

Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins

durch den Ausschuss Internationaler Rechtsverkehr

und

durch den Ausschuss Geistiges Eigentum

in Abstimmung mit dem Zivilverfahrensausschuss

zum

**BERICHT UND GRÜNBUCH DER KOMMISSION VOM 21. APRIL 2009 [(KOM(2009)
174 ENDGÜLTIG UND KOM (2009) 175 ENDGÜLTIG] BETREFFEND DIE
VERORDNUNG (EG) NR. 44/2001 DES RATES ÜBER DIE GERICHTLICHE ZU-
STÄNDIGKEIT UND DIE ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG GERICHTLI-
CHER ENTSCHEIDUNGEN IN ZIVIL- UND HANDELSSACHEN**

Mitglieder des Ausschusses Internationaler
Rechtsverkehr:

Ra Prof. Dr. Hanns-Christian Salger, Frankfurt am Main
(Vorsitzender)
RA Dr. Holger Breckenkamp, Karlsruhe
RA Dr. Ernst Giese, Prag
RAuN Joachim Gres, Frankfurt am Main
RA Dr. Thomas Jestaedt, Brüssel (Berichterstatter)
RA Dr. Hartmut Lübbert, MCL, Freiburg
RA Dr. Eberhard Ott, Stuttgart
RA Dr. Roland Steinmeyer, Berlin
RAin Dr. Annedore Streyll, Berlin

zuständige DAV-Geschäftsführerin:

RAin Ursula Sticker, Berlin

Mitglieder des Ausschusses
Geistiges Eigentum:

RA Prof. Dr. Winfried Tilmann, Düsseldorf
(Vorsitzender und Berichterstatter)
RA Dr. Henning Harte-Bavendamm, Hamburg
RAuN Prof. Dr. Paul-Wolfgang Hertin, Berlin
RA Prof. Dr. Reinhard E. Ingerl, LL.M., München
RA Prof. Dr. Rainer Jacobs, Köln
RA Dr. Andrea Jaeger-Lenz, Hamburg
RA Dr. Thomas Reimann, Düsseldorf
RA Dr. Arthur Waldenberger, Berlin

zuständiger DAV-Geschäftsführer:

RA Jens Wagener, Berlin

Verteiler:

Europa:

Europäische Kommission
 Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit
Europäisches Parlament
 Ausschuss für Recht und Binnenmarkt
 Ausschuss Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Rat der Europäischen Union
Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU
Justizreferenten der Landesvertretungen
Rat der Europäischen Anwaltschaften (CCBE)
Vertreter der Freien Berufe in Brüssel

Ansprechpartner für den europäischen Verteiler:

Deutscher Anwaltverein (DAV) - Büro Brüssel

Rechtsanwältin Eva Schriever, LL.M.
Avenue de la Joyeuse Entrée 1 B-1040 Brüssel
Belgien
E-Mail: bruessel@eu.anwaltverein.de

Deutschland:

Bundesministerium der Justiz
Justizministerien der Länder
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie - Referat Freie Berufe -
Bundesnotarkammer
Bundesgerichtshof
Deutscher Notarverein
Deutscher Richterbund
Neue Richtervereinigung (NRV)
Bundesrechtsanwaltskammer
Rechtsanwaltskammern
Patentanwaltskammer
Bundesverband der Freien Berufe
Deutscher Steuerberaterverband
Deutscher Gerichtsvollzieherbund e.V.
Deutscher Industrie- und Handelskammertag
Bundesverband der Deutschen Industrie
Wirtschaftsprüferkammer
Deutscher Juristinnenbund
Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Ver.di, Abteilung Richterinnen und Richter
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht
Bundesrat
CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages, Arbeitsgruppe Recht
SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag
FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag
DIE LINKE-Fraktion im Deutschen Bundestag
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages
Europaausschuss des Deutschen Bundestages
Rechtsausschuss des Deutschen Bundesrates
Vorsitzende der Gesetzgebungsausschüsse des Deutschen Anwaltvereins
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaften des Deutschen Anwaltvereins
Vorsitzende des FORUMs Junge Anwaltschaft
Vorstand und Geschäftsführung des Deutschen Anwaltvereins
Deutsche CCBE-Delegation
GRUR
A-Rundschreiben
Redaktionen von NJW, IPRax, RIW, Zeitschrift „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Zeitschrift „Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, Zeitschrift „ZEuP“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, NJW, Verlag C.H. Beck, MMR, Anwaltsblatt

