen vorzugehen, die das EPA in Ausübung seiner im Rahmen von Art 9 VO 1257/2012 übertragenen Kompetenzen getroffen hat.⁵⁴⁴

Durch die Übertragung von Kompetenzen an das EPA rücken die teilnehmenden Vertragsstaaten in den Hintergrund. Sie übernehmen nun eine überwachende Funktion. Das muss jedoch nicht zwingend eine Schmälerung ihres Einflusses bedeuten. Der EuGH äußerte in seinem Urteil zu der von Spanien eingereichten Nichtigkeitsklage die Auffassung, dass die Kompetenzumverteilung nicht zu einer Schlechterstellung der Mitgliedsstaaten führe: Durch die Einbindung des engeren Ausschusses sei weiterhin ein hinreichender Einfluss der Mitgliedsstaaten gewährleistet.⁵⁴⁵

b. Kompetenzerweiterung

Obwohl das EPA schon in der Vergangenheit für europäische Patentanträge zuständig gewesen ist, weitet sich die damit einhergehende Machtstellung des Patentamtes durch die Reform noch aus.⁵⁴⁶ Bisher hatte die Erteilung europäischer Patente lediglich zur Folge, dass exklusive Schutzrechte in einem begrenzten Territorium gewährt wurden. Der anschließende Validierungsprozess garantierte eine Einbeziehung der nationalen Patentämter in den Erteilungsprozess. Mit der Erteilung eines Einheitspatents durch das EPA erlangt der Patentinhaber nun auf einen Schlag ein Patent mit Wirkung in allen teilnehmenden Staaten.⁵⁴⁷ Fehlt es nach Ansicht des

⁵⁴³ Vgl. Art. 9 Abs. 2 VO 1257/2012 i.V.m. Art. 145 EPÜ.

⁵⁴⁴ Art. 9 Abs. 3 VO 1257/2012 i.V.m. Art. 32 Abs. 1 lit. i EPGÜ.

⁵⁴⁵ EuGH, Spanien/Rat, 2015, Rn. 84.

⁵⁴⁶ Neben der Prüfung für den Antrag auf einheitliche Wirkung eines Patentbesitzes führt das EPA auch ein Register für einheitliche Patente gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. b VO 1257/2012.

⁵⁴⁷ Art. 9 Abs. 1 lit. g VO 1257/2012 i.V.m. Regel 6 Abs. 1 DOEPS.

EPA an den Voraussetzungen für die einheitliche Wirkung, wird es den Antrag des Patentinhabers ablehnen. Die nationalen Patentämter werden in diesen Prozess nicht miteinbezogen.

Die Entscheidung über die Erteilung der einheitlichen Wirkung, die immerhin einen unionalen Verwaltungsakt darstellt, hängt im einheitlichen Patentsystem allein von der Entscheidung des EPA und damit von einer externen Institution ab.⁵⁴⁸ Durch die einheitliche Wirkung steigt der wirtschaftliche Wert des Patents und somit auch die Verantwortung, die das EPA im einheitlichen Patentsystem trägt. Dass das EPA als Teil einer internationalen Organisation eine solche Aufgabe ausübt, ist ungewöhnlich: Grundsätzlich obliegt es nur supranationalen Organisationen wie der EU, Rechtsakte zu erlassen, die unmittelbare Wirkung entfalten, ohne eines nationalen Umsetzungsaktes durch die Mitgliedsstaaten zu bedürfen.⁵⁴⁹

Im neuen einheitlichen Patentsystem entspricht die Tätigkeit der EPO also nicht mehr der einer klassischen internationalen Organisation, sie erteilt stattdessen nun unmittelbar wirksame europäische Rechtstitel zum Schutz von Erfindungen. Die Erteilung von europäischen Rechtstiteln durch eine unionsfremde Institution wird durch Art. 118 Abs. 1 AEUV nicht ausgeschlossen.⁵⁵⁰

Eigenständig hätte die EPO ihre Kompetenzen nicht erweitern können. Ihre Verantwortlichkeiten sind nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung auf die im EPÜ als Gründungsvertrag definierten Aufgaben beschränkt.⁵⁵¹

3. Schwachstellen des EPA und das einheitliche Patentsystem

Dadurch, dass das europäische Patent die Grundlage für spätere Einheitspatente bildet, liegt nahe, dass strukturelle Schwächen der EPO auch das einheitliche Patentsystem betreffen. Ob und inwieweit dies der Fall ist, wird nachfolgend untersucht.

⁵⁴⁸ Lubinsky, 2021, S. 153.

⁵⁴⁹ Lubinsky, 2021, S. 153.

⁵⁵⁰ Yan, 2017, S. 120 f.

⁵⁵¹ Lubinsky, 2021, S. 155.

a. EPA

aa. „Patenttroll“-Phänomen

Die Bedeutung von EPA-Entscheidungen im neuen Patentsystem lässt sich besonders gut am sog. „Patenttroll“-Phänomen verdeutlichen.

Als Patenttrolle werden Unternehmen bezeichnet, deren Geschäftsmodell darauf basiert, möglichst viele Patente anzumelden, um wegen potenzieller Verletzungen dieser anschließend gegen andere Unternehmen vorzugehen.⁵⁵² Von der patentierten Innovation selbst machen die Patenttrolle in der Regel keinen Gebrauch.⁵⁵³ Der Begriff „Patenttroll“ ist jedoch nicht unumstritten.

Die Bezeichnung rücke Unternehmen in ein negatives Licht, obwohl ihre Geschäftspraxis nur darauf beruhe, rechtmäßig erworbene Patente durchzusetzen.⁵⁵⁴ Ein neutralerer Begriff für Unternehmen dieser Art ist „Non-Practicing-Entity“ (NPE). Als NPE werden allerdings alle natürlichen oder juristischen Personen bezeichnet, die Patente zwar angemeldet haben, aber die patentierte Erfindung nicht nutzen. Es gibt NPEs, die eine patentierte Erfindung zwar nicht nutzen, aber aus der Durchsetzung von Patenten auch kein Geschäftsmodell gemacht haben – dies ist beispielsweise bei Forschungsinstituten der Fall.⁵⁵⁵ Es ist fraglich, ob eine Vermengung dieser zweifellos legitimen Praxis mit der zumindest diskutablen Geschäftspraxis von Patentrollen sinnvoll ist.

Während Patenttrolle in den USA schon lange ein Problem darstellen, kamen Patentinhaber in Europa bisher kaum mit diesem Phänomen in Berührung.⁵⁵⁶ Es wird vermutet, dass die hohen Kosten, welche durch Klagen in verschiedenen Staaten entstehen und die Notwendigkeit, Verfahren vor

⁵⁵² Janssens de Bisthoven, Patent Trolls and Abusive Patent Litigation in Europe: What the Unitary Patent Package Can Learn From the American Experience?, in: TTLF Working Papers, N° 19, 2013, S. 15 ff.

⁵⁵³ Clarkson/Weymiens, Striking the balance between patent assertion entities and SMEs, 10. 2014, S. 3, <https://www.nlo.eu/en/news/striking-balance-between-patent-assertion-entities-and-smes> (zuletzt abgerufen am 22.07.2023).

⁵⁵⁴ Vgl. Clarkson/Weymiens, 2014, S. 3.

⁵⁵⁵ Schwartz/Kesan, Analyzing the Role of Non-Practicing Entities in the Patent System, in: Cornell Law Review, Volume 99, 2013, S. 425 (426).

⁵⁵⁶ Janssens de Bisthoven, 2013, S. 44 ff.

mehreren nationalen Gerichten zu führen, auf Patenttrolle abschreckend wirken.⁵⁵⁷

Die Relevanz von Patenttrollen variiert nicht nur territorial. Es lässt sich auch beobachten, dass Unternehmen dieser Art besonders viele Patente in bestimmten Kategorien anmelden.⁵⁵⁸ Patenttrolle profitieren besonders von mangelnder Rechtssicherheit. Dadurch, dass keine eigene Produktion oder Produktentwicklung auf dem Spiel steht, können sie Gerichtsverfahren auch dann in Kauf nehmen, wenn deren Ausgang völlig unklar ist. Auch auf den Bestand des eigenen Patents sind sie nicht angewiesen. Sie adressieren ihre Forderungen an Unternehmen, die darauf angewiesen sind, ihre Waren und Dienstleistungen auch weiterhin anbieten zu können. Um langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden, lassen sich Unternehmen häufig auf die Forderungen der Patenttrolle ein. Die Problematik ist deshalb im Softwarebereich, der von besonderer Rechtsunsicherheit geprägt ist, besonders gegenwärtig.⁵⁵⁹

Durch die Einführung des einheitlichen Patentsystems wird Europa für NPEs als Standort automatisch attraktiver. Mit der einheitlichen Wirkung eines Patents steigt auch der Druck auf die gegnerische Partei im Rahmen eines Gerichtsverfahrens, weil der räumliche Geltungsbereich bei der Bemessung des Streitwertes miteinbezogen werden muss und dadurch die Verfahrenskosten in die Höhe treibt.⁵⁶⁰ Der derzeitige Mangel an rechtssicheren Erteilungsmaßstäben zieht Patenttrolle ohnehin schon in den Softwarebereich. Durch die Patentreform könnte sich diese Problematik noch verschärfen. Aufgrund der Tatsache, dass einige Unklarheiten in Bezug auf das einheitliche Patentsystem nicht vor dessen Start aus dem Weg geräumt werden konnten,⁵⁶¹ dürfte besonders in den ersten Jahren mit einer erhöhten Aktivität von Patentrollen zu rechnen sein.

⁵⁵⁷ Clarkson/Weymiens, 2014, S. 4.

⁵⁵⁸ Vgl. Janssens de Bisthoven, 2013, S. 44 ff; Karakashian, A Software Patent War: The Effects of Patent Trolls on Startup Companies, Innovation, and Entrepreneurship, in: Hastings Business Law Journal, Volume 11, 2015, S. 119 (128 ff.).

⁵⁵⁹ Vgl. Janssens de Bisthoven, 2013, S. 15 ff., S. 44 ff; Karakashian, 2015, S. 128 ff.

⁵⁶⁰ Bösing/Haertel, EPG: Gerichtsgebühren und Kostenerstattung, 06.09.2022; <https://www.bardehle.com/de/ip-news-wissen/ip-news/news-detail/epg-gerichtsgebuehren-und-kostenerstattung> (zuletzt abgerufen am 03.03.2024).

⁵⁶¹ Beispielsweise wie stark das EPA und das EPG im neuen Patentsystem ausgelastet sein werden oder wie sich das Verhältnis der Institutionen zueinander entwickelt.

Neben einer stringenten Rechtsprechung des EPG könnten eindeutige und nachvollziehbare EPA-Entscheidungen die Entwicklung des Patentroll-Phänomens entscheidend ausbremsen. Vor dem Hintergrund, dass aus Kostengründen gerade KMUs Gerichtsverfahren vermeiden werden und sich auf die Forderungen der Patentrolle einlassen könnten, wird der Patenterteilungspraxis des EPA in diesem Kontext sogar eine besonders hohe Bedeutung zukommen. Die Vergabe qualitativ hochwertiger Patente durch das EPA würde für mehr Rechtssicherheit sorgen. Das Patentamt könnte Unternehmen dadurch dazu ermutigen, vermehrt eigene Patente anzumelden und sich gegen die Praxis der Patentrolle zu wehren. Sollte das EPA es schaffen, eine rechtssichere Entscheidungspraxis im Bereich der „Softwarepatente“ zu etablieren, könnten von Patentrollen angegriffene Unternehmen besser nachvollziehen, ob die Forderung der Patentrolle berechtigt ist. Haltlose Forderungen müssten von kleinen Unternehmen nicht mehr ohne weiteres akzeptiert werden. Mit verlässlicherem Ausgang könnte man sich leisten, es auch auf Gerichtsverfahren mit Patentrollen ankommen zu lassen.

In den letzten Jahren hat sich die Entscheidungspraxis des EPA zu Patenten mit Softwarebezug weitgehend stabilisiert. Letztendlich lässt sich jedoch nicht ausschließen, dass das EPA seine Bewertungsmaßstäbe zukünftig aufgrund neuer technologischer Entwicklungen noch einmal anpasst. Sollte sich das einheitliche Patentsystem erfolgreich etablieren, rechnet die EU mit einem verstärkten Patentaufkommen in Europa. Die Arbeitsbelastung des EPA würde dadurch steigen, sodass die Qualität der Entscheidungen gefährdet ist. Sollte die Qualität der EPA-Entscheidungen tatsächlich abnehmen, könnten jedoch nationale Gerichte und das EPG dem Patentroll-Phänomen Einhalt gebieten. Wie sich das EPA in seiner für internationale Organisationen sehr ungewöhnlichen Rolle zurechtfinden wird, bleibt abzuwarten.

bb. Patentqualität

Durch die Übertragung und Erweiterung von Kompetenzen kommt es zu einem Machtzuwachs beim EPA. Die Rolle, die das EPA im einheitlichen Patentsystem einnimmt, geht über die Rolle eines klassischen Organs einer internationalen Organisation hinaus. Aus diesem Grund besteht die Gefahr,

dass sich die bereits in den oberen Abschnitten diskutierten Schwachstellen des Patentamtes verstärkt auswirken und die Qualität von Patenten und damit auch den Erfolg des einheitlichen Patentsystems insgesamt beeinträchtigen.

Eine oberflächliche Prüfung von Patentanträgen kann sich negativ auf die Qualität der erteilten Schutzrechte auswirken. Sofern sich dies in einer extensiven Erteilungspraxis äußert, können Marktverzerrungen auftreten.⁵⁶² Eine steigende Erteilungsquote muss jedoch nicht zwingend ein Symptom einer nachlässigen Antragsprüfung sein. Auch ein gesteigerter Bedarf an Patenten kann zu einem größeren Antragsvolumen und somit zu einem Anstieg der Patenterteilungen führen. Soweit die Antragsprüfung überzeugt, kann daraus eine vermehrte Vergabe von qualitativ hochwertigen Patenten resultieren.⁵⁶³

Die Kritik der Patentanwälte und Unternehmensvertreter macht deutlich, dass das EPA u.a. eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt.⁵⁶⁴ Die geschilderte Anreizstruktur besteht auch im einheitlichen Patentsystem: Je mehr Patente das EPA erteilt, desto mehr Geld nimmt das Patentamt über Gebühren ein. Den Gewinn kann das EPA anschließend selbstständig verwalten und investieren.⁵⁶⁵ Neben den Umsätzen, die schon die Erteilung des europäischen Patents generiert, erhält das EPA, nachdem dem Antrag auf einheitliche Wirkung stattgegeben wurde, zusätzlich noch 50 % der Jahresgebühren für das Einheitspatent.⁵⁶⁶ Das Eigenfinanzierungsmodell schafft die Gefahr, dass das EPA eine Art Dienstleisterstellung einnimmt und übermäßig Anmelder freundlich entscheidet. Dies kann einen Qualitätsverlust bei den erteilten Patenten zu Folge haben.⁵⁶⁷

Eine vermehrte Patenterteilung ist grundsätzlich im Sinne der EU. Die Patentreform soll Investitionen in Innovationen fördern und das europäische

⁵⁶² Plomer, The EPO as patent law-maker in Europe, in: *European Law Journal*, Volume 25, Issue 1, 01.2019, S. 57 (61).

⁵⁶³ Vgl. Ullrich, 2020, S. 8.

⁵⁶⁴ Siehe Ausführungen ab S. 99 ff.

⁵⁶⁵ Vgl. Adams, More Flexible Investment Guidelines for the European Patent Office, *Kluwer Patent Blog*, 31.01.2018, <http://patentblog.kluweriplaw.com/2018/01/31/flexible-investment-guidelines-european-patent-office/#comments> (zuletzt abgerufen am 03.03.2024).

⁵⁶⁶ Art. 11 i.V.m. Art. 13 Abs. 1 VO 1257/2012.

⁵⁶⁷ Schneider, 2010, S. 172 ff.

Wirtschaftswachstum anregen.⁵⁶⁸ Dieses Ziel kann die EU jedoch nur über die Vergabe qualitativ hochwertiger Patenten erreichen. Die Patentqualität ist nicht nur für Investoren von Bedeutung, sondern sorgt auch dafür, dass Wettbewerber das Schutzrecht respektieren.⁵⁶⁹ Auch wenn sich die Interessen des EPA auf den ersten Blick mit den Zielen des einheitlichen Patentsystems decken, profitiert das EPA aufgrund der Gebühren schon von der Patenterteilung als solcher. Die Patentqualität steht dabei nicht zwangsläufig im Vordergrund. Allerdings generiert das EPA nur Jahresgebühren, wenn das Patent aufrechterhalten wird. Die Höhe der Gebühren steigt jährlich.⁵⁷⁰ Da qualitativ minderwertige Patente über ein Gerichtsverfahren eher erfolgreich angegriffen werden könnten, ist die Gewährleistung einer überzeugenden Patentqualität für das EPA ebenfalls nicht unerheblich.

Ob und in welchem Umfang das Patentamt tatsächlich im Einklang mit den EU-Zielen die Patentqualität priorisiert, ist folglich ungewiss.

Bereits vor dem Start des einheitlichen Patentsystems wurde von Mitarbeitern des EPA bemängelt, dass nicht genügend Ressourcen für eine umfassende Prüfung von Patentanträgen zur Verfügung stünden.⁵⁷¹ Dies könnte die Patentqualität ebenfalls gefährden.⁵⁷² Durch die neuen Aufgaben, die mit der Einführung des Einheitspatents einhergehen, wird es in den ersten Jahren zusätzlich zu erheblichen Änderungen von EPA-internen Abläufen kommen. Die Prüfung von komplexen Patentanträgen kann daher mehr Zeit als bisher in Anspruch nehmen, was dazu führen kann, dass das EPA Qualitätseinbußen in Kauf nimmt, um den eigenen Effizienzansprüchen gerecht werden zu können.

Sollte das EPA Probleme mit einer stringenten Erteilungspraxis und/oder der Einhaltung von Qualitätsstandards zu kämpfen haben, könnte dies langfristig dem Ruf des EPA schaden und Unternehmen dazu verleiten, weniger Schutzrechte über das Patentamt anmelden. Durch die Patentreform ge-

⁵⁶⁸ Erwägungsgründe 1 und 4 VO 1257/2012.

⁵⁶⁹ Ann, Patentqualität – was ist das, und warum ist Patentqualität auch für Anmelder wichtig?, 2018, S. 1116.

⁵⁷⁰ Europäisches Patentamt, Leitfaden zum Einheitspatent, 2022, S. 14, Rn. 38.

⁵⁷¹ Kluwer Patent blogger, Survey: EPO staff don't trust top management, concerns about quality, 2022.

⁵⁷² Ullrich, 2020, S. 5 f.

winnen die Entscheidungen des EPA zwar an Relevanz, aber das Patentamt wird auch einem verstärkten öffentlichen Druck ausgesetzt sein. Die Prüfung von sog. „Problempatenten“, zu denen auch computerimplementierte Erfindungen zählen, könnte für das EPA daher besonders herausfordernd werden.

Auch wenn das EPA derzeit eine relativ stringente Prüfungs- und Entscheidungspraxis in Bezug auf „Softwarepatente“ etabliert hat, besteht aufgrund der schnell voranschreitenden technologischen Entwicklungen das Risiko, dass das Patentamt diese Bewertungskriterien schon bald wieder anpassen muss. Hinzukommt, dass die Patenreform die Herausforderungen, die mit der Anwendung des Patentierungsverbotes für Computerprogramme einhergehen, nicht behoben hat. Die Prüfung von Patentanträgen für computerimplementierte Erfindungen erfordert daher weiterhin eine umfassende und dementsprechend zeitintensive Prüfung der materiellen Voraussetzungen aus dem EPÜ. Aufgrund der Bedeutung von computerimplementierten Erfindungen für die europäische Wirtschaft ist es besonders wichtig, dass qualitativ hochwertige Patente erteilt werden. Sollte die Qualität sinken, wären die negativen Folgen durch den umfassenden territorialen Schutzbereich besonders gravierend.

Es ist bekannt, dass Konzerne wie Siemens infolge rechtlicher Unsicherheiten im Bereich computerimplementierter Erfindungen bereits eine restriktive Patentstrategie verfolgen.⁵⁷³ Open Source Unternehmen befürchten sogar, dass eine gesteigerte Vergabe selbst qualitativ hochwertiger Patente ihre wirtschaftliche Existenz gefährden könnte. Wenn das EPA vermehrt qualitativ minderwertige Patente im Softwaresektor erteilen sollte, wäre die Lage für KMUs und Open Source Unternehmen besonders herausfordernd.

Insgesamt ist die Wahrung der Patentqualität gerade im Bereich computerimplementierter Erfindungen für Unternehmen jeglicher Größe und Ausrichtung relevant. Durch die dargelegten Punkte ist die Qualität von Patenten mit Softwarebezug im einheitlichen Patentsystem jedoch in besonderem Maße gefährdet.

⁵⁷³ Weibel, Patent Quality-Patent Trolls-Unified Patent Court, 2022.

b. Beschwerdekammern

Die Beschwerdekammern sollen in Bezug auf das Einheitspatent ebenso wie die Recherche-, Prüfungs-, Einspruchsabteilungen und Rechtsabteilung des EPA keine Zuständigkeiten besitzen.⁵⁷⁴

Allerdings basiert ein Einheitspatent immer auf einem europäischen Patent. In Art. 3 Abs. 3 VO 1057/2012 ist geregelt, dass die einheitliche Wirkung nur in dem Umfang eintritt, in dem das jeweilige europäische Patent gilt. Wenn das europäische Patent für nichtig erklärt oder beschränkt wird, wirkt sich dies entsprechend auf die Wirkung des Einheitspatents aus.

Dadurch, dass Patentinhaber ein Einheitspatent bereits spätestens einen Monat nach Bekanntmachung des europäischen Patents anmelden müssen,⁵⁷⁵ kann ein Einspruch gegen das europäische Patent die Wirksamkeit des Einheitspatents sogar nach dessen Erteilung noch beeinflussen. Jedermann kann einen Einspruch innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des europäischen Patents einreichen.⁵⁷⁶ Über die Beschwerdekammern kann somit ein EU-Recht des geistigen Eigentums durch ein Organ, welches nicht der Europäischen Union zuzuordnen ist, faktisch zurückgenommen werden. Diese Besonderheit unterscheidet das Einheitspatent von anderen europäischen geistigen Eigentumsrechten.⁵⁷⁷

Eine weitere Einflussmöglichkeit ergibt sich daraus, dass die Beschwerdekammern mittelbar darüber entscheiden können, ob ein Einheitspatent überhaupt erteilt werden kann. Wenn ein europäisches Patent gar nicht erst erteilt wird und die Beschwerdekammer dies bestätigt, kann auch kein Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt werden. Die Verordnungen zum einheitlichen Patentsystem sehen also keine direkte Einbindung der Beschwerdekammern in das einheitliche Patentsystem vor. Durch die Verknüpfung des europäischen Patentsystems mit dem einheitlichen Patentsystems können die Beschwerdekammern jedoch indirekt Einfluss auf Einheitspatente nehmen.

⁵⁷⁴ Europäisches Patentamt, Leitfaden zum Einheitspatent, 2022, S. 15, Rn. 42.

⁵⁷⁵ Art. 9 Abs. 1 lit. g VO 1257/2012.

⁵⁷⁶ Vgl. Art. 99 Abs. 1 EPÜ.

⁵⁷⁷ Galloux, Some shortcomings of the UPC system, in: Desautettes-Barbero/de Visscher/Strowel/Cassiers (Hrsg.): The Unitary Patent Package & Unified Patent Court, Ledizioni, Milan, 2023, S. 149 (159).

Indem betont wird, dass das EPG für alle Entscheidungen rund um das Einheitspatent zuständig ist, wird der Eindruck vermittelt, dass die Schwachstellen der Beschwerdekammern im neuen Patentsystem keine Rolle mehr spielen werden. Dem ist jedoch nicht so. Da jedes Einheitspatent auf einem europäischen Patent basiert, können die Beschwerdekammern indirekt erheblichen Einfluss auf das Einheitspatent nehmen. Faktisch können die „Quasi-Gerichte“ über die Erteilung von europäischen Rechtstiteln entscheiden. Diese Rolle wird jedoch nicht thematisiert und die Unabhängigkeit der Beschwerdekammern folglich nicht weiter hinterfragt.

Die einheitliche Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten macht das Einheitspatent besonders wertvoll. Umso wichtiger ist es, dass die Beschwerdekammern unabhängig von nationalen oder eigenen Interessen die EPA-Entscheidungen fällen und Patenterteilungen bzw. -versagungen kritisch hinterfragen. Ein durch das EPA erteiltes Einheitspatent entfaltet seine Schutzwirkung einheitlich in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten. Ob die Beschwerdekammern einen Einspruch oder eine Beschwerde als begründet ansehen, hat für die Verfahrensbeteiligten erhebliche Auswirkungen. Besonders schwerwiegend sind Entscheidungen, welche die Nichterteilung oder die Nichtaufrechterhaltung eines Patentes zur Folge haben. Entsprechende Entscheidungen führen dazu, dass Patentinhabern der Klageweg zu nationalen Gerichten oder zum EPG versperrt ist.

Die Beschwerdekammern können somit indirekt Einfluss auf die Erteilung von Einheitspatenten nehmen. Die Kritik an ihrer Rolle ist folglich auch für das einheitliche Patentsystem von Relevanz.

c. Zwischenergebnis zu 3.

Die Autonomie des EPA hat zur Folge, dass das Patentamt bei der Patenterteilung eigene Interessen verfolgen kann. Wenn die finanziellen Interessen des EPA seine Vergabep Praxis stark beeinflussen, kann dies zu Lasten der Patentqualität gehen und Patentinhabern schaden. Durch die Verknüpfung des europäischen Patentsystems mit dem einheitlichen Patentsystem können sich die Schwächen in der Organisationsstruktur der EPO auch auf die Vergabe von Einheitspatenten auswirken.

4. Zwischenergebnis zu II.

Dem EPA werden durch die Patentreform Aufgaben übertragen, die bisher durch die teilnehmenden Mitgliedsstaaten wahrgenommen wurden. Hinzu kommen Verantwortlichkeiten, die erst durch das einheitliche Patentsystem entstanden sind. Da das Einheitspatent einen umfassenden territorialen Schutz entfaltet, gewinnen die Entscheidungen des Patentamtes an Bedeutung und stärken die Machtposition der EPO als Organisation.

Die Folgen von internen Schwachstellen, die sich insbesondere bei der Prüfung von Patentanträgen durch das EPA und im Aufbau der Beschwerdekammern zeigen, werden durch die neue Rechtslage und die stärkere Verantwortlichkeit des EPA verstärkt. Allerdings sind Beschränkungen der nationalen Souveränität zur Stärkung der Supranationalität keine Seltenheit. Entscheidend ist, dass der beschränkte nationale Einfluss durch Kontrollmechanismen ausgeglichen wird. Da die Beschwerdekammern, welche als interne Spruchkörper eine unabhängige Kontrolle von EPA-Entscheidungen gewährleisten sollen, trotz der Strukturreform Defizite aufweisen, ist eine verlässliche Kontrolle innerhalb der EPO jedoch nicht garantiert.

Die Integration des EPA in das einheitliche Patentsystem lässt sich als Vertrauensbeweis der teilnehmenden Mitgliedsstaaten gegenüber dem EPA werten. Ausschlaggebend für die Entscheidung könnte jedoch insbesondere das Interesse an dem Erfolg der Reform gewesen sein. Mit dem einheitlichen Patentsystem gehen unvermeidbare Neuerungen und damit verbundene Unsicherheiten einher, sodass das EPA den Patentinhabern als vertraute Konstante eine gewisse Sicherheit vermitteln kann.

Es bleibt abzuwarten, ob das EPA seiner neuen Rolle insbesondere in den ersten Jahren der Patentreform gerecht werden kann. Sollte das einheitliche Patentsystem Unternehmen tatsächlich zu einer vermehrten Patentanmeldung ermutigen können, wäre das EPA mit einem erhöhten Antragsaufkommen konfrontiert. Da die neue Schlüsselposition an das Patentamt vergeben wurde, ohne dass seitens des EPA eine Anpassung der bisherigen Prozesse und Gewohnheiten stattgefunden hat, besteht die Gefahr, dass die Schwachstellen und Eigeninteressen des Patentamtes nun deutlicher zu Tage treten als dies bisher der Fall war. Das hätte ein Absinken der Patentqualität zur Folge, was sich besonders bei den Erfindungen bemerkbar

make würde, die einer komplexen amtlichen Prüfung bedürfen – dazu zählen insbesondere computerimplementierte Erfindungen.

Eine oberflächliche Prüfung von Patenten sorgt für Rechtsunsicherheit, da dadurch schwer absehbar ist, ob ein Patent langfristig bestehen wird oder ob es nach seiner Erteilung auf dem Klageweg erfolgreich angegriffen werden kann. Der Umstand, dass das Einheitspatent einheitliche Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten entfaltet, kann die negativen Konsequenzen, die qualitativ minderwertige Patente für ihre Inhaber bedeuten, nochmals verstärken.

Da das EPA auf die Unterstützung von Patentinhabern angewiesen ist, könnten in diesem Szenario vor allem Unternehmen mit großen Patentportfolios Druck auf das EPA ausüben und es zum Einlenken bewegen.⁵⁷⁸ In der Vergangenheit hat sich jedoch schon mehrfach gezeigt, dass das EPA für Kritik nur bedingt empfänglich ist.⁵⁷⁹ Weniger einflussreiche Unternehmen und auch der Open Source Sektor werden daher kaum Möglichkeiten haben, sich Gehör vom Patentamt zu verschaffen. In welchem Umfang ein Abfall der Patentqualität tatsächlich zu sinkenden Patentanmeldungen beim EPA führen würde, lässt sich nur schwer einschätzen. Insbesondere ist naheliegend, dass es einige Jahre dauern würde, bis eine sinkende Qualität tatsächlich evident wird und sich Interessensvertreter dazu äußern. Sicher sagen lässt sich jedoch, dass Rechtsunsicherheit immer zulasten der Patentinhaber geht und die Folgen diese unmittelbar betreffen.

5. Das EPG

Die Rechtsgrundlage für das Einheitliche Patentgericht bildet das EPGÜ. Das EPG ist ein nationales Gericht mehrerer Mitgliedsstaaten der EU und als solches ein Teil ihres Rechtswesens.⁵⁸⁰ Die sachliche Zuständigkeit des EPG umfasst sowohl Entscheidungen über Einheitspatente als auch europäische Patente.⁵⁸¹ Das EPG soll vor allem für mehr Rechtssicherheit sorgen und die Durchsetzung der exklusiven Schutzrechte erleichtern.⁵⁸²

⁵⁷⁸ Über die IPQC wurde von Unternehmen ein erster Versuch von Unternehmen, sich mit dem EPA über die Gewährleistung der Patentqualität auszutauschen und Kritik adressieren zu können.

⁵⁷⁹ Vgl. Ausführungen auf S. 99 ff.

⁵⁸⁰ Art. 1 Abs. 2 i.V.m. Art. 21 EPGÜ.

⁵⁸¹ Art. 1 EPGÜ.

⁵⁸² Erwägungsgrund 5 EPGÜ.

Langfristig soll die Rechtsprechung des EPG den europäischen Patentschutz verbessern und dadurch die Position Europas als Wirtschaftsstandort stärken.⁵⁸³

a. Aufbau

Das EPG ist ein aus zwei Instanzen bestehendes Gericht.⁵⁸⁴ Die erste Instanz setzt sich aus Lokalkammern, Regionalkammern und einer Zentralkammer zusammen.⁵⁸⁵ In allen Kammern sind Richter aus verschiedenen Vertragsstaaten gemeinsam tätig, man spricht in diesem Zusammenhang von einer multinationalen Zusammensetzung.⁵⁸⁶

aa. Zentralkammer

Die Zentralkammer wird ihren Sitz in Paris haben. Zusätzliche Abteilungen waren ursprünglich in London und München vorgesehen,⁵⁸⁷ aufgrund Großbritanniens Austritt aus der EU wurde jedoch auf einen Sitz in London verzichtet. Zum Start des einheitlichen Patentsystems hat die Zentralkammer daher nur Standorte in Paris und München.⁵⁸⁸ Für Ende Juni 2024 ist jedoch geplant, einen weiteren Standort in Mailand einzurichten.⁵⁸⁹ Die Standorte der Zentralkammer werden für unterschiedliche Patentklassifikationen zuständig sein.⁵⁹⁰ Die Kammern in Mailand, München und Paris übernehmen die Zuständigkeiten der Londoner Kammer.⁵⁹¹

Jeder Spruchkörper der Zentralkammer setzt sich aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten und einem

⁵⁸³ Vgl. Erwägungsgründe 1, 2 und 6 EPGÜ.

⁵⁸⁴ Art. 6 Abs. 1 EPGÜ.

⁵⁸⁵ Art. 7 Abs. 1 EPGÜ.

⁵⁸⁶ Art. 8 Abs. 1 EPGÜ.

⁵⁸⁷ Art. 7 Abs. 2 EPGÜ.

⁵⁸⁸ Einheitliches Patentgericht, Standorte, o.D.; <https://www.unified-patent-court.org/de/gericht/standorte> (zuletzt abgerufen am 05.11.2023).

⁵⁸⁹ Einheitliches Patentgericht, Communication on Administrative Committee Meeting, 2 June 2023, 09.06.2023; <https://www.unified-patent-court.org/en/news/communication-administrative-committee-meeting-2-june-2023>(zuletzt abgerufen am 04.01.2024).

⁵⁹⁰ Anhang II. EPGÜ.

⁵⁹¹ Einheitliches Patentgericht, Decision of the Administrative Committee under Article 87 (2) UPCA amending the Agreement (D – AC/03/26062023), 26.05.2023; https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/decision-d_ac_03_26062023_-_amendment-upca.pdf (zuletzt abgerufen am 19.03.2024).

technisch qualifizierten Richter zusammen.⁵⁹² Die Verfahrenssprache wird die Sprache sein, in der das Patent erteilt wurde.⁵⁹³

bb. Lokalkammern

Staaten können die Errichtung einer Lokalkammer auf ihrem Hoheitsgebiet beantragen. Den Sitz der Kammer bestimmt der jeweilige Mitgliedsstaat selbst.⁵⁹⁴ In einem Staat können maximal vier Lokalkammern errichtet werden, wobei sich die zulässige Höchstzahl an der Anzahl der Patentstreitverfahren in dem einzelnen Land orientiert.⁵⁹⁵ Die Anzahl der Richter je Spruchkörper richtet sich nach der Anzahl der durchschnittlichen Patentverfahren in drei aufeinanderfolgenden Jahren vor oder nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens. Soweit in diesem Zeitraum weniger als 50 Patentverfahren je Kalenderjahr eingeleitet wurden, setzt sich der Spruchkörper aus einem rechtlich qualifizierten Richter des Mitgliedsstaates und zwei Richtern aus anderen Vertragsstaaten zusammen.⁵⁹⁶ Finden in einem Land durchschnittlich mehr als 50 Patentverfahren statt, bekommt jeder Spruchkörper zwei inländische rechtlich qualifizierte Richter und einen ausländischen Richter zugewiesen.⁵⁹⁷

cc. Regionalkammern

Mehrere Staaten können sich zusammenschließen und die Errichtung einer gemeinsamen Regionalkammer beantragen.⁵⁹⁸ Sie sind mit zwei rechtlich qualifizierten Richtern besetzt, die die Staatsangehörigkeit eines der antragstellenden Staaten haben. Außerdem wird ein rechtlich qualifizierter Richter mit der Staatsangehörigkeit eines anderen Vertragsstaates hinzugezogen.⁵⁹⁹ Die Verfahrenssprache der Lokal- und Regionalkammern kann eine Amtssprache der EU oder eine Amtssprache der Staaten sein, die die Kammer errichtet haben. In bestimmten Fällen ist es auch möglich, die Sprache der Patenterteilung zur Verfahrenssprache zu machen.⁶⁰⁰ Die Verteilung

⁵⁹² Art. 8 Abs. 6 EPGÜ.

