

Berlin, November 2008
Stellungnahme Nr.69/08
abrufbar unter www.anwaltverein.de

Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins

durch den Ausschuss für Geistiges Eigentum

**ZU ART. 28 (2) DES DRAFT AGREEMENT ON THE EUROPEAN UNION PATENT JUDICIARY
(COUNSEL OF THE EUROPEAN UNION, DOCUMENT 11270/08; WORKING DOCUMENT 9124/08 PI
24 COUR 19) VOM 30. JUNI 2008**

Mitglieder des Ausschusses Geistiges Eigentum:

Rechtsanwalt Prof. Dr. Winfried Tilmann, Düsseldorf (Vorsitzender und Berichterstatter)

Rechtsanwalt Dr. Henning Harte-Bavendamm, Hamburg

Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Paul-Wolfgang Hertin, Berlin

Rechtsanwalt Prof. Dr. Reinhard E. Ingerl, LL.M., München

Rechtsanwalt Prof. Dr. Rainer Jacobs, Köln

Rechtsanwältin Dr. Andrea Jaeger-Lenz, Hamburg

Rechtsanwalt Dr. Thomas Reimann, Düsseldorf

Rechtsanwalt Dr. Arthur Waldenberger, Berlin

zuständiger DAV-Geschäftsführer:

Rechtsanwalt Jens Wagener, Berlin

Verteiler:

EU-Gremien über das DAV Büro Brüssel

Mitglieder des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages

Bundesministerium der Justiz

Bundesrat

Vorstand und Geschäftsführung des Deutschen Anwaltvereins

Landesgruppen und –verbände des DAV

Vorsitzende der Gesetzgebungsausschüsse des DAV

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaften des DAV

ver.di, Abteilung Richterinnen und Richter

Bundesrechtsanwaltskammer

Steuerberaterverband

Deutscher Richterbund

Bundesverband der Freien Berufe

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht

Patentanwaltskammer

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht

Zeitschrift „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“

Zeitschrift „Mitteilungen der deutschen Patentanwälte“

Zeitschrift „ZEuP“

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Süddeutsche Zeitung

Die Welt

NJW

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit rund 66.000 Mitgliedern vertritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Artikel 28 Abs. 2 des Entwurfs eines Abkommens über ein Patentgericht der Europäischen Union hat in den Entwurf Fassungen vom 14. Mai, 30. Juni und 04. November 2008 folgende Fassungen bekommen, die das Vertretungsrecht für Europäische Patentanwälte immer weiter ausgedehnt haben:

Fassung vom 14. Mai 2008

- (2) *Notwithstanding paragraph 1, European Patent Attorneys and patent attorneys with proven patent litigation experience who are in possession of a European Union Litigation Certificate may represent the parties in actions for revocation of a patent before the central division.*

Fassung vom 30. Juni 2008

- (2) *Notwithstanding paragraph 1, European Patent Attorneys and patent attorneys who either have proven patent litigation or who are in possession of a European Union Patent Litigation Certificate may represent the parties in actions for revocation or declaration of non-infringement of a patent before the central division.*

Fassung vom 04. November 2008

- (1) *Parties shall be represented by lawyers authorized to practise before a court of a Contracting Party.*
- (2) *Parties may also be represented by European Patent Attorneys who are entitled to act as professional representatives before the European Patent Office pursuant to Article 134 of the European Patent Convention, who have appropriate qualifications such as a European Union Patent Litigation Certificate and who are authorized to represent parties before a court of a Contracting party.*

1. Die Fassung vom 04. November 2008 sieht ein Vertretungsrecht für Europäische Patentanwälte vor. Zu begrüßen ist, dass dieses Vertretungsrecht durch folgende Bedingungen eingeschränkt ist:

- Nur Europäische Patentanwälte, die vor dem Europäischen Patentamt nach Art. 134 EPÜ zugelassen sind (also keine nationalen Patentanwälte, die das Examen zum europäischen Patentanwalt nicht bestanden haben)
- who have appropriate qualification such as a European Patent Litigation Certificate
- who are authorized to represent parties before a court of a Contracting party.

Mit der zuletzt genannten Einschränkung wird auf das nationale Recht des Staates verwiesen, in dem der Europäische Patentanwalt zugelassen ist. Wenn man das "who" der dritten Voraussetzung dahin ändern würde, dass formuliert wird "as far as they are", würde dies für in Deutschland zugelassene Europäische Patentanwälte bedeuten, dass sie nur in Nichtigkeitsklagen tätig werden dürften, nicht aber in Verletzungsklagen. Diese Änderung muss mindestens erreicht werden, weil sonst Europäische Patentanwälte über ihren nationalen "Besitzstand" hinaus mit einem Vertretungsrecht versehen würden.

2. Darüber hinaus bestehen aber grundsätzliche Bedenken gegen die Neufassung und die Fassung vom 30.06.2008, in der den Patentanwälte zwar ein Vertretungsrecht für die negative Feststellungsklage vor der Zentralkammer zugestanden worden ist, (noch) nicht aber ein Vertretungsrecht für (positive) Verletzungsklagen; jene Regelung (vom 30.06.2008) steht unter dem Widerspruch, dass die negative Feststellungsklage das genaue Spiegelbild der positiven Feststellungsklage ist, so dass eine Differenzierung zwischen den beiden nicht sinnvoll erscheint.

Bei (positiven) Verletzungsklagen und bei negativen Feststellungsklagen hinsichtlich der Verletzung können zahlreiche Fragen des Zivilrechts und des Zivilprozessrechts eine Rolle spielen, für die Europäische Patentanwälte, auch wenn sie (in Begleitung eines Rechtsanwalts) bereits mehrere Verletzungsprozesse erlebt haben, nicht ausgebildet sind.

Die neu zu schaffende Gemeinschaftsgerichtsbarkeit für Patente (Gemeinschaftspatente und Europäische Patente) kann nur dann das Ziel einer zügigen Prozessabwicklung erreichen, wenn die jeweilige Klage von Vertretern vorbereitet wird, die die gleiche Ausbildung wie die juristischen Richter des neuen Gerichts besitzen, die daher in der Lage sind, den Fall so vorzubereiten, dass er von seinen tatsächlichen Voraussetzungen her für Juristen verständlich ist und seine Rechtsfragen in vollem Umfang aufgedeckt und diskutiert werden.