The German Bar Association (Deutscher Anwaltverein – DAV) is the professional body comprising more than 67,000 German lawyers. Being politically independent the DAV represents and promotes the professional and economic interests of the German legal profession.

Executive Summary:

2.1. Abolition of all intermediate measures to recognize and enforce foreign judgments (“exequatur”)

The safeguards laid down in Art. 34 of the Regulation should be maintained in order to allow for an abolition of exequatur.

2.2. The operation of the Regulation in the international legal order

The courts should be allowed more flexibility in cases involving third States parties in which the courts of third States are more appropriate to decide on the question of jurisdiction (*forum non conveniens*).

The special jurisdiction rules can be applied to third State defendants. For the sake of clarity a new chapter concerning international jurisdiction should be included in the Regulation.

Common rules for the recognition and enforcement of third States judgments should be created by partially tightening the existing rules in chapter 3 of the Regulation.

2.3. Choice of court

In order to avoid torpedo tactics in case of parallel proceedings in several Member States, the *lis pendens* rule should be reversed so that the court designated by the agreement would have priority to determine its jurisdiction and any other court seized would stay proceedings until the jurisdiction of the designated court is established.

2.4 Industrial property

In the field of industrial property there is no need for an express rule in the Regulation in order to strengthen the communication and interaction between the courts seized in parallel infringement.

It is recommendable to include an express rule in the Regulation excluding the application of the rule on *lis pendens* in case of a negative action started before a (positive) infringement action in another state.

Furthermore, the DAV shares the opinion that the problem of torpedo tactics may also be solved by the creation of a unified patent litigation system.

With respect to the problem of a consolidation of proceedings against several infringers of a European patent where the infringers belong to a group of companies, it seems necessary to amend Art. 5 of the Regulation to the effect, that the infringement action may be brought against an enterprise deemed to infringe a European patent in a member state, where an Infringement action relating to the same European patent against

another enterprise, belonging to the same group of companies as the first-mentioned enterprise, has been started.

Following the English text of Art. 22 no. 4 of the Regulation, according to which the courts have exclusive jurisdiction regardless of domicile, the ECJ has extended the scope of application of Art. 22 a (4) to cases where the issue of validity or registration of a patent is raised only incidentally, as an argument against infringement, not in an action (or counter-action) for revocation. Since the English version is containing an error in translation the DAV supports the proposal of a rule to the effect that the provisions under lit. (a) do not apply where validity or registration arises in a context other than by principle claim or counter-claim.

2.5 *Lis pendens* and related actions

Except in industrial property cases (see point 2.4), the problems related to the coordination of parallel actions against several parties should not be solved by changing the wording of Art. 6 no.1 of the Regulation. It should be left for the ECJ and the national courts to interpret the provision.

2.6 Provisional measures

With respect to Art. 9 (4) of Directive 2004/48, DAV shares the opinion that measures can be recognized and enforced on the basis of the Regulation if the defendant has the possibility to contest the measure subsequently.

It seems appropriate to clarify in chapter 3 section 2 of the Regulation that judgments sentencing the debtor to acts or forbearances can generally be enforced in other Member States.

2.7 The interference between the Regulation and arbitration

The DAV shares the opinion that the 1958 New York Convention is generally perceived to operate satisfactorily and therefore should remain untouched.

In order to prevent unnecessary parallel proceedings before courts and arbitral tribunals, Art. 27 of the Regulation should be changed by providing that the court of a Member State stays proceedings concerning the validity of an arbitration agreement when the validity of an arbitration agreement is contested before a court in the Member State of the place of arbitration.