⁵⁹³ Art. 49 Abs. 6 EPGÜ.

⁵⁹⁴ Art. 7 Abs. 3 EPGÜ.

⁵⁹⁵ Art. 7 Abs. 4 EPGÜ.

⁵⁹⁶ Art. 8 Abs. 2 EPGÜ.

⁵⁹⁷ Art. 8 Abs. 3 EPGÜ.

⁵⁹⁸ Art. 7 Abs. 5 EPGÜ.

⁵⁹⁹ Art. 8 Abs. 4 EPGÜ.

⁶⁰⁰ Vgl. Art. 49 Abs. 1-5 EPGÜ.

von Lokal- und Regionalkammern in den teilnehmenden Staaten bzw. Regionen soll sicherstellen, dass alle Patentinhaber Zugang zu Verfahren vor dem EPG haben.⁶⁰¹

dd. Berufungsgericht

Das Berufungsgericht mit Sitz in Luxemburg bildet die zweite Instanz. Je Spruchkörper werden in der Regel drei rechtlich qualifizierte Richter mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten und zwei technisch qualifizierte Richter eingesetzt.⁶⁰² Die Verfahrenssprache ist normalerweise die Sprache der ersten Instanz.⁶⁰³ Abweichend kann jedoch die Sprache, in der das streitgegenständliche Patent erteilt wurde, als Verfahrenssprache festgelegt werden.⁶⁰⁴

b. Zuständigkeiten

Lokal- und Regionalkammern sind sachlich für Patentverletzungsklagen und zugehörige Klageerwiderungen, einstweilige Verfügungen, Sicherungsmaßnahmen, sonstige einstweilige Maßnahmen und Schadensersatzklagen zuständig.⁶⁰⁵ Die örtliche Zuständigkeit ist vom Ort der Verletzung oder dem Sitz der Beklagten abhängig.⁶⁰⁶ Soweit der Sitz außerhalb des Territoriums der Vertragsstaaten liegt, ist die Lokal- oder Regionalkammer am Ort der Verletzung oder die Zentralkammer zuständig.⁶⁰⁷ Wenn sich am Ort der Verletzung keine Lokal- oder Regionalkammer befindet, ist ebenfalls die Zentralkammer zuständig.⁶⁰⁸ Sollte bereits eine Nichtigkeitsklage bei der Zentralkammer anhängig sein, kann eine Verletzungsklage, die dasselbe Patent und dieselben Parteien betrifft, sowohl vor der Zentralkammer als auch vor den Lokal- oder Regionalkammern erhoben werden.⁶⁰⁹

Die Zentralkammer ist für Nichtigkeitsklagen und negative Feststellungsklagen zuständig, sofern nicht bereits ein Verletzungsverfahren bei einer Lo-

⁶⁰¹ Glazer, Advantages and Disadvantages of the Single European Patent in: NAŠE GOSPODARSTVO/OUR ECONOMY, Volume 61, 2015, S. 24 (31).

⁶⁰² Art. 9 Abs. 1 EPGÜ.

⁶⁰³ Art. 50 Abs.1 EPGÜ.

⁶⁰⁴ Art. 50 Abs. 2 EPGÜ.

⁶⁰⁵ Art. 33 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 Abs. 1 lit. a, c, f und g EPGÜ.

⁶⁰⁶ Art. 33 Abs. 1 lit. a und b EPGÜ.

⁶⁰⁷ Art. 33 Abs. 1 Unterabs. 3 EPGÜ.

⁶⁰⁸ Art. 33 Abs. 1 Unterabs. 3 EPGÜ.

⁶⁰⁹ Art. 33 Abs. 5 EPGÜ.

kal- oder Regionalkammer anhängig ist. Ist dies der Fall, muss die Nichtigkeits- bzw. negative Feststellungsklage ebenfalls vor einem dieser Gerichte erhoben werden.⁶¹⁰ Welche Kammer zuständig ist, richtet sich nach der Patentklassifikation des betroffenen Patents.⁶¹¹

Das Berufungsgericht ist für alle Berufungen gegen erstinstanzliche Entscheidungen zuständig.⁶¹² Sofern die Berufung begründet ist, wird die erstinstanzliche Entscheidung aufgehoben und ein Endurteil erlassen.⁶¹³ Eine Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz ist ebenfalls möglich.⁶¹⁴ Da das Berufungsgericht die zentrale Zuständigkeit für sämtliche Berufungsverfahren alleine innehat, hat es einen erheblichen Einfluss auf die Rechtsprechung des EPG und sorgt dafür, dass die Entscheidungen der erstinstanzlichen Gerichte sich nicht widersprechen.⁶¹⁵

c. Rechtsquellen

Bei Entscheidungen zu Einheitspatenten muss das EPG verschiedene Rechtsquellen berücksichtigen. Das Einheitspatent wurde über die EU-Verordnungen 1257/2012 und 1260/2012 begründet. Inhaltlich ausgestaltet wird das Einheitspatent jedoch größtenteils durch völkerrechtliche Verträge, nämlich das EPGÜ und EPÜ. Das EPG kann zusätzlich auch nationales Recht und sonstige internationale Übereinkommen in seine Urteilsfindung miteinbeziehen.⁶¹⁶ Die Rechtsquellen stehen dabei in einem Stufenverhältnis, in welchem das Unionsrecht vorrangig ist.⁶¹⁷

d. Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH

Inwieweit der Europäische Gerichtshof die Rechtsprechung des EPG beeinflussen können wird, ist umstritten. Fest steht aber, dass das Verhältnis

⁶¹⁰ Art. 33 Abs. 4 EPGÜ.

⁶¹¹ Vgl. Anhang II. EPGÜ.

⁶¹² Art. 73 Abs. 1 EPGÜ.

⁶¹³ Art. 75 Abs. 1 EPGÜ.

⁶¹⁴ Vgl. Art. 75 EPGÜ.

⁶¹⁵ Callens, Basics of the Unitary Patent system. Part 2: Unified Patent Court: what and where?, 26.02.2021; <http://patentblog.kluweriplaw.com/2016/02/26/basics-of-the-unitary-patent-system-part-2-unified-patent-court-what-and-where/> (zuletzt abgerufen am 01.08.2023).

⁶¹⁶ Art. 24 EPGÜ.

⁶¹⁷ Art. 20 EPGÜ; zum Stufenverhältnis: Haedicke, Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2013, S. 609 (611 f.).

zwischen EuGH und EPG nicht hierarchisch geprägt sein soll, sondern richterliche Beziehungen des Neben- und Miteinanders entstehen sollen.⁶¹⁸ Obwohl das EPGÜ ein internationales Gericht ist, unterliegt es als gemeinsames Gericht der teilnehmenden Mitgliedsstaaten denselben unionsrechtlichen Verpflichtungen wie nationale Gerichte der EU-Mitgliedsstaaten.⁶¹⁹

Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH könnten dem Gericht der Europäischen Union eine gewisse Einflussnahme ermöglichen – insbesondere, da immer noch umstritten ist, ob die Rechtsgrundlagen des einheitlichen Patentsystems überhaupt mit dem Primärrecht der Union vereinbar sind. Der EuGH hat sich bereits im Rahmen einer Nichtigkeitsklage Spaniens und Italiens zu dieser Thematik positioniert und die Kompatibilität der Patentreform mit Unionsrecht bejaht.⁶²⁰ Es lässt sich allerdings einwenden, dass die Urteilsbegründung sich hauptsächlich mit den von Spanien vorgebrachten Punkten befasst und deshalb keine abschließende Klärung dieser Frage beinhaltet.⁶²¹

Gerichte der Mitgliedsstaaten können den EuGH über das Vorabentscheidungsverfahren über die Auslegung der Verträge, über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union befragen.⁶²² Die Vorabentscheidung ist für Gerichte der Mitgliedsstaaten bindend.⁶²³ Allerdings ist der EuGH im Rahmen eines Verfahrens nach Art. 267 AEUV nicht als klassische Instanz in einem Über- und Unterordnungsverhältnis gegenüber den Gerichten der Mitgliedsstaaten tätig. Stattdessen baut ein Vorabentscheidungsverfahren auf einem Verhältnis der richterlichen Zusammenarbeit auf, welches sich in diesem Kontext auch auf die Beziehung zwischen EuGH und EPG übertragen lässt.⁶²⁴ In Betracht kommt insbesondere, dass ein Vorabentscheidungsverfahren durch das EPG selbst angestoßen wird. Allerdings können auch nicht teil-

⁶¹⁸ Ullrich, EuGH und EPG im europäischen Patentschutzsystem: Wer hat was zu sagen?, Max Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper N° 8, 02. 11.2017, S.27 ff.; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2942199 (Zugriff am: 20.07.2023).

⁶¹⁹ Art. 1 EPGÜ.

⁶²⁰ EuGH, Spanien und Italien / Rat, 16.04.2013, Rs. C-274/11, ECLI:EU:C:2013:240.

⁶²¹ Jaeger, 2023, S. 167 ff.

⁶²² Art. 267 AEUV.

⁶²³ Karpenstein, in: EUV/AEUV, 2023, Art. 267, Rn. 102.

⁶²⁴ Ullrich, 2017, S. 27 ff.

nehmende Mitgliedsstaaten dem EuGH Fragen zur Vorabentscheidung vorlegen, wenn sie Entscheidungen des EPG über die Brüssel-Ia-Verordnung (EuGVVO) vollstrecken sollen (beispielsweise ein Arrest nach 61 EPGÜ) oder für Fälle, in denen sie die Rechtshängigkeitssperre aus Art. 71c, 29 ff. EuGVVO beachten müssen.⁶²⁵

In der Literatur wird jedoch nahezu jedem Aspekt eines durch das EPG angestregten Vorabentscheidungsverfahrens mit äußerster Skepsis begegnet: In der Vergangenheit wurde hinterfragt, ob das EPG überhaupt ein mitgliedstaatliches Gericht i.S.d. Art. 267 Abs. 2 AEUV und damit überhaupt vorlagefähig sei.⁶²⁶ Mittlerweile scheint die Vorlagefähigkeit im Rahmen von Art. 21 EPGÜ in der Literatur grundsätzlich akzeptiert zu werden.⁶²⁷ Ohne die Möglichkeit, den Rat des EuGH einzuholen, wäre das EPG bei Auslegungsproblemen auf sich allein gestellt.

Zudem ist offen, wie weit die Zuständigkeit des EuGH gehen würde. Grundsätzlich können Vorlagegegenstände das gesamte Primär- und Sekundärrecht der Union betreffen. Da die Verordnungen zum einheitlichen Patentsystem zum Sekundärrecht der EU zählen, könnte sich die Vorlagefrage auf Inhalte aus den Verordnungen beziehen. Das EPG dürfte jedoch keine Fragen zur Auslegung des EPÜ stellen, da es sich um Völkerrecht handelt.

Es wird jedoch diskutiert, inwieweit Vorlagefragen zum EPGÜ gestellt werden können. Yan vertritt, dass ein Recht zur Vorlage von Fragen zur Auslegung bestimmter Artikel des EPGÜ aus dem Konstrukt der überschießenden Richtlinienumsetzung abgeleitet werden kann. In Fällen, in denen das mitgliedstaatliche Umsetzungsrecht über den Anwendungsbereich von Richtlinien hinausgegangen ist, hat der EuGH seine Zuständigkeit bejaht.⁶²⁸ Yan argumentiert, dass man auch im EPGÜ eine überschießende Umsetzung von EU-Recht erblicken kann, was eine Zuständigkeit des EuGHs rechtfertigen würde, um eine Verwirrung des Rechtsverkehrs durch eine einheitliche Auslegung des EuGH zu vermeiden.⁶²⁹ Dies würde jedoch nur

⁶²⁵ Tilmann, Das europäische Patent vor dem Start, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2022, S. 1099 (1102 f.).

⁶²⁶ Gruber, Das Einheitliche Patentgericht: vorlagebefugt kraft eines völkerrechtlichen Vertrags?, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2015, S. 323 (32 5f.).

⁶²⁷ Vgl. Yan, 2017, S. 135 f.; Tilmann/Plassmann, 2018, S. 453, Rn. 19.

⁶²⁸ EuGH, Leur-Bloem, Rs. C-28/95, 17.07.1997, ECLI:EU:C:1997:369, Rn. 32.

⁶²⁹ Yan, 2017, S. 137 ff.

für Normen des EPGÜ gelten, die auf europäisches Recht verweisen oder denen das EU-Recht eindeutig als Modell gedient hat.⁶³⁰ Selbst über das von Yan geschaffene Konstrukt, wäre die Zuständigkeit des EuGH daher begrenzt. Es ist unklar, ob der EuGH eine begrenzte Zuständigkeit für Vorlagefragen des EPG akzeptieren wird. Insbesondere die Verankerung materiell-rechtlichen Normen⁶³¹ im EPGÜ statt in den Verordnungen zum einheitlichen Patentsystem könnte durch den EuGH angegriffen werden.⁶³² Dieses Vorgehen ist nicht abwegig, da der EuGH bereits in vergangenen Urteilen seine sachliche Zuständigkeit weit interpretiert hat.⁶³³

Wenn es zu Vorabentscheidungsverfahren kommt, könnte die Auslegung des Sekundärrechts den EuGH vor Herausforderungen stellen, denn EU-Patentrecht existiert bisher kaum. Eine Ausnahme stellt die Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen⁶³⁴ dar. Der EuGH kann somit kaum Erfahrungen mit patentrechtlichen Vorlagefragen gesammelt haben. Bezüge zum EU-Patentrecht kann das Gericht mangels entsprechender Normen nur bedingt herstellen.⁶³⁵ Erschwerend könnte hinzukommen, dass Richter des EPG alle relevanten tatsächlichen und rechtlichen Aspekte der Vorabentscheidung aufarbeiten und dem EuGH zur Verfügung stellen müssen.⁶³⁶ Da in der Zentralkammer und dem Berufungsgesicht neben den rechtlich qualifizierten Richtern auch technisch qualifizierte Richter tätig sind und die Zusammensetzung multinational ist, könnte schon die Aufbereitung der Vorlagefrage eine Herausforderung darstellen.⁶³⁷ In der Literatur werden erste Bedenken dahingehend geäußert, dass die Unterbreitung der notwendigen Informationen weniger umfassend ausfallen

⁶³⁰ Yan, 2017, S. 138 f.

⁶³¹ Insbesondere Art. 25-27 EPGÜ.

⁶³² Fuchs, Das Europäische Patent im Wandel, in: Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht, Duncker & Humblot Verlag, Berlin, 2016, S. 233; Jaeger, 2023, S. 177 f.

⁶³³ Vgl. Goddar/Werner, 2023, S. 201 (206) mit Verweis auf die EuGH-Entscheidungen Åkerberg Fransson, 07.05.2013, Rs. C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105 und Stichting Brein, 26.04.2017, Rs. C-527/15, ECLI:EU:C:2017:300.

⁶³⁴ Richtlinie 98/44/EG vom 06.07.1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, in: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, L 213/13, 30.07.1998.

⁶³⁵ Vgl. Xenos, European Patent System: Failures in constitutional design crippling essential safeguards against adverse economic effects, in: Desautettes-Barbero/de Visscher/Strowel/ Casiers (Hrsg.): The Unitary Patent Package & Unified Patent Court, Ledizioni, Milan, 2023, S. 123 (126).

⁶³⁶ Vgl. Karpenstein, in: EUV/AEUV, 2023, Art. 267 AEUV, Rn. 34 ff.

⁶³⁷ Xenos, 2023, S. 126.

könnte. Bezweifelt wird beispielsweise, dass ausreichend auf nationale Gesichtspunkte des Vorlagegegenstandes eingegangen werden kann.⁶³⁸

Inwieweit der EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens auf das EPG einwirken kann, wird nur durch den EuGH selbst beantwortet werden können. Das EPG müsste jedoch zunächst eine Klärung der offenen Fragen über ein Vorabentscheidungsverfahren initiieren. Da das EPG insbesondere in der Übergangszeit in direkter Konkurrenz zu den nationalen Gerichten steht, ist fraglich, ob das Gericht bereit ist, Zeit in ein Vorabentscheidungsverfahren zu investieren. Durch die Vorlage einer Frage beim EuGH könnte sich das Urteil des EPG verzögern.⁶³⁹ Hinzu kommt, dass der EuGH durch jede Vorlage die Möglichkeit bekommen würde, sich zu grundsätzlichen Themen wie den rechtlichen Grundlagen oder der Qualität der Urteile des EPG zu äußern.⁶⁴⁰ Entsprechende Entscheidungen könnten die Existenz des EPG gefährden oder zumindest Kritik befeuern. Selbst, wenn der EuGH die Praxis des EPG nicht explizit in Frage stellt, könnten voneinander abweichende Auffassungen Patentinhaber verunsichern. Abweichende Rechtsauffassungen könnten insbesondere dadurch zustande kommen, dass das EPG zwar den Vorrang des EU-Rechtes anerkennt, aber auch auf weitere Rechtsquellen zurückgreift, die der EuGH nicht berücksichtigt.⁶⁴¹

Es ist deshalb nicht abwegig, dass das EPG eine Vorlage nach Art. 267 AEUV nach Möglichkeit vermeiden möchte. Sollte das EPG als mitgliedstaatliches Gericht eine Vorlage trotz Vorlagepflicht verweigern, könnten die Kommission oder die Mitgliedsstaaten darin eine unterlassene Vorlage sehen und über ein Vertragsverletzungsverfahren gem. Art. 258/Art. 259 AEUV dagegen vorgehen.⁶⁴²

Ob und wie weit der EuGH als europäisches Gericht auf die Rechtsprechung des EPG Einfluss nehmen kann, ist derzeit noch unklar. Bis sich der EuGH zu den verschiedenen offenen Fragen rund um sein Verhältnis zum EPG geäußert hat, könnten Jahre vergehen. Die dargelegten Erwägungen

⁶³⁸ Xenos, 2023, S. 126.

⁶³⁹ Yan, 2017, S. 141 f.

⁶⁴⁰ Tilmann, 2022, S. 1103.

⁶⁴¹ Vgl. Art. 24 i.V.m. Art. 20 EPGÜ.

⁶⁴² Yan, 2017, S. 142.

deuten jedoch darauf hin, dass die Zuständigkeit des EuGH, sofern die Vorlagefähigkeit des EPG bejaht wird, begrenzt ist. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass das Unionsrecht nur einen Teil der Rechtsquellen des EPG ausmacht.⁶⁴³

B. Verhältnis zwischen EPA und EPG

Das EPA und das EPG sind Institutionen, denen im einheitlichen Patentsystem viel Verantwortung übertragen wird. Einheitspatente werden durch eine internationale Organisation erteilt und Streitfragen zu den Patenten von einem internationalen Gericht entschieden. Das einheitliche Patentsystem als System der teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten basiert somit im Wesentlichen auf zwei internationalen Institutionen.

Wenn EPA und EPG die Patentinhaber von ihrer Arbeit im neuen System überzeugen können, wird sich dies unweigerlich positiv auf den Erfolg der Patentreform auswirken. Sofern das Verhältnis zwischen EPA und EPG durch ein kooperatives Miteinander geprägt ist, könnte auch dies das Patentsystem stärken. Die Unsicherheiten bei der Durchsetzung von Patentansprüchen waren ein wesentlicher Kritikpunkt am europäischen Patentsystem. Gemeinsam könnten EPA und EPG Rechtssicherheit vermitteln und Unternehmen langfristig vom einheitlichen Patentsystem überzeugen. Arbeiten das Gericht und Patentamt jedoch gegeneinander, wäre der Erfolg des einheitlichen Patentsystems höchst zweifelhaft. Um eine Prognose über die Entwicklung der Patentreform insgesamt stellen zu können, ist das Verhältnis zwischen EPA und EPG von entscheidender Relevanz.

Dem EPG könnte als Kontrollinstanz eine besondere Bedeutung im einheitlichen Patentsystem zukommen. Sollte das EPG die für eine effektive Kontrolle erforderliche Unabhängigkeit wahren und bereit sein, Entscheidungen des EPA kritisch zu hinterfragen, könnten Patentinhaber gegen eine eventuell widersprüchliche EPA-Praxis auf dem Klageweg vorgehen. Besonders im Bereich der computerimplementierten Erfindungen könnte dies zu einer dauerhaft verbindlichen Entscheidungspraxis beitragen. Aufgrund der Zuständigkeit für Nichtigkeitsklagen kann das EPG als „Wächter der Patent-

⁶⁴³ Vgl. Art. 24 EPGÜ.

qualität“ fungieren, indem es qualitativ minderwertige Patente für nichtig erklärt. Das EPG könnte das EPA also über eine entsprechende Positionierung dazu bringen, an internen Schwachstellen zu arbeiten. Es bleibt abzuwarten, ob das Gericht diese Rolle tatsächlich in vollem Umfang ausfüllen wird.

In welchem Verhältnis die Institutionen zueinander in der Praxis stehen werden, ist rechtlich nicht klar determiniert. Es ist allerdings völlig offen, ob EPA und EPG zukünftig zusammen-, gegeneinander- oder sogar unabhängig voneinander arbeiten werden. Die Faktoren, die sich auf diese Beziehung auswirken können, werden im folgenden Abschnitt näher beleuchtet.

I. Entscheidungsgrundlagen

Die Entscheidungen von EPA und EPG sollten zumindest ähnlich ausfallen, solange sie auf den gleichen Rechtsquellen basieren.

Die primäre Rechtsquelle des EPA ist das EPÜ. Der Antrag auf einheitliche Wirkung und das Verfahren zur Erlangung eines Einheitspatents werden hauptsächlich durch die VO 1257/2012 und 1260/2012 sowie das DOEPS und die GebOEPS als Sekundärrecht geregelt. Das Sekundärrecht wurde durch den engeren Ausschuss des Verwaltungsrats der EPO genehmigt.⁶⁴⁴ Da die EU-Verordnungen und das Sekundärrecht jedoch größtenteils formelle Vorgaben und Verfahrensregelungen enthalten, richten sich die materiell-rechtlichen Entscheidungen des EPA im Wesentlichen nach dem EPÜ.

Das EPÜ dient auch dem EPG als Entscheidungsgrundlage.⁶⁴⁵ Die Rechtsquellen von EPA und EPG sind somit teilweise identisch. Allerdings ist das EPÜ nur eine von mehreren in Art. 24 EPGÜ verankerten Rechtsquellen des EPG. Hinzukommt, dass dem Unionsrecht über das EPGÜ ein Anwendungsvorrang eingeräumt wird.⁶⁴⁶ Obwohl seine Urteile vorrangig auf Unionsrecht basieren, ist das EPG jedoch kein Gericht der EU. Es hat den Status eines internationalen Gerichts.⁶⁴⁷ Insoweit gibt es Parallelitäten zum

⁶⁴⁴ Europäisches Patentamt, Rechtlicher Rahmen, 06.06.2023; https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/legal-framework_de.html (zuletzt abgerufen am 10.07.2023).

⁶⁴⁵ 24 Abs. 1 lit. c EPGÜ.

⁶⁴⁶ Art. 20 EPGÜ.

⁶⁴⁷ Europäisches Patentamt, Einheitliches Patentgericht, 30.05.2023; https://www.epo.org/law-practice/unitary/upc_de.html (zuletzt abgerufen am 03.06.2023).

EPA, welches ebenfalls nicht der EU, sondern mit der EPO einer internationalen Organisation zugeordnet ist.

Das EPA ist in der Wahl seiner Auslegungstechniken frei. Teilweise wird sich bei der Auslegung am Wortlaut der Norm orientiert.⁶⁴⁸ Es ist aber auch üblich, bei der Auslegung auf die Perspektive eines Fachmannes abzustellen und auch dessen allgemeines Fachwissen in die Bewertung mit einfließen zu lassen.⁶⁴⁹ Da die Verordnungen zum einheitlichen Patentsystem nur wenige materiell-rechtliche Regelungen enthalten, werden die völkerrechtlichen Übereinkommen EPÜ und EPGÜ die Entscheidungen des EPG wesentlich prägen. Inwieweit das EPG bei materiell-rechtlichen Fragen auf Normen des EU-Rechts oder sogar auf nationales Recht zurückgreifen wird, bleibt abzuwarten. Aufgrund des im EPGÜ verankerten Vorrangs des Unionsrechts liegt nahe, dass sich das EPG einer vom Unionsrecht geprägten Auslegungsmethodik bedienen wird. Yan geht davon aus, dass sich das EPG aufgrund der Mehrsprachigkeit der Gesetzestexte und der turbulenten Entstehungsgeschichte des einheitlichen Patentsystems vor allem der systematischen und teleologischen Auslegung bedienen wird, sodass die historische und grammatische Auslegung weniger relevant sein dürften.⁶⁵⁰ Im Rahmen der systematischen Auslegung könnte sich der Vorrang des Unionsrechts dahingehend auswirken, dass verstärkt auf allgemeine Grundsätze des EU-Rechts zurückgegriffen wird.⁶⁵¹ Es ist nicht ausgeschlossen, dass Richter als zusätzliche Auslegungsmethode auf den Rechtsvergleich zurückgreifen und sich dabei besonders an den nationalen Vorgaben und Rechtspraktiken ihrer Herkunftsländer orientieren.⁶⁵²

Auch wenn Entscheidungen des EPA und des EPG zumindest teilweise auf identischen materiell-rechtlichen Normen des Völkerrechts basieren, könnte das EPG diese Vorgaben anders auslegen als das EPA. Hinzu kommt, dass das EPG auch durch darüberhinausgehende Rechtsquellen gebunden ist und insbesondere den Anwendungsvorrang des Unionsrechts

⁶⁴⁸ Vgl. Europäisches Patentamt, Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 2022, S. 387 f., Punkt 6.2.

⁶⁴⁹ Vgl. Europäisches Patentamt, Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 2022, S. 385 f., Punkt 6.1.

⁶⁵⁰ Yan, 2017, S. 176 ff.

⁶⁵¹ Yan, 2017, S. 176 ff.

⁶⁵² Yan, 2017, S. 185 ff.

beachten muss. Aufgrund dieser Faktoren ist es denkbar, dass das EPG in seinen Urteilen von Argumentationen und Schlussfolgerungen des EPA abweicht. Das EPGÜ schafft weitere Komplexität, da das Übereinkommen ebenfalls stark auslegungsbedürftige Normen enthält.⁶⁵³

Diese bisher allgemein ausgeführten Erwägungen treffen konkret auch auf computerimplementierte Erfindungen zu – auch hier ist es möglich, dass das EPG die Ansichten des EPA schon aufgrund der abweichenden Rechtsgrundlagen nicht teilen wird. Da das materielle Patentrecht weiterhin größtenteils im EPÜ verankert ist, sollten abweichende Entscheidungen allerdings selten nur auf die abweichenden Rechtsquellen des EPG zurückzuführen sein. Naheliegender scheint jedoch eine unterschiedliche Auslegung der Vorgaben aus Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ.

II. Gegenseitige Einflussnahme

Entscheidungen des EPA unterliegen der Zuständigkeit des EPG nur insoweit, als sie Verwaltungsaufgaben betreffen, die dem EPA im Rahmen von Art. 9 VO 1257/2012 übertragen worden sind.⁶⁵⁴

In Bezug auf Einheitspatente beschränkt sich die Zuständigkeit des EPG auf den Zeitpunkt ab der Registrierung der einheitlichen Wirkung. Zusätzlich ist das EPG auch für europäische Patente zuständig, sofern der Patentinhaber in der Übergangszeit nicht von seiner „Opt-out“ Möglichkeit aus Art. 83 Abs. 5 EPGÜ Gebrauch gemacht hat.⁶⁵⁵ Das EPG überprüft nicht die Rechtmäßigkeit der Patenterteilung durch das EPA, sondern bewertet das Patent unabhängig von dessen Erwägungsgründen auf Basis seiner eigenen Rechtsgrundlagen. Entscheidungen der Beschwerdekammern oder Einspruchsabteilungen liegen somit ebenfalls außerhalb der Zuständigkeit des Gerichts.

Allerdings kann das EPG durch das EPA erteilte Einheitspatente für nichtig erklären. Das EPA kann wiederum verhindern, dass das EPG überhaupt die

⁶⁵³ Schneider, Das Verhältnis zwischen allgemeinen Gerichten und Fachgerichten – am Beispiel des Politikfelds Patentrecht und des europäischen Einheitlichen Patentgerichts, in: Rehder, Britta/ Schneider, Ingrid (Hrsg.): Europäische Gerichtsverbände, Grundrechte und Politikfelder, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2016, S. 125 (148).

⁶⁵⁴ Art. 32 Abs. 1 lit. i EPGÜ.

⁶⁵⁵ Weitere Ausführungen zum Opt-out auf S. 152 ff.

Möglichkeit bekommt, über ein Einheitspatent zu urteilen, indem es den Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents oder den Antrag auf einheitliche Wirkung schlicht ablehnt.

Das EPG ist nicht verpflichtet, den Entscheidungen des EPA zu folgen. Umgekehrt hat auch das EPA die Möglichkeit, seine Entscheidungen völlig unabhängig von der Rechtsprechung des EPG zu treffen, da das EPÜ keine Regelungen zum EPG enthält und auch die Verordnungen zum Einheitspatent keine anderweitigen Vorgaben enthalten. Die Haltung des EPA zu EuGH-Urteilen macht allerdings deutlich, dass sich das Patentamt auch ohne zwingende rechtliche Vorgaben kooperativ verhalten könnte, indem es die EPG-Rechtsprechung unter bestimmten Voraussetzungen bei seiner Entscheidungsfindung berücksichtigt. In den letzten Jahren hat das EPA beispielsweise die EuGH-Urteile zur Auslegung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen⁶⁵⁶ als überzeugend eingeordnet und diese auch in den eigenen Prüfungsrichtlinien berücksichtigt.⁶⁵⁷ Es gilt jedoch zu beachten, dass die EPA-Prüfungsrichtlinien keine Rechtsvorschriften sind und damit weder für Prüfer noch für die Kammern des Patentamtes rechtliche Bindungswirkung entfalten.⁶⁵⁸

Denkbar ist auch, dass Entscheidungen der Einspruchsabteilungen oder der Beschwerdekammern mit Urteilen des EPG kollidieren. Nach Art. 33 Abs. 8 EPGÜ können (Wider-)Klagen auf Nichtigkeitklärung von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten eingereicht werden, ohne dass zuvor ein Einspruch beim EPA eingelegt wurde. Der Kläger kann sich also zunächst für eine Klage vor dem EPG entscheiden und im Anschluss innerhalb der Frist noch einen Einspruch gegen das europäische Patent beim EPA einlegen. Auffällig ist, dass Art. 33 Abs. 10 EPGÜ die Möglichkeit vorsieht, dass das EPG eine Entscheidung aussetzt, wenn eine rasche Entscheidung des EPA zu erwarten ist. So dürften sich zumindest in einigen Fällen widersprüchliche Entscheidungen vermeiden lassen. Eine solche Rücksichtnahme auf EPG-Entscheidungen wird vom EPA wiederum nicht

⁶⁵⁶ Richtlinie 98/44/EG.

⁶⁵⁷ Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 2024; Teil G, Kapitel II., Punkt 5.2; Mit Verweis auf die Entscheidungen T 2221/10 und T 1441/13 der technischen Beschwerdekammern.

⁶⁵⁸ Europäisches Patentamt, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 2024, Allgemeiner Teil, Punkt 3.

verlangt. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass 2021 ein Einspruchsverfahren im Durchschnitt erst nach 19,6 Monaten zum Abschluss kam.⁶⁵⁹ Es bleibt abzuwarten, ob Verfahren vor dem EPG ähnlich lange dauern werden und dadurch eine Einbeziehung von EPA-Erwägungsgründen zulassen. Sollte das EPG eine wesentlich kürzere Verfahrensdauer als das EPA haben, wären die Voraussetzungen des Art. 33 Abs. 10 EPGÜ grundsätzlich nicht gegeben. Die Erwägungen der Einspruchsabteilung könnten in Urteilen des EPG dann nicht berücksichtigt werden. Für Patentinhaber könnten sich daraus Unsicherheiten ergeben.

Während das EPA insbesondere durch die Ablehnung oder den Widerruf von europäischen Patenten verhindern kann, dass ein Einheitspatent und somit auch eine Zuständigkeit des EPG überhaupt entsteht, kann das Gericht durch die Nichtigerklärung erteilter Patente auf EPA-Entscheidungen einwirken. Allerdings ist auch ein kooperatives Miteinander nicht ausgeschlossen. Dies zeigt die Haltung des EPA gegenüber den Urteilen des EuGH und auch die Regelung aus Art. 33 Abs. 10 EPGÜ.

III. Interessen und Motive

Neben den rechtlichen Grundlagen können sich auch die Interessen und Motive der Institutionen auf ihre Entscheidungspraxis und das Verhältnis zueinander auswirken.

Die Interessen des EPA wurden bereits beleuchtet.⁶⁶⁰ Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für das EPA starke Anreize zu einer wirtschaftlich orientierten Handlungsweise bestehen. Das kann einerseits effizienteres Arbeiten bedeuten, andererseits aber auch zu patentfreundlichen Entscheidungen verleiten. Das Patentamt generiert seinen Umsatz vorrangig durch Gebühren. Mit der Anzahl von neu erteilten und verlängerten Schutzrechten steigen die Einnahmen des EPA. Da große Konzerne regelmäßig ganze Patentportfolios halten, sind sie als Zielgruppe für das EPA besonders interessant. Auf Kritik an den internen Abläufen reagierte das EPA bisher verhalten. Dennoch konnte sich das EPA über die letzten 50 Jahre als Institution im Patentrecht etablieren und seine Stellung festigen.

⁶⁵⁹ Europäisches Patentamt, Quality Report 2022, S. 57.

⁶⁶⁰ Nähere Ausführungen auf S. 96 ff.

In diesem Abschnitt werden die Motive und Interessen des Einheitlichen Patentgerichts in den ersten Jahren nach Inkrafttreten des Systems herausgearbeitet und mit den Zielen des EPA verglichen.

1. Erwartung der Patentinhaber

Da das EPG seine Rolle im einheitlichen Patentsystem nur mit der Unterstützung der Patentinhaber ausfüllen kann, wird das Gericht versuchen, ihrer Erwartungshaltung gerecht zu werden. Unternehmen, legen vor allem auf eine einheitliche und qualitativ hochwertige Rechtsprechung des EPG wert.⁶⁶¹

Aus einer Studie aus dem Jahr 2014 geht hervor, dass die befragten Unternehmen sich allerdings auch mit potenziellen Schwächen des Gerichts auseinandersetzen.⁶⁶² Beispielsweise könnte ein stärkeres Aufkommen von Patenttrollen oder das Forum-Shopping dem Ziel der gesteigerten Rechtssicherheit entgegenstehen. Ullrich führt das Misstrauen gegenüber dem neuen Patentgericht auf ein besonders ausgeprägtes Rechtssicherheitsbedürfnis der Patentgemeinde zurück.⁶⁶³

Obwohl ein einheitlicher Patentschutz in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten besonders für Inhaber wertvoller Patente attraktiv sein kann, ziehen Betroffene daher weiterhin den Schutz von Erfindungen über ein europäisches Patent und ein „Opt-out“ in Betracht. Inhaber eines europäischen Patents können sich während einer Übergangszeit von sieben Jahren nach Art. 83 Abs. 3 EPGÜ dafür entscheiden, die Zuständigkeit des EPG vollständig auszuschließen. Es besteht sogar die Möglichkeit einer Verlängerung der Übergangsphase um weitere sieben Jahre, sodass sie insgesamt 14 Jahre betragen würde.⁶⁶⁴ Der Austritt ist nur so lange möglich, bis eine Klage vor dem EPG erhoben wurde. Die Blockadewirkung soll verhindern, dass widersprüchliche Urteile von nationalen Gerichten und EPG ergehen.⁶⁶⁵ Es besteht gemäß Art. 83 Abs. 4 EPGÜ die Möglichkeit, den Austritt aus der Zuständigkeit des EPG rückgängig zu machen, soweit zu diesem Zeitpunkt

⁶⁶¹ McDonagh, 2014, S. 4 und 24.