2.8 Other issues

With respect to the problems related with the autonomous definition of the place of performance according to Art. 5 no. 1 lit. b the DAV repeats its proposal to render the wording of the provision more precisely.

With respect to the applicability of Art. 6 no. 1 of the Regulation on employment contracts with several employers in different countries the DAV repeats its proposal to include a cross-reference to Art. 6 no. 1 in chapter 5 of the Regulation.

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der Deutsche Anwaltverein mit derzeit ca. 67.000 Mitgliedern vertritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

1. Einleitung

Die Europäische Kommission hatte dem Europäischen Parlament, dem Rat sowie dem Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Art. 73 Brüssel I-Verordnung spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung einen Bericht über deren Anwendung vorzulegen. Dem Bericht waren gegebenenfalls Vorschläge zur Anpassung der Verordnung beizufügen.

Im März 2009 hat der Deutsche Anwaltverein angesichts der sich abzeichnenden Revision der Brüssel I-Verordnung aus anwaltlicher Sicht zu der Verordnung Stellung genommen und der Kommission verschiedene Vorschläge zur Verbesserung der Brüssel I-Verordnung übermittelt.¹

Am 21. April 2009 hat die Kommission den Bericht über die Anwendung der Brüssel I-Verordnung vorgelegt. Zeitgleich wurde von der Kommission ein Grünbuch veröffentlicht, welches den Bericht der Kommission ergänzt. Mit dem Grünbuch soll eine Konsultation einschlägiger Kreise eingeleitet werden, um Informationen darüber zu sammeln, wie die Funktionsweise der Verordnung in Bezug auf die in dem Bericht angesprochenen Aspekte verbessert werden kann.

2. Stellungnahme zum Grünbuch vom 21. April 2009

Der Deutsche Anwaltverein nimmt zu den im Grünbuch der Kommission angeregten Fragen wie folgt Stellung:

2.1 Abschaffung aller für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen erforderlichen Zustimmungmaßnahmen („Exequaturverfahren“)

Der Deutsche Anwaltverein stimmt mit der Europäischen Kommission in der Feststellung überein, dass das Exequaturverfahren zeitaufwendig und kostspielig ist, obwohl die Anträge letztlich fast immer zum Erfolg führen. Eine vollständige Abschaffung des Exequaturverfahrens ohne zusätzliche Garantien lehnt der Deutsche Anwaltverein indes ab. Die Verfahrensrechte des Beklagten sollten in jedem Fall gewahrt bleiben. Der Deutsche Anwaltverein schlägt daher vor, dass die Garantien des Art. 34 Brüssel I-Verordnung auch weiterhin beibehalten werden.

¹ Stellungnahme Nr. 27/2009, abrufbar unter www.anwaltverein.de.

2.2 Funktionsweise der Verordnung im internationalen Rechtssystem

Der Deutsche Anwaltverein stimmt der Kommission zu, dass klare Regelungen über die gerichtliche Zuständigkeit für das Funktionieren des Binnenmarktes und im Interesse des internationalen Wirtschafts- und Rechtsverkehrs unerlässlich sind. Dies gilt auch für die Fälle, in denen der Kläger in einem Mitgliedstaat und der Beklagte in einem Drittstaat ansässig ist. Der EuGH hat in seiner bisherigen Rechtsprechung² darauf hingewiesen, dass die Regel, nach der grundsätzlich ungeachtet des nationalen Rechts die Gerichte am Wohnsitz des Beklagten zuständig sind, zwingend sei.

Der Deutsche Anwaltverein hält die derzeitige Rechtsprechung in dieser Frage für zu starr und empfiehlt daher, den Gerichten für die Fälle mit Drittstaatenbezug größere Flexibilität einzuräumen, in denen die Gerichte des Drittstaates besser geeignet sind, über die Zuständigkeit zu entscheiden (*forum non conveniens*).

Der Deutsche Anwaltverein ist zudem der Auffassung, dass die Vorschriften der Brüssel I-Verordnung zu den besonderen Zuständigkeiten sich auf Beklagte in Drittstaaten übertragen lassen. Eine derartige Doppelfunktionalität der Zuständigkeitsvorschriften ist im deutschen Zivilprozessrecht seit langem anerkannt³. Harmonisierte Regelungen für Fälle mit Drittstaatenbezug würden einen einheitlichen Rechtsschutz für alle EU-Bürger fördern. Aus Gründen der Rechtsklarheit empfiehlt der Deutsche Anwaltverein allerdings, einen neuen Abschnitt in der Brüssel I-Verordnung für die internationale Zuständigkeit zu schaffen, welcher (teilweise) auf die bestehenden besonderen Zuständigkeiten verweist. Art 2 Abs. 1 sowie Art. 4 Abs. 1 Brüssel I-Verordnung müssten dann entsprechend angepasst werden.

Einheitliche Regelungen, nach denen in einem Drittstaat ergangene Entscheidungen in der Gemeinschaft anerkannt und vollstreckt werden können, existieren bislang nicht. Dies führt dazu, dass Entscheidungen, die dem Gemeinschaftsrecht entgegenstehen oder bei denen die ausschließliche Zuständigkeit bei dem Gericht eines Mitgliedstaates lag, in manchen Mitgliedstaaten vollstreckbar sind. Gegen die Anerkennung und Vollstreckung vorzugehen, ist zeitaufwendig und kostspielig. Der Deutsche Anwaltverein ist daher der Meinung, dass einheitliche Bedingungen für die Anerkennung und Vollstreckung von in Drittstaaten ergangenen Entscheidungen in der Brüssel I-Verordnung geschaffen werden sollten. Dabei sollte sich die Europäische Kommission an den bereits bestehenden Voraussetzungen der Vorschriften in Kapitel III orientieren und diese teilweise verschärfen. Insbesondere Art. 36 Brüssel I-Verordnung sollte für

² Owosu vs. Jackson, Urt. v. 01.03.2005, Rs. C-218/02.

³ BGH, NJW 1997, 2245 m.w.N.

drittstaatliche Urteile dahingehend geändert werden, dass diese auch inhaltlich auf ihre Vereinbarkeit mit zwingendem Gemeinschaftsrecht (z.B. Verbraucherschutzrecht) überprüft werden.

2.3 Gerichtsstandsvereinbarungen

Wie der Deutsche Anwaltverein schon in seiner Stellungnahme vom März 2009 ausgeführt hat und es auch von der Europäischen Kommission im Grünbuch bestätigt wurde, kommt privatautonomen Gerichtsstandsvereinbarungen im internationalen Handel eine wichtige praktische Bedeutung zu.

In ihrem Bericht und im Grünbuch geht die Kommission auf das Problem des mangelnden Schutzes von Gerichtsstandsvereinbarungen ein, welches auch vom Deutschen Anwaltverein bereits in seiner Stellungnahme aufgezeigt wurde: Werden in mehreren Mitgliedstaaten Klagen erhoben, so sieht Art. 27 Brüssel I-Verordnung eine zwingende Aussetzung des Verfahrens durch das später angerufene Gericht vor. Nach der bisherigen Rechtsprechung des EuGH zu Art. 23 Brüssel I-Verordnung ist dieses Prioritätsprinzip in jedem Fall strikt zu beachten, selbst wenn eine Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten des später angerufenen Gericht zwischen den Parteien vorliegt. Die bisherige Regelung und Rechtsprechung des EuGH zu dieser Problematik eröffnet Missbrauchsmöglichkeiten. Parteien können trotz einer positiven Gerichtsstandsvereinbarung negative Feststellungsklagen vor den Gerichten eines anderen Mitgliedstaates erheben, um so das Verfahren vor dem in der Gerichtsstandsvereinbarung bezeichneten Gericht zu verzögern. Derartige missbräuchliche Verfahrenstaktiken („*torpedo tactics*“) stehen dem Sinn und Zweck einer Gerichtsstandsvereinbarung entgegen.