⁶⁶² McDonagh, 2014.

⁶⁶³ Ullrich, 2020, S. 14 f.

⁶⁶⁴ Art 83 Abs. 5 EPGÜ.

⁶⁶⁵ Tilmann, The Transitional Period of the Agreement on a Unified Patent Court, in: Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 9, N° 7, 2014, S. 575 ff. (582).

keine Klage bei einem nationalen Gericht anhängig ist. Auch in diesen Konstellationen dient die Blockadewirkung der Verhinderung widersprüchlicher Urteile.⁶⁶⁶

Langfristig könnte die Austrittsfunktion negative Folgen für das gesamte einheitliche Patentsystem haben, weil sich eine gefestigte Rechtsprechung nur etablieren kann, wenn es zu genügend Verfahren vor dem EPG kommt.

Da es durch die Regelungen in Art. 83 Abs. 3 EPGÜ zu dauerhaften Überschneidungen der Zuständigkeiten von nationalen Gerichten und des EPG kommt, wird zudem befürchtet, dass es zu einer stärkeren Fragmentierung der sachlichen Zuständigkeiten der Gerichte kommt, was dem Ziel, das Patentrecht zu vereinheitlichen, zuwiderliefe.⁶⁶⁷

Da das EPG jedoch langfristig die ausschließliche Zuständigkeit für europäische Patente und Einheitspatente haben wird, dürfte Rechtssicherheit leichter zu erreichen sein, als dies noch bei der ausschließlichen Zuständigkeit nationaler Gerichte der Fall war. Nicht außer Acht zu lassen ist allerdings, dass das EPG aus einer Vielzahl von Spruchkörpern besteht und es auch gerichtsintern noch leicht zu abweichenden Urteilen kommen kann.

Wenn sich die Haltung des EPA nicht mit den Urteilen des EPG deckt und die Wirksamkeit von Patenten dadurch infrage gestellt wird, könnte dies ebenfalls zu einer Verunsicherung der Patentinhaber führen.

Das EPG wird gerade in der Anfangszeit darauf bedacht sein, Unternehmen mit großen Patentportfolios von sich zu überzeugen, die genügend finanzielle Mittel haben, um Patentstreitigkeiten vor Gericht auszutragen. Wenn diese Patentinhaber sich gegen einen Austritt entscheiden, hätte das EPG die Möglichkeit, seine Rechtsprechung möglichst schnell zu festigen und damit auch weitere Patentinhaber von der Qualität seiner Rechtsprechung zu überzeugen.

Es ist allerdings offen, inwieweit das EPG es schaffen wird, eine Rechtsprechung zu entwickeln, die zwar einheitlich ist, aber zugleich auch die individuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten der jeweiligen Mitgliedsstaaten berücksichtigt. Ob und in welchem Maße die wirtschaftliche Gesamtsituation

⁶⁶⁶ Tilmann, *The Transitional Period of the Agreement on a Unified Patent Court*, 2014, S. 583 f.

⁶⁶⁷ Vgl. McDonagh, 2014, S. 9.

eines Landes und landesspezifische Besonderheiten bestimmter Wirtschaftssektoren in Urteilen des EPG Berücksichtigung finden, wird erst die Praxis des Gerichts zeigen. Problematisch ist, dass auch Urteile des EPG, die keine Rücksicht auf nationale Besonderheiten nehmen, die Wirtschaft des jeweiligen Staates unmittelbar beeinflussen.⁶⁶⁸ Bisher konnten nationale Gerichte Erwägungen des EPA aufgreifen und nationale Interessen und Besonderheiten in ihre Rechtsprechung miteinbeziehen. Es ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass auch die Lokal- und Regionalkammern des EPG diese Praxis übernehmen werden. Spätestens das Berufungsgerecht würde ein solches Vorgehen jedoch im Interesse einer einheitlichen und übergreifenden Rechtsprechung unterbinden. Es bleibt somit abzuwarten, ob die Urteile des EPG für einige Staaten vorteilhafter sein werden als für andere. Für Unternehmen könnten sich ebenfalls Probleme ergeben, sofern sich ihre Patentstrategie an den wirtschaftlichen Besonderheiten einzelner Mitgliedsstaaten orientiert.

Erst die jahrelange Praxis des EPG wird zeigen, ob es den Ansprüchen der Nutzer und seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden kann. Klagen, die sich auf komplexe Sachverhalte und umstrittene Patente beziehen, bieten dem EPG die Chance, zu zeigen, ob es in der Lage ist, gut begründete und stichfeste Urteile zu fällen.

Es wird deutlich, dass das EPG gerade in den ersten Jahren mit einigen Herausforderungen konfrontiert sein wird, die dem erklärten Ziel der Schaffung von Rechtssicherheit entgegenstehen könnten. Durch die kritische Haltung der Patentinhaber gegenüber dem neuen Gericht wird das EPG sich gerade in der Anfangszeit noch beweisen müssen.

2. Forum-Shopping

Forum-Shopping ist immer dann möglich, wenn sich die Zuständigkeiten verschiedener Gerichte oder Kammern überschneiden. Die Wahl des zuständigen Gerichts muss nicht nur von der Chance, den Prozess zu gewinnen, abhängig gemacht werden, sondern kann auch von anderen Faktoren wie zum Beispiel der Prozessdauer beeinflusst werden.⁶⁶⁹

⁶⁶⁸ Vgl. Xenos, 2013, S. 253 ff.

⁶⁶⁹ Johnson, Looking Forward: A Users Perspective, in: Pila und Wadlow (Hrsg.): The Unitary EU Patent System, 1. Edition, Hart Publishing, London, 2015, S. 235.

Von der strategischen Auswahl des nationalen Gerichts wurde bisher insbesondere bei Gerichtsverfahren rund um europäische Patente Gebrauch gemacht. Laut Aussage des EPA spiele das Forum-Shopping im einheitlichen Patentsystem keine Rolle mehr.⁶⁷⁰ Tatsächlich weist das Patentsystem jedoch einige Merkmale auf, die dafür sprechen, dass Forum-Shopping auch im neuen Patentsystem eine Rolle spielen könnte.

a. Konkurrenz zwischen den Kammern

Da sich das EPG aus der Zentralkammer sowie verschiedenen Lokal- und Regionalkammern zusammensetzt, können im neuen Patentsystem ebenfalls mehrere Spruchkörper für einen Patentstreit örtlich und sachlich zuständig sein.⁶⁷¹ Auch wenn alle Kammern Teil des Einheitlichen Patentgerichts sind, ist nicht auszuschließen, dass sich Unterschiede sowohl in der Verfahrensführung als auch im Inhalt der Entscheidungen ergeben. Zurückzuführen ist dies vor allem darauf, dass sich weiterhin Spielräume aus der Verfahrensordnung und dem materiellen Recht ergeben.⁶⁷² Zudem wird es trotz des Bestrebens, die Spruchkörper multinational zusammenzusetzen, in Lokal- und Regionalkammern weiterhin möglich sein, mehrheitlich Richter mit der Staatsangehörigkeit des Gerichtsstandorts einzusetzen.⁶⁷³ Es ist somit naheliegend, dass die Auslegung der maßgeblichen Vorschriften gerade in diesen Kammern durch die Rechtsordnung und Rechtspraktiken des Gerichtsstandortes beeinflusst wird.

Es gibt verschiedene Aspekte, die im Rahmen des Forum-Shoppings einen Einfluss auf die Wahl der Kammer haben können. Die Wahl des Gerichts wird insbesondere für Fälle relevant, in denen es um eine mögliche Abtrennung einer Verletzungsklage von einer Nichtigkeitswiderklage geht. Regelmäßig reagiert die in einem Verletzungsverfahren beklagte Partei mit einer Widerklage auf Nichtigkeitserklärung. Über eine gerichtliche Nichtigkeitser-

⁶⁷⁰ Europäisches Patentamt, Einheitliches Patentgericht, 30.05.2023.

⁶⁷¹ Siehe Ausführungen auf S. 132 ff.

⁶⁷² Rüberg, Forum Shopping, Boehmert & Boehmert, 08.09.2022; <https://www.boehmert.de/einheitspatentgericht-forum-shopping/> (zuletzt abgerufen am 24.08.2023).

⁶⁷³ Vgl. Art. 8 Abs. 3 und 4 EPGÜ.

klärung des vermeintlich verletzten Patents kann der Erfolg des Verletzungsverfahrens verhindert werden.⁶⁷⁴ Nach Art. 33 Abs. 3 EPGÜ steht es im Ermessen der Lokal- oder Regionalkammer, vor der die Verletzungsklage anhängig ist, wie mit der Nichtigkeitsklage verfahren werden soll. Die Nichtigkeitsklage kann an die Zentralkammer verwiesen werden, die Lokal- oder Regionalkammern können über beide Klagen entscheiden oder auch gleich beide Klagen an die Zentralkammer verweisen. Bei einer Trennung der Verfahren besteht die Chance, dass die Lokal- oder Regionalkammer eine Patentverletzung bejaht, bevor die Zentralkammer dazu kommt, über die Widerklage zu entscheiden. Dies könnte gerade für Inhaber eher schwacher Patente von Vorteil sein, die sich auf eine Verletzung ihres Schutzrechts berufen.⁶⁷⁵

Auf der anderen Seite wird ein Gericht, welches über beide Verfahren entscheidet, keine widersprüchlichen Urteile fällen und den Parteien dadurch Rechtssicherheit verschaffen.⁶⁷⁶ Es liegt nahe, dass sich bei bestimmten Lokal- und Regionalkammern diesbezüglich eine gängige Praxis etabliert. Vermutet wird beispielsweise, dass deutsche Gerichte die Widerklage auf Nichtigkeitserklärung an die Zentralkammer verweisen werden.⁶⁷⁷ Dadurch könnten Patentinhaber die Wahl des Gerichts auch davon abhängig machen, ob das Gericht Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklagen voneinander abtrennt oder nicht.

Ein weiterer Faktor, der die Wahl des zuständigen Gerichts beeinflussen könnte, ist die Kompetenz der Richter. Ob ein Richter von den Parteien als kompetent betrachtet wird, hängt grundsätzlich von individuellen Faktoren und Präferenzen ab. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Richter mit langjähriger Erfahrung im Patentrecht unerfahrenen Richtern vorgezogen werden, da Kläger vor allem hohe Rechtssicherheit begehren. Es ist daher denkbar, dass Klagen vorzugsweise vor Gerichten in Deutschland oder den

⁶⁷⁴ Schüll/Burrichter, Don't be afraid of bifurcation, in: *Managing Intellectual Property*, Volume 247, 2015, S. 87 (87 f.).

⁶⁷⁵ Reddie & Grose, The unified patent court: forum shop 'til you drop?, 28.02.2013, <https://www.reddie.co.uk/2013/02/28/the-unified-patent-court-forum-shop-til-you-drop/> (zuletzt abgerufen am 01.08.2023).

⁶⁷⁶ Vgl. Reddie & Grose, 2013.

⁶⁷⁷ Vgl. Schüll/Burrichter, 2015, S. 88; Reddie & Grose, 2013.

Niederlanden erhoben werden, die schon viele Patentverfahren entschieden haben.⁶⁷⁸ Obwohl die Kammern multinational zusammengesetzt werden,⁶⁷⁹ können Richter mit der Staatsangehörigkeit des Gerichtsstandortes weiterhin dominieren.⁶⁸⁰ Auch die neue Rechtsprechung der verschiedenen EPG-Standorte könnte somit weiterhin durch den unterschiedlichen Erfahrungsschatz der Richter an den jeweiligen Standorten geprägt sein.

Die Entscheidungspraxis und der damit verbundene Ruf eines Gerichts könnte ebenfalls ein wichtiger Indikator für den Ort der Klageerhebung sein. Patentinhaber, die eine Verletzungsklage erheben möchten, werden beispielsweise versuchen, ein Gericht auszuwählen, das in derartigen Verfahren für eine klägerfreundliche Rechtsprechung bekannt ist.⁶⁸¹ Es ist denkbar, dass sich die Kammern insgesamt um eine patentinhaberfreundliche Entscheidungspraxis bemühen und daher schneller von einer Verletzung des Kläger Patents ausgehen.⁶⁸² Wenn viele Klagen eingereicht werden, bekommt die Kammer die Chance ihre Rechtsprechung zu festigen und Patentinhaber auf diesem Weg von sich zu überzeugen. Kläger werden für ihre Verfahren Kammern auswählen, bei denen die Chancen auf Bewilligung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen besonders hoch ausfallen.⁶⁸³ Sollten sich Richter für eine wohlwollende Rechtsprechung zu Gunsten klagender Patentinhaber entscheiden, könnte dies allerdings auch Patenttrollen zugutekommen.⁶⁸⁴

Allerdings wird die Rechtsangleichung durch das EPGÜ auch dazu beitragen, dass die Entscheidungen der einzelnen EPG-Spruchkörper nicht mehr in dem Maße voneinander abweichen können, wie es bei den auf nationalem Recht basierenden Entscheidungen bisher der Fall ist.⁶⁸⁵ Das Einsetzen von Richtern aus verschiedenen Staaten innerhalb eines Spruchkörpers soll sicherstellen, dass nationale Tendenzen weniger Einfluss auf die

⁶⁷⁸ Reddie & Grose, 2013.

⁶⁷⁹ Art. 8 Abs. 1 EPGÜ.

⁶⁸⁰ Art. 8 Abs. 3 und 4 EPGÜ.

⁶⁸¹ Vgl. Schneider, 2016, S. 159 ff.

⁶⁸² Schneider, 2016, S. 159 ff.

⁶⁸³ Schneider, 2016, S. 159 ff.

⁶⁸⁴ Vgl. McDonagh, 2014, S. 26.

⁶⁸⁵ Vgl. Clarkson/Weymiens, 2014, S. 5.

Rechtsprechung haben können.⁶⁸⁶ Es kommt hinzu, dass das EPG im Rahmen der zu den Gerichtsaufgaben gehörenden Rechtsfortbildung besonders dem Sinn und Zweck der Patentreform Rechnung tragen muss. Die Patentverordnungen und das EPGÜ dienen dem Ziel, einen einheitlichen Patentschutz in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten zu gewährleisten. Im Rahmen der Rechtsfortbildung sind die Kammern des EPG somit grundsätzlich dazu verpflichtet, das Ziel der Vereinheitlichung des europäischen Patentrechtes nicht aus den Augen zu verlieren.⁶⁸⁷ Eine Rechtspraxis, die sich auf den Erfolg des einzelnen Spruchkörpers richtet und dafür auch Widersprüche in Kauf nimmt oder sogar provoziert, wäre mit dem Sinn und Zweck des einheitlichen Patentsystems nicht vereinbar.

Selbst wenn einzelne Kammern Entscheidungen treffen sollten, welche den Zielen der Patentreform entgegenstehen, hat die unterlegene Partei noch die Möglichkeit, in Berufung zu gehen. Da ein einziges Berufungsgericht für alle Verfahren zweiter Instanz zuständig ist, sind die Einflussmöglichkeiten einzelner Gerichte begrenzt und deren Entscheidungen im Zweifel korrigierbar.⁶⁸⁸ Das zweitinstanzliche Gericht hat die Möglichkeit die angefochtenen Teile der jeweiligen Entscheidung neu zu bewerten⁶⁸⁹ und soll auch Einschätzungen zu Fragen geben, die durch die erste Instanz nicht abschließend geklärt werden konnten.⁶⁹⁰ Nach dem Urteil des Berufungsgerichts wird die Klage nur in Ausnahmefällen an das Gericht erster Instanz zurückverwiesen.⁶⁹¹ Im Falle einer Zurückverweisung wäre das Gericht an die Entscheidung und die Entscheidungsgründe des Berufungsgerichts gebunden.⁶⁹² Das Berufungsgericht hätte also tatsächlich die Möglichkeit, auch die erstinstanzliche Rechtsprechung des EPG anzugleichen.

⁶⁸⁶ Bayliss, 2014, S. 467.

⁶⁸⁷ Yan, 2017, S. 184 f.

⁶⁸⁸ Callens, Basics of the Unitary Patent system. Part 7: Forum shopping and bifurcation fear, 12.04.2016, <http://patentblog.kluweriplaw.com/2016/04/12/basics-of-the-unitary-patent-system-part-7-forum-shopping-and-bifurcation-fear/> (zuletzt abgerufen am 01.08.2023).

⁶⁸⁹ Regel 226 EPG-VerfO.

⁶⁹⁰ Vgl. Regel 242 Abs. 2 lit. b EPG-VerfO.

⁶⁹¹ Regel 242 Abs. 2 lit. b EPG-VerfO.

⁶⁹² Regel 242 Abs. 2 lit. b i.V.m. Regel 243 Abs. 2 EPG-VerfO.

Allerdings muss dem Antrag auf Berufung stattgegeben werden. Zunächst unterliegt der Antrag einer Formprüfung durch die Kanzlei des EPG.⁶⁹³ Anschließend folgt eine Vorprüfung der Berufungsbegründung durch den Berichterstatter.⁶⁹⁴ Der Berichterstatter ist ein qualifizierter Richter des erstinstanzlichen Gerichts, der vom vorsitzenden Richter des Spruchkörpers benannt wurde.⁶⁹⁵ Der Berichterstatter übernimmt zudem weitere Aufgaben zur Vorbereitung des Berufungsverfahrens. Zu einer mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht kommt es erst dann, wenn der Berichterstatter das Berufungsverfahren als reif dafür erachtet.⁶⁹⁶ Ob eine Berufung zugelassen wird, ist somit von der ersten Instanz abhängig. Eine Mitwirkung des Berufungsgerichtes ist in diesem Stadium nur im Rahmen einer Vorlageentscheidung als Plenum möglich. Zu einer solchen Vorlageentscheidung kann es jedoch nur kommen, wenn das Gericht der ersten Instanz der Rechtsstreitigkeit eine außergewöhnliche Bedeutung beimisst.⁶⁹⁷ Folglich kann eine berufsgerichtliche Angleichung der Rechtsprechung von den erstinstanzlichen Gerichten in erheblichem Umfang verzögert oder sogar blockiert werden.

Sollten die Kammern des EPG tatsächlich in ein Konkurrenzverhältnis zueinander treten, könnte dies einem einheitlichen Auftreten des EPG nach außen im Wege stehen. Während sich einige Kammern dafür entscheiden könnten, der Praxis des EPA zu folgen, um Patentinhabern Rechtssicherheit zu garantieren, könnten andere Spruchkörper eine umso kritischere Haltung zu EPA-Entscheidungen entwickeln.

Ob das EPG in der Lage sein wird, sich dem EPA gegenüber klar zu positionieren, wird daher vor allem von der Haltung des Berufungsgerichts abhängen. Als zentrale Instanz des EPG dürfte das Berufungsgericht ein besonderes Interesse am Erfolg des EPG als Gesamtinstitution haben. Eine Rechtsangleichung wäre ihm jedoch nur dann möglich, wenn die erstinstanzlichen Spruchkörper grundsätzlich dazu bereit sind, Rechtsmittel zuzulassen.

⁶⁹³ Regel 229 EPG-VerfO.

⁶⁹⁴ Regel 233 EPG-VerfO.

⁶⁹⁵ Regel 231 EPG-VerfO.

⁶⁹⁶ Regel 239 EPG-VerfO.

⁶⁹⁷ Regel 238A EPG-VerfO.

Die aufgeführten Gründe legen nahe, dass die Zentral- und Berufungskammern zumindest in den Anfangsjahren andere Interessen verfolgen werden als die Regional- und Lokalkammern. Während Letztere darum bemüht sein werden, Patentinhaber auf sich aufmerksam zu machen, um möglichst viele Verfahren entscheiden zu können, werden die Zentral- und Berufungskammern vor allem an einem einheitlichen Auftreten nach außen interessiert sein, um Patentinhaber langfristig vom EPG als Gesamtinstitution zu überzeugen.

b. Konkurrenz zwischen EPG und nationalen Gerichten

Nicht außer Acht gelassen werden sollte der Umstand, dass sich auch das Verhältnis zu den nationalen Gerichten der Vertragsstaaten auf die Rechtsprechungspraxis des EPG auswirken könnte.

Nichtigkeits- und Verletzungsklagen, die sich auf ein europäisches Patent beziehen, können während einer Übergangszeit von mindestens sieben Jahren sowohl vor nationalen Gerichten als auch vor dem EPG erhoben werden, sofern sich der Inhaber des Patents nicht für einen Austritt aus der Zuständigkeit des EPG entschieden hat.⁶⁹⁸ Somit besteht während der Übergangszeit gemäß Art. 83 Abs. 1 EPGÜ eine geteilte Zuständigkeit für Nichtigkeits- und Verletzungsklagen zwischen nationalen Gerichten und dem EPG. Diese Regelung gilt jedoch ausschließlich für europäische Patente.

Ein Forum-Shopping, wie es unter den nationalen Gerichten bei Patentstreitigkeiten möglich ist, wäre im Rahmen von Art. 83 Abs. 1 EPGÜ nur denkbar, wenn der Patentinhaber, nachdem er einmal eine Klage vor einem Gericht erhoben hat, nicht langfristig an dieses gebunden ist (keine Blockadewirkung). Tatsächlich ist diese Konstellation in der Übergangszeit denkbar. Wenn bereits eine Klage in Bezug auf ein europäisches Patent vor einem nationalen Gericht erhoben wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Patentinhaber weiterhin Klagen, die sich auf das gleiche Patent beziehen, vor dem EPG erheben kann. Eine Blockadewirkung tritt nur dann

⁶⁹⁸ Art. 83 Abs. 1 und 3 EPGÜ.

ein, wenn sich die zweite Klage auf denselben Streitgegenstand und dieselben Parteien bezieht.⁶⁹⁹ Es besteht außerdem die Möglichkeit, auf eine nationale Verletzungsklage mit einer Widerklage auf Nichtigkeitserklärung vor dem EPG zu reagieren.⁷⁰⁰ Art. 83 Abs. 1 EPGÜ gewährt den Patentinhabern damit Flexibilität. Zeitgleich eröffnen sich durch die Regelung aber auch weitgehende Möglichkeiten des Forum-Shoppings. Der Umstand, dass nationale Gerichte möglicherweise nicht an die Normenhierarchie aus Art. 24 EPGÜ gebunden sind, könnte die strategische Auswahl des zuständigen Gerichts noch attraktiver machen.⁷⁰¹

Die wesentlichen Probleme, die durch Forum-Shopping entstehen, sind insbesondere mangelnde Rechtssicherheit, eine Besserstellung des Klägers und die Gefahr, dass sich Konkurrenzverhältnisse zwischen den Gerichten entwickeln. Diese Schwachstellen wurden durch Art. 83 Abs. 1 EPGÜ nicht ausgebessert, stattdessen wurden weitere Parallelzuständigkeiten zwischen nationalen Gerichten und dem Einheitlichen Patentgericht geschaffen.

Somit wird die Durchsetzung von europäischen Patenten zumindest im Hinblick auf Nichtigkeits- und Verletzungsklagen weder übersichtlicher noch einfacher. Nationale Gerichte werden in Versuchung gebracht, mit dem Einheitlichen Patentgericht in Konkurrenz zu treten. Das EPG wird sich als neues Gericht gegenüber den nationalen Gerichten behaupten müssen. Auch wenn die Durchsetzung von Patenten vor nationalen Gerichten Schwachstellen aufweist, darf nicht vergessen werden, dass Unternehmen zumindest die nationalen Verfahrensabläufe vertraut sind⁷⁰² und sich die Rechtsprechung der nationalen Gerichte bereits gefestigt hat.⁷⁰³ Bezüglich der Arbeit des EPG gibt es hingegen keine Erfahrungswerte. Die ersten 7 bis 14 Jahre nach dem Start des einheitlichen Patentsystems werden einen erheblichen Einfluss auf die langfristige Stellung des EPG haben.

⁶⁹⁹ Merkle, Die Schaffung eines Einheitlichen Patentgerichts, Springer Fachmedien Verlag, Wiesbaden, 2018, S. 30.

⁷⁰⁰ Vgl. Merkle, 2018, S. 30.

⁷⁰¹ Vgl. Tilmann, The Transitional Period of the Agreement on a Unified Patent Court, 2014, S. 581; Merkel, 2018, S. 33 ff.

⁷⁰² Vgl. McDonagh, 2014, S. 29.

⁷⁰³ Bayliss, 2014, S. 471.

Wenn Patentinhaber Erfindungen über ein Einheitspatent und ein nationales Patent parallel schützen, könnte dies den Wettbewerb zwischen dem EPG und nationalen Gerichten befeuern. Deutschland hat 2021 entsprechende Gesetzesänderungen verkündet: Eine Erfindung kann über ein deutsches Patent und ein Einheitspatent bzw. europäisches Patent geschützt werden, sofern nicht vom „Opt-out“ aus Art. 83 Abs. 3 EPGÜ Gebrauch gemacht wurde.⁷⁰⁴ Denkbar ist außerdem, dass Unternehmen Erfindungen zusätzlich über nationale Patente schützen, wenn die jeweiligen EPÜ-Staaten nicht Teil der Patentreform sind. Daher könnte das EPG auch in Konkurrenz zu den nationalen Gerichten dieser Staaten stehen.

c. Zwischenergebnis

Langfristig ist vorgesehen, dass das EPG die ausschließliche Zuständigkeit für Gerichtsverfahren erhält, die sich auf europäische Patente und Einheitspatente beziehen. Somit wird das neue Gericht spätestens nach dem Ende der Übergangszeit für eine Vielzahl an Patentstreitigkeiten zuständig sein. Eine stringente Rechtsprechung kann die Arbeit der Kammern erleichtern und die Urteilsfindung beschleunigen. Zudem erwarten Patentinhaber, dass die Rechtsprechung des Einheitlichen Patentgerichts vor allem Rechtssicherheit schafft. Das EPG wird demnach ein Interesse daran haben, schon in der Übergangszeit eine einheitliche Entscheidungspraxis zu etablieren.

Ein unter den EPG-Kammern bestehendes Konkurrenzverhältnis wäre mit diesem Ziel nur schwer vereinbar und könnte das EPG von innen heraus destabilisieren. Es ist daher naheliegend, dass sich insbesondere das Berufungsgericht um eine Angleichung der erstinstanzlichen Urteile und damit um eine Unterbindung gerichtsweniger Forum-Shoppings bemühen wird. Denkbar ist, dass das Berufungsgericht und erfahrene Kammern bereits in den ersten Jahren allgemeine Bewertungsmaßstäbe aufstellen werden, an denen sich auch Spruchkörper mit wenigen Gerichtsverfahren orientieren

⁷⁰⁴ Artikel 1 Nr. 1 lit. c Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform vom 20. August 2021, in: Bundesgesetzblatt, 2021, Teil 1, N° 59, S. 3914.

können. So würde man Rechtssicherheit schaffen und gleichzeitig die Konkurrenz unter den EPG-Kammern begrenzen, da feste Bewertungskriterien weniger Raum für widersprüchliche oder kontroverse Urteile lassen.⁷⁰⁵

Forum-Shopping zwischen dem EPG und den nationalen Gerichten wird in der Übergangszeit kaum zu vermeiden sein. Als Folge der überschneidenden Zuständigkeiten und unterschiedlichen Rechtsquellen und -auffassungen werden zumindest in der Übergangszeit daher immer wieder Rechtsunsicherheiten auftreten. Das EPG wird vor allem durch eine überzeugende und stringente Rechtsprechung punkten können. Nur so besteht die Möglichkeit, dass sich das EPG langfristig gegenüber den erfahrenen nationalen Gerichten, wie etwa dem Bundespatentgericht, behaupten kann.

3. Personelle Besetzung

Auch die personelle Besetzung der Kammern des EPG könnte sich auf die Entscheidungspraxis auswirken. Die Richter des EPG müssen die höchsten fachlichen Qualifikationen mitbringen und Erfahrung auf dem Gebiet der Patentstreitigkeiten nachweisen.⁷⁰⁶

Da vor allem Richter aus Staaten mit vielen Patentanmeldungen diese Kriterien erfüllen, könnten Richter aus Ländern wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden das EPG dominieren.⁷⁰⁷ Um dem entgegenzuwirken, bietet das Trainingscenter für das Einheitliche Patentgericht in Budapest Schulungen für Richter und potenzielle Richter des Gerichts an.⁷⁰⁸ Im Januar 2023 fand ein erstes mehrtägiges Trainingsprogramm für die bisher benannten EPG-Richter in Budapest statt. Im Rahmen des Trainings sollen vor allem Inhalte der EPG-Verfahrensordnung vermittelt werden.⁷⁰⁹ Es wird eine internationale Besetzung der EPG-Kammern erster Instanz angestrebt.⁷¹⁰

⁷⁰⁵ Dreyfuss, Launching the Unified Patent Court: Lessons from the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, in: Desauettes-Barbero/de Visscher/Strowel/Cassiers (Hrsg.): The Unitary Patent Package & Unified Patent Court, Ledizioni, Milan, 2023, S. 73 (81).

⁷⁰⁶ Art. 15 Abs. 1 EPGÜ.

⁷⁰⁷ Vgl. Kitchin, 2015, S. 33.

⁷⁰⁸ Art. 19 Abs. 1 EPGÜ.

⁷⁰⁹ Einheitliches Patentgericht, Launch of the first training for all UPC appointed judges, 18.01.2023; <https://www.unified-patent-court.org/en/news/launch-first-training-all-upc-appointed-judges> (zuletzt abgerufen am 19.08.2023).

⁷¹⁰ Art. 8 Abs. 1 EPGÜ.

Trotz der Bemühungen, das EPG als gemeinsames Gericht aller teilnehmenden Mitgliedsstaaten zu etablieren, wird es nicht im Interesse des EPG sein, dass die multinationale Zusammensetzung zu Lasten der fachlichen Qualifikationen geht. Gerade in der Anfangszeit ist das EPG auf die Unterstützung von erfahrenen Richtern angewiesen, um den Anforderungen der Patentinhaber gerecht werden zu können. Mittlerweile wurde die Liste der bereits benannten Richter veröffentlicht. Mehr als die Hälfte der rechtlich qualifizierten Richter kommt aus Deutschland, Frankreich oder den Niederlanden. Auf jedem Gebiet der Technik kommen bisher ebenfalls mindestens 50 Prozent der technisch qualifizierten Richter aus diesen drei Ländern. Zudem sind nur 13 der 17 Länder, die das EPGÜ ratifiziert haben, durch Richter vertreten.⁷¹¹

Da sich das Patentrecht durch seine starke technische Komponente von anderen Rechtsgebieten unterscheidet, ist der Kreis der auf dem Gebiet hinreichend qualifizierten Personen sehr überschaubar. Aus diesem Grund hat auch nur ein limitierter Personenkreis die Möglichkeit, intensiv auf alle patentrechtlich relevanten Themen Einfluss zu nehmen.⁷¹² Die Auswahl der möglichen Richter für das EPG ist deshalb beschränkter, als dies bei anderen Rechtsgebieten der Fall wäre. Die Gewährleistung der multinationalen Zusammensetzung kann daher ebenso wie die Vermeidung von Interessenskonflikten eine besondere Herausforderung darstellen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass im Falle von personellen Engpässen vermehrt auf Personen zurückgegriffen werden muss, die bereits Ämter in nationalen Gerichten oder dem EPA bekleidet haben und aus Ländern mit vielen Patentanmeldungen kommen.

Die Lokal- und Regionalkammern müssen nicht nur ein neues Recht anwenden, sondern sind auch mit Verfahren in Amtssprachen konfrontiert, die von der Sprache des Gerichtsstandorts abweichen können.⁷¹³ Zudem besteht aufgrund der lückenhaften Regelungen innerhalb der Art. 24 ff. EPGÜ

⁷¹¹ Einheitliches Patentgericht, Unified Patent Court judicial appointments and Presidium elections, 19.10.2022; <https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-judicial-appointments-and-presidium-elections> (zuletzt abgerufen am 03.03.2024); Einheitliches Patentgericht, The Unified Patent Court appoints 21 technically qualified judges, 09.08.2023; <https://www.unified-patent-court.org/de/node/390> (zuletzt abgerufen am 27.03.2024).

⁷¹² Schneider, 2009, S. 621.

⁷¹³ Vgl. Art. 49 Abs. 1 und 2 EPGÜ.

ein erhöhter Auslegungsbedarf durch das EPG.⁷¹⁴ Es liegt somit nahe, dass die aus unterschiedlichen Ländern der EU stammenden Richter gerade in der Anfangszeit ihre Erwägungen am nationalen Recht ihres Heimatlandes orientieren werden.⁷¹⁵ Sollten vermehrt deutsche, französische und niederländische Richter tätig sein, könnten diese gerade in der Anfangszeit auf ihre ausgeprägte richterliche Vorerfahrung zurückgreifen. Ebenso ist denkbar, dass ehemalige Mitglieder der Beschwerdekammern auch die Haltung der Beschwerdekammern zu bestimmten Sachverhalten übernehmen werden. Ein indirekter Rückgriff auf nationale Rechtsordnungen würde jedoch der Vereinheitlichung des Patentrechts zuwiderlaufen.⁷¹⁶ In der Literatur gibt es Stimmen, die es für wahrscheinlich halten, dass Deutschland und damit auch die deutsche Prozesspraxis die Rechtsprechung des EPG dominieren werden.⁷¹⁷ Die Anzahl deutscher Richter am EPG und die Tatsache, dass in Deutschland gleich vier Lokalkammern ansässig sein werden⁷¹⁸, birgt zumindest das Risiko eines starken Rückgriffs auf deutsche Rechtspraktiken. Bisher verzeichnen die deutschen Lokalkammern des EPG die höchsten Fallzahlen. Deutsch ist die vorherrschende Verfahrenssprache.⁷¹⁹ Diese Entwicklung verdeutlicht das Vertrauen der Patentinhaber in die deutschen Richter.

Aus den dargelegten Gründen ist es denkbar, dass sich die Entscheidungspraxis des EPG nicht nur an der nationalen Rechtsprechung führender Patentgerichte, sondern auch an den bisherigen Entscheidungen des EPA orientieren könnte. Gerade in der Anfangszeit, in der die Richter in kurzer Zeit eine überzeugende Entscheidungspraxis etablieren müssen, könnte sich ein Rückgriff auf ihnen bekannte Entscheidungen und Argumentationen anbieten.

⁷¹⁴ Vgl. Yan, 2017, S. 150 ff.

⁷¹⁵ Vgl. Merkle, 2018, S. 42 f.

⁷¹⁶ Yan, 2017, S. 150 ff.

⁷¹⁷ Zum Beispiel: Tochtermann, Das UPC hat endlich Momentum, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2022, S. 1097 (1098).