Der Deutsche Anwaltverein schlägt insoweit eine Umkehrung der Rechtshängigkeitsregeln vor, so dass immer zunächst das in der Vereinbarung bezeichnete Gericht seine Zuständigkeit feststellen muss. Andere auch zuvor angerufene Gerichte müssen das Verfahren bis zu einer Entscheidung des bezeichneten Gerichts aussetzen. Der Nachteil, dass bei Ungültigkeit der Vereinbarung eine der Parteien dies erst vor dem bezeichneten Gericht feststellen lassen muss, ist durch das praktische Bedürfnis nach einer Regelung gegen missbräuchliche Verfahrenstatiken gerechtfertigt. Zudem ist die tatsächliche Ungültigkeit von Gerichtsstandsvereinbarungen nach der Erkenntnis des Deutschen Anwaltvereins selten. Durch vorgegebene Standardklauseln in der Brüssel I-Verordnung würde sich die Zahl ungültiger Vereinbarungen zusätzlich verringern und die Prüfung durch die Gerichte würde erleichtert werden.

2.4 Gewerblicher Rechtsschutz

Der Deutsche Anwaltverein hat von Beginn an die Initiativen unterstützt, ein Gerichtssystem auf europäischer Ebene zur Beilegung von Streitigkeiten wegen Verletzung eines europäischen Patents oder Gemeinschaftspatents zu schaffen. Er hat dabei jedoch auf einige Punkte hingewiesen, die wesentliche Voraussetzungen für das Funktionieren eines solchen Systems sind, insbesondere eine hohe Qualität der an den zukünftigen Gerichten tätigen Richter und zugelassenen Anwälte. Letztere müssen aufgrund einer breiten fachlichen Qualifikation in der Lage sein, die Gerichte bei der Anwendung der großen Vielzahl materiell- und verfahrensrechtlicher Regelungen zu unterstützen.

Der Deutsche Anwaltverein ist der Auffassung, dass keine ausdrückliche Regelung in der Verordnung erforderlich ist, um den wechselseitigen Austausch zwischen den mit parallel laufenden Patentverletzungsverfahren befassten Gerichten zu verbessern.

Die Parteien selbst (zumindest der Beklagte) werden das Gericht über parallel laufende Verfahren betreffend Verletzung und/oder Gültigkeit eines Patents unterrichten.

Der EuGH bejaht die Rechtsanhängigkeitsregel (*lis pendens*), wenn eine negative Feststellungsklage vor einer (positiven) Patentverletzungsklage in einem anderen Mitgliedsstaat erhoben wurde.

Im Gegensatz zu dieser Entscheidungspraxis des EuGH hat die „spätere“ positive Patentverletzungsklage in den meisten Mitgliedsstaaten Vorrang vor der „früheren“ negativen Feststellungsklage.

Der Deutsche Anwaltverein empfiehlt, zwecks Änderung dieser Entscheidungspraxis des EuGH eine ausdrückliche Regelung in die Verordnung aufzunehmen. Das Rechtsschutzinteresse des Beklagten an der Erhebung einer negativen Feststellungsklage gründet sich nur darauf, dass der Patentinhaber die Patentverletzung noch nicht vor Gericht geltend gemacht hat. Sobald der Patentinhaber die positive Patentverletzungsklage erhoben, entfällt das Rechtsschutzinteresse des Beklagten. Da gemäß Rechtsprechung des EuGH alle nationalen Gerichte als gleichermaßen geeignet gelten, wird dem Beklagten kein schutzwürdiges Recht entzogen, wenn er gezwungen wird, seine negative Feststellungsklage zurückzunehmen und sein Vorbringen vor dem mit der positiven Patentverletzungsklage befassten Gericht geltend zu machen. Eine solche Regelung würde auch missbräuchlichen Verfahrenstaktiken („torpedo tactics“) entgegenwirken.

Der Deutsche Anwaltverein teilt die Auffassung, dass das Problem missbräuchliche Verfahrenstaktiken („torpedo tactics“) durch ein einheitliches

Gerichtssystem zur Beilegung von Patentstreitigkeiten gelöst werden könnte. Derzeit scheint jedoch nur für die oben empfohlenen Änderungen Bedarf zu bestehen.

Im Hinblick auf das Problem einer Verbindung von Verfahren gegen mehrere Verletzer eines europäischen Patents, die einer Gruppe von Unternehmen angehören, empfiehlt der Deutsche Anwaltverein eine Ergänzung von Art. 5 der Brüssel I-Verordnung. Die Ergänzung soll dahin gehen, dass gegen ein Unternehmen wegen Patentverletzung in einem Mitgliedsstaat geklagt werden kann, in dem eine Klage wegen Verletzung desselben Europäischen Patents gegen ein anderes Unternehmen anhängig ist, das zur selben Gruppe von Unternehmen (Mutter-,Tochter-, Schwester-Beziehung ist in der Verordnung zu definieren) wie das erstgenannte Unternehmen gehört (Sammelklage). Eine solche Ergänzung erscheint wegen der Entscheidung des EuGH im Fall *Roche v. Primus* notwendig⁴.

Diese Ergänzung würde es dem Patentinhaber ersparen, Klage wegen Verletzung desselben europäischen Patents in verschiedenen Mitgliedstaaten erheben zu müssen.

Die vorgeschlagene Regelung sollte nicht auf Fälle „gemeinsamer Unternehmenspolitik“ beschränkt werden, die sich nur auf den Sitz des Beklagten bezieht, der „die Unternehmenstätigkeit koordiniert oder den engsten Bezug zur Patentverletzung hat“. Das Argument, dies könne dem „Forum Shopping“ Vorschub leisten, überzeugt nicht. Der Patentinhaber hat bereits jetzt das Recht, gegen jedes Unternehmen der „Gruppe“ vor jedem verfügbaren Forum wegen Patentverletzung zu klagen. Er kann damit die „Gruppe“ zwingen, sich zumindest hinter den Kulissen dem Vorbringen gegen die Klagen anzuschließen.

Der Deutsche Anwaltverein empfiehlt eine Änderung von Art. 22 (4) der Brüssel I-Verordnung.

Art. 22 (4) der Brüssel I-Verordnung, wonach die Gerichte ungeachtet des Wohnsitzes ausschließliche Zuständigkeit haben, lautet in der englischen Fassung wie folgt:

„In proceedings concerned with the registration or validity of patents: The court of the Member State in which the registration has been applied for, has taken place or is under the terms of a Community or an international convention deemed to have taken place.“

⁴ Kritische Stellungnahme zu dieser Entscheidung in: Kur, IIC 2006, 844 ff.

Der englische Wortlaut dieser Regelung unterscheidet sich vom deutschen Text, der im maßgeblichen Teil wie folgt lautet:

*„Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten
..... zum Gegenstand haben“*

Der französische Text hat denselben Wortlaut („pour objet“)

Dass der englische Text einen Übersetzungsfehler enthält, wird am Text von Art. 22 (2) und (3) deutlich, der in der englischen Fassung folgende Worte enthält:

„In proceedings which have as their object...“

Trotz dieser eindeutig falschen Übersetzung hat der EuGH im Fall *GAT v. Luk*⁵, dem englischen Wortlaut folgend, den Anwendungsbereich von Art. 22 a (4) auf einen Fall ausgedehnt, in dem die Frage der Gültigkeit nur incidenter als Argument gegen eine Patentverletzung vorgebracht wurde, und nicht im Rahmen einer Klage (oder Gegenklage) auf Nichtigkeit eines Patents. Die Entscheidung des EuGH wurde in der deutschen Literatur einhellig kritisiert⁶.