⁷¹⁸ Einheitliches Patentgericht, Standorte, o.D.; <https://www.unified-patent-court.org/de/gericht/standorte> (zuletzt abgerufen am 05.11.2023).

⁷¹⁹ Einheitliches Patentgericht, Case load of the Court since start of operation in June 2023-update end March 2024, 03.2024; https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/Case%20load%20of%20the%20Court_end%20March%202024.pdf (zuletzt abgerufen am 18.04.2024).

4. Zwischenergebnis

In den ersten Jahren wird das EPG vor der Herausforderung stehen, die bisher eher kritischen Patentinhaber von sich zu überzeugen. Neben der einheitlichen Schutzwirkung ist das EPG eine der wesentlichen Innovationen des einheitlichen Patentsystems. Bereits Jahre bevor das Gericht seine Arbeit aufgenommen hat, wurde sein Mehrwert für das einheitliche Patentsystem und somit auch für Europa als Wirtschaftsstandort hervorgehoben.⁷²⁰ Die Daseinsberechtigung des EPG steht und fällt mit dem Erfolg des einheitlichen Patentsystems.

In der Übergangszeit wird das EPG die Chance haben, seinen Mehrwert zu verdeutlichen. Während die nationalen Gerichte mit dem materiellen Patentrecht und den Verfahrensordnungen ihres Landes vertraut sind, wird sich das EPG in kurzer Zeit mit den neu geschaffenen Rechtsgrundlagen der Patentreform zurechtfinden müssen. Die Orientierung an der Rechtsprechung von nationalen Gerichten, die im Patentrecht besonders viel Einfluss haben, könnte gerade in der Anfangszeit dabei helfen, sich schnell als bedeutendes Gericht zu etablieren und die Unterstützung der Patentinhaber zu gewinnen. Die EPA-Entscheidungspraxis, die sich über Jahrzehnte gefestigt hat, könnte ebenfalls als Orientierungshilfe dienen. Allerdings stehen das EPGÜ und die darin geregelte Normenhierarchie einer spiegelbildlichen Übernahme der nationalen Rechtsprechung und EPA-Entscheidungen im Wege.

Sollte sich das EPG dafür entscheiden, Erwägungen des EPA und Urteile führender nationaler Patentgerichte zu hinterfragen, würde dies dem EPG eine klare eigene Identität verleihen und dem Gericht möglicherweise mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Denkbar wäre dieses Vorgehen im Bereich der computerimplementierten Erfindungen, deren Anwendungsbereich immer wieder für Diskussionen sorgt. Die komplexen Sachverhalte und die Erfahrung des EPA in der Prüfung von kontroversen Patenten könnten eine kritische Auseinandersetzung mit entsprechenden Patenten jedoch erschweren.

⁷²⁰ Vgl. Erwägungsgründe EPGÜ.

Bis das EPG eine stringente Rechtsprechung etabliert hat, könnten Jahre vergehen. Die tatsächliche Dauer von EPG-Verfahren lässt sich bisher kaum einschätzen. Hinzu kommt, dass sich Verfahrensbeteiligte insbesondere bei komplexen Sachverhalten und kontroversen Entscheidungen dafür entscheiden könnten, in Berufung zu gehen, was die Verfahrensdauer zusätzlich um einen derzeit kaum vorhersehbaren Zeitraum verlängern könnte. Außerdem haben Patentinhaber in den ersten Jahren über die „Opt-Out“-Option die Möglichkeit, Patente von der Zuständigkeit des EPG auszuschließen. Es ist davon auszugehen, dass Inhaber wertvoller Patente auf die ihnen nicht vertraute Rechtspraxis zunächst mit einem „Opt-out“ reagieren werden, um abzuwarten, wie sich die Rechtsprechung des EPG entwickelt.⁷²¹

Auf der einen Seite gilt, dass Unternehmen bei grenzüberschreitend nutzbaren Technologien besonders vom einheitlichen Patentschutz profitieren dürften.⁷²² Auf der anderen Seite wäre es für Inhaber von „Softwarepatenten“ jedoch auch besonders geschäftsschädigend, wenn ein gerichtlicher Angriff auf das Patent droht, der sich in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten einheitlich auswirken kann.⁷²³ Computerimplementierte Erfindungen könnten aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zu den Erfindungen zählen, die in der Übergangszeit weiterhin über europäische Patente geschützt werden. Die Unternehmen können diese Patente aus der Zuständigkeit des EPG nehmen, um sie keinem vermeidbaren Risiko auszusetzen. Dieser Umstand könnte die Etablierung einer gefestigten Rechtsprechungspraxis gerade in diesem Bereich in den ersten Jahren zusätzlich im Wege stehen.

Das EPA ist als Institution gefestigt und weniger von dem Erfolg der Patentreform abhängig als das EPG. Sollte die Reform nicht überzeugen, hätte das EPA über das europäische Patentsystem weiterhin eine Existenzberechtigung. Das Patentamt steht demnach unter weitaus weniger Druck als das EPG, das sich erst noch beweisen muss. Da der Einfluss des EPA durch die Reform steigt, hat es jedoch grundsätzlich ein Interesse daran, dass das einheitliche Patentsystem überzeugt.

⁷²¹ McDonagh, 2014, S. 4.

⁷²² Vgl. McDonagh, 2014, S. 4.

⁷²³ McDonagh, 2014, S. 25.

Die Interessen und Motive von EPA und EPG überschneiden sich in dem Punkt, dass eine Abwanderung von Patentinhabern zu nationalen Patentämtern und nationalen Gerichten die Position der Institutionen beeinträchtigen würde. Deshalb werden sowohl das EPA als auch das EPG vor allem darauf bedacht sein, sich das Vertrauen und die Unterstützung einflussreicher Konzerne mit großen Patentportfolios zu sichern.

Es ist denkbar, dass die Rechtsprechung des EPG in den ersten Jahren von dem Bestreben geprägt sein wird, den Bestand des einheitlichen Patentsystems insgesamt sowie die eigene Existenz im Besonderen zu sichern. Da sich Unternehmen mehr Rechtssicherheit von der ausschließlichen Zuständigkeit des EPG erhoffen, könnte das Gericht dazu neigen, bereits gängige patentrechtliche Argumentationslinien und Erwägungen aufzugreifen, um durch Erfüllung dieser Erwartung Kontroversen und Kritik zu vermeiden. Das EPG steht ebenso wie die nationalen Gerichte oder das EPA vor der Herausforderung, auch in Zeiten rasant voranschreitenden technischen Fortschritts ein hohes Maß an Rechtssicherheit zu gewährleisten. Aufgrund der Tatsache, dass seine Kammern zusätzlich mit technisch qualifizierten Richtern besetzt sind, könnte das EPG einen Vorteil gegenüber einigen nationalen Gerichten haben.

Rechtssicherheit wird das EPG nicht im Alleingang, sondern nur in Zusammenarbeit mit dem EPA als zweite Säule des einheitlichen Patentsystems vermitteln können. Obwohl das EPA und das EPG rechtlich betrachtet unabhängige Institutionen sind und nicht dazu verpflichtet sind, die Entscheidungen der jeweils anderen Einrichtung in ihrer eigenen Praxis zu berücksichtigen, wäre ein gemeinsamer Ansatz notwendig, um für Rechtssicherheit zu sorgen. Gerade in den ersten Jahren kann es nur dadurch gelingen, die breite Masse der Patentinhaber von der Patentreform zu überzeugen.

Wenn sich das Patentsystem als Ganzes gefestigt hat, könnte das EPG damit beginnen, sich als Institution stärker abzugrenzen und vereinzelt auch kritischere oder sogar kontroversere Positionen zu vertreten. Nach der erfolgreichen Etablierung des einheitlichen Patentsystems bestünde auch die Möglichkeit, dass sich einzelne Kammern des EPG stärker voneinander abgrenzen, ohne dass die Existenz oder das Ansehen des Einheitlichen Pa-

tentgerichts dadurch infrage gestellt werden. Es ist denkbar, dass Unternehmen starke eigenständige Positionen des EPG positiv aufnehmen, soweit die Rechtsprechung als Ganzes einheitlich bleibt. EPA und EPG sollten sich jedoch auch nach der Übergangszeit um ein kooperatives Miteinander bemühen. Alles andere würde dem einheitlichen Patentsystem schaden und zu einer Abwanderung in die nationalen Patentsysteme führen.

Es wird deutlich, dass eine übermäßig kritische Haltung des EPG gegenüber dem EPA insbesondere in den ersten Jahren des einheitlichen Patentsystems den Erfolg der Patentreform gefährden könnte. Es ist daher nicht absehbar, ob und wann sich das EPG zu einer gänzlich unabhängigen Kontrollinstanz emanzipieren und Entscheidungen des EPA kritisch hinterfragen wird.

IV. Das EPG als Kontrollinstanz

Im einheitlichen Patentsystem wächst der Einfluss des EPA. Am Beispiel der computerimplementierten Erfindungen wird deutlich, dass das Patentamt in der Vergangenheit bereits kontroverse Entscheidungen getroffen hat und sich gegenüber Patentinhabern und den Vertragsstaaten nur in begrenztem Maße kooperativ gezeigt hat. Daher stellt sich die Frage, inwieweit das EPA im einheitlichen Patentsystem einer gerichtlichen Kontrolle unterliegt. Eine externe gerichtliche Überprüfung von EPA-Entscheidungen durch das EPG könnte die Folgen kontroverser Entscheidungen des EPA begrenzen. Das EPA finanziert sich unter anderem über die Jahresgebühren und hat daher auch ein Interesse daran, dass Patente langfristig Bestand haben. Sollte das EPG in seinen Urteilen die Patentqualität hinterfragen, könnte dies dazu führen, dass das EPA seine Praxis prüft und gegebenenfalls anpasst.

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits beleuchtet, dass sich das EPG zur Förderung des einheitlichen Patentsystems gerade in der Anfangszeit gegen eine kritische Auseinandersetzung mit EPA-Entscheidungen entscheiden könnte. Im Folgenden soll nun die generelle Eignung des EPG als Kontrollinstanz anhand theoretischer und praktischer Gesichtspunkte untersucht werden.

1. Theoretische Erwägungen

Es wäre naheliegend, dass das EPG im neuen System als eine Art Kontrollinstanz über das EPA wacht.

Der gerichtlichen Kontrolle durch das EPG unterliegen Entscheidungen des EPA aus Art. 9 Abs. 1 VO 1257/2012. Außerdem ist das Gericht für Entscheidungen über die durch das EPA vergebenen europäischen Patente und Einheitspatente zuständig.⁷²⁴ Die Erteilungsentscheidung selbst basiert jedoch im Wesentlichen auf dem EPÜ und unterliegt nicht der Überprüfung durch das EPG. Es besteht daher keine Möglichkeit vor dem EPG unmittelbar gegen die Erteilungspraxis des EPA als solche vorzugehen. Eine richterliche Kontrolle durch das EPG ist daher nur begrenzt möglich. Da das EPG aber nach Erteilung über die Wirksamkeit und den Schutzzumfang von Einheitspatenten entscheiden kann, kann dem EPG trotzdem eine indirekte Wächterstellung zugesprochen werden. Für die Rolle des Wächters über das EPA eignet sich das Gericht insbesondere aufgrund seines Aufbaus und seiner personellen Besetzung.

Das Gericht wird mit im Patentrecht erfahrenen Richtern besetzt sein. Neben rechtlich qualifizierten Richtern stehen auch technisch qualifizierte Richter zur Verfügung. Da die Richter des EPG bei der Prüfung von Patentanträgen rechtliche und technische Faktoren berücksichtigen, sind sie in der Lage, alle Erwägungen des Patentamtes fachlich einzuordnen. Die nationalen Patentgerichte sind dagegen nicht zwangsläufig mit technisch qualifizierten Richtern besetzt, sie sind zu einer Nachprüfung der technischen Erwägungen daher gar nicht immer in der Lage. Eine Ausnahme bildet unter anderem das Bundespatentgericht.⁷²⁵ Mit den Jahren werden sich die EPG-Richter auf die Entscheidungen zu durch das EPA erteilten Patenten spezialisieren können, da sie es ausschließlich mit solchen „EPA-Patenten“ zu tun haben werden.⁷²⁶ Diese Faktoren sorgen dafür, dass das EPG sich schon wenige Jahre nach Aufnahme seiner Tätigkeit besser als die meisten nationalen Gerichte dazu eignen wird, EPA-Patente zu überprüfen.

⁷²⁴ Art. 83 EPGÜ.

⁷²⁵ Vgl. § 65 Abs. 2 PatG; Bundespatentgericht, Organisation, o.D.

⁷²⁶ Vgl. Schovsbo/Riis/Salung Petersen, The Unified Patent Court: Pros and Cons of Specialization – Is There a Light at the End of the Tunnel (Vision)?, in: International Review of Intellectual Property and Competition Law, Volume 46, 2015, S. 271 (272 f.)

Dem EPG wird es möglich sein, Patente in ihrem Schutzzumfang zu beschränken oder diese sogar über eine Nichtigkeitsklage zu widerrufen.⁷²⁷ Ein vermehrtes Ergehen von Entscheidungen dieser Art wäre nicht im Interesse des EPA. Eine solche Entwicklung würde das Vertrauen in EPA-Entscheidungen schmälern und könnte Patentinhaber dazu bewegen, sich gegen Einheitspatente zu entscheiden. Das EPA könnte daher auf diesem Weg dazu gebracht werden, seine Entscheidungspraxis zu überdenken. Obwohl die Erteilungsentscheidung des EPA nicht selbst Gegenstand von Klagen vor dem EPG sein kann, wird das EPG die Praxis des EPA indirekt beeinflussen können.

2. Praktische Erwägungen

Obwohl es dem EPG möglich wäre, sich gegenüber dem EPA als Wächter zu positionieren, muss es diese Stellung in der Praxis nicht zwingend einnehmen.

Gerade in der Übergangszeit könnten Kontroversen zwischen EPA und EPG dazu führen, dass sich Patentinhaber vom einheitlichem Patentsystem abwenden und sich verstärkt auf europäische Patente konzentrieren, die gemäß Art. 83 Abs. 3 EPGÜ dauerhaft aus der Zuständigkeit des EPG genommen werden können. Langfristig wäre auch ein stärkerer Fokus auf nationale Patente denkbar. Eine Verunsicherung der Patentinhaber könnte daher zu einer dauerhaften Zuständigkeitseinbuße des EPG führen und den Einfluss des Gerichts dadurch mindern. Das EPG könnte sich durch eine strittige Haltung insbesondere deshalb leicht isolieren, da das EPA anders als das Gericht längst ein fester Bestandteil des europäischen Patentrechts ist. Das EPG kann sich nur dann als bedeutende Institution festigen, wenn das einheitliche Patentsystem die Unterstützung der Patentinhaber findet. Im Verlauf dieser wissenschaftlichen Arbeit wurde bereits deutlich, dass das EPG sein oberstes Ziel, die Schaffung von Rechtssicherheit, am schnellsten erreichen kann, wenn es mit dem EPA als Einheit auftritt.⁷²⁸ Aus praktischen Erwägungsgründen ist deshalb gerade in den ersten Jahren des neuen Systems nicht sicher, ob das EPG die durch das EPA erteilten Patente kritisch hinterfragen wird.

⁷²⁷ Art. 32 EPGÜ.

⁷²⁸ Siehe Ausführungen auf S. 137 ff.

Die personelle Besetzung des EPG unterstreicht diese Annahme. Die Richter des EPA werden nach Art. 16 EPGÜ auf Grundlage einer durch den Beratenden Ausschuss erstellten Liste durch den Verwaltungsausschuss ernannt. Der Verwaltungsausschuss kann dadurch auf die Auswahl der Richter Einfluss nehmen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser sich bei personellen Entscheidungen von seinen eigenen Interessen leiten lässt.

In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass der Verwaltungsausschuss die Mitglieder des Beratenden Ausschusses auf Vorschlag der teilnehmenden Mitgliedsstaaten ernennt.⁷²⁹ Es besteht daher grundsätzlich die Möglichkeit, den Beratenden Ausschuss gezielt so zu besetzen, dass er die Interessen des Verwaltungsausschusses teilt. Dies dürfte sich dann auch in der Vorauswahl der Richterandidaten widerspiegeln.

Der Verwaltungsausschuss benennt grundsätzlich die fachlich qualifiziertesten Personen als Richter, wobei jedoch auch die Staatsangehörigkeit der vorgeschlagenen Personen berücksichtigt werden soll, um die multinationale Zusammensetzung der Spruchkörper zu gewährleisten.⁷³⁰ Bei seiner Auswahl ist der Verwaltungsausschuss über diese Vorgabe hinaus jedoch nicht weiter eingeschränkt und kann soweit mehrere Personen vergleichbare fachliche Qualifikationen aufweisen, eigene Kriterien in die Auswahl miteinfließen lassen.⁷³¹

Die derzeitige Besetzung des Verwaltungsausschuss zeigt, dass der Ausschuss Verbindungen zum EPA hat, die sich wiederum auf die Auswahl der

⁷²⁹ Art. 5 Satzung des Einheitlichen Patentgerichts.

⁷³⁰ Art. 3 Abs. 3 Satzung des Einheitlichen Patentgerichts.

⁷³¹ Zu den Einflussmöglichkeiten des Verwaltungsausschusses auf die Richterernennung: LeLoup/Van Drooghenbroeck, *Unified Patent Court and the Right to a Fair Trial*, in: Desaunettes-Barbero/de Visscher/Strowel/Cassiers (Hrsg.): *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court*, Ledizioni, Milan, 2023, S. 287 (S. 297 f.).

Richter auswirken könnten. Johannes Karcher, der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses,⁷³² war Mitglied des EPA-Beschwerdekammerausschusses.⁷³³ Sein Stellvertreter Paul van Beukering⁷³⁴ ist derzeit als stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der EPO tätig.⁷³⁵ Sowohl der Beschwerdekammerausschuss als auch der Verwaltungsrat der EPO fungieren als überwachende Stellen. Letztendlich könnte eine EPA kritische Positionierung des EPG aber auch Schwächen der Aufsichtsorgane offenbaren. Da es möglich und tatsächlich auch nicht unüblich ist, dass ehemalige und sogar aktive Bedienstete der EPO im Verwaltungsausschuss des EPG sitzen, kann dies die Entscheidung für EPA-freundliche Richter beeinflussen.

Von den hier dargelegten Einflussmöglichkeiten muss in der Praxis nicht Gebrauch gemacht werden; es besteht jedoch die Möglichkeit, diese Schwachstellen entsprechend zu nutzen. Bisher gibt es keine Vorschriften, die eine parallele Tätigkeit für den Verwaltungsausschuss und die EPO untersagen, um einer Befangenheit der Ausschussmitglieder entgegenzuwirken. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass auch in Zukunft Personen mit Verbindung zur EPO über die Richterbesetzung des EPG entscheiden. Für die Risiken, die mit der Einsetzung übermäßig EPA-freundlicher Richtern einhergehen könnten, scheint es in der Praxis derzeit kein Problembewusstsein zugeben.

3. Zwischenergebnis

Obwohl es dem EPG rechtlich möglich sein wird, die Macht des EPA zu begrenzen, muss es von dieser Option nicht zwingend Gebrauch machen. Sollte das EPG aufgrund von EPA-freundlichen Richtern oder eigener Interessen auf Konflikte mit dem EPA verzichten, wäre dies problematisch. Kein anderes Gericht hat so umfassende Zuständigkeiten für das Einheitspatent

⁷³² Einheitliches Patentgericht, Verwaltungsausschuss, o.D.; <https://www.unified-patent-court.org/de/organisation/verwaltungsausschuss> (zuletzt abgerufen am 25.08.2023).

⁷³³ Europäisches Patentamt, Administrative Council of the European Patent Organisation re-elects Chairperson, 18.10.2021, <https://www.epo.org/en/news-events/news/administrative-council-european-patent-organisation-re-elects-chairperson> (zuletzt abgerufen am 19.03.2024).

⁷³⁴ Einheitliches Patentgericht, Verwaltungsausschuss, o.D.

⁷³⁵ Europäisches Patentamt, Verwaltungsrat-Vertreter, 03.08.2023, https://www.epo.org/about-us/governance/administrative-council/representatives_de.html (zuletzt abgerufen am 19.08.2023).

wie das EPG. Wenn das EPG sich weigert, die EPA-Patente kritisch zu hinterfragen, werden auch nationale Gerichte oder der EuGH diese Rolle nicht übernehmen können.

Kapitel 4: Begrenzung der Macht des EPA

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Stellung des EPA im einheitlichen Patentsystem beleuchtet. Es wurde deutlich, dass das EPA im neuen Patentsystem eine Schlüsselposition einnimmt. Der Einfluss der teilnehmenden Mitgliedsstaaten ist hingegen begrenzt, da sie Verwaltungsaufgaben an das EPA übertragen und im Interesse des Erfolges der Reform auf die Einbeziehung ihrer nationalen Patentämter und -gerichte verzichtet haben. Im Gegensatz zum EPG, dessen Haltung sich erst mit den Jahren verlässlich einschätzen lassen wird, lassen sich die Positionen des EPA bereits klarer umreißen. Da im Zuge der Patentreform keine Anpassungen an der EPO vorgenommen wurden und deren Handlungen und Entscheidungen weiterhin vornehmlich auf dem EPÜ basieren, ist davon auszugehen, dass die Reform kaum Einfluss auf die Entscheidungspraxis des EPA haben wird. Von Unternehmen und EPA-Mitarbeitern geäußerte Bedenken zur Patentqualität wurden im Zuge der Patentreform bisher nicht adressiert. Hervorzuheben ist auch, dass die Schutzvoraussetzungen im EPÜ nicht reformiert wurden. Daher ermöglicht der Auslegungsspielraum des Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ auch weiterhin widersprüchliche Entscheidungen, die für Patentinhaber und teilnehmende Mitgliedsstaaten schwer nachvollziehbar sein können.

Durch die einheitliche Wirkung von Einheitspatenten werden die Sorgen um die Patentqualität nochmals verschärft, da ein qualitativ minderwertiges Einheitspatent gleich in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten auf einmal zu Risiken und Rechtsunsicherheiten für Patentinhaber und Marktteilnehmer führt. Qualitätseinbußen im Bereich der „Softwarepatente“ würden vor allem Technologiekonzernen mit großen Patentportfolios schaden. Gleichzeitig würde eine extensive Vergabe solcher Patente jedoch auch eine insgesamt unübersichtliche Rechtslage schaffen und sich dadurch auf Dritte, beispielsweise Open Source Unternehmen, negativ auswirken.

Sollte die Qualität der Patente sinken oder die Entscheidungspraxis des EPA widersprüchlich werden, stellt sich die Frage, ob und für wen es Möglichkeiten gibt, auf die Entscheidungspraxis des Patentamtes einzuwirken. Diese Frage ist insbesondere deshalb von Relevanz, weil die Arbeitsweise des EPA und die daraus resultierenden Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung für den Erfolg oder Misserfolg der Patentreform sind.

Rechtssicherheit, die sich die Staaten, vor allem aber auch die Patentinhaber wünschen, wird nur durch verlässliche rechtliche Grundlagen geschaffen. Auf bisherige Versuche der Vertragsstaaten, Entscheidungen des Patentamtes zu computerimplementierten Erfindungen nachzuvollziehen, reagierte das EPA eher zurückhaltend. Da die freiwillige Kooperation zwischen EPA, den Vertragsstaaten und den Patentinhabern in der Vergangenheit in diesem Sektor nur bedingt funktioniert hat, wäre es umso wichtiger, dass es dem Machtzuwachs des EPA auch verlässliche Mechanismen gegenüberstehen, die eine Kontrolle oder zumindest einen Einfluss auf das Patentamt ermöglichen. Aufgrund des Umstandes, dass sich die Position, die das EPG gegenüber dem EPA einnehmen wird, noch nicht eindeutig einschätzen lässt, wird die Frage nach anderweitigen Einflussmöglichkeiten noch relevanter.

Als Spanien in seiner Klage vor dem EuGH die Stellung des EPA im neuen Patentsystem kritisierte, verwies Generalanwalt Bot darauf, dass das EPÜ-System und somit auch die Entscheidungspraxis des EPA seit Jahrzehnten zufriedenstellend funktionieren. Er betonte, dass seit der Gründung des EPA noch kein Vertragsstaat vorgebracht habe, dass Entscheidungen des Patentamtes gegen verfassungsrechtliche Grundsätze verstoßen hätten.⁷³⁶

Das lässt sich nicht bestreiten. Allerdings wurde bereits am Beispiel von computerimplementierten Erfindungen dargelegt, dass EPA-Entscheidungen eben auch nicht unumstritten sind und sowohl Unternehmen als auch EPA-Mitarbeiter und Patentanwälte bereits mehrfach auf die Schwächen des Organs hingewiesen haben. Kritik am EPA kann Patentinhaber verunsichern und das europäische Patentsystem als Ganzes destabilisieren. Es ist deshalb naheliegend, dass Staaten sich schon deshalb zurückhalten,

⁷³⁶ Yves Bots, Schlussanträge, 18.11.2014, Rs. C-146/13, ECLI:EU:C:2014:2380, Rn. 45.

Kritik an einem System zu üben, zu dem es bisher keine Alternative gab. Da das europäische Patent zu einer wesentlichen Vereinheitlichung und Vereinfachung des Patentsystems für die Vertragsstaaten geführt hat, ist es im Interesse der Vertragsstaaten das System zu schützen – auch vor berechtigter Kritik. Sie müssen daher auch bei ihren eigenen Äußerungen abwägen, ob Kritik am EPA tatsächlich zu einer Verbesserung des Status quo führen kann oder ob sie dem Patentsystem bloß Schaden zufügt. Zudem verändern sich die Verantwortlichkeiten und die Rolle des EPA im einheitlichen Patentsystem. Erfahrungswerte aus dem europäischen Patentsystem können daher nicht ohne weiteres für Prognosen zum einheitlichen Patentsystem herangezogen werden. Die Aussage des Generalanwalts kann aus den genannten Gründen daher nicht überzeugen.

Unabhängig davon, ob das EPA qualitativ minderwertige Patente vergibt oder nicht, sollten Mechanismen zur Verfügung stehen, um die Praxis des Patentamts zu überwachen und dadurch seine Macht zu begrenzen. Aber welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es für den Fall, dass die Entscheidungen des EPA den Interessen der europäischen Wirtschaft, der teilnehmenden Mitgliedsstaaten oder der Patentinhaber zuwiderlaufen?

In diesem Kapitel wird zum einen untersucht, welche Möglichkeiten das EPÜ selbst bietet (A.). Im Anschluss wird beleuchtet, welche Interventionsmöglichkeiten für die EU bestehen (B.).

A. EPÜ

Zunächst soll untersucht werden, welche Maßnahmen das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) zur Überwachung und Kontrolle von EPA-Entscheidungen bietet.

Da das Einheitspatent als europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung konstruiert ist, bestimmt das EPÜ insbesondere weiterhin die materiellen Schutzvoraussetzungen. Mit der Ablehnung eines Antrages auf ein europäisches Patent entfällt auch die Möglichkeit, das europäische Patent in ein Einheitspatent umzuwandeln. Soweit ein europäisches Patent erteilt und dem Antrag auf einheitliche Wirkung stattgegeben wurde, wird der dem europäischen Patent zugrundeliegende Patentanspruch auf das Einheitspa-

tent übertragen. Der sachliche Schutzbereich eines Einheitspatents wird somit schon durch die Erteilung des europäischen Patents – und damit auf Grundlage des EPÜ – festgelegt.⁷³⁷

Es stellt sich deshalb die Frage, ob sich schon aus diesem völkerrechtlichen Vertrag Möglichkeiten ergeben, um gegen eine zweifelhafte Entscheidungspraxis des EPA vorzugehen.

I. Kontrolle durch den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat ist als Organ der EPO für die Kontrolle des EPA zuständig.⁷³⁸ Über Entscheidungen zum Haushaltsplan, einem Haushaltsausgleich oder zur Höhe des an das EPA fließenden Anteils der Jahresgebühren kann der Verwaltungsrat die Finanzen der Patentorganisation erheblich beeinflussen. Das EPA ist daher von den Entscheidungen des Verwaltungsrates abhängig. Das beantwortet allerdings noch nicht die Frage, wie der Verwaltungsrat die Machtstellung des Patentamts insgesamt beschränken oder auf kontroverse EPA-Entscheidungen reagieren kann.

Einen gewissen Einfluss kann der Verwaltungsrat zumindest über die Benennung des EPA-Präsidenten ausüben. Der Präsident kann wiederum über die Anpassung der Prüfungsrichtlinien die Patenterteilungspraxis im EPA beeinflussen.⁷³⁹ Der Präsident ernennt zudem die Prüfer im Patentamt, die seiner Disziplinargewalt unterliegen.⁷⁴⁰ Da der EPÄ-Präsident eine fünfjährige Amtszeit hat,⁷⁴¹ ist die Benennung eines Präsidenten, der einer unerwünschten EPA-Praxis Einhalt gebieten soll, kaum eine sinnvolle Möglichkeit zur Lösung akut auftretender Probleme. Allerdings wäre es dem Verwaltungsrat über Disziplinarmaßnahmen auch möglich, gegen Pflichtverstöße eines amtierenden EPA-Präsidenten vorzugehen.⁷⁴²

⁷³⁷ Vgl. Art. 69 EPÜ.

⁷³⁸ Art. 4 Abs. 3 EPÜ.

⁷³⁹ Vgl. Art. 10 Abs. 2 lit. a EPÜ.

⁷⁴⁰ Art. 10 Abs. 2 lit. g und h EPÜ.

⁷⁴¹ Europäisches Patentamt, António Campinos als Präsident des Europäischen Patentamts wiederernannt, 29.06.2022; https://www.epo.org/newsevents/news/2022/20220629a_de.html (zuletzt abgerufen am 13.08.2023).

⁷⁴² Art. 11 Abs. 4 EPÜ.

Auf Entscheidungen der Beschwerdekammern könnte der Verwaltungsrat ebenfalls indirekt einwirken, da er Weisungsrechte und die Disziplinar Gewalt gegenüber dem Präsidenten der Beschwerdekammern innehat.⁷⁴³ Es liegt im Ermessen des Verwaltungsrats zu entscheiden, ob Disziplinarmaßnahmen gegenüber Bediensteten des EPA erforderlich sind.

Über Art. 33 Abs. 1 lit. b EPÜ ist es dem Verwaltungsrat sogar möglich, die materiellen Schutzvoraussetzungen des EPÜ zu ändern, sofern ein einstimmiger Beschluss zustande kommt.⁷⁴⁴ Zudem muss die Änderung des EPÜ notwendig sein, um die Übereinstimmung mit einem internationalen Vertrag auf dem Gebiet des Patentwesens oder den Rechtsvorschriften der EU auf diesem Gebiet zu gewährleisten.⁷⁴⁵ Alternativ käme auch eine Revision des EPÜ durch einen auf Vorschlag des EPA-Präsidenten mit Dreiviertelmehrheit gefassten Beschluss im Verwaltungsrat in Betracht.⁷⁴⁶

Im Verwaltungsrat ist jeder Vertragsstaat des EPÜ vertreten. Jeder Staat verfügt über eine Stimme. Beschlüsse können nur mit der vorgegebenen Mehrheit verabschiedet werden.⁷⁴⁷ Für eine Vielzahl der Entscheidungen ist mindestens eine Dreiviertelmehrheit erforderlich. Jedoch nehmen derzeit nur 17 der 39 EPÜ-Vertragsstaaten am einheitlichen Patentsystem teil. Besonders dann, wenn die Auswirkungen einer unerwünschten EPA-Praxis aus dem einheitlichen Patentsystem auch das europäische Patentsystem betreffen, ist eine Einflussnahme durch den Verwaltungsrat vorstellbar. Sollte etwa eine extensive Erteilungspraxis zu einem allgemeinen Abfall der Patentqualität führen, wäre eine entsprechende Mehrheit im Verwaltungsrat denkbar.

Die Eignung des Verwaltungsrates als Kontrollinstanz des EPA wurde von der Anti-Korruptionsorganisation „Transparency International“ jedoch schon infrage gestellt: Dadurch, dass das EPA Patente für die den Verwaltungsrat besetzenden Vertragsstaaten erteilt und die Staaten von den durch das

⁷⁴³ Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, 2016, Regel 12a Abs. 2.

⁷⁴⁴ Art. 35 Abs. 3 EPÜ.

⁷⁴⁵ Art. 33 Abs. 1 lit. b EPÜ.

⁷⁴⁶ Art. 172 EPÜ i.V.m. Art. 3 Akte zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen).

⁷⁴⁷ Art. 35 EPÜ.

EPA generierten Einnahmen profitieren, könne ein Interessenskonflikt bestehen. Eine unabhängige Kontrolle sei dadurch gefährdet.⁷⁴⁸

II. Verfahren vor den Beschwerdekammern

Die Zuständigkeiten der Beschwerdekammern werden im einheitlichen Patentsystem nicht explizit erweitert. Daher beschränkt sich die Zuständigkeit dieser Spruchkörper weiterhin auf europäische Patente. Sollte das EPA qualitativ minderwertige Patente vergeben oder nicht nachvollziehbare Entscheidungen treffen, können die Beschwerdekammern die Entscheidung des EPA infrage stellen und sogar widerrufen.

Trotzdem können die Kammern indirekt auch auf das Einheitspatent Einfluss nehmen. Da das europäische Patent die Basis des Einheitspatents bildet, können die Beschwerdekammern im Zweifel verhindern, dass das Einheitspatent überhaupt erteilt werden kann. Dem Einheitspatent kann über einen erfolgreichen Einspruch sogar noch nachträglich die Legitimation entzogen werden, wenn die Beschwerdekammern⁷⁴⁹ zu dem Schluss kommen, das zugrundeliegende europäische Patent widerrufen zu müssen.⁷⁵⁰

Die Nichtigkeitsklage Spaniens vor dem EuGH thematisierte schon 2014 die Rolle der Beschwerdekammern im einheitlichen Patentsystem. Spanien war der Meinung, dass die Beschwerdekammern mangels hinreichender Unabhängigkeit keine richterliche Kontrolle des EPA gewährleisten können.⁷⁵¹ Generalanwalt Bot wendete ein, dass sich die Europäische Kommission für Menschenrechte (EKMR) bereits 1997⁷⁵² mit der Rolle der Beschwerdekammern des EPA beschäftigt habe und sowohl Unabhängigkeit als auch Gerichtscharakter der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer bestätigt habe.⁷⁵³ Im späteren Urteil wurde der Klagegrund vom EuGH zurückgewiesen.⁷⁵⁴

⁷⁴⁸ Magenheim, 26.05.2023.

⁷⁴⁹ Die Entscheidung kann auch schon durch die Einspruchsabteilung abschließend getroffen werden, sofern keine Beschwerde eingereicht wird.

⁷⁵⁰ Siehe Ausführungen auf S. 125.

⁷⁵¹ EuGH, Spanien/ Parlament und Rat, 2015, Rn. 24.

⁷⁵² European Commission of Human Rights, LENZING AG v. THE UNITED KINGDOM, N° 39025/97.

⁷⁵³ Yves Bots, Schlussanträge, Rs. C-146/13, 2014, Rn. 33.

⁷⁵⁴ EuGH, Spanien/ Parlament und Rat, 2015, Rn. 28 ff.

Die Tatsache, dass es jedoch schon 2016, nur kurze Zeit nach dem EuGH-Urteil, genügend Gründe für Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit der Beschwerdekammern gab,⁷⁵⁵ lässt Zweifel an der Ansicht der EKMR und des Generalanwalts zu. Eine oberflächliche Prüfung der zugrundeliegenden EPÜ-Normen könnte dazu geführt haben, dass die EKMR 1997 keinen Reformbedarf sah. In der EKMR-Entscheidung wurde beispielsweise die Weisungsfreiheit der Mitglieder der Beschwerdekammern aus Art. 23 Abs. 3 EPÜ besonders hervorgehoben. Ob allein die Weisungsfreiheit aber schon ausreichend ist, um unabhängige Entscheidungen zu garantieren, wurde nicht weiter hinterfragt. Das BVerfG räumte in seinem Urteil 2022 ebenfalls ein, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass das Rechtssystem des EPA vor der Strukturreform von 2016 die Mindestanforderungen des Grundgesetzes an einen wirkungsvollen Rechtsschutz unterschritten habe.⁷⁵⁶

Auch das BVerfG konnte die Kritik an den Beschwerdekammern durch sein Urteil nicht vollumfänglich widerlegen. Nach der Strukturreform existieren immer noch Schwachstellen, die der richterlichen Unabhängigkeit der Beschwerdekammern im Wege stehen.⁷⁵⁷ Laut BVerfG muss eine internationale Organisation wie die EPO keine richterliche Unabhängigkeit nach den Standards des Grundgesetzes gewährleisten.⁷⁵⁸ Dabei wird jedoch verkannt, dass dem EPA im neuen Patentsystem Kompetenzen übertragen werden, die über die regulären Verantwortlichkeiten von internationalen Organisationen hinausgehen. Da das EPA für die Erteilung eines auf Unionsrechts basierenden Patents zuständig ist, sollten die Anforderungen an die Unabhängigkeit der Beschwerdekammern strenger sein.

Obwohl die Beschwerdekammern auch im einheitlichen Patentsystem als „Quasi-Gerichte“ die Macht des EPA begrenzen können, scheitert eine verlässliche gerichtliche Kontrolle auf Basis des EPÜ an der mangelnden Unabhängigkeit der Kammern.

⁷⁵⁵ Siehe Ausführungen auf S. 107 ff.

⁷⁵⁶ BVerfG, 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 756/16, 2 BvR 786/15, 2 BvR 561/18, 2022, BVerfGE, 163, 363 (Rn. 171 f.).

⁷⁵⁷ Vgl. Ausführung ab S. 108 ff.

⁷⁵⁸ BVerfG, Az: 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 756/16, 2 BvR 786/15, 2 BvR 561/18, 2022, BVerfGE, 163, 363 (Rn. 154).

III. Entscheidung oder Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer

Art. 112 EPÜ eröffnet die Möglichkeit, dass die Große Beschwerdekammer über ein bei den Beschwerdekammern anhängiges Verfahren entscheidet oder zu Fragen des EPA-Präsidenten Stellung nimmt. Sollte eine unabhängige Kontrolle von Patententscheidungen über die Beschwerdekammern nicht gewährleistet sein, könnte man also stattdessen eine Stellungnahme oder Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erwirken. Da das Einheitspatent auf dem europäischen Patent basiert, kann die Große Beschwerdekammer über Entscheidungen zum europäischen Patent indirekt auf die Qualität von Einheitspatenten Einfluss nehmen.

Wenn Beteiligte eines Beschwerdeverfahrens eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer gemäß Art. 112 Abs. 1 lit. a EPÜ erbitten, muss die Kammer, bei der das Verfahren anhängig ist, der Vorlage zustimmen. Wenn die Beschwerdekammer nicht von der Notwendigkeit einer Vorlage überzeugt ist, kann sie den Antrag ablehnen. Allerdings sind die Gründe darzulegen. Die Option einer Nichtzulassungsbeschwerde, wie sie beispielsweise im deutschen Zivil- und Verwaltungsrecht zu finden ist,⁷⁵⁹ besteht jedoch nicht. Verfahrensbeteiligte haben nur noch die Möglichkeit, bei schweren Verfahrensverstößen (z.B. bei einem schweren Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Art. 113 EPÜ) eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über Art. 112a EPÜ zu beantragen. Ein entsprechender Antrag entfaltet jedoch keine aufschiebende Wirkung.⁷⁶⁰ Die Entscheidung kann darüber hinaus nicht angegriffen oder von einer unabhängigen Stelle überprüft werden.

Ob Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer sich als Kontrollmechanismus etablieren, hängt damit entscheidend von der Unterstützung der Beschwerdekammern – und damit vom zu kontrollierenden Organ ab. Sie eignen sich deshalb nur bedingt zur Kontrolle der Beschwerdekammern. Diese werden eine Involvierung der Großen Beschwerdekammer nur dann in Erwägung ziehen, wenn sie sich bei einer Entscheidung unsicher sind.

⁷⁵⁹ § 544 ZPO und § 133 VwGO.

⁷⁶⁰ Art. 112a Abs. 3.

Sollten die Kammern jedoch von ihrer Argumentation überzeugt sein, werden sie von Art. 112 Abs. 1 lit. a EPÜ keinen Gebrauch machen. Das EPÜ sieht weder vor, dass die Große Beschwerdekammer regelmäßig Entscheidungen fällt, noch definiert das EPÜ Voraussetzungen, unter denen die Beschwerdekammer einem Antrag nach Art. 112 Abs. 1 lit. a EPÜ zwingend stattzugeben hat.

Gegen die Involvierung der Großen Beschwerdekammer spricht auch, dass die Kammer, bei der das Verfahren anhängig ist, für das jeweilige Verfahren an die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer gebunden wäre.⁷⁶¹ Eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer wird daher für die Beschwerdekammer nur infrage kommen, wenn konkrete Fragen noch gänzlich offen sind und die Kammer sich noch keine eigene Meinung zum Sachverhalt gebildet hat.

Im Rahmen von Art. 112 Abs. 1 lit. b EPÜ kann der Präsident des EPA abweichende Entscheidungen der Beschwerdekammern zum Anlass nehmen, um der Großen Beschwerdekammer diesbezüglich Fragen vorzulegen. In dieser Konstellation ist keine Zulassung durch die betroffenen Beschwerdekammern erforderlich. Da Unternehmen und natürliche Personen, die nicht Beteiligte eines aktuellen und thematisch passenden Verfahrens sind, keinerlei Möglichkeit haben, eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu erbitten, sind sie von der Initiative des EPA-Präsidenten abhängig.⁷⁶²

Einige Schwächen des Beschwerdekammersystems treten bei allen Möglichkeiten zur Einbeziehung der Großen Beschwerdekammer auf. Zum einen ist der Anwendungsbereich von Art. 112 Abs. 1 lit. a und b EPÜ begrenzt. Beispielsweise steht die Große Beschwerdekammer nicht für die Beantwortung abstrakter Rechtsfragen zur Verfügung. Es ist außerdem nicht vorgesehen, dass die Große Beschwerdekammer als ständiger Berater für Rechtsfragen hinzugezogen werden soll.⁷⁶³

Problematisch ist auch, dass die Große Beschwerdekammer nicht unabhängig ist. Bei ihrer Besetzung wird nicht auf einen separaten Personalpool,

⁷⁶¹ Europäisches Patentamt, Leitfaden zum europäischen Patent, 07.2023, S. 71, Rn. 5.7.009.

⁷⁶² Snodin, 2020, S. 9.

⁷⁶³ Pila, 2011, S. 215.

sondern auf die Mitglieder der Beschwerdekammern zurückgegriffen. Mitglieder, die an dem konkreten Verfahren beteiligt sind, zu dem eine Stellungnahme abgegeben werden soll, werden jedoch durch einen Vertreter oder ein externes rechtskundiges Mitglied ersetzt.⁷⁶⁴

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich eine Einbeziehung der Großen Beschwerdekammer nach Art. 112 Abs. 1 lit. a EPÜ aufgrund der erforderlichen Freigabe durch die Beschwerdekammern nur bedingt dazu eignet, eine unerwünschte Entscheidungspraxis des EPA zu korrigieren. Die Stellungnahme nach Art. 112 Abs. 1 lit. b EPÜ ist demgegenüber von der Initiative des EPA-Präsidenten als Leiter des Patentamtes abhängig.

Selbst wenn es zu einer Entscheidung oder Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer kommen sollte, könnten ihre Verstrickungen mit den restlichen Beschwerdekammern die Unabhängigkeit ihrer Prüfung beeinträchtigen.

IV. Aufhebung der Immunität

Einer gerichtlichen Kontrolle des EPA durch nationale Gerichte steht die Immunität der EPO entgegen.

Über das Protokoll über Vorrechte und Immunitäten wird dem EPA und seinen Mitarbeitern umfassende Immunität in allen Vertragsstaaten eingeräumt.⁷⁶⁵ Somit können weder die Institution selbst noch ihre Mitarbeiter durch Gerichte der Vertragsstaaten zur Verantwortung für Rechtsverstöße gezogen werden. Begründet wird dies damit, dass man die ungehinderte Tätigkeit der Organisation und die Unabhängigkeit der betroffenen Personen unter allen Umständen sichern müsse.⁷⁶⁶ Die Gründe, die zum Wegfall der Immunität der EPO führen, sind stark begrenzt. Soweit es um die Erteilung kontroverser Patente durch das EPA geht, wäre das EPA als Organ der EPO über deren Immunität geschützt.⁷⁶⁷ Verfahren vor internationalen Gerichten sind grundsätzlich möglich, soweit die EPO selbst oder alle Vertragsstaaten die dem jeweiligen Gericht zugrundeliegenden Übereinkommen unterzeichnet haben.

⁷⁶⁴ Geschäftsverteilungsplan der Großen Beschwerdekammer für 2023 Art. 2 Abs. 3.

⁷⁶⁵ Art. 8 EPÜ.

⁷⁶⁶ Art. 19 Abs. 1 Protokoll über Vorrechte und Immunitäten.

⁷⁶⁷ Vgl. Art. 3 Protokoll über Vorrechte und Immunitäten.

Die Immunität von Bediensteten des EPA muss durch den EPA-Präsidenten aufgehoben werden, wenn er es im Interesse der Gerechtigkeit für zwingend erforderlich hält und wenn die Aufhebung der Immunität die Interessen der EPO nicht beeinträchtigt.⁷⁶⁸ Die gleichen Voraussetzungen müssen auch für die Aufhebung der Immunität des EPA-Präsidenten durch den Verwaltungsrat erfüllt sein.⁷⁶⁹ Eine widersprüchliche oder aus anderen Gründen mangelhafte Entscheidungspraxis wird jedoch in der Regel nicht auf Fehlverhalten einzelner Mitarbeitern des EPA zurückzuführen sein. Bisher bewegte sich das EPA bei kontroversen Patenterteilungen noch im Rahmen des weiten Auslegungsbereichs des Art. 52 EPÜ, sodass ein Verstoß gegen das EPÜ nicht vorlag. Die Immunität von Prüfern des EPA ist zudem besonders wichtig, da die Prüfung von Patentanträgen nicht von der ständigen Angst, sich strafbar zu machen, beeinflusst werden soll.

Denkbar wäre jedoch, dass eine Minderung der Patentqualität auf interne Schwachstellen zurückgeht, die wiederum auf Fehlentscheidungen von leitenden Mitarbeitern des EPA basieren. Wenn aufgrund von Kosteneinsparungen beispielsweise Personalmängel in der Prüfungs- oder Rechercheabteilung in Kauf genommen werden, wäre dies auf eine Entscheidung von leitenden EPA-Mitarbeitern zurückzuführen. Es ließe sich jedoch entgegennehmen, dass gewinnorientierte Entscheidungen der EPO grundsätzlich mit ihrer Ausrichtung vereinbar sind.⁷⁷⁰ Erschwerend kommt hinzu, dass fragwürdige Entscheidungen zur Ausrichtung des EPA nicht zwangsläufig einen Rechtsverstoß darstellen müssen. Unabhängig von der Frage, ob in dem Fehlverhalten tatsächlich auch ein Rechtsverstoß liegt, scheitert eine Immunitätsaufhebung aber jedenfalls dann, wenn sie den Interessen der EPO zuwiderläuft.⁷⁷¹ Ein gerichtliches Vorgehen gegen eine Patenterteilungspraxis des EPA würde sich unmittelbar auf die amtliche Tätigkeit der EPO beziehen. Eine Immunitätsaufhebung nach Art. 19 Abs. 2 des Protokolls über Vorrechte und Immunitäten wäre daher sehr unwahrscheinlich.

⁷⁶⁸ Art. 19 Abs. 2 Protokoll über Vorrechte und Immunitäten.

⁷⁶⁹ Art. 19 Abs. 2 Protokoll über Vorrechte und Immunitäten.

⁷⁷⁰ Die EPO ist keine Non-Profit-Organisation.

⁷⁷¹ Art. 19 Abs. 2 Protokoll über Vorrechte und Immunitäten.

Hinzu kommt, dass der Entzug der Immunität durch den EPA-Präsidenten selbst erfolgen müsste. Der Präsident des EPA dürfte einer Immunitätsaufhebung eher abgeneigt sein, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Fehlentscheidungen auch auf seine Amtsführung zurückgeführt werden können. Eine gerichtliche Kontrolle von EPA-Entscheidungen würde deshalb an der Immunität der EPO scheitern, die sich auch auf ihre Mitarbeiter erstreckt.

Es sollte dabei jedoch nicht vergessen werden, dass die Immunität der EPO keine Ausnahme ist. Für nahezu alle internationalen Organisationen gelten vergleichbare Regelungen.⁷⁷² Immunität wird internationalen Organisationen in der Regel gewährt, um zu verhindern, dass Mitgliedsstaaten ihre staatliche Souveränität zur Beeinflussung der Organisation nutzen. Auf diesem Wege soll die politische Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der betroffenen Institutionen gesichert werden.⁷⁷³

Im Völkerrecht soll die Immunität sicherstellen, dass internationale Organisationen ihre Aufgaben effektiv erfüllen können.⁷⁷⁴ Ein regelmäßiger Immunitätsentzug könnte Mitarbeiter des EPA in ihrer Entscheidungsfindung unter Druck setzen. Darüber hinaus würde es den nationalen Gerichten dadurch ermöglicht, die Entscheidungspraxis des EPA nach eigenen nationalen Maßstäben zu bewerten und zu beeinflussen. Infolge der Verschiedenheit der nationalen Rechtsordnungen und Interessen wäre die Einheitlichkeit der Entscheidungen des EPA gegenüber Patentinhabern gefährdet.⁷⁷⁵

Die Frage danach, ob die Immunität der EPO mit dem Recht der betroffenen Personen auf effektiven Rechtsschutz vereinbar ist, war schon Gegenstand von Gerichtsverfahren. Es wird davon ausgegangen, dass die Immunität der EPO Patentinhaber nicht benachteiligt, soweit die Organisation ihnen durch interne oder internationale Spruchkörper einen gleichwertigen Rechtsschutz im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK anbietet.⁷⁷⁶ Die Bindung der EPO

⁷⁷² Vgl. Art. 66 ff. Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, Art. 105 UN-Charta.

⁷⁷³ Tauchmann, Die Immunität internationaler Organisationen gegenüber Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2005, S. 41 ff.

⁷⁷⁴ Tauchmann, 2005, S. 4.

⁷⁷⁵ Vgl. Tauchmann, 2005, S. 42.

⁷⁷⁶ Obersten Gerichtshofs der Niederlande (Hoge Raad der Nederlanden), 23.10.2009, Fallnummer 08/00118, ECLI:NL:HR:2009:BI9632, Rn. 3.2 und 3.5.

an die EMRK wird damit begründet, dass die Konvention von allen EPÜ-Vertragsstaaten unterzeichnet wurde.⁷⁷⁷ Berufen wird sich in diesem Kontext auf ein Urteil des EGMR in der Sache Waite und Kennedy v. Deutschland.⁷⁷⁸ Der EGMR stellte fest, dass die Immunität internationaler Organisationen nicht zwangsläufig das Recht auf ein faires Verfahren nach Art. 6 Abs. 1 EMRK verletze. Unabhängige interne Stellen können unter Umständen ausreichen, um dem Recht auf ein faires Verfahren Rechnung zu tragen.⁷⁷⁹ Nach der Auffassung des Generalanwalts des EuGH erfüllt das EPA diese Vorgabe. Er bestätigte konkret, dass Verfahren vor den Beschwerdekammern einen ausreichenden Schutz der Grundrechte gewährleisten.⁷⁸⁰

Die Rechtsprechung ist insgesamt der Ansicht, dass die Immunität des EPA die Rechte der betroffenen Personen nicht einschränkt. Diese Einschätzung ist allerdings nur begrenzt aussagekräftig, da die übrigen Schwachstellen der Beschwerdekammern von den Gerichten bisher nicht als solche identifiziert wurden und in dieser Einschätzung daher keinerlei Berücksichtigung fanden.

Die Immunität der EPO und ihrer Mitarbeiter nimmt den von ihren Entscheidungen betroffenen Personen die Möglichkeit, das EPA vor nationalen Gerichten zur Verantwortung zu ziehen. Gleichwohl ist sie essenziell, um die effektive Erfüllung der Aufgaben der EPO zu gewährleisten.

Bei einem die Patenterteilung betreffenden Qualitätseinbruch würde eine Immunitätsaufhebung vermutlich scheitern, da sie dann auf eine Überprüfung einer vom gesamten EPA vertretenen Haltung abzielen würde, was mit den eigenen Interessen und Zielen der EPO kaum vereinbar wäre.

⁷⁷⁷ Große Beschwerdekammer, R 0019/12, 25.04.2014, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2014, S. 668 (Rn. 9); Ullrich, Die Immunität internationaler Organisationen von der einzelstaatlichen Gerichtsbarkeit, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 01/2011, S. 157 (162).

⁷⁷⁸ EGMR, 18.02.1999, Waite und Kennedy/Deutschland, Nr. 26083/94.

⁷⁷⁹ EGMR, 18.02.1999, Waite und Kennedy/Deutschland, Nr. 26083/94, Rn. 50 ff.

⁷⁸⁰ Yves Bots, Schlussanträge, 2014, Rs. C-146/13, Rn. 33.

V. Schiedsverfahren

Trotz der Immunität der EPO und ihrer Mitarbeiter besteht für Vertragsstaaten nach dem EPÜ die Möglichkeit, ein Schiedsverfahren vor einem internationalen Schiedsgericht anzustoßen.⁷⁸¹

Das Schiedsgericht wird mit drei Richtern aus einem Verzeichnis besetzt. Im Verzeichnis werden sechs von den Vertragsstaaten empfohlene Personen benannt. Der Verwaltungsrat benennt weitere sechs Richter.⁷⁸² Gegen Entscheidungen des Schiedsgerichts können keine Rechtsmittel eingelegt werden.⁷⁸³ Ein wesentlicher Vorteil der Schiedsgerichtbarkeit ist die Besetzung des Schiedsgerichts mit fachkundigen Richtern, die die erforderliche Sachkunde zum EPÜ mitbringen.⁷⁸⁴

Artikel 16 der Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen sieht ebenfalls Schiedsverfahren vor. Streitfähig sind nach den Durchführungsvorschriften Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung des EPÜ. Entscheidungen des EPA sind also grundsätzlich über einen Schiedsspruch angreifbar. Inwieweit von dieser Möglichkeit in der Praxis bisher Gebrauch gemacht wurde, lässt sich schwer nachvollziehen, da Schiedsgerichtsverfahren auf Wunsch der Parteien meist nicht öffentlich durchgeführt werden und Schiedssprüche nicht veröffentlicht werden müssen.⁷⁸⁵ Dadurch eignet sich die Schiedsgerichtsbarkeit eher für Einzelfallentscheidungen und gerade nicht für Streitigkeiten, denen grundsätzliche Bedeutung zukommen soll.

Im Rahmen der Beschwerde Klausecker gg. Deutschland vor dem EGMR wurde deutlich, dass das EPA nicht abgeneigt ist, Streitigkeiten vor privaten Gerichten zu klären. Im Rahmen der Beschwerde wollte ein durch das EPA abgelehnter Bewerber gegen eine mögliche Diskriminierung aufgrund einer Behinderung vorgehen. Das EPA bot ihm daraufhin an, den Fall einem Schiedsgericht zu unterbreiten. Dies wurde durch den Beschwerdeführer

⁷⁸¹ Artikel 23 des Protokolls über Vorrechte und Immunitäten.

⁷⁸² Art. 24 EPÜ Protokoll über Vorrechte und Immunitäten.

⁷⁸³ Art. 23 Abs. IV. EPÜ Protokoll über Vorrechte und Immunitäten.

⁷⁸⁴ Schütze/Thümmel, Schiedsgericht und Schiedsverfahren, C.H. Beck Verlag, München, 2021, S. 16, Rn. 42.

⁷⁸⁵ Vgl. Schenk, Schiedsfreiheit und staatliche Schutzpflichten, Springer Verlag, Heidelberg, 2019, S. 52.

jedoch abgelehnt.⁷⁸⁶ Der Fall zeigt außerdem auf, dass nicht nur Vertragsstaaten ein Schiedsverfahren mit dem EPA anstreben können, sondern auch Verfahren zwischen natürlichen Personen und dem Patentamt möglich sind. Im Falle eines solchen Verfahrens wäre die Zusammensetzung des Gerichts frei verhandelbar.⁷⁸⁷ Während Verfahren vor staatlichen Gerichten durch die Immunität der EPO grundsätzlich ausgeschlossen sind, sind schiedsgerichtliche Verfahren auf Grundlage eines Schiedsvertrages prinzipiell möglich.

Mit dem einheitlichen Patentsystem entsteht zudem ein eigenes Mediations- und Schiedszentrum mit Sitzen in Laibach und Lissabon.⁷⁸⁸ Das Schiedszentrum steht gemäß Art. 35 Abs. 2 EPGÜ für unter das EPGÜ fallende Patentstreitigkeiten zur Verfügung. Über das Schiedszentrum können natürliche und juristische Personen einen Schiedsspruch erwirken. Allerdings ist die sachliche Zuständigkeit des Schiedsgerichts beschränkter als die Zuständigkeit des EPG, da keine Entscheidungen zur Nichtigkeit oder Beschränkung von Patenten getroffen werden dürfen.⁷⁸⁹ Die Patenterteilung durch das EPA kann ebenfalls nicht Gegenstand eines Verfahrens vor dem Schiedszentrum sein, da es hierfür schon an einer Zuständigkeit des EPG fehlt. Das EPA kann daher nur dann als Partei vor dem Schiedszentrum zur Verantwortung gezogen werden, wenn es um Entscheidungen im Rahmen der durch Art. 9 VO 1257/2012 übertragenen Kompetenzen geht – insoweit bestünde nämlich auch eine sachliche Zuständigkeit des EPG. Da die Zuständigkeit des Schiedszentrums beschränkt ist und die Vergabepraxis des EPA kein Verfahrensgegenstand sein kann, können derartige Streitigkeiten nicht durch das Schiedszentrum entschieden werden. Ein Schiedsverfahren nach dem Protokoll über Vorrechte und Immunitäten ist daher in diesen Fällen vorzugswürdig.

Obwohl sich über das Schiedsgericht bindende Entscheidungen erwirken lassen, ist auch dieses Verfahren jedoch nur bedingt dazu geeignet, die

⁷⁸⁶ Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Kammer V, Beschwerdesache Klausecker gg. Deutschland, Zulässigkeitsentscheidung vom 6.1.2015, Bsw. 415/07.

⁷⁸⁷ Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Klausecker gg. Deutschland, 2015, Rs: 415/07, Rn. 25.

⁷⁸⁸ Art. 35 Abs. 1 EPGÜ.

⁷⁸⁹ Art. 35 Abs. 2 EPGÜ.

Machtstellung des EPA effektiv zu beschränken. Problematisch ist insbesondere, dass ein solches Verfahren unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das EPA oder eines leitenden Bediensteten steht. Die Teilnahme ist freiwillig.⁷⁹⁰ Schiedssprüche werden außerdem meist nicht veröffentlicht, da beide Parteien der Veröffentlichung zustimmen müssen. Andere Patentinhaber haben Mangels Veröffentlichung keine Möglichkeit vom Verfahren oder gar von dessen Ausgang zu erfahren. Ein Schiedsverfahren würde deshalb keinen öffentlichen Druck auf das EPA ausüben.

Selbst, wenn das Schiedsgericht nach Art. 23 des Protokolls über Vorrechte und Immunitäten in seinem Schiedsspruch tatsächlich die Auslegung des EPÜ bemängelt, wäre ein solches Verfahren aufgrund der dargelegten Punkte kein effektiver Weg, das EPA für zweifelhafte Patenterteilungen zur Verantwortung zu ziehen.

VI. Zwischenergebnis

Das EPÜ bietet verschiedene Möglichkeiten, um gegen Entscheidungen des EPA vorzugehen. Sie setzen allesamt einen Bezug zu europäischen Patenten voraus. Da das europäische Patent aber die Grundlage des Einheitspatents bildet, kann dadurch indirekt auch die Erteilung von Einheitspatenten beeinflusst werden.

Die zur Verfügung stehenden Maßnahmen sind jedoch nicht darauf ausgelegt, einer kontroversen Entscheidungspraxis des EPA Einhalt zu gebieten. Erschwerend kommt hinzu, dass ein Großteil der zur Verfügung stehenden Optionen voraussetzt, dass sich interne Stellen des EPA (z.B. der EPA-Präsident) kooperativ verhalten. Das EPA dürfte in den meisten Fällen kein Interesse daran haben, dass seine Entscheidungspraxis infrage gestellt wird. Es kann derartige Maßnahmen in diesen Fällen schlicht unterbinden. Ein Einschreiten des Verwaltungsrates ist dagegen in der Regel nur mit Unterstützung der EPÜ-Vertragsstaaten, die nicht am einheitlichen Patentsystem teilnehmen, möglich. Insgesamt sind alle hier betrachteten Optionen risikobehaftet und können blockiert werden.

⁷⁹⁰ Vgl. Müller/Keilmann, Beteiligung am Schiedsverfahren wider Willen?, in: Zeitschrift für Schiedsverfahren, 2007, S. 113 (113 f.).

B. Möglichkeiten der EU

Das EPA wird über das einheitliche Patentsystem in ein System von teilnehmenden Mitgliedsstaaten der EU eingegliedert und nimmt erheblichen Einfluss auf das Schutzrecht sowohl bei als auch nach der Erteilung des Einheitspatents.

Die Zielsetzung des EPÜ sieht nicht explizit vor, die Verwirklichung des Binnenmarktes der EU zu fördern.⁷⁹¹ Es ist somit nicht sichergestellt, dass die Ausrichtung des EPA den Zielen und Werten der EU entspricht. Im europäischen Patentsystem fehlt es zudem an einer formalen Kooperation zwischen der EU und der EPO, sodass das EPA seine Entscheidungen gänzlich frei von direktem Einfluss der EU treffen kann.⁷⁹² Das EPA verfolgt teils eigene außen- und entwicklungspolitische Projekte:⁷⁹³ Beispielsweise hat es sich mit dem JPO, USPTO, der nationalen Behörde für geistiges Eigentum in China und dem koreanischen Amt für geistiges Eigentum im Rahmen des IP5 Forums⁷⁹⁴ zusammengeschlossen, um verschiedene gemeinsame Projekte anzustoßen.⁷⁹⁵

Es wäre daher wünschenswert, dass das einheitliche Patentsystem die EU stärker einbindet. Um sicherzustellen, dass das EPA im Sinne der EU handelt, müsste seine Autonomie zu Gunsten der EU beschränkt werden.

In den folgenden Abschnitten soll untersucht werden, welche Möglichkeiten der EU im einheitlichen Patentsystem zur Verfügung stehen, um auf Entscheidungen des EPA zu reagieren.

I. EU-Gerichtbarkeit

Das einheitliche Patentsystem basiert im Grunde auf einer Verknüpfung von Völkerrecht mit dem Unionsrecht.

Das EPÜ ist ein wesentlicher Bestandteil der Rechtsordnung der EPO. Diese Rechtsordnung ist autonom und steht in keinem Zusammenhang zum Unionsrecht. Die EPO wurde auf der Grundlage des EPÜ geschaffen, das

⁷⁹¹ Bossung, Rückführung des europäischen Patentrechts in die Europäische Union
Dr. Kurt Haertel zum 85. Geburtstag, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 1995, S. 923 (927)

⁷⁹² Schneider, 2010, S. 184 f.

⁷⁹³ Schneider, 2010, S. 169.

⁷⁹⁴ <https://www.fiveipoffices.org/>.

⁷⁹⁵ Schneider, 2010, S. 169.

EPA erteilt europäische Patente auf dieser Grundlage. Das EPA ist daher nicht unmittelbar an EU-Recht gebunden.⁷⁹⁶

Das EPA kann von der EU nicht für Handlungen zur Verantwortung gezogen werden, die auf Basis seiner durch das EPÜ übertragenen Kompetenzen erfolgen. Der Aufbau des EPA und seine das europäische Patent betreffenden internen Abläufe und Entscheidungen liegen somit außerhalb der Kontrolle der EU.

Die EU-Gerichte sind daher nicht für Sachverhalte zuständig, die sich nach dem EPÜ oder den Ausführungsverordnungen richten. Dieser Auffassung ist auch die Große Beschwerdekammer. Sie verneinte in ihrer WARF-Entscheidung explizit die Möglichkeit, dass sich der EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens zu den Rechtsgrundlagen der EPO äußern könne.⁷⁹⁷ Obwohl das Einheitspatent auf dem europäischen Patent basiert, können die Gerichte der EU die Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen durch das EPA aus den dargelegten Gründen nicht nachprüfen. Somit erteilt das EPA mit dem Einheitspatent ein europäisches Schutzrecht, ohne jedoch der Kontrolle durch die Judikative der EU zu unterliegen.

Nach Auffassung des EuGH ist diese Handhabung konsistent mit der Art und Weise, auf die das einheitliche Patentsystem ausgestaltet ist. Das Patentsystem basiert auf einer Kooperation der teilnehmenden Mitgliedsstaaten i.S.d. Art. 142 EPÜ. Die neue Rolle des EPA wird daher durch die Übertragung nationaler Kompetenzen der teilnehmenden Mitgliedsstaaten geprägt – eine Delegation von EU-Kompetenzen findet demnach gerade nicht statt.⁷⁹⁸ Das europäische Patent, welches auf nationalem und internationalem Recht basiert, wird automatisch durch die Erfüllung der Voraussetzungen aus der VO 1257/2012 zu einem EU-Schutzrecht.⁷⁹⁹ Erst mit Eintra-

⁷⁹⁶ Europäisches Patentamt, Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 2022, S. 1860, Punkt 1.3.1.

⁷⁹⁷ Große Beschwerdekammer, G 0002/06, 25.11.2008, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2010, S. 230 (S. 233 ff.).

⁷⁹⁸ EuGH, Spanien/ Rat, 2015, Rn. 56 ff.

⁷⁹⁹ Jaeger, 2023, S. 179 ff.

gung des Patents im Register für einheitlichen Patentschutz und Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt liegt ein europäisches Einheitspatent vor.⁸⁰⁰

Eine Kontrolle der materiellen Schutzvoraussetzungen durch EU-Gerichte würde sicherstellen, dass unionsspezifische Werte und Ziele in die Entscheidungsfindung des EPA miteinfließen. Stattdessen ist es dem EPA ohne weiteres möglich, eine Entscheidungspraxis zu entwickeln, die den EU-Zielen zuwiderläuft. Gerade in Bereichen, die einem stetigen technologischen Wandel ausgesetzt sind, sollte die EU die europäische Patenterteilungsstrategie mitbestimmen können.⁸⁰¹

Auch nach Erteilung des Einheitspatents ist das EPA in dessen Verwaltung eingebunden. Beispielsweise erhebt und verwaltet das EPA die Jahresgebühren.⁸⁰² Außerdem können die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammern nach einem Einspruch gegen das europäische Patent noch indirekt über die Wirksamkeit des Einheitspatents entscheiden. Bisher ist noch nicht geklärt, wie die Kombination von internationalem, nationalem und Unionsrecht in diesem Zusammenhang zu bewerten ist und welche Kontrollmöglichkeiten der EU zustehen.⁸⁰³

Die dem EPA im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 VO 1257/2012 übertragenen Aufgaben unterliegen allerdings in jedem Fall der Kontrolle des EPG.⁸⁰⁴ Wenn das EPG den EuGH durch Vorabentscheidungsverfahren bei Auslegungsfragen miteinbezieht, könnte der EuGH zumindest indirekt Einfluss auf das Verhalten des EPA nehmen. Allerdings sind die Einflussmöglichkeiten des EuGH in diesem Kontext sehr begrenzt und beziehen sich ohnehin ausschließlich auf die Auslegung von Unionsrecht.⁸⁰⁵

Obwohl das einheitliche Patentsystem auf EU-Recht basiert, werden der Judikative der EU kaum Einflussmöglichkeiten eingeräumt. Dieser Umstand

⁸⁰⁰ Art. 4 Abs. 1 VO 1257/2012, Regel 5 Abs. 2 und Regel 7 Abs. 1 DOEPS.

⁸⁰¹ Vgl. Binctin, Incorporating material Patent Law in the UPCA only – or in EU Law?, in: Desaunettes-Barbero/de Visscher/Strowel/ Cassiers (Hrsg.): The Unitary Patent Package & Unified Patent Court, Ledizioni, Milan, 2023, S. 237 (240 f.).

⁸⁰² Art. 9 Abs. 1 lit. e VO 1257/2012.

⁸⁰³ Jaeger, 2023, S. 198.

⁸⁰⁴ Art. 32 Abs. 1 lit. i EPGÜ.

⁸⁰⁵ Siehe Ausführungen auf S. 133 ff.

wird von Rechtswissenschaftlern schon seit der Ankündigung der Patentreform kritisiert.⁸⁰⁶ Die materielle Prüfung von Patentanträgen entzieht sich sogar gänzlich der Kontrolle durch die EU-Gerichtsbarkeit.

II. Europäische Kommission

Der Europäischen Kommission werden im einheitlichen Patentsystem unterschiedliche Aufgaben zugewiesen.

Im engeren Ausschuss des Verwaltungsrats nimmt die Kommission eine Beobachterrolle ein.⁸⁰⁷ Der engere Ausschuss ist ein Unterorgan des Verwaltungsrates und überwacht das EPA bei der Ausübung der nach Art. 9 VO 1257/2012 übertragenen Kompetenzen.⁸⁰⁸ Im engeren Ausschuss sind alle teilnehmenden Mitgliedsstaaten vertreten.⁸⁰⁹ Der Kommission wird eine gesonderte Beobachterposition zugesprochen, um die Anwendung des Unionsrechts durch die teilnehmenden Mitgliedsstaaten zu überwachen.⁸¹⁰ Der engere Ausschuss soll die Position der Kommission bei seinen Beschlüssen berücksichtigen.⁸¹¹ Sollten die Staaten Positionen vertreten, die nicht mit Unionsrecht vereinbar sind, könnte die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 258 AEUV einleiten.⁸¹² Da sich die Zuständigkeit des engeren Ausschusses jedoch ausschließlich auf die dem EPA übertragenen Verwaltungsaufgaben beschränkt, kann er auf die Erteilungspraxis des EPA keinen Einfluss nehmen.

Es ist jedoch denkbar, dass die Kommission über den engeren Ausschuss auch die Haltung der teilnehmenden Mitgliedsstaaten im Verwaltungsrat prägen könnte.⁸¹³ Sollte es zu besonders kontroversen Patenterteilungen kommen, wäre es dem Verwaltungsrat über Art. 33 Abs. 1 lit. b EPÜ grundsätzlich möglich, die materiellen Schutzvoraussetzungen des EPÜ zu ändern, um eine Übereinstimmung mit dem europäischen Patentrecht zu ge-

⁸⁰⁶ Sédrati-Dinet, Academics confirm flaws in the unitary patent, 19.07.2012, S. 3 f; <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2111581> (zuletzt abgerufen am 12.10.2023)

⁸⁰⁷ Art. 9 Abs. 2 VO 1257/2012.

⁸⁰⁸ Art. 9 Abs. 2 VO 1257/2012.

⁸⁰⁹ Art. 9 Abs. 2 VO 1257/2012.

⁸¹⁰ Tilmann/Plassmann, 2018, S. 97, Rn. 40.

⁸¹¹ Art. 9 Abs. 2 VO 1257/2012.

⁸¹² Tilmann/Plassmann, 2018, S. 97, Rn. 40.

⁸¹³ Vgl. Tilmann/Plassmann, 2018, S. 263, Rn. 1.

währleisten. Da die europäischen Patentrechtsvorschriften bisher überschaubar sind und es eines einstimmigen Beschlusses bedarf,⁸¹⁴ ist eine Änderung des EPÜ auf der Grundlage von Art. 33 Abs. 1 lit. b EPÜ allerdings nur schwer umsetzbar.⁸¹⁵

Der Kommission wird im einheitlichen Patentsystem jedoch nicht nur eine Beobachterrolle zugewiesen. Die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und dem EPA soll von einem engen Austausch zu den unter VO 1257/2012 fallenden Bereichen geprägt sein.⁸¹⁶ Anders als im engeren Ausschuss soll sich das Verhältnis zwischen dem EPA und der Kommission durch einen regen Meinungs austausch auszeichnen.⁸¹⁷ Da die Kommission über ihre Beobachterrolle im engeren Ausschuss Einfluss auf die teilnehmenden Mitgliedsstaaten nehmen kann, ist anzunehmen, dass das EPA ein gutes Verhältnis zur Kommission anstreben wird.

Dem Wortlaut des Art. 14 VO 1257/2012 zufolge wird sich die Zusammenarbeit zwischen EPA und EU-Kommission voraussichtlich, wenn auch nicht ausschließlich, auf die Höhe der Jahresgebühren und deren Auswirkungen auf den EPO-Haushalt fokussieren. Die materiellen Schutzvoraussetzungen von Patenten sind Gegenstand des EPÜ und deshalb von der Zusammenarbeit ausgeschlossen. Möglich ist aber zumindest, dass die Erteilung des Einheitspatents ein Bestandteil des Meinungs austauschs wird. Die genaue Ausgestaltung der Zusammenarbeit wird Gegenstand der derzeit noch ausstehenden Arbeitsvereinbarung sein.

Der Meinungs austausch bietet zwar die Möglichkeit, EU-Interessen an das EPA heranzutragen, das Patentamt muss den Empfehlungen der EU jedoch nicht folgen.

⁸¹⁴ Vgl. Art. 35 Abs. 3 EPÜ.

⁸¹⁵ Die nicht am einheitlichen Patentsystem teilnehmenden Vertragsstaaten dürften ein weniger ausgeprägtes Interesse an einer Angleichung des EPÜ an EU-Standards haben als die teilnehmenden Mitgliedsstaaten. Des Weiteren ist die Kooperation derjenigen EPÜ-Staaten, die selbst keine EU-Mitglieder sind, sehr fraglich.

⁸¹⁶ Art. 14 VO 1257/2012.

⁸¹⁷ Tilmann/Plassmann, 2018, S. 264, Rn. 2.

In der VO 1257/2012 ist zudem geregelt, dass die Kommission Berichte über das Funktionieren der Verordnung⁸¹⁸ und die Funktionsweise der geltenden Beschränkungen⁸¹⁹ verfassen und die Entwicklungen bewerten soll. Soweit erforderlich, kann die Kommission Verbesserungsvorschläge vorlegen.⁸²⁰ Der erste Bericht soll dem Europäischen Parlament und dem Rat drei Jahre nach Wirksamwerden des ersten Einheitspatents vorgelegt werden. Anschließend ist vorgesehen, dass alle fünf Jahre ein weiterer Bericht folgt.⁸²¹ Außerdem sollen für den Rat und das Parlament weitere regelmäßige Berichte über die Jahresgebühren und deren Höhe erstellt werden.⁸²² Über die Berichterstattung bekommt die Kommission die Chance, auf Verbesserungspotenziale der Verordnung hinzuweisen. Der Mangel an Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten gegenüber dem EPA könnten Gegenstand eines solchen Berichtes sein. Als Konsequenz könnte die Kommission Anpassungen der Verordnung anstreben. Da die Prüfung von Patentanträgen sich jedoch entscheidend nach dem EPÜ und damit gerade nicht nach Unionsrecht richtet, ist fraglich, woraus die Union die dafür erforderliche Kompetenz ableiten soll. Eine Anpassung der Verordnungen des einheitlichen Patentsystems kann daher immer nur so weit gehen, wie das EPÜ es zulässt ohne dessen Charakter als autonome Rechtsordnung zu gefährden.

Die Kommission wird innerhalb des einheitlichen Patentsystems die Möglichkeit bekommen, die ordnungsgemäße Anwendung des EU-Rechts zu überwachen und wird in diesem Zusammenhang auch im Austausch mit den teilnehmenden Mitgliedstaaten stehen. Zugleich wird der Austausch zwischen EPA und Kommission einen Dialog zwischen EU und EPO sicherstellen. Allerdings kann die Kommission die Erteilungspraxis des EPA nicht beeinflussen, da diese nicht Gegenstand der Verordnungen zum einheitlichen Patentsystem oder des EU-Rechts im Allgemeinen sind.

⁸¹⁸ VO 1257/2012.

⁸¹⁹ Insbesondere Beschränkungen des Patentschutzes nach Art. 5 Abs. 4 VO 1257/2012 i.V.m. Art. 27-29 EPGÜ.

⁸²⁰ Erwägungsgrund 11 VO 1257/2012.

⁸²¹ Art. 16 Abs. 1 VO 1257/2012.

⁸²² Art. 16 Abs. 2 VO 1257/2012.

III. Beitritt zum EPÜ

Obwohl das EPÜ ein internationales Übereinkommen des Völkerrechts ist, hat es einen starken Einfluss auf das einheitliche Patentsystem. Das EPÜ wird über das einheitliche Patentsystem mit dem EU-Recht verknüpft, ohne dass die EU auf das EPA oder dessen Rechtsgrundlagen Einfluss nehmen kann. In der Literatur wird daher diskutiert, ob ein EU-Beitritt zum EPÜ möglich wäre.⁸²³

Über einen Beitritt zum EPÜ könnte die EU gemäß Art. 26 Abs. 1 EPÜ Teil des Verwaltungsrats werden und an Abstimmungen teilnehmen. In dieser Position könnte sie auch auf die Vertragsstaaten ohne EU-Mitgliedschaft einwirken und ihnen so europäische Ziele und Interessen näherbringen.

Derzeit sieht das EPÜ vor, dass ausschließlich Staaten dem Übereinkommen beitreten können.⁸²⁴ Ein EU-Beitritt würde daher eine Überarbeitung des Übereinkommens voraussetzen. Obwohl die rechtlichen Vorgaben dafür hoch sind,⁸²⁵ wäre das grundsätzlich möglich. Im Rahmen eines vorherigen Patentreformversuches wurde eine Änderung des EPÜ bereits in Erwägung gezogen.⁸²⁶

Aber auch wenn diese Hürden einmal überwunden sind, wäre ein Beitritt der EU zum EPÜ nur schwer mit dem Grundsatz der Autonomie der Unionsrechtsordnung vereinbar. Der Grundsatz wurde durch den EuGH entwickelt und schreibt vor, dass das EU-Recht seine Unabhängigkeit vor externen Einflüssen wie beispielsweise dem Völkerrecht wahren muss.⁸²⁷ Dies soll die Zuständigkeiten der EU erhalten und die in den Verträgen verankerten europäischen Werte sichern.⁸²⁸ Die Bedenken, die sich aus dem Autonomiegrundsatz ergeben, könnte man nur dann entkräften, wenn sichergestellt ist, dass das EPÜ an das Wertesystem der EU angepasst wird und die Zuständigkeiten der EU unberührt lässt.

⁸²³ Jaeger, 2023, S. 198.

⁸²⁴ Vgl. Art. 166 EPÜ.

⁸²⁵ Art. 172 EPÜ.

⁸²⁶ Europäische Kommission, Proposal for a Council Regulation on the Community patent (2000/C 337 E/45), 2000, Erwägungsgrund 3.

⁸²⁷ EuGH, Achmea, Rs. C-284/16, 06.03.2018, ECLI:EU:C:2018:158, Rn. 32.

⁸²⁸ Eckes, The autonomy of the EU legal order, in: Europe and the World: A law review, 02.2020, S. 1 (3).

Eine grundlegende Überarbeitung des EPÜ zu Gunsten der EU wäre jedoch nicht im Sinne derjenigen Vertragsstaaten, die nicht Mitglied der Union sind. Sie sind dem internationalen Übereinkommen zur Förderung eigener Interessen und zur Stärkung einer Staatengemeinschaft über die Grenzen der Union hinaus beigetreten. Eine Revision des EPÜ wäre von der Unterstützung des Verwaltungsrates abhängig. Entscheidungen werden dort vor allem durch nationale Interessen der Vertragsstaaten geprägt.⁸²⁹ Da Einheitspatente für Vertragsstaaten außerhalb der EU schlicht irrelevant sind, besteht für sie kein Grund, das Einheitspatent durch Unterstützung einer Reform zu fördern.

Eine Überarbeitung des EPÜ zugunsten der Autonomie der Unionsrechtsordnung scheint daher nicht im Interesse aller Vertragsstaaten zu sein und könnte Konflikte unter den EPÜ-Staaten hervorrufen. Hinzu kommt, dass eine solche Anpassung des EPÜ seine Autonomie als eigenständige Rechtsordnung der EPO untergraben würde. Sofern für einen EU-Beitritt Anpassungen des EPÜ erforderlich sind, wäre ein Beitritt der EU vor allem im Interesse der EU selbst. Die Rolle der EPO sowie die Bedeutung des EPÜ könnten darunter leiden.

IV. EUIPO

In der Literatur gibt es bereits einige Stimmen, die den Einfluss des EPA auf Einheitspatente durch eine Übertragung von Kompetenzen an EU-Institutionen auf ein Minimum beschränken möchten.

1. Übertragung von Verwaltungsaufgaben

Verwaltungsaufgaben, die dem EPA durch Art. 9 Abs. 1 VO 1257/2012 von den Mitgliedsstaaten übertragen werden, könnten alternativ durch das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (engl. European Intellectual Property Office (EUIPO)) oder ein neu gegründetes Patentamt der EU wahrgenommen werden. Sollte das EUIPO Aufgaben im einheitlichen Patentsystem übernehmen, müsste eine eigene Abteilung dafür gegründet werden. In dieser Konstellation würde das EPA weiterhin Patentanträge prüfen

⁸²⁹ Vgl. Bossung, 1995, S. 928.

und mit einem EU-Patentamt im einheitlichen Patentsystem koexistieren.⁸³⁰ Würde man lediglich die Registrierung der einheitlichen Wirkung und Verwaltung des Einheitspatents auf eine EU-Organisation übertragen, könnte das einheitliche Patentsystem im Wesentlichen unverändert fortbestehen. Fraglich ist allerdings, ob das EPA bereit wäre, einen weiteren Akteur im einheitlichen Patentsystem zu akzeptieren. Die Probleme, die sich aus der neuen Stellung des EPA ergeben, könnte man auch auf diesem Weg nur bedingt lösen. Denn über die Umverteilung von administrativen Aufgaben kann die EU keinen Einfluss auf die Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen und die Qualität von Einheitspatenten gewinnen. Trotz dieser Einwände würde die Übernahme der Kompetenzen aus Art. 9 Abs. 1 VO 1257/2012 dazu beitragen, dass zumindest die Verwaltungsaufgaben, die sich auf Schutzrechte teilnehmender EU-Mitgliedsstaaten beziehen, auch von der EU übernommen werden und der Kontrolle durch die EU-Gerichtbarkeit unterliegen. Die Verzahnung von internationalem und EU-Recht könnte man auf diesem Weg zumindest mindern.

Obwohl diese Variante die Macht des EPA, die mit der Prüfung von Patentanträgen einhergeht, unberührt ließe, könnte sie das zwischen den Institutionen zugunsten des EPA bestehende Machtgefälle zumindest lindern.

2. Vollständige Übertragung von EPA-Kompetenzen

Alternativ käme auch in Betracht, sowohl die Verwaltung als auch die Erteilung des Einheitspatents einer EU-Patentorganisation oder einer neuen Abteilung des EUIPO zu übertragen.⁸³¹

Durch die Übertragung der EPA-Aufgaben an eine Institution, die der vollständigen Kontrolle der EU unterliegt, könnten die Probleme, die mit der Rolle des EPA im einheitlichen Patentsystem einhergehen, erheblich reduziert werden. Würde man die Prüfung der Patentanmeldung, die Registrierung des Einheitspatents und die spätere Verwaltung auf eine EU-Agentur

⁸³⁰ Pretnar, *The Unitary Patent in Competition Policy Context*, in: Desaunettes-Barbero/de Visscher/Strowel/Cassiers (Hrsg.): *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court*, Ledizioni, Milan, 2023, S. 477 (486 f.).

⁸³¹ Goddar/Werner, 2023, S. 208; Pretnar, 2023, S. 486 ff.

übertragen, wäre der Machtzuwachs des EPA nicht mehr gegeben. Stattdessen wäre das Patentsystem in die institutionelle Struktur der EU eingebettet.⁸³²

Die Integration des EUIPO oder eines neuen EU-Patentamtes in das einheitliche Patentsystem unterscheidet sich von allen anderen zur Verfügung stehenden Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten. Die Stellung der EU würde sich durch die Änderungen erheblich verbessern, da so sichergestellt wäre, dass die Patentvergabe den Werten und Zielen der EU folgt und darauf abzielt, die EU als Wirtschaftsstandort zu stärken. Wesentliche Schwachstellen des EPA, die sich aus der Immunität der Organisation und der fehlenden Unabhängigkeit der Beschwerdekammern ergeben, sind in der Struktur des EUIPO nicht vorhanden. Im Gegensatz zum Personal der EPA-Beschwerdekammern, das den Weisungen des Verwaltungsrates unterliegt, sind Präsident und Mitglieder der EUIPO-Beschwerdekammern weisungsfrei.⁸³³ Der Exekutivdirektor des EUIPO kann auch nicht auf die Wahl des Beschwerdekammerpräsidenten oder der Beschwerdekammermitglieder Einfluss nehmen, da er weder ein Vorschlagsrecht noch vergleichbare Rechte im Hinblick auf deren Benennung hat.⁸³⁴ Der Rechtsweg gegen Entscheidungen des EUIPO endet außerdem nicht bei den Beschwerdekammern. Es besteht die Möglichkeit, deren Urteile vor dem EuG anzufechten und auch gegen dessen Urteil können Rechtsmittel vor dem EuGH eingelegt werden.⁸³⁵ Anders als beim EPA ist es also möglich, Entscheidungen der Beschwerdekammern auf direktem Weg anzugreifen. Die Beklagte ist in einem solchen Verfahren das EUIPO selbst – aus diesem Umstand ergeben sich folglich unmittelbare Kontrollmöglichkeiten, die nicht von der Kooperationsbereitschaft des EUIPO abhängen.

Dieser an sich vielversprechende Lösungsansatz birgt jedoch auch Herausforderungen. Sollte man dem EPA seine neuen Kompetenzen entziehen, um diese stattdessen einer EU-Agentur zu übertragen, stellt man das einheitliche Patentsystem in der Form, in der es im Juni 2023 in Kraft getreten

⁸³² Goddar/Werner, 2023, S. 208.

⁸³³ Art. 166 Abs. 7 VO 2017/1001.

⁸³⁴ Vgl. Art. 166 Abs. 1 i.V.m. Art. 158 und Art. 166 Abs. 5 VO 2017/1001.

⁸³⁵ Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, Beschwerdekammern – Organisation, o.D.; <https://www.euipo.europa.eu/de/the-office/boards-of-appeal/organisation> (zuletzt abgerufen am 27.10.2023).

ist, infrage. Eine solche Kompetenzübertragung würde vermutlich umfassende Ergänzungen des EU-Patentrechts erfordern. Eine solche Erweiterung lässt sich jedoch nur schwer mit dem EPGÜ vereinbaren und könnte daher zu Widersprüchen mit EPGÜ-Normen führen.⁸³⁶ Zudem wäre die Umwandlung eines europäischen Patents in ein Einheitspatent in der derzeit vorgesehenen Form wahrscheinlich nicht mehr möglich.⁸³⁷ Darüber hinaus müsste das EU-Patentamt zur Wahrung der Patentqualität mit technisch und juristisch qualifizierten Mitarbeitern besetzt werden.

Die Patenterteilung durch eine EU-Agentur könnte dazu führen, dass europäische Patente und Einheitspatente einander widersprechen. Die derzeitige Ausgestaltung der Patentreform hat den Vorteil, dass das europäische Patentsystem und das einheitliche Patentsystem relativ konsistent nebeneinander bestehen, genauer gesagt sogar ineinander übergehen. Die daraus resultierende Rechtssicherheit wäre durch die Einbindung eines weiteren Patentamtes gefährdet. Es wäre sogar möglich, dass die Patentsysteme in ein Konkurrenzverhältnis treten und versuchen, sich voneinander abzugrenzen. Die daraus resultierenden Unsicherheiten würden zu Lasten der Patentinhaber gehen. Die Rolle des EPG und sein Verhältnis zu den EU-Gerichten müsste ebenfalls neu bewertet werden, da die EU-Gerichtsbarkeit dann stärker in das einheitliche Patentsystem eingebunden wäre.

3. Zwischenergebnis

Obwohl das einheitliche Patentsystem mitunter auf Unionsrecht basiert, sind die Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten der EU begrenzt.

Die Prüfung von Patentanträgen unterliegt keiner Kontrolle durch die EU-Gerichtsbarkeit. Zudem ist bedenklich, dass das EPA seinen Entscheidungen nicht die Werte der EU zugrunde legen und bei der Prüfung von Patentanträgen die EU-Ziele nicht berücksichtigen muss. Da das Einheitspatent auf dem europäischen Patent basiert und der Antrag auf einheitliche Wir-

⁸³⁶ Vgl. Van Dongen, *Proportionality and Flexibilities in Injunctive Relief*, in: Desauettes-Barbero/de Visscher/Strowel/Cassiers (Hrsg.): *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court*, Ledizioni, Milan, 2023, S. 357 (383 f.).

⁸³⁷ Das europäische Patent würde weiterhin auf Grundlage des EPÜs durch das EPA erteilt werden, während sich die Vergabe eines Einheitspatents nach Vorgaben aus dem EU-Recht richten müsste.

kung auf rein formellen Kriterien beruht, gewährleistet auch die Entscheidung über die Erteilung eines Einheitspatents keine Berücksichtigung der Unionsinteressen.

Die Unabhängigkeit des EPA ist auch im internationalen Vergleich mit anderen führenden Patentämtern ungewöhnlich. Der Leiter des US-Patentamtes USPTO wird vom amerikanischen Präsidenten ernannt⁸³⁸ und das japanische Patentamt JPO ist Teil des Ministeriums für Außenhandel und Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry (METI))⁸³⁹. Über diese Maßnahmen wird sichergestellt, dass die politischen und wirtschaftlichen Interessen der jeweiligen Staaten bei der Patenterteilung berücksichtigt werden.⁸⁴⁰

Im einheitlichen Patentsystem sind alle teilnehmenden Staaten Mitgliedsstaaten der EU und verfolgen daher gemeinsame Interessen, die das EPA bei Entscheidungen über Einheitspatente idealerweise berücksichtigen sollte. Die EU kann das EPA als Teil einer unabhängigen Organisation des Völkerrechts nicht einseitig dazu verpflichten, dem EU-Recht zu folgen. Eine solche Verpflichtung würde sich auch kaum mit den Zielsetzungen des EPÜ vereinbaren lassen, denn einige Ziele der EU sind explizit auf die territorialen Grenzen der Union beschränkt.⁸⁴¹ Da das EPÜ ein Übereinkommen einer internationalen Staatengemeinschaft ist, würden sich die EU-Ziele nur auf einen Teil des EPÜ-Vertragsgebiets beziehen. Eine Verankerung von EU-Zielen im EPÜ wäre somit nicht im Sinne der EPÜ-Vertragsstaaten, die nicht Teil der EU sind.

Die Übertragung von EPA-Kompetenzen an das EUIPO könnte die Stellung der EU im einheitlichen Patentsystem stärken. Um ein solches Vorhaben umzusetzen, müssten jedoch die Rechtsgrundlagen der Patentreform angepasst werden. Die sachlichen Zuständigkeiten des EPG könnten davon unberührt bleiben. Aufgrund der stärkeren Einbindung der EU-Gerichtsbarkeit und der Möglichkeit von Widersprüchen zwischen EU-Recht und EPGÜ

⁸³⁸ 35 U.S. Code § 3(a) (1).

⁸³⁹ <https://www.meti.go.jp/english/aboutmeti/data/aOrganization/index.html>.

⁸⁴⁰ Kluwer Patent blogger, EU should bring Unitary Patent system under its control, Kluwer Patent Blog, 08.05.2018; <https://patentblog.kluweriplaw.com/2018/05/08/eu-bring-unitary-patent-system-control/> (zuletzt abgerufen am 19.02.2024).

⁸⁴¹ Art. 3 Abs. 1-4 EUV.

könnten sich aus dem Verhältnis der Institutionen zueinander jedoch erhebliche Herausforderungen ergeben. Der Umstand, dass europäische Patente und Einheitspatente dann von verschiedenen, voneinander unabhängigen Patentämtern und noch dazu auf unterschiedlicher Rechtsgrundlage erteilt würden, würde weitere Komplexität schaffen.

Die limitierten Einflussmöglichkeiten der EU auf das EPA sind vor allem auf die Verknüpfung von EU-Recht und internationalem Recht im Rahmen des einheitlichen Patentsystems zurückzuführen. Die Autonomie der Rechtsordnungen führt zu einer Art Blockade und verhindert eine effektive Kontrolle.

Hervorzuheben ist, dass sich in den vorherigen Reformversuchen um eine stärkere Einbindung der EU bemüht wurde. Letztendlich scheiterten Reformideen, die auf von der EPO unabhängige Patente abzielten, an der mangelnden Unterstützung durch die EU-Mitgliedsstaaten.⁸⁴² Die Problematik der begrenzten Einflussmöglichkeiten der EU im Rahmen des einheitlichen Patentsystems ist schon seit der Vorstellung des einheitlichen Patentsystems bekannt und sorgt seither für Kontroversen.⁸⁴³

C. Ergebnis

Sollten kontroverse Entscheidungen des EPA oder eine nicht zufriedenstellende Patentqualität das Vertrauen der Patentinhaber in das Patentsystem gefährden, gibt es verschiedene Möglichkeiten, der Praxis des EPA entgegenzuwirken.

Bei den untersuchten Optionen wurde zwischen Maßnahmen, die das einheitliche und das europäische Patentsystem bereits bieten und Maßnahmen, die weitere Schritte (z.B. rechtliche Anpassungen) erfordern, unterschieden.

Dabei wurde deutlich, dass die Möglichkeiten, welche die Patentsysteme derzeit bieten, nicht explizit für die Kontrolle des EPA geschaffen wurden und sich daher nur bedingt dafür eignen. Dem EPA ist es möglich, einen

⁸⁴² Vgl. Sédrati-Dinet, 2012, S. 1 ff.

⁸⁴³ Zum Beispiel: Sédrati-Dinet, 2012, S. 1 ff; Jaeger, What's in the Unitary Patent Package, in: Social Perspectives – Journal for Legal Theory and Practice, Volume 1, N° 2, 2014, S. 194 (207 ff.).

Großteil der zur Verfügung stehenden Optionen zu blockieren oder zumindest ihren Ausgang zu beeinflussen. Die sich daraus ergebende Unsicherheit könnte insbesondere Patentinhaber davon abschrecken, gegen das Patentamt vorzugehen. Selbst dem EPG, das in der Lage wäre, durch seine Entscheidungen Druck auf das EPA auszuüben, könnte es aufgrund eigener Interessen zu riskant sein, Handlungen des Patentamtes kritisch zu hinterfragen. Obwohl die Macht des EPA im neuen Patentsystem erheblich zunimmt, wurden bisher keine Vorkehrungen für den Fall getroffen, dass das Patentamt nicht im Sinne der teilnehmenden Mitgliedsstaaten oder der breiten Masse der Patentinhaber handelt.

Besonders vielversprechend sind jedoch die Ansätze, die im einheitlichen Patentsystem, wie es heute existiert, noch nicht vorgesehen sind. Dazu zählt insbesondere die Übertragung von Verantwortlichkeiten an das EUIPO oder ein neu gegründetes EU-Patentamt. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, wie es zu dem ungleichen Machtverhältnis im einheitlichen Patentsystem gekommen ist. Die Machstellung des EPA im einheitlichen Patentsystem ist auf die Verzahnung unterschiedlicher autonomer Rechtsordnungen zurückzuführen, die die Basis der Patentreform bilden. Um die sich aus der Machstellung ergebenden Probleme effektiv zu adressieren, müsste man daher Anpassungen an den rechtlichen Grundlagen des einheitlichen Patentsystems vornehmen. Die Rolle des EPA kann also vor allem durch eine Überarbeitung der entsprechenden EU-Verordnungen verändert werden. Im Rahmen dieser Änderungen könnte man EPA-Aufgaben an das EUIPO übertragen. Da der Aufbau des EUIPO die Unabhängigkeit der EUIPO-Beschwerdekammern gewährleistet und Entscheidungen des Amtes zudem der Kontrolle der EU-Gerichtsbarkeit unterliegen, wäre für Antragsteller ein effektiver Rechtsschutz durch unabhängige Spruchkörper gewährleistet.

Mit einer Anpassung des einheitlichen Patentsystems könnte eine Verunsicherung der Patentinhaber einhergehen. Auf der anderen Seite ergibt sich daraus aber die Chance auf einen stärkeren Rückhalt innerhalb der EU. Kritikpunkte, die von Spanien und Italien in ihren Klagen im Hinblick auf das

EPA adressiert wurden, könnte man auf diesem Wege möglicherweise beheben.⁸⁴⁴ Eine Erweiterung des EU-Patentrechtes würde darüber hinaus zu einer stärkeren Harmonisierung führen.

Es ist möglich, dass ein solches Patentsystem auch mehr Mitgliedsstaaten überzeugen würde. Derzeit nehmen nur 17 EU-Mitgliedsstaaten an der verstärkten Zusammenarbeit zum Patentschutz teil und haben zusätzlich das EPGÜ ratifiziert. Laut Goddar und Werner ist die fehlende Unterstützung innerhalb der EU eine wesentliche Schwachstelle des einheitlichen Patentsystems.⁸⁴⁵ Der Geltungsbereich des Einheitspatents wird dadurch begrenzt, was den Nutzen der Patentreform schmälert. Eine geschlossene Unterstützung durch die Mitgliedsstaaten wäre deshalb wünschenswert.⁸⁴⁶ Sollte das Einheitspatent durch den Beitritt weiterer Mitgliedsstaaten an Wert gewinnen, dürfte dies auch weitere Patentinhaber überzeugen. Veränderungen des einheitlichen Patentsystems müssen daher nicht zwangsläufig zu einer Abwanderung von Patentinhabern führen.

Kapitel 5: Schlussfolgerung und Ausblick

Das folgende Kapitel beinhaltet die Schlussfolgerung zur wissenschaftlichen Untersuchung (A.) sowie einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Hinblick auf das Verhältnis zwischen der EPO und der EU im einheitlichen Patentsystem (B.).

A. Schlussfolgerung

Am Beispiel von computerimplementierten Erfindungen wird der Mangel an Rechtssicherheit, der mit den bisherigen Patentoptionen einhergeht, besonders deutlich. Ein Teil der Unsicherheit lässt sich auf die Auslegungsbedürftigkeit von Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ zurückführen.

Da das EPÜ durch die Patentreform nicht angepasst wurde, werden die Herausforderungen, die mit dem Patentierungsverbot von Computerprogrammen einhergehen, auch im einheitlichen Patentsystem präsent sein. Somit wird weiterhin ein Übereinkommen aus den 1970er Jahren vorgeben,

⁸⁴⁴ EuGH, Spanien/ Parlament und Rat, 2015, Rn. 24.

⁸⁴⁵ Vgl. Goddar/Werner, 2023, S. 202 ff.

⁸⁴⁶ Vgl. Goddar/Werner, 2023, S. 202 ff.

ob und in welchem Umfang innovative Technologien mit Softwarebezug patentiert werden können. Das EPÜ wird für die Bewertung von Technologien herangezogen, deren Existenz und wirtschaftliche Bedeutung zum Zeitpunkt der Schaffung des Übereinkommens nicht denkbar waren.

Die Gewährleistung von Flexibilität bei der Prüfung materieller Schutzvoraussetzungen ist wichtig, um auf rasante technologische Entwicklungen angemessen reagieren zu können. Allerdings muss eine Überarbeitung von rechtlichen Vorgaben nicht zwangsläufig zu einem vollständigen Verlust von Freiheiten bei der Prüfung von Patentanträgen führen. Stattdessen hätte man einen verbindlicheren Prüfungsrahmen schaffen können, der dennoch Raum für eine Auslegung durch das Patentamt oder Gerichte lässt.

Die Beschränkung der Negativdefinition auf Computerprogramme als solche ist durch die Kombination von Soft- und Hardware, die sich bei den meisten Patentanträgen findet, kaum aussagekräftig. Als Folge mussten das EPA, die Beschwerdekammern und nationale Gerichte die Kriterien in den letzten Jahrzehnten durch ihre Entscheidungspraxis konkretisieren. Da eine solche Praxis aber jederzeit weiterentwickelt oder sogar verworfen werden kann, hätte man Patentinhabern über eine Konkretisierung des Übereinkommens mehr Rechtssicherheit verschaffen können. Die rechtliche Ausgestaltung des einheitlichen Patentsystems sieht eine Verankerung der materiellen Schutzvoraussetzungen im EPÜ vor, sodass eine Anpassung der relevanten Normen nicht über die EU-Verordnungen und daher nicht eigenmächtig durch die EU umgesetzt werden kann. Im Zusammenhang mit der Rolle, die dem EPA und auch der EPO als Gesamtinstitution im einheitlichen Patentsystem übertragen wurde, hätten sich jedoch genügend Gründe ergeben, um im Zuge der Patentreform auch Diskussionen zur Anpassung des EPÜ anzustoßen. Im Rahmen der Einbettung des EPÜ in ein innovatives Patentsystem hätte man somit eine Anpassung des Patentierungsverbotes für Computerprogramme initiieren können. Diese Gelegenheit wurde verpasst.

Derzeit gibt es keine Indikatoren dafür, dass das EPA seine neue Rolle zum Anlass nehmen wird, seine Haltung zur Patentierbarkeit von computerim-

plementierten Erfindungen zu ändern. Die Entscheidungspraxis des Patentamtes gilt derzeit als stringent. Dieser Umstand muss jedoch nicht von Dauer sein. Die Prüfung von Patentanträgen mit Softwarebezug und die Vergabe von qualitativ hochwertigen Schutzrechten sind aufgrund der gesetzlichen Gegebenheiten besonders herausfordernd. Die Auslegungsbedürftigkeit des Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ eröffnet dem Patentamt Entscheidungsspielräume, mit denen auch ein besonderes Maß an Verantwortung einhergeht. Der Softwaresektor ist schnelllebig und erfordert eine regelmäßige Auseinandersetzung mit der bisherigen Entscheidungspraxis. Die Reaktionen auf Weiterentwicklungen der EPA-Entscheidungen der letzten Jahrzehnte zeigen, dass ein solcher Wandel leicht als widersprüchlich wahrgenommen werden kann und das EPA abweichende Entscheidungen überzeugend und detailliert begründen sollte. Antragsteller reichen vermehrt Patentanträge für Erfindungen ein, zu denen es aufgrund von neuen Entwicklungen keine oder nur wenige Erfahrungswerte gibt. Am Beispiel der KI zeigt sich, dass neue Entwicklungen ganze Branchen betreffen können und die Patentämter sich möglichst schnell und verbindlich positionieren müssen. Durch die einheitliche Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten werden die negativen Auswirkungen, die mit der Erteilung qualitativ minderwertiger Patenten einhergehen, noch verstärkt.

Diese Arbeit hat aufgezeigt, dass der Einfluss des EPA bei der Prüfung von computerimplementierten Erfindungen im einheitlichen Patentsystem besonders groß ist. Durch die neue Rolle wird dem Patentamt nicht nur Verantwortung innerhalb des einheitlichen Patentsystems übertragen, sondern das EPA gewinnt auch an Einfluss auf den Softwaresektor und die Wirtschaft der EU im Allgemeinen. Da die wirtschaftliche Relevanz computerimplementierter Erfindungen in den nächsten Jahren zunehmen wird, können Patentinhaber durch eine zweifelhafte Vergabep Praxis des EPA besonders leicht verunsichert werden. Die einheitliche Wirkung kann die negativen Folgen einer dürftigen Patentqualität für Unternehmen verstärken. Sollte ein Patent erfolgreich angegriffen werden, würde der grenzüberschreitende Schutz vollständig entfallen. Die finanziellen Einbußen für den Patentinhaber, der seine Strategien und Investitionen entsprechend ausgerichtet hat, können dadurch dramatischer sein, als dies im europäischen

Patentsystem bisher der Fall gewesen ist. Oberflächlich geprüfte Patentanträge haben daher das Potenzial, das Vertrauen in die Patentreform zu erschüttern.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse ist es wichtig, dass das einheitliche Patentsystem Möglichkeiten bietet, um die Entscheidungspraxis des EPA zu überwachen und die Gewährleistung der Patentqualität sicherzustellen. Im Zuge der weiteren Untersuchungen wurden deshalb Maßnahmen beleuchtet, die im Falle einer zweifelhaften Entscheidungspraxis dazu dienen könnten, auf das EPA Einfluss zu nehmen oder es zur Verantwortung zu ziehen.

Zur Kontrolle der Entscheidungspraxis des EPA bietet sich das EPG an. Die Durchsetzung von Patenten vor nationalen Gerichten sorgt im europäischen Patentsystem für Unsicherheiten, da die nationalen Gerichte für ihre Entscheidungen nationale Rechtsgrundlagen hinzuziehen können. Im einheitlichen Patentsystem wird eine Klage vor dem EPG gleich mehrere nationale Klagen ersetzen können. Auch wenn das EPG neben dem EPÜ noch weitere Rechtsquellen in seine Entscheidungen einfließen lassen kann, werden Urteile des Gerichtes in materieller Hinsicht hauptsächlich durch das EPÜ geprägt sein. Zudem ist das EPG ebenso wie das EPA auch mit technisch qualifizierten Personen besetzt. Aus diesem Grund ist das Gericht besonders geeignet, die Argumentationen des EPA kritisch zu prüfen und im Idealfall auch einen Wissensaustausch zwischen den beiden Institutionen anzuregen. Es wäre folglich wünschenswert, wenn das EPG eine Art Wächterstellung einnimmt und sicherstellt, dass die Patentqualität nicht unter weiteren Einsparungen oder der Auslastung des EPA leidet. Die Befürchtung, das einheitliche Patentsystem als Ganzes zu destabilisieren und dadurch die eigene Existenzberechtigung zu gefährden, könnte das Gericht insbesondere in den ersten Jahren nach Inkrafttreten des einheitlichen Patentsystemallerdings auch von einer aktiven Wächtertätigkeit abhalten.

Da das Verhältnis zwischen EPA und EPG bisher kaum in der Rechtswissenschaft diskutiert wurde, hat man sich auch noch nicht mit alternativen Maßnahmen für den Fall beschäftigt, dass das EPG diese Rolle nicht einnimmt. Die Tatsache, dass sich das EPA für seine Entscheidungen nur bedingt rechtfertigen muss und für kontroverse Entscheidungen nur schwer

zur Verantwortung gezogen werden kann, überrascht, da die Arbeit des Patentamts schon seit Jahren nicht frei von Kritik ist. Das Eigenfinanzierungsmodell schafft Anreize für ein gewinnorientiertes Handeln. Zudem kann die EPO eigene Interessen verfolgen. Das EPA hat die Möglichkeit, seine Patenterteilungspraxis entsprechend auszurichten.

Daher wäre es besonders wichtig, sicherzustellen, dass sich auch die Interessen der teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten und der Patentinhaber im Handeln des EPA widerspiegeln.

Die im Zuge der Untersuchung unterbreiteten Handlungsoptionen aus dem EPÜ und dem EU-Recht sind überwiegend nicht auf eine Überwachung des EPA oder die Gewährleistung der Patentqualität ausgelegt. Obwohl das einheitliche Patentsystem über Verordnungen geschaffen wurde und vor allem auf eine Förderung von Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Wirtschaftswachstum der EU abzielt,⁸⁴⁷ mangelt es der EU nicht nur an Kontrolle, sondern auch an Einflussmöglichkeiten und Mitspracherechten im Hinblick auf neue bedeutende Technologien wie KI.⁸⁴⁸ Gleichzeitig nimmt das EPA durch seine Entscheidungen über die Erteilung von Einheitspatenten jedoch erheblichen Einfluss auf den europäischen Wirtschaftsraum.⁸⁴⁹

Die Untersuchung hat gezeigt, dass das EPA, ein Organ einer internationalen Organisation mit strukturellen Defiziten, im einheitlichen Patentsystem an Einfluss gewinnt. Aufgrund der Verknüpfung von zwei Patentsystemen und autonomen Rechtsordnungen gehen tiefgreifendere Anpassungen des einheitlichen Patentsystems mit einer Überarbeitung seiner Rechtsgrundlagen einher. Eine Verlagerung des materiellen Patentrechts aus dem internationalen Recht in das Europarecht könnte ebenso wie die Prüfung von Patentanträgen durch das EUIPO dazu beitragen, die Macht des EPA zu begrenzen. Diese auf dem ersten Blick vielversprechenden Optionen würden jedoch über leichte Änderungen des einheitlichen Patentsystems hinausgehen und die Patentreform als solche infrage stellen.

⁸⁴⁷ Europäische Kommission, Einheitliches Patentsystem, einheitliches Patentgericht: Schutz von geistigem Eigentum wird günstiger, einfacher und stärker, 01.06.2023; <https://tinyurl.com/ytzny6vl> (zuletzt abgerufen am 22.09.2023).

⁸⁴⁸ Vgl. Binctin, 2023, S. 240 f.

⁸⁴⁹ Jedoch begrenzt auf die teilnehmenden Mitgliedsstaaten.

Sollten entsprechende Vorhaben keinen Erfolg haben, könnte das Vertrauen der Patentinhaber in das einheitliche Patentsystem verloren gehen. Auf der anderen Seite bieten grundlegende Änderungen des einheitlichen Patentsystems die Chance, die Unterstützung weiterer EU-Mitgliedsstaaten zu gewinnen und durch einen erweiterten Geltungsbereich des einheitlichen Patents den Wert des Schutzrechts zu steigern.

Obwohl die Entwicklung des einheitlichen Patentsystems in der Praxis von verschiedenen Faktoren abhängig und ihr Verlauf dementsprechend unsicher ist, zeigen sich in der Theorie schon deutliche Schwächen im Hinblick auf den Aufbau des Patentsystems und die Rolle des EPA.

B. Ausblick

Das einheitliche Patentsystem weist in der Form, in der es im Juni 2023 in Kraft getreten ist, einige Schwächen auf. Ob das EPA die Erwartungen an die Patentqualität erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Bei umstrittenen und daher besonders prüfungsaufwendigen Patenten wie den „Softwarepatenten“ könnte sich ein Qualitätsverlust besonders deutlich zeigen.

Im Fall von Qualitätseinbußen werden das Verhalten von EPA und EPG und das Verhältnis der Institutionen zueinander einen wesentlichen Einfluss darauf haben, ob und wie deutlich die Schwachstellen der Patentreform zutage treten. Wie sich das EPG gegenüber dem EPA positionieren wird, kann jedoch erst bewertet werden, wenn genügend Urteile ergangen sind. Aufgrund der Unklarheiten, die derzeit im Hinblick auf das EPG und seine Stellung im einheitlichen Patentsystem bestehen, und der Tatsache, dass man Patententscheidungen des EPA nicht gerichtlich über das EPG angreifen kann, sind alternative Kontrollmechanismen umso relevanter.

Die Möglichkeit, dem EUIPO auch patentrechtliche Verantwortlichkeiten zu übertragen, wird mittlerweile auch auf EU-Ebene in Erwägung gezogen. Ende April 2023 stellte die EU-Kommission zwei Verordnungsvorschläge vor, in denen eine stärkere Einbindung des EUIPO in patentrechtliche Angelegenheiten vorgesehen ist. Die Verordnungsvorschläge zielen darauf ab, die patentrechtlichen Prozesse und Strukturen im Sinne der EU-Innovationsstrategie zu vereinfachen sowie für mehr Effizienz und Transparenz zu

sorgen.⁸⁵⁰ Beide Verordnungsvorschläge sind derzeit Gegenstand der ersten Lesung im EU-Parlament.⁸⁵¹

Im Vorschlag für eine Verordnung über standardessenzielle Patente und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1001⁸⁵² ist vorgesehen, dass im EUIPO ein Kompetenzzentrum für standardessenzielle Patente (SEPs)⁸⁵³ eingerichtet wird. Die Verordnung soll bestehende Regelungen zur Lizenzierung von SEPs erweitern. Das Kompetenzzentrum wäre unter anderem für die Einrichtung und Pflege eines elektronischen Registers und einer elektronischen Datenbank für SEPs zuständig. Das EUIPO würde außerdem Systeme zur Bewertung der SEPs und der Überprüfung von Lizenzierungsvorgaben (FRAND)⁸⁵⁴ errichten und verwalten.⁸⁵⁵ EPA-Präsident Campinos betonte im Oktober 2023, dass das EPA bei der Arbeit am Verordnungsvorschlag nicht einbezogen wurde.⁸⁵⁶ Trotz der Erfahrung des EPA im Bereich der SEPs und seiner Bereitschaft, die EU bei diesem Thema zu unterstützen, habe die EU keinen Austausch mit dem EPA angestrebt. Campinos adressierte zudem mögliche Schwächen des Verordnungsvorschlages. Durch die Zuständigkeiten des EUIPO im Hinblick auf SEPs könnte man Prozesse unnötig verkomplizieren.⁸⁵⁷ Campinos wies darauf hin, dass die Übertragung von Aufgaben an eine EU-Institution auch schon bei der Schaffung des einheitlichen Patentsystems diskutiert wurde. Man habe sich jedoch gegen eine solche Ausgestaltung entschieden, da

⁸⁵⁰ Europäische Kommission, Verfahren 2023/0126/COD, COM(2023) 221 final, 27.04.2023; Europäische Kommission, Verfahren 2023/0133/COD, COM(2023) 232 final, 27.04.2023.

⁸⁵¹ Europäisches Parlament, Legislative Entschließung zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über standardessenzielle Patente und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD)), Az: P9_TA(2024)0100, 28.02.2024; Europäisches Parlament, Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das einheitliche ergänzende Schutzzertifikat für Pflanzenschutzmittel (COM(2023)0221 – C9-0152/2023 – 2023/0126(COD)), Az: P9_TA(2024)0096, 28.02.2024.

⁸⁵² Verfahren 2023/0133/COD, COM(2023) 232 final, 27.04.2023.

⁸⁵³ Weiterführend hierzu: Conde Gallego/Drexel/Harhoff, Standardessentielle Patente: Die Rolle von Standardsetzungsorganisationen, Forschungsbericht 2015 - Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, 2015; https://www.mpg.de/9853703/jb_20151 (zuletzt abgerufen am 27.10.2023).

⁸⁵⁴ Weiterführend hierzu: Conde Gallego/Drexel/Harhoff, 2015.

⁸⁵⁵ Art. 3 Verfahren 2023/0133/COD.

⁸⁵⁶ Campinos, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Standard Essential Patents COM (2023) 232 final, 18.10.2023; <https://files.lbr.cloud/public/202310/EPO%20Letter%20IAM.pdf?VersionId=Xk2GKKPZ.qRisb5bU4BFaeiLe44oluGB> (zuletzt abgerufen am 27.10.2023).

⁸⁵⁷ Campinos, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Standard Essential Patents COM (2023) 232 final, 2023.

das EPA die erforderliche Erfahrung im Patentrecht mitbringe und man auf bestehenden Strukturen und Prozessen aufbauen könne. Laut dem EPA-Präsidenten sollte man sich bei der Regulierung von SEPs daher vermehrt auf bestehende Strukturen – also auf das EPA und das EPG – konzentrieren.⁸⁵⁸ Campinos ist mit seiner Meinung nicht allein; seit der Vorstellung des Verordnungsvorschlages im Frühjahr 2023 wird auch von Patentinhabern und -anwälten Kritik an der Rolle des EUIPO geäußert. Kritisiert wird vor allem, dass das Amt bisher keine Erfahrung mit Patenten hat und die Suche nach qualifiziertem Personal schwierig und kostenintensiv werden könnte.⁸⁵⁹

Im Vorschlag für eine Verordnung über das einheitliche ergänzende Schutz-zertifikat für Pflanzenschutzmittel⁸⁶⁰ wird ebenfalls nahegelegt, dem EUIPO Kompetenzen für Patente zu erteilen. Das EUIPO soll als zentrale Prüfstelle für ergänzende Schutzsertifikate mit einheitlicher Wirkung fungieren. Das einheitliche Schutzsertifikat soll das Einheitspatent ergänzen und vom EUIPO über ein zentralisiertes Prüfungsverfahren erteilt werden. Eine Einbindung des EPA ist nicht vorgesehen. Stattdessen sollen nationale Patentämter das EUIPO unterstützen.⁸⁶¹ Bisher sind ausschließlich nationale Patentämter für die Prüfung von Anträgen auf ergänzende Schutzsertifikate und deren Erteilung zuständig.⁸⁶² Sollten Betroffene oder Dritte gegen Entscheidungen des EUIPO vorgehen wollen, sind zunächst die Beschwerdekammern und dann das EuG zuständig. In der letzten Instanz ist eine Zuständigkeit des EuGH vorgesehen.⁸⁶³ Für Widerklagen auf Nichtigkeitserklärung wären die nationalen Gerichte der teilnehmenden Mitgliedsstaaten sowie das EPG zuständig.⁸⁶⁴ Der Verordnungsvorschlag steht damit im Widerspruch zum EPGÜ, das eine ausschließliche Zuständigkeit des EPG für

⁸⁵⁸ Campinos, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Standard Essential Patents COM (2023) 232 final, 2023.

⁸⁵⁹ Richter, "To proceed as before would be a mistake", JUVE Patent, 28.04.2023; <https://www.juve-patent.com/legal-commentary/to-proceed-as-before-would-be-a-mistake/> (zuletzt abgerufen am 28.10.2023).

⁸⁶⁰ Verfahren 2023/0126/COD.

⁸⁶¹ Verfahren 2023/0126/COD, S. 11.

⁸⁶² Westermeyer, Ergänzende Schutzsertifikate im System des Einheitlichen Patentgerichts, Bardehle, 24.10.2022; <https://www.bardehle.com/de/ip-news-wissen/ip-news/news-detail/ergaenzende-schutzsertifikate-im-system-des-einheitlichen-patentgerichts> (zuletzt aufgerufen am 28.10.2023).

⁸⁶³ Verfahren 2023/0126/COD, S. 11.

⁸⁶⁴ Verfahren 2023/0126/COD, S. 11.

Klagen mit Bezug auf ergänzende Schutzzertifikate vorsieht.⁸⁶⁵ Aus diesem Grund adressiert der Verordnungsvorschlag bereits eine mögliche Änderung des Übereinkommens.⁸⁶⁶

Die Verordnungsvorschläge verdeutlichen, dass eine Einbindung des EUIPO im Patentrecht nicht nur in der Literatur diskutiert wird. Stattdessen erwägt die EU nun auch in der Praxis die Übertragung von patentrechtlichen Kompetenzen an die EU-Agentur. Im Gegensatz zu der Literatur, die eine vollständige Übertragung der (Verwaltungs-)Aufgaben des EPA⁸⁶⁷ befürwortet, würde das EUIPO über die Verordnungsvorschläge ausschließlich Aufgaben übertragen bekommen, die derzeit noch nicht dem EPA obliegen. Obwohl die möglichen Aufgaben des Amtes einen Bezug zum einheitlichen Patentsystem aufweisen und auch vom EPA übernommen werden könnten, möchte die EU eine eigene Institution stärker einbinden. Am Beispiel des Verordnungsvorschlages zu ergänzenden Schutzzertifikaten zeigt sich, dass die EU-Kommission Änderungen der Rechtsgrundlagen des einheitlichen Patentsystems grundsätzlich in Kauf nimmt.

Die Verordnungsvorschläge können als Versuch gewertet werden, Patentinhaber und Patentanwälte langsam an eine neue Institution heranzuführen und das EU-Patentrecht Schritt für Schritt über das Sekundärrecht zu erweitern. Für das EUIPO spricht, dass das Amt bereits die Verwaltung der Unionsmarke und des EU-Designs übernimmt und daher schon eine etablierte Institution ist. Da das EUIPO derzeit noch keine auf Patente spezialisierte Abteilung hat, könnte man die EU-Agentur durch die Schaffung eines Kompetenzzentrums für Patente auf diese neue Rolle vorbereiten. Sollten das geplante Kompetenzzentrum und die dort angestellten Mitarbeiter bei der Ausführung patentrechtlicher Aufgaben überzeugen, ließen sich dem EUIPO in Zukunft noch weitere Aufgaben dieser Art übertragen.

Obwohl das EUIPO über die Verordnungsvorschläge erstmals bei patentrechtlichen Themen eingebunden werden soll, greift die EU das einheitliche Patentsystem nicht direkt an. Da sich die teilnehmenden Mitgliedsstaaten auf das einheitliche Patentsystem nur in der heutigen Form einigen konnten,

⁸⁶⁵ Art. 32 EPGÜ.

⁸⁶⁶ Verfahren 2023/0126/COD, S. 11.

⁸⁶⁷ Im Hinblick auf das Einheitspatent.

bleibt der EU keine andere Wahl, als das Patentsystem zu unterstützen. Denn trotz seiner Schwachstellen verspricht die Patentreform einige Verbesserungen, welche die EU als Wirtschaftsstandort stärken können.

Die Verordnungsvorschläge haben jedoch den Nachteil, dass die Verzahnung von EU-Recht und internationalem Recht innerhalb des Patentrechts weiter zunimmt und für noch mehr Komplexität sorgen könnte. Über eine schrittweise Einbindung des EUIPO im Bereich der SEPs und ergänzenden Schutzzertifikate wird das EPA nicht durch das EUIPO ersetzt, es wird lediglich eine neue Institution hinzugefügt. Die stärkere Einbindung der EU-Gerichte kann die Fragmentierung der Zuständigkeiten noch weiter verstärken. Hinzu kommt, dass das Kompetenzzentrum innerhalb des EUIPO mit qualifiziertem Personal besetzt werden und die Patentinhaber noch von sich überzeugen muss. Da Unternehmen und Patentanwälte bisher verhalten auf die stärkere Einbindung des EUIPO im Patentrecht reagiert haben, wird diese Aufgabe eine Herausforderung darstellen.

Wie zu erwarten, übt das EPA über seinen Präsidenten Kritik am Vorgehen der EU aus. Nach Auffassung des EPA könnte eine Übertragung patentrechtlicher Aufgaben an das EUIPO das einheitliche Patentsystem in seiner aktuellen Form infrage stellen. Gründe, die die Existenz einer weiteren Patentinstitution rechtfertigen, sieht das EPA derzeit nicht. Es ist daher davon auszugehen, dass das EPA auch zukünftig keine Maßnahmen der EU unterstützen wird, die seine Zuständigkeiten gefährden. Tatsächlich steht die Ausrichtung der Verordnungsvorschläge in Widerspruch zu der Art und Weise, wie die EU die Rolle des EPA im einheitlichen Patentsystem mitgestaltet hat. Vor der Schaffung des einheitlichen Patentsystems in seiner heutigen Form wurde bereits eine stärkere Einbettung in die institutionelle Struktur der EU diskutiert, letztendlich aber verworfen.⁸⁶⁸

Sollten die Verordnungsvorschläge angenommen werden, könnte dies den Weg für eine neue Positionierung der EU ebnen. Durch die schrittweise Übertragung patentrechtlicher Kompetenzen an das EUIPO würde die EU der Patentreform eine Chance geben und dieser nicht die Unterstützung

⁸⁶⁸ Luginbühl, *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court. Problems, Possible Improvements and Alternatives*, in: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2023, S. 1362.

entziehen. Zugleich würde man dadurch jedoch für den Fall, dass das EPA im einheitlichen Patentsystem nicht überzeugt, bereits eine alternative Institution aufbauen, die die Rolle des EPA übernehmen könnte. Um einen solchen Weg einschlagen zu können, wäre die EU allerdings langfristig auf die Unterstützung der breiten Masse der Mitgliedsstaaten angewiesen. Eine Entwicklung, bei der einige Mitgliedsstaaten das EPA und andere Mitgliedsstaaten das EUIPO unterstützen, würde zu einer weiteren Spaltung innerhalb der EU führen.

Inwieweit die EU eine stärkere Einbindung des EUIPO vorantreibt, wird maßgeblich von der Vergabestrategie des EPA im einheitlichen Patentsystem und der Haltung des EPG abhängig sein. Sollte sich die Patentreform bewähren und sollten mehr Mitgliedsstaaten am einheitlichen Patentsystem teilnehmen, wird die EU die bestehenden Strukturen nicht anzweifeln. Dann ist es naheliegend, dass die EU von Handlungen absieht, die das einheitliche Patentsystem unnötig destabilisieren könnten, und stattdessen das EPA in seiner Rolle unterstützt. Ein solches Vorgehen wäre sinnvoll. Da die Patentreform das Ergebnis von jahrzehntelangen Verhandlungen ist und das Potenzial hat, Unternehmen mehr Rechtssicherheit zu verschaffen, sollte abgewartet werden, ob das einheitliche Patentsystem Unternehmen in den ersten Jahren nach seinem Inkrafttreten überzeugen kann. Für den Fall, dass sich die Schwächen der rechtlichen Ausgestaltung des Systems in der Praxis bemerkbar machen, sollte die EU diese jedoch adressieren. Im Zuge dessen wäre eine stärkere Einbettung des einheitlichen Patentsystems in die institutionellen Strukturen der EU trotz der damit einhergehenden Herausforderungen eine vielversprechende Option.

Literaturverzeichnis

- Achtenhagen, Leona/ Müller-Lietzkow, Jörg/ zu Knyphausen-Aufseß. "Das Open Source-Dilemma: Open Source Software zwischen freier Verfügbarkeit und Kommerzialisierung." *Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung*, Volume 55, 2003, S. 455-481.
- Anderson, J.Jonas. "Court Competition for Patent Cases." *University of Pennsylvania Law Review*, Volume 163, 2015, S. 631-698.
- Ann, Christoph. "Patentqualität – was ist das, und warum ist Patentqualität auch für Anmelder wichtig?" *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2018, S. 1114-1117.
- Ann, Christoph. "Patentrecht." München: C.H. Beck Verlag, 8. Auflage, 2022.
- Artelsmair, Georg. "Die Internationalisierung des europäischen Patentsystems im Spannungsfeld von Globalisierung, Regionalisierung und nationalen Interessen." Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2004.
- Avram, Mihai. "Software Legal Protection: Shaping the EU Software Patent." *Amsterdam Law Forum*, Volume 6, Issue 2, 2014, S. 20-50.
- Ballardini, Rosa Maria. "The Software Patent Thicket: A Matter Of Disclosure." *SCRIPTed*, Volume 6, Issue 2, 2009, S. 207-233.
- Ballardini, Rosa Maria. "The "(EU) Unitary Patent Package": (Dis)Harmonizing Computer-Implemented Inventions Patents in Europe?." *法政論集 (dt: Recht und Politik)*, 10.2014, S. 307-332.
- Bayliss, Christopher J. "The Unitary Patent and Unified Patent Court: Potential Changes and Implications." *Cybaris*, Volume 5, Issue 2, 2014, S. 435-473.
- Beckedorf, Ingo/Ehlers, Jochen (Hrsg.), "Benkard - Europäisches Patentübereinkommen: EPÜ.", München: C.H. Beck Verlag, 4. Auflage, 2023 (zit: Bearbeiter, Benkard - EPÜ).
- Bessen, James E./Hunt, Robert M. "An Empirical Look at Software Patents." *Journal of Economics & Management Strategy*, Volume 16, N° 1, 2007, S. 157-189.
- Beysen, Erwin. "Der privatrechtliche Schutz des Softwareherstellers vor Programmpiraterie." Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2003.
- Binctin, Nicolas. "Incorporating material Patent Law in the UPCA only – or in EU Law?." in: Luc Desauettes-Barbero, Fernand de Visscher, Alain Strowel und Vincent Cassiers (Hrsg.): *The Unitary Patent Package & Unitary Patent Court*, S. 237-256. Milan (IT): Ledizioni Verlag, 2023.
- Borrás, Susana/Kahin, Brian. "Patent reform in Europe and the US." *Science and Public Policy*, 10.2009, S. 631-640.
- Bossung, Otto. "Rückführung des europäischen Patentrechts in die Europäische Union." *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International*, 1995, S. 923-935.

- Buzzi, Marina/Rossi, Rita/Iglesias, Martha. "Patentability of Computer-Implemented Inventions: The European Directive Proposal." *IADIS International Conference e-Society*, 2005, S. 641-646.
- Campbell-Kelly, Martin. "Development and Structure of the International Software Industry (1950-1990)." *Business and Economic History*, Volume 24, N° 2, 1995, S. 73-110.
- Conde Gallego, Beatriz/Drexler, Josef/Harhoff, Dietmar. "Standardessentielle Patente: Die Rolle von Standardsetzungsorganisationen." *Forschungsbericht 2015 - Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb*. 2015.
- Di Cataldo, Vincenzo. "From the European Patent to a Community Patent." *Columbia Journal of European Law*, Volume 8, N° 1, 2002, S. 19-35.
- Doern, G. Bruce. "The European Patent Office and the political economy of European intellectual property policy." *Journal of European Public Policy*, Volume 4, Issue 3, 1997, S. 388-403.
- Dragoni, Matteo. "Software Patent Eligibility and Patentability: An Overview of the Developments in Japan, Europe and the United States and an Analysis of Their Impact on Patenting Trends." Stanford/Vienna: Transatlantic Technology Law Forum, N° 72, 2021.
- Dreier, Thomas /Schulze, Gernot (Hrsg.). "Urheberrechtsgesetz." München: C.H. Beck Verlag, 7. Auflage, 2022 (zit: Bearbeiter, UrhG).
- Dreyfuss, Rochelle Cooper. "Launching the Unified Patent Court: Lessons from the United States Court of Appeals for the Federal Circuit." in: Luc Desauternes-Barbero, Fernand De Visscher, Alain Strowel und Vincent Cassiers (Hrsg.): *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court*, S. 73-95. Milan (IT): Ledizioni Verlag, 2023.
- Eckes, Christina. "The autonomy of the EU legal order." *Europe and the World: A law review*, 02.2020, S. 1-19.
- Eimer, Thomas Rudolf. "Arenen und Monopole." Heidelberg: Springer Verlag, 2011.
- Englert, Roman. "KI in der Kommunikation mit 5G." in: Rüdiger Buchkremer, Thomas Heupel und Oliver Koch (Hrsg.): *Künstliche Intelligenz in Wirtschaft & Gesellschaft*, S. 48-59. Wiesbaden: Springer Gabler Verlag, 2020.
- Ensthaller, Jürgen. "Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht." Heidelberg: Springer Verlag, 3. Auflage, 2009.
- Evans, David S./Layne-Farrar, Anne. "Software Patents and Open Source: The Battle Over Intellectual Property Rights." *Virginia Journal of Law & Technology*, Volume 9, N° 10, 2004, S. 1-49.
- Fotinopoulos, Konstantinos. "The Day after the Computer-Implemented Inventions Directive: Who Won the Battle and When Shall the War End." *SCRIPTed*, Volume 4, N° 2, 2007, S. 180-196.
- Fric, Urška/Tomić Starc, Nina. "Computer-Implemented Inventions and Computer Programs - Status Quo in Slovenia and EU." *Informatica*, Volume 45, N° 5, 2021, S. 667-673.

- Fromer, Jeanne C. "Patentography." *New York University Law Review*, Volume 85, 2010, S. 1444-1520.
- Fuchs, Sebastian. "Das Europäische Patent im Wandel, Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht." Berlin: Duncker & Humblot Verlag, 2016.
- Gajcek, Niclas A./Scheibe, Roman C. "KI-Schutz im Erfinderrecht – die Lage nach „DABUS“." *Recht Digital*, 2023, S. 408-414.
- Gallouxe, Jean-Christophe. "Some shortcomings of the UPC system." in: Luc Desaunettes-Barbero, Fernand de Visscher, Alain Strowel und Vincent Cassiers (Hrsg.): *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court*, S. 149-165. Milan (IT): Ledizioni Verlag, 2023.
- Gärtner, Anette. "Künstliche Intelligenz als Erfinder – oder: Stanley K. lässt grüßen." *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2022, S. 207-211.
- Geiß, Dieter. "Qualität und Quantität im Gewerblichen Rechtsschutz." *Information. Wissenschaft & Praxis*, Band 63, Heft 6, 2012, S. 373-384.
- Glazer, Klara. "Advantages and Disadvantages of the Single European Patent." *NAŠE GOSPODARSTVO / OUR ECONOMY*, Volume 61, 2015, S. 24-34.
- Goddar, Heinz. "Patent System Solutions for AI and IoT Inventions." *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2021, S. 196-199.
- Goddar, Heinz/Werner, Konstantin. "The Lack of Harmonization in the Patent Field." in: Luc Desaunettes-Barbero, Fernand de Visscher, Alain Strowel und Vincent Cassiers (Hrsg.): *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court* S. 201-211. Milan (IT): Ledizioni Verlag, 2023.
- Grabitz, Eberhard (Begr.)/Hilf, Meinhard (Begr.)/Nettesheim, Martin (Hrsg.), "Grabitz/Hilf/Nettesheim - Das Recht der Europäischen Union: EUV/AEUV." München: C.H. Beck Verlag, 80. Auflage, 2023 (zit: Bearbeiter, EUV/AEUV).
- Gruber, Joachim. "Das Einheitliche Patentgericht: Vorlagebefugt kraft eines völkerrechtlichen Vertrags?." *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2015, S. 323-327.
- Guadamuz Gonzales, Andrés. "The software patent debate." *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 1, N° 3, 2006, S. 196-206.
- Guibault, Lucie/van Daalen, Ot. "Unravelling the Myth around Open Source Licenses." Den Haag (NL): T.M.C. Asser Press, 2006.
- Haedicke, Maximilian. "Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem." *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2013, S. 609-617.
- Haedicke, Maximilian/Timmann, Henrik (Hrsg.). "Handbuch des Patentrechts." München: C.H. Beck Verlag, 2020, 2. Auflage (zit. Bearbeiter, Handbuch des Patentrechts).
- Hoeren, Thomas/Spittka, Jan. "Patentschutz für Software - zum Streit über die Richtlinie über die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen." *Ad Legendum*, 03.2005, S. 171-175.

- Jacob, Robin. "National Courts and the EPO Litigation System." *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International*, 2008, S. 658-662.
- Jaeger, Thomas. "Shielding the Unitary Patent from the ECJ: A Rash and Futile Exercise." *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 44, 2013, S. 389-391.
- Jaeger, Thomas. "What's in the Unitary Patent Package?." *Social Perspectives – Journal for Legal Theory and Practice*, Volume 1, N° 2, 2014, S. 194-218.
- Jaeger, Thomas. "Issues of EU Law Compatibility of the Unitary Patent Package." in: Luc Desaunettes-Barbero, Fernand de Visscher, Alain Strowel und Vincent Cassiers (Hrsg.): *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court*, S. 167-200. Milan (IT): Ledizioni Verlag, 2023.
- Janssen, Bernd Christian. "Können Maschinen Erfinder sein?" *Intellectual Property*, Ausgabe 11.04.2020, S. 3-5.
- Janssens de Bisthoven, Nicolas. "Patent Trolls and Abusive Patent Litigation in Europe: What the Unitary Patent Package Can Learn From the American Experience?." Stanford/Vienna: Transatlantic Technology Law Forum, N° 19, 2013.
- Johnson, Alan. "Looking Forward: A User Perspective." in: Justine Pila und Christopher Wadlow (Hrsg.): *The Unitary EU Patent System*, S. 230-241. London (GB): Hart Publishing, 2015.
- Karakashian, Sona. "A Software Patent War: The Effects of Patent Trolls on Startup Companies, Innovation, and Entrepreneurship." *Hastings Business Law Journal*, Volume 11, 2015, S. 119-156.
- Kitchin, David. "Introductory Remarks: A Judicial Perspective ." in: Justine Pila und Christopher Wadlow (Hrsg.): *The Unitary EU Patent System*, S. 27-37. London (GB): Hart Publishing, 2015.
- Klett, Kathrin. "Neuorganisation der Beschwerdekammern in der Europäischen Patentorganisation." *sic! - Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht*, 03.2017, S. 1-10.
- Kloten, Norbert. "Der EDV-Markt in der Bundesrepublik Deutschland." Tübingen: Mohr Verlag, 1976.
- Koppel, Oliver. "Patente." Köln: Institut der deutschen Wirtschaft, 2011.
- Kupzok, Agnieszka. "Patente für computerimplementierte Erfindungen - Herausforderungen bei der Durchsetzung." in: Jürgen Taeger (Hrsg.): *Tagungsband Herbstakademie 2011; Die Welt im Netz - Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft*, S. 129-138. Edewecht: OIWR - Oldenburger Verlag für Wirtschaft, Informatik und Recht, 2011.
- Le Vrang, Martin. "Die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen in der EU." Bremen: Salzwasser Verlag, 2006.
- Lehman, Bruce/Barlas, Ned. "Amazon Jungle." *Patent World*, Issue 200, 03.2008, S. 21-22.
- Leimbach, Timo. "Die Geschichte der Softwarebranche in Deutschland." München: Universitätsbibliothek München, 2010.

- LeLoup, Mathieu/van Drooghenbroeck, Sébastien. "Unified Patent Court and the Right to a Fair Trial." in: Luc Desautettes-Barbero, Fernand de Visscher, Alain Strowel und Vincent Cassiers (Hrsg.): *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court*, S. 287-305. Milan (IT): Ledizioni Verlag, 2023.
- Lubinsky, Charlotte Morgane. "Die EU in internationalen Organisationen." *StudZR Wissenschaft Online*, 01.2021, S. 150-187.
- Lücking, Stefan/Pernicka, Susanne. "Der Kampf um 'geistige Eigentumsrechte' am Beispiel der Europäischen Richtlinie über Softwarepatente." *SWS-Rundschau*, 2008, S. 432-452.
- Luginbühl, Stefan. "The Unitary Patent Package & Unified Patent Court. Problems, Possible Improvements and Alternatives." *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2023, S. 1362.
- Maaß, Christian/Scherm, Ewald. "Die Ablehnung der Softwarepatentrichtlinie: Ein zweifelhafter Erfolg!" *Wirtschaftsdienst* 2005, 10.2005, S. 660-663.
- Mann, Ronald J. "The Myth of the Software Patent Thicket: An Empirical Investigation of the Relationship Between Intellectual Property and Innovation in Software Firms." *bepress Legal Series. Working Paper*, N° 183, 2004.
- Melullis, Klaus-J. "Zur Patentfähigkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen." *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1998, S. 843-853.
- Merkle, Julia. *"Die Schaffung eines Einheitlichen Patentgerichts."* Wiesbaden: Springer Fachmedien Verlag, 2018.
- Moore, Kimberly A. "Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation." *North Carolina Law Review*, Volume 79, N° 4, 2001, S. 899-938.
- Moss, Gary/Jones, Matthew. "Patents and Patent Litigation in Europe – Past, Present and Future." *Intellectual Property Today*, 06.2011, S. 2-6.
- Müller, Werner/Keilmann, Annette. "Beteiligung am Schiedsverfahren wider Willen?." *Zeitschrift für Schiedsverfahren*, 2007, S. 113-121.
- Neuhäusle, Peter/Frietsch, Rainer. "Computer-Implemented Inventions in Europe." in: Wolfgang Glänzel, Henk F. Moed, Ulrich Schmoch und Mike Thelwall (Hrsg.): *Springer Handbook of Science and Technology Indicators*, S. 1007-1022, Heidelberg: Springer Verlag, 2019.
- Neuhäusler, Peter/Frietsch, Rainer/Rothengatter, Oliver. "Patentierung computerimplementierter Erfindungen – Aktuelle Rechtslage und ökonomische Implikationen." *Fraunhofer ISI Discussion Papers Innovation Systems and Policy Analysis*, N° 46, 03.2015.
- Perkins, David; Mills, Garry. "Patent Infringement and Forum Shopping in the European Union." *Fordham International Law Journal*, Volume 20, 1996, S. 549-601.
- Pila, Justine. "Software Patents, Separation of Powers, and Failed Syllogisms: A Cornucopia from the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office.", *Cambridge Law Journal*, Volume 70, N° 1, 2011, S. 203-228.
- Plomer, Aurora. "The EPO as patent law-maker in Europe." *European Law Journal*, 01.2019, S. 54-74.

- Pretnar, Bojan. "The Unitary Patent in Competition Policy Context." in: Luc Desaunettes-Barbero, Fernand de Visscher, Alain Strowel und Vincent Cassiers (Hrsg.): *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court*, S. 477-491. Milan (IT): Ledizioni Verlag, 2023.
- Schenk, Michael. "Schiedsfreiheit und staatliche Schutzpflichten." Heidelberg: Springer Verlag, 2019.
- Scherm, Ewald/Maaß, Christian. "Wettbewerbsanalyse des Softwaremarktes – Der Einfluss von Open Source-Software." *Zeitschrift Führung + Organisation*, 74. Jahrgang, 2005, S. 333-338.
- Schneider, Ingrid. "Governing the patent system in Europe: the EPO's supranational autonomy and its need for a regulatory perspective." *Science and Public Policy*, Volume 36, Issue 8, 10.2009, S. 619-629.
- Schneider, Ingrid. "Das Europäische Patentsystem." Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2010.
- Schneider, Ingrid. "Das Verhältnis zwischen allgemeinen Gerichten und Fachgerichten am Beispiel des Politikfelds Patentrecht und des europäischen Einheitlichen Patentgerichts." in: Britta Rehder and Ingrid Schneider (Hrsg.): *Europäische Gerichtsverbände, Grundrechte und Politikfelder*, S. 125-175. Baden-Baden: Nomos Verlag, 2016.
- Schovsbo, Jens/Riis, Thomas/Petersen, Clement Salung. "The Unified Patent Court: Pros and Cons of Specialization – Is There a Light at the End of the Tunnel (Vision)?" *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 46, 2015, S. 271-274.
- Schulte, Rainer (Hrsg.), "Patentgesetz." Köln: Carl Heymanns Verlag, 11. Auflage, 2021 (zit: Bearbeiter, PatentG).
- Schüll, Gottfried/Burrichter, Arwed. "Don't be afraid of bifurcation." *Managing Intellectual Property*, Volume 247, S. 87-89.
- Schütze, Rolf A./Thümmel, Roderich C. "Schiedsgericht und Schiedsverfahren." München: C.H. Beck Verlag, 2021.
- Schwartz, David L./Kesan, Jay P. "Analyzing the Role of Non-Practicing Entities in the Patent System." *Cornell Law Review*, Volume 99, 2013, S. 425-456.
- Sédrati-Dinet, Gérald. "Academics Confirm Flaws in the Unitary Patent." 19.07.2012.
- Sheehan, Jerry/Martinez, Catalina/Guellec, Dominique. "Understanding business, patenting and licensing: Results of a survey." in: OECD - Organisation for economic co-operation and development (Hrsg.): *Patents, Innovation and Economic Performance*, S. 89-110. Paris: OECD, 2004.
- Sigmüller, Jonas/Gassner, Daniel. "Softwareentwicklung durch Open-Source-trainierte KI – Schutz und Haftung." *Recht Digital*, 2023, S. 124-132.
- Singer, Romuald. "Das Neue Europäische Patentsystem." Baden-Baden: Nomos Verlag, 1979.
- Snodin, Mike. "G 3/19: A need to improve the perception of independence of the EPO Boards of Appeal?" *CIPA Journal*, Volume 49, 2020, S. 7-12.

- Sterckx, Sigrid/Cockbain, Julian. "Exclusions from Patentability." Cambridge (GB): Cambridge University Press, 2012.
- Straus, Joseph. "Is There a Global Warming of Patents?" *The Journal of World Intellectual Property*, Volume 11, Issue 1, 2008, S. 1-62.
- Tanane, Omar. "Roles of Patents in Economic Development and Integration." *Economics*, Volume 8, 2020, S. 23-30.
- Tauchmann, Stefanie. "Die Immunität internationaler Organisationen gegenüber Zwangsvollstreckungsmaßnahmen." Baden-Baden: Nomos Verlag, 2005.
- Teich, Irene. "Meilensteine der Entwicklung Künstlicher Intelligenz." *Informatik im Spektrum*, N° 43, 2020, S. 276-284.
- Tilmann, Winfried. „Das EU-Patent und das einheitliche Patentgericht – Meilensteine in der Entwicklung des Europäischen Rechts des geistigen Eigentums.“ *Zentrum für Europäisches Wirtschaftsrecht*, N° 211, 2014.
- Tilmann, Winfried. "The Transitional Period of the Agreement on a Unified Patent Court." *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 9, N° 7, 2014, S. 575-584.
- Tilmann, Winfried/Plassmann, Clemens. "Unified Patent Protection in Europe: A Commentary." Oxford (GB): Oxford University Press, 2018.
- Tilmann, Winfried. "Das europäische Patentpaket vor dem Start." *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2022, S. 1099-1103.
- Tochtermann, Lea. „Das UPC hat endlich Momentum!“ *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2022, S. 1097-1098.
- Tridico, Anthony C./Hyde, Martin D./Wall, Leythem A. "What to consider before obtaining and enforcing a Unitary Patent." *Managing Intellectual Property*, 05.2015, S. 88-92.
- Ullrich, Gerhard. "Die Immunität internationaler Organisationen von der einzelstaatlichen Gerichtsbarkeit." *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 01.2011, S. 157-167.
- Ullrich, Hanns. "EuGH und EPG im europäischen Patentschutzsystem: Wer hat was zu sagen?." *Max Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper N° 8*, 02.11.2017, S. 1-36.
- Ullrich, Hanns. "Patentqualität: Ein rechtliches Systemdilemma?" *Max Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper*, N° 15, 2020.
- van Benthem, Johannes Bob. "Europäisches Patentsystem und Weltpatentsystem." *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International*, 1990, S. 684-690.
- van Dongen, Lisa. "Proportionality and Flexibilities in Final Injunctive Relief." in: Luc Desauettes-Barbero, Fernand de Visscher, Alain Strowel und Vincent Cassiers (Hrsg.): *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court*, S. 357-387. Milan: Lezioni, 2023.
- van Wendel de Joode, Ruben/de Bruijn, Hans/van Eeten, Michael. "Protecting the Virtual Commons." Den Haag (NL): T.M.C. Asser Press The Hague, 2003.

- Vishnubhakat, Saurabh. "The Commercial Value of Software Patents in the High-Tech Industry." *Center for the protection of intellectual property of George Mason University. School of Law*, 05.2015.
- Walsh, Karen. "Promoting Harmonisation Across the European Patent System Through Judicial Dialogue and Cooperation." *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 50, N° 4, 2019, S. 408-440.
- Wandtke, Artur-Axel/Bullinger, Winfried (Hrsg.), "Praxiskommentar Urheberrecht: UrhR." 6. Auflage, München: C.H. Beck Verlag, 2022 (zit: Bearbeiter, UrhR).
- Wiebe, Andreas. "Patentschutz und Softwareentwicklung - ein unüberbrückbarer Gegensatz?." in: Robert A. Gehring und Bernd Lutterbeck (Hrsg.): *Open Source Jahrbuch*, S. 277-292. Berlin: Lehmanns Media Verlag, 2004.
- Xenos, Dimitris. "The European Unified Patent Court: Assessment and Implications of the Federalisation of the Patent System in Europe." *SCRIPTed: A Journal of Law, Technology and Society*, Volume 10, Issue 2, 2013, S. 246-277.
- Xenos, Dimitris. "European Patent System: Failures in constitutional design crippling essential safeguards against adverse economic effects." in: Luc Desauettes-Barbero, Fernand de Visscher, Alain Strowel und Vincent Cassiers (Hrsg.): *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court*, S. 123-145. Milan (IT): Ledizioni Verlag, 2023.
- Yan, Marlen. "Das materielle Recht im Einheitlichen Europäischen Patentsystem und dessen Anwendung durch das Einheitliche Patentgericht." Baden-Baden: Nomos Verlag, 2017.

Internetquellenverzeichnis

- Adams, Samuel. "More Flexible Investment Guidelines for the European Patent Office." *Kluwer Patent Blog*. 31.01.2018.
<http://patentblog.kluweriplaw.com/2018/01/31/flexible-investment-guidelines-european-patent-office/#comments> (zuletzt abgerufen am 03.03.2024).
- Afram, Tony/ Tarasconi, Gianluca /Vasileiadis, Vasileios. "Patent Quality and Examination Efficiency at the EPO – An Objective Analysis by ipQuants AG." *Qthena Insights Report 03/2023*, 12.2023, S. 1-17.
<https://ipquants.com/unveiling-the-qthena-insights-report-a-deep-dive-into-the-epos-examination-process/> (zuletzt abgerufen am 20.03.2024).
- Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum. "Beschwerdekammern – Organisation." o.D. <https://www.euipo.europa.eu/de/the-office/boards-of-appeal/organisation> (zuletzt abgerufen am 27.10.2023).
- Ballester Rodés, Albert. "Influencia de los procesos legales europeos en los tribunales nacionales." *EPO International Academy*. 11.10.2005.
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_05/Modulos/Mod10Jur_03.pdf (zuletzt abgerufen am 21.12.2023).
- Blau, John. "Siemens, Microsoft cross-license patent holdings." *Networkworld US*. 03.05.2004. <https://www.networkworld.com/article/2333261/siemens--microsoft-cross-license-patent-holdings.html> (zuletzt abgerufen am 05.08.2023).

- Bösing, Jan/Haertel, Alexander. "EPG: Gerichtsgebühren und Kostenerstattung." 09.06.2022. <https://www.bardehle.com/de/ip-news-wissen/ip-news/news-detail/epg-gerichtsgebuehren-und-kostenerstattung> (zuletzt abgerufen am 03.03.2024).
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. "Blockchain macht Daten praktisch unveränderbar." o.D. <http://tinyurl.com/yrbkv6nr> (zuletzt abgerufen am 08.03.2024).
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. "Künstliche Intelligenz – das unheimlich autonome Fahrzeug." o.D. <https://www.bsi.bund.de/dok/12776102> (zuletzt abgerufen am 11.03.2024).
- Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik. "Internet der Dinge." o.D. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Internet-der-Dinge-Smart-leben/internet-der-dinge-smart-leben_node.html (zuletzt abgerufen am 08.03.2024).
- Bundespatentgericht. "Organisation." o.D. https://www.bundespatentgericht.de/DE/dasGericht/Organisation/organisation_node.html (zuletzt abgerufen am 29.07.2023).
- Callens, Pieter. "Basics of the Unitary Patent system. Part 2: Unified Patent Court: what and where?." 26.02.2016. <https://patentblog.kluweriplaw.com/2016/02/26/basics-of-the-unitary-patent-system-part-2-unified-patent-court-what-and-where/> (zuletzt abgerufen am 01.08.2023).
- Callens, Pieter. "Basics of the Unitary Patent system. Part 7: Forum shopping and bifurcation fear." 12.04.2016. <http://patentblog.kluweriplaw.com/2016/04/12/basics-of-the-unitary-patent-system-part-7-forum-shopping-and-bifurcation-fear/> (zuletzt abgerufen am 01.08.2023).
- Campinos, António. "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Standard Essential Patents (COM (2023) 232 final)." 18.10.2023. <https://files.lbr.cloud/public/2023-10/EPO%20Letter%20IAM.pdf?VersionId=Xk2GKKPZ.qRisb5bU4BFaeiLe44oLuGB> (zuletzt abgerufen am 27.10.2023).
- Campinos, António/Josefsson, Carl. "Joint Declaration of the President of the European Patent Office and of the President of the Boards of Appeal on the re-location of the Boards of Appeal." 10.12.2021. <https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211214.html> (zuletzt abgerufen am 21.09.2023).
- Clarkson, Paul/Weymiens, Wannes. "Striking the balance between patent assertion entities and SMEs." 10.2014. <https://www.nlo.eu/en/news/striking-balance-between-patent-assertion-entities-and-smes> (zuletzt abgerufen am 22.07.2023).
- D'Amore, Stefan. "Aus für GIFs?" *Computerwoche Tec*. 10.11.1999. <https://www.tecchannel.de/a/aus-fuer-gifs,401099,4> (zuletzt abgerufen am 17.08.2023).

- Deterding, Sebastian. "Mit Linux surf ich einfach besser." *Bundeszentrale für politische Bildung*. 01.05.2007.
<https://www.bpb.de/themen/digitalisierung/opensource/63893/mit-linux-surf-ich-einfach-besser/> (zuletzt abgerufen am 30.03.2024).
- Deutsches Patent- und Markenamt. "Computerimplementierte Erfindungen." 12.07.2019. https://www.dpma.de/patente/patentschutz/schutzvoraussetzungen/schutz_computerprogramme/index.html#:~:text=Dementsprechend%20liegen%20viele%20aktuelle%20Innovationen,Patentanmeldungen%20softwarebezogene%2C%20sogenannte%20computerimplementierte%20Erfindung (zuletzt abgerufen am 30.01.2023).
- Deutsches Patent- und Markenamt. "Europäische Patente." 02.06.2023.
https://www.dpma.de/patente/patentschutz_im_ausland/europaeische_patente/index.html (zuletzt abgerufen am 11.06.2023).
- Deutsches Patent- und Markenamt. "Aktuelle Statistiken: Patente." 09.04.2024.
<https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/statistiken/patente/> (zuletzt abgerufen am 18.04.2024).
- Einheitliches Patentgericht. "Unified Patent Court judicial appointments and Presidium elections." 19.10.2022. <https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-judicial-appointments-and-presidium-elections> (zu letzt abgerufen am 03.03.2024).
- Einheitliches Patentgericht. "Launch of the first training for all UPC appointed judges." 18.01.2023. <https://www.unified-patent-court.org/en/news/launch-first-training-all-upc-appointed-judges> (zuletzt abgerufen am 19.08.2023).
- Einheitliches Patentgericht. "Decision of the Administrative Committee under Article 87 (2) UPCA amending the Agreement (D – AC/03/26062023)." 26.05.2023.
https://www.unified-patentcourt.org/sites/default/files/upc_documents/decision-d_ac_03_26062023_-_amendment-upca.pdf (zuletzt abgerufen am 19.03.2024).
- Einheitliches Patentgericht. "Communication on Administrative Committee Meeting- 2 June 2023." 09.06.2023. <https://www.unified-patent-court.org/en/news/communication-administrative-committee-meeting-2-june-2023>(zuletzt abgerufen am 04.01.2024).
- Einheitliches Patentgericht. "The Unified Patent Court appoints 21 technically qualified judges." 09.08.2023. <https://www.unified-patent-court.org/de/node/390> (zuletzt abgerufen am 27.03.2024).
- Einheitliches Patentgericht. "Case load of the Court since start of operation in June 2023 – update end March 2024." 03.2024. https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/Case%20load%20of%20the%20Court_end%20March%202024.pdf (zuletzt abgerufen am 18.04.2024).
- Einheitliches Patentgericht. "Standorte." o.D. <https://www.unified-patent-court.org/de/gericht/standorte> (zuletzt abgerufen am 05.11.2023).
- Einheitliches Patentgericht. "Verwaltungsausschuss." O.D. <https://www.unified-patent-court.org/de/organisation/verwaltungsausschuss> (zuletzt abgerufen am 25.08.2023).

- Europäische Kommission. "Patente: Kommission schlägt Richtlinie für softwaregestützte Erfindungen vor (IP/02/277)". 20.02.2002.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_02_277 (zuletzt abgerufen am 09.11.2023).
- Europäische Kommission. "Die Justiz im Dienst des Wachstums: Kommission schließt rechtliche Lücken beim einheitlichen Patentschutz (IP/13/750)." 29.07.2013.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_13_750 (zuletzt abgerufen am 10.08.2023).
- Europäische Kommission. "Einheitliches Patentsystem, einheitliches Patentgericht: Schutz von geistigem Eigentum wird günstiger, einfacher und stärker." 01.06.2023. <https://tinyurl.com/2buuv2eh> (zuletzt abgerufen am 01.04.2024).
- Europäisches Parlament. "Entwurf einer legislativen Entscheidung zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen (KOM(2002)92 – C5-0082/2002 – 2002/0047(COD))." 1. Lesung. 18.06.2003.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2003-0238_DE.html (zuletzt abgerufen am 29.06.2023).
- Europäisches Patentamt. "5th meeting of the Inter-Governmental Conference for the Setting up of a European System for the Grant of Patents (BR/168 e/72)." 15.03.1972. [http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/17EF94D027A62F73C1257BD8002824C1/\\$File/BR%20168%20e%2072.pdf](http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/17EF94D027A62F73C1257BD8002824C1/$File/BR%20168%20e%2072.pdf) (zuletzt abgerufen am 16.07.2023).
- Europäisches Patentamt. "Inter-Governmental Conference for the Setting up of a European System for the Grant of Patents." 1972. [http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/CAA17B50BE9AF9ECC1257BD800283587/\\$File/BR%20177%20e%2072.pdf](http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/CAA17B50BE9AF9ECC1257BD800283587/$File/BR%20177%20e%2072.pdf) (zuletzt abgerufen am 03.08.2023).
- Europäisches Patentamt. "Patents, trade and foreign direct investment in the European Union." 11.2017. [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/\\$File/patents_trade_fdi_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/$File/patents_trade_fdi_en.pdf) (zuletzt abgerufen am 06.01.2024).
- Europäisches Patentamt. "Patent Index 2019." 02.03.2018. <https://report-archive.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019/statistics/patent-applications.html#electrical> (zuletzt abgerufen am 23.09.2023).
- Europäisches Patentamt. "Über die Beschwerdekammern." 06.05.2019.
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/about-the-boards-of-appeal_de.html (zuletzt abgerufen am 01.01.2023).
- Europäisches Patentamt. "Hardware und Software." 20.05.2019.
<https://www.epo.org/de/news-events/in-focus/ict/hardware-and-software> (zuletzt abgerufen am 27.12.2023).
- Europäisches Patentamt. „Strategic Plan 2023“, 06.2019.
https://link.epo.org/web/EPO_Strategic_Plan_2023_en.pdf (zuletzt abgerufen am 16.02.2024).
- Europäisches Patentamt. "Administrative Council of the European Patent Organisation re-elects Chairperson." 18.10.2021. <https://www.epo.org/en/news->

events/news/administrative-council-european-patent-organisation-re-elects-chairperson (zuletzt abgerufen am 19.03.2024).

Europäisches Patentamt. "Leitfaden zum Einheitspatent." 2. Auflage. 04.2022.
[https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/95FD68FCD001D0D7C1258832004EF95E/\\$File/unitary_patent_guide_de.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/95FD68FCD001D0D7C1258832004EF95E/$File/unitary_patent_guide_de.pdf) (zuletzt abgerufen am 14.01.2023).

Europäisches Patentamt. "Künstliche Intelligenz." 02.05.2022.
<https://www.epo.org/de/news-events/in-focus/ict/artificial-intelligence> (zuletzt abgerufen am 16.03.2024).

Europäisches Patentamt. "Qualitätsmanagement." 29.09.2022.
https://www.epo.org/about-us/services-and-activities/quality_de.html (zuletzt abgerufen am 19.08.2023).

Europäisches Patentamt. "Quality Report 2022." 2022.
<https://link.epo.org/web/general/annual-review-2022/en-quality-report-2022.pdf> (zuletzt abgerufen am 10.03.2024).

Europäisches Patentamt. "Wann ist das einheitliche Patentsystem gestartet?" 25.05.2023. https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/start_de.html (zuletzt abgerufen am 05.08.2023).

Europäisches Patentamt. "Einheitliches Patentgericht." 30.05.2023.
<https://www.epo.org/applying/european/unitary/upc.html> (zuletzt abgerufen am 03.06.2023).

Europäisches Patentamt. "Rechtlicher Rahmen." 06.06.2023.
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/legal-framework_de.html (zuletzt abgerufen am 10.07.2023).

Europäisches Patentamt. "Nachgeordnete Organe." 13.06.2023.
<https://www.epo.org/about-us/governance/administrative-council/bodies.html> (zuletzt abgerufen am 07.07.2023).

Europäisches Patentamt. "António Campinos als Präsident des Europäischen Patentamts wiedervernannt." 29.06.2023. https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220629a_de.html (zuletzt abgerufen am 13.08.2023).

Europäisches Patentamt. "Leitfaden zum europäischen Patent." 23. Auflage. 07.2023.
<https://link.epo.org/web/legal/guide-epc/de-how-to-get-a-european-patent-2023.pdf> (zuletzt abgerufen am 28.11.2023).

Europäisches Patentamt. "Verwaltungsrat - Vertreter." 03.08.2023.
https://www.epo.org/about-us/governance/administrative-council/representatives_de.html (zuletzt abgerufen am 19.08.2023).

Europäisches Patentamt. "Patent Index 2023." 29.01.2024.
<https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023/statistics-and-indicators/european-patent-applications> (zuletzt abgerufen am 18.04.2024).

Europäisches Patentamt. "Strategic Plan 2028." 03.2024.
<https://link.epo.org/web/about-us/office/en-epo-strategic-plan-2028.pdf> (zuletzt abgerufen am 22.03.2024).

- Europäisches Patentamt. "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt." 03.2024. <https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc> (zuletzt abgerufen am 20.03.2024).
- Europäisches Patentamt. "Einheitspatent." o.D. <https://www.epo.org/de/applying/european/unitary/unitary-patent> (zuletzt abgerufen am 28.11.2023).
- Europäisches Patentamt/European Union Intellectual Property Office. "IPR-intensive industries and economic performance in the European Union." 10.2022. https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPR_intensive_industries_and_economic_in_EU_2022/2022_IPR_Intensive_Industries_FullR_en.pdf (zuletzt abgerufen am 24.03.2024).
- European Commission. "Proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented inventions - frequently asked questions (MEMO/02/32)." 20.02.2002. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/memo_02_32/MEMO_02_32_EN.pdf (zuletzt abgerufen am 24.03.2024).
- European Parliament. "REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions." 18.06.2003. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2003-0238_EN.pdf (zuletzt abgerufen am 20.08.2022).
- Französische Delegation. "Vorschlag zur Änderung des Basisvorschlags für die Revision des EPÜ (MR/8/00)." 17.11.2000. <https://link.epo.org/web/mr00008.pdf> (zuletzt abgerufen am 01.04.2024).
- Free Software Foundation. "What is Copyleft?" *GNU*. 02.01.2022. <https://www.gnu.org/licenses/copyleft.html.en> (zuletzt abgerufen am 30.03.2024).
- Grünecker/Vossius&Partner/Hoffmann Eitle/Maiwald. "Open Letter: Quality of Examination Proceedings at the EPO ." 07.06.2018. https://maiwald.eu/fileadmin//pdf/Pressemitteilungen/Letter_to_EPO_signed.pdf (zuletzt abgerufen am 15.10.2023).
- Herrmann, Wolfgang. "Patentstreit: Sieg oder 'Schuss ins Knie'?" *Computerwoche*. 13.07.2005. <https://www.computerwoche.de/a/patentstreit-sieg-oder-und-039-schuss-ins-knie-und-039,558401> (zuletzt abgerufen am 22.12.2023).
- Hopping, Clare. "Red Hat updates its open source patent promise." *CloudPro*. 25.11.2017. <https://www.itpro.co.uk/cloud/software-as-a-service-saas/363536/red-hat-updates-its-open-source-patent-promise> (zuletzt abgerufen am 20.03.2024).
- Horvath, Sabine. "Big Data." *Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages*. 06.11.2013. https://www.bundestag.de/resource/blob/194790/c44371b1c740987a7f6fa74c06f518c8/big_data-data.pdf (zuletzt abgerufen am 08.10.2023).
- International Monetary Fund. "Ranking der 20 Länder mit dem größten Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 (in Milliarden US-Dollar)." *Statista*. 10.10.2023. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157841/umfrage/ranking-der->

- 20-laender-mit-dem-groessten-bruttoinlandsprodukt/ (zuletzt abgerufen am 24.03.2024).
- Japan Patent Office. "Examination Guidelines." 03.04.2023.
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/
 (zuletzt abgerufen am 09.03.2024)
- Kaye, David, "Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression." *United Nations General Assembly*. A/73/348. 29.08.2018. <https://digitallibrary.un.org/record/1631686?v=pdf> (zuletzt abgerufen am 22.03.2024).
- Kerkmann, Christof. "Warum kostenlose Software plötzlich profitabel ist." *Handelsblatt*. 08.01.2019. <https://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/open-source-warum-kostenlose-software-ploetzlich-profitabel-ist/23839604.html>
 (zuletzt abgerufen am 13.07.2023).
- Klein, Manfred. "Was ist proprietäre Software?" *eGovernment*. 11.06.2019.
<https://www.egovernment-computing.de/was-ist-proprietaere-software-a-880466/> (zuletzt abgerufen am 30.06.2023).
- Klos, Mathieu. "'Moving the Boards of Appeal back to an EPO building is walking a very thin line'." *JUVE Patent*. 24.12.2021. <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/moving-the-boards-of-appeal-back-to-an-epo-building-is-walking-a-very-thin-line/> (zuletzt abgerufen am 21.09.2023).
- Klos, Mathieu/Behrens, Sonja. "Kritik an fehlender Unabhängigkeit des EPA-Gerichts bleibt." *JUVE Patent*. 04.07.2016. <https://www.juve.de/markt-und-management/nach-reformbeschluss-kritik-an-fehlender-unabhaengigkeit-des-epa-gerichts-bleibt/> (zuletzt abgerufen am 21.09.2023).
- Kluwer Patent blogger. "EU should bring Unitary Patent system under its control." *Kluwer Patent Blog*. 08.05.2018.
<https://patentblog.kluweriplaw.com/2018/05/08/eu-bring-unitary-patent-system-control/> (zuletzt abgerufen am 19.02.2024).
- Kluwer Patent blogger. "Survey: EPO staff don't trust top management, concerns about quality." *Kluwer Patent Blog*. 27.06.2022.
<http://patentblog.kluweriplaw.com/2022/06/27/survey-epo-staff-dont-trust-top-management-concerns-about-quality/> (zuletzt abgerufen am 19.02.2024).
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften. "Förderung der Innovation durch Patente." 24.06.1997. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:51997DC0314&from=HR> (zuletzt abgerufen am 09.08.2023).
- Kommission der Europäischen Gemeinschaften. "Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament 2002/0047 (COD) ." 09.03.2005. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0083:FIN:DE:PDF>
 (zuletzt abgerufen am 29.06.2023).
- Krempl, Stefan. "Ökonomin: Open Source wird sterben, wenn Softwarepatente kommen." *Heise*. 18.09.2004. <https://www.heise.de/newsticker/meldung/oekonom-in-Open-Source-wird-sterben-wenn-Softwarepatente-kommen-105379.html> (zuletzt abgerufen am 30.06.2023).

- Krempf, Stefan. "Richtlinie tot, Patente lebendig." *Heise*. 25.07.2005.
<https://www.heise.de/news/Richtlinie-tot-Patente-lebendig-290016.html>
(zuletzt abgerufen am 22.12.2023).
- Krempf, Stefan. "Amazons "1-Click-Patent" lebt leicht eingeschränkt weiter." *Heise*.
11.03.2010. <https://www.heise.de/newsticker/meldung/Amazons-1-Click-Patent-lebt-leicht-eingeschraenkt-weiter-952373.html> (zuletzt abgerufen am
17.08.2023).
- Luber, Stefan. "Was ist das Portable Operating System Interface (POSIX)?" *Storage-Insider*.
13.07.2023. <https://www.storage-insider.de/was-ist-das-portable-operating-system-interface-posix-a-2d037baab489557c0656e405bbcf3ac8/>
(zuletzt abgerufen am 07.10.2023).
- Lutterbeck, Bernd/Gehring, Robert/Horns, Axel H. "Kurzgutachten - Sicherheit in der
Informationstechnologie und Patentschutz für Softwareprodukte - Ein Widerspruch?" 12.2000. <http://www.sensortime.com/Kurzgutachten.pdf>
(zuletzt abgerufen am 03.02.2024).
- Magenheim, Thomas. "Patente ohne Wert?" *Stuttgarter Zeitung*. 26.05.2023.
<https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kritik-am-europaeischen-patentamt-patente-ohne-wert.ea1e33fe-74a8-42dd-a623-bd31404c8646.html> (zuletzt
abgerufen am 19.08.2023).
- Magenheim, Thomas. „Die Kasse muss stimmen“: Warum das Europäische Patentamt in
der Kritik steht." *RedaktionsNetzwerk Deutschland*. 14.07.2023.
<https://www.rnd.de/wirtschaft/europaeisches-patentamt-steht-in-der-kritik-die-kasse-muss-stimmen-M276AU6UOZD6POMWJ4KOKHPJZE.html> (zuletzt
abgerufen am 19.08.2023).
- McDonagh, Luke. "Exploring Perspectives of the Unified Patent Court and Unitary Patent
Within the Business and Legal Communities." 07.2014.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328035/UPC_Study.pdf (zuletzt abgerufen am 03.03.2024).
- O'Neill, Rory. "Focus on quality over quantity, in-house urge EPO." *Managing IP*.
08.12.2022. <https://www.managingip.com/article/2azlckz7gsivak874vls0/focus-on-quality-over-quantity-in-house-urge-epo> (zuletzt abgerufen am 11.03.2024).
- O'Neill, Rory. "Exclusive: EPO to meet in-house critics to discuss quality." *Managing IP*.
11.01.2023.
<https://www.managingip.com/article/2b4vilh4jetm0dododszk/exclusive-epo-to-meet-in-house-critics-to-discuss-quality> (zuletzt abgerufen am 11.03.2024).
- O'Neill, Rory. "Exclusive: In-house want joint working groups to monitor EPO quality." *Managing IP*.
09.02.2023. <https://www.managingip.com/article/2b97wy2rs2f9rjthzx24g/exclusive-in-house-want-joint-working-groups-to-monitor-epo-quality> (zuletzt abgerufen am 11.03.2024).
- PbT Consultants. "Final Report. The Results of the European Commission Consultation
Exercise on the Patentability of Computerimplemented Inventions." 2000.
<https://www.sslug.dk/~frank/softanalyse.pdf> (zuletzt abgerufen am
10.08.2023).

- Präsident des Europäischen Patentamts. „Revision des EPÜ: Artikel 52 (1) - (3) (CA/PL 6/99).“ 09.03.1999. https://link.epo.org/web/capl_99006_de.pdf (zuletzt abgerufen am 01.04.2024).
- Präsident des Europäischen Patentamts. "Basisvorschlag für die Revision des Europäischen Patentübereinkommens (CA/PL 25/00)." 27.06.2000. https://link.epo.org/web/capl_00025_de.pdf (zuletzt abgerufen am 01.04.2024).
- Präsident des Europäischen Patentamts. "Übertragung von Aufgaben und Befugnissen vom Präsidenten des Europäischen Patentamts an den Präsidenten der Beschwerdekammern (A63)." 31.07.2018. <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/07/a63/2018-a63.pdf> (zuletzt abgerufen am 27.01.2023).
- President of the European Patent Office. "Draft basic proposal for a revision of the EPC implementing the organisational autonomy of the Boards of Appeal of the European Patent Office within the European Patent Organisation (CA/46/04)." 28.05.2004. http://wolterskluwerblogs.com/patent/wpcontent/uploads/sites/52/2020/11/AUTONOMY_BOA_CA_46_04_EN-4.pdf (zuletzt abgerufen am 16.09.2023).
- Reddie & Grose. "The unified patent court: forum shop 'til you drop?." 28.02.2013. <https://www.reddie.co.uk/2013/02/28/the-unified-patent-court-forum-shop-til-you-drop/#> (zuletzt abgerufen am 01.08.2023).
- Red Hat. "RED HAT'S PATENT PROMISE." 21.11.2017. <https://www.redhat.com/en/about/patent-promise> (zuletzt abgerufen am 20.07.2023).
- Richter, Konstanze. "Dissatisfied industry users push back against EPO quality measures." *JUVE Patent*. 12.10. 2022. <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/dissatisfied-industry-users-push-back-against-epo-quality-measures/> (zuletzt abgerufen am 19.10.2023).
- Richter, Konstanze. "“To proceed as before would be a mistake”." *JUVE Patent*. 28.04.2023. <https://www.juve-patent.com/legal-commentary/to-proceed-as-before-would-be-a-mistake/> (zuletzt abgerufen am 28.10.2023).
- Rivera, Maya. "I NEED A ONE CLICK: THE CONTROVERSY AND FUTURE SURROUNDING AMAZON'S 1-CLICK PATENT." *FORDHAM*. 15.11.2017. <http://www.fordhamiplj.org/2017/11/15/need-one-click-controversy-future-surrounding-amazons-1-click-patent/> (zuletzt abgerufen am 28.12.2023).
- Rüberg, Michael. "Forum Shopping." *Boehmert & Boehmert*. 08.09.2022. <https://www.boehmert.de/einheitpatentgericht-forum-shopping/> (zuletzt abgerufen am 24.08.2023).
- Sandys, Amy. "António Campinos sichert sich zweite Amtszeit beim EPA inmitten von Mitarbeiterprotesten." *JUVE Patent*. 21.07.2022. <https://suepo.org/public/ex22044cpd.pdf> (zuletzt abgerufen am 27.01.2024).
- Schlichting, Jan Muck. "Softwarepatente." *Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages*. 13.04.2005. <https://www.bundestag.de/resource/blob/513508/928979b25421a102705a26d0cc843849/Softwarepatente-data.pdf> (zuletzt abgerufen am 15.09.2023).

- Selz, Leonard. "Chancen und Risiken: Copyleft in der Softwareentwicklung." *Heise*. 14.10.2020. <https://www.heise.de/hintergrund/Chancen-und-Risiken-Copyleft-in-der-Softwareentwicklung-4926808.html> (zuletzt abgerufen am 30.06.2023).
- Shepardson, David. "IBM closes \$34 billion deal to buy Red Hat to boost cloud business." *Reuters*. 09.07.2019. <https://www.reuters.com/article/us-redhat-m-a-ibm-eu-idUSKCN1U41DA> (zuletzt abgerufen am 05.08.2023).
- United Nations Conference on Trade and Development. "Technology and Innovation Report." 2023. <https://digitallibrary.un.org/record/4007851?v=pdf> (zuletzt abgerufen am 23.03.2024).
- van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno/Mejer, Malwina. "Beyond the prohibitive cost of patent protection in Europe." *CEPR*. 10.04.2009. <https://voxeu.org/article/europe-s-costly-fragmented-patent-system> (zuletzt abgerufen am 15.06.2023).
- Weddeling, Britta. "Microsoft kauft das soziale Netzwerk für Nerds." *Handelsblatt*. 04.06.2018. <https://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/github-uebernahme-microsoft-kauft-das-soziale-netzwerk-fuer-nerds/22638480.html> (zuletzt abgerufen am 13.03.2024).
- Weibel, Beat. "Patent Quality – Patent Trolls – Unified Patent Court." *Podcast Interview von Rolf Claessen und Kenneth Suzan*, Episode 126, 28.01.2022. <https://www.ipfridays.com/interview-with-beat-weibel-chief-ip-counsel-siemens-patent-quality-patent-trolls-unified-patent-court-episode-126-ip-fridays-podcast/> (zuletzt abgerufen am 12.12.2023).
- Westermeyer, Nadine. "Ergänzende Schutzsertifikate im System des Einheitlichen Patentgerichts." *Bardehle*. 24.10.2022. <https://www.bardehle.com/de/ip-news-wissen/ip-news/news-detail/ergaenzende-schutzsertifikate-im-system-des-einheitlichen-patentgerichts> (zuletzt abgerufen am 28.10.2023).
- Wilkens, Andreas. "Amazons 1-Click-Patent ist zu großen Teilen ungültig." *Heise*. 17.10.2007. <https://www.heise.de/news/Amazons-1-Click-Patent-ist-zu-grossen-Teilen-ungueltig-186055.html> (zuletzt abgerufen am 28.12.2023).
- World Intellectual Property Organization. "Frontier Technologies." 2022. https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/frontier_technologies/pdf/frontier-tech-6th-factsheet.pdf (zuletzt abgerufen am 14.12.2023).
- World Intellectual Property Organization. "IP Statistics Data Center (a)." 07.2023. <https://tinyurl.com/yptaecsb> (zuletzt abgerufen am 31.10.2023).
- World Intellectual Property Organization. "IP Statistics Data Center (b)." 07.2023. <https://tinyurl.com/yp72q8fe> (zuletzt abgerufen am 31.10.2023).
- World Intellectual Property Organization. "IP Statistics Data Center (c)." 07.2023. <https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/search-result?type=KEY&key=221> (zuletzt abgerufen am 08.10.2023).
- World Intellectual Property Organization. "IP Statistics Data Center (d)." 12.2023. <https://tinyurl.com/29r2u4xw> (zuletzt abgerufen am 08.03.2024).
- World Intellectual Property Organization. "IP Statistics Data Center (e)." 12.2023. <https://tinyurl.com/2775bdch> (zuletzt abgerufen am 08.03.2024).