Das Argument des EuGH, dass die nationalen Gerichte am besten in der Lage seien, ihr eigenes Recht anzuwenden, überzeugt nicht. Zum Einen wurde das nationale Recht - im Bereich des Patentrechts - in hohem Masse harmonisiert; zum Anderen sind - wo europäische Patente der European Patent Convention unterliegen - die Regelungen betreffend Registrierung und Gültigkeit in allen Vertragsstaaten dieselben.⁷

Das zweite Argument des EuGH, das Thema Patente bedürfe der Einschaltung der nationalen Verwaltungsbehörde, wäre für den actus contrarius nur relevant, wenn der Kläger die Erklärung der Ungültigkeit des erteilten Patents anstrebt. Das ist jedoch nicht der Fall, wenn das Argument nur incidenter als Frage vorgebracht wird.⁸

Das dritte Argument des EuGH, die Zulassung einer Behauptung der Ungültigkeit (außerhalb einer Klage oder Gegenklage auf Ungültigkeit) würde die Gerichtsstände vervielfältigen und die Berechenbarkeit sowie Rechtssicherheit untergraben, überzeugt nicht, da gerichtliche Entscheidungen zu Fragen der Gültigkeit, auch wenn nur incidenter vorgebracht, üblicherweise im fachlichen Umfeld des Patents bekannt sind. Hinsicht-

⁵ EuGH, Rs. C-4/03, Slg. 2003, I-06351.

⁶ *Heinzel/Roffael*, GRUR Int. 2006, 787/791; *Kur*, 37 IIC (2006), 844/848; *Bukow*, Festschrift *Schilling* (2007), 59/66; *Adolphsen*, IPRax 2007, 15/18; *Kubis*, Mitt. 2007, 220/223; *Torremans*, 29 EIPR (2007), 195; *Bisschop*, Mitt. 2007, 247/249; *Warner/Middlemiss*, 28 EIPR (2006), 580; *Grabinski*, Liber Amicorum *Joseph Straus* (2008), 565/568.

⁷ *Grabinski*, 568.

⁸ *Grabinski*, 568.

lich der Rechtssicherheit ist der EuGH, in ständiger Rechtsprechung, der Auffassung, dass alle nationalen Gerichte die gleiche Qualität haben.

In Konsequenz der EuGH Entscheidung im Fall *GAT v. Luk* vertritt die Mehrheit der nationalen Gerichte heute die Auffassung, dass Klagen wegen Verletzung europäischer Patente in anderen Staaten unzulässig sind, sobald die Ungültigkeit des Patents geltend gemacht wurde, wenn auch nur im Wege einer Behauptung der Beklagtenseite.⁹

Nur in den Niederlanden hat der Hoge Raad entschieden, dass das mit der Patentverletzung befasste Gericht die Zuständigkeit für Patentverletzungsklage nicht verliert, selbst wenn die Gültigkeit des Patents vom Beklagten wie auch immer bestritten wird. Gemäß dem Hoge Raad steht es dem Gericht frei, das Patentverletzungsverfahren auszusetzen, bis das Gericht im Registrierungsland sein Urteil gefällt hat. Dies gilt jedoch nur, wenn Kläger dieses Vorgehen wünscht.¹⁰

Angesichts der Tatsache, dass einstweilige Verfügungen betreffend eines europäischen Patents in einem anderen Mitgliedsstaat weiterhin von einem Gericht erlassen werden können, das nicht das „Gericht des Registrierungslandes“¹¹ ist, erscheinen die Argumente des EuGH noch weniger überzeugend.

Die European Max Planck Group für Conflicts of Laws in Intellectual Property (CLIP) hat eine neue Regelung für Art. 22 (4) vorgeschlagen, die alle existierenden Alternativen kombiniert¹². Für einen Unterabsatz (b) schlägt diese Gruppe folgenden Wortlaut vor:

(b) The provisions under lit. (a) do not apply where validity or registration arises in a context other than by principle claim or counterclaim. The decisions resulting from such proceedings do not affect the validity or registration of those rights as against third parties.

Der Deutsche Anwaltverein unterstützt eine Regelung mit dieser Zielsetzung, sei es innerhalb des derzeitigen Wortlauts von Art. 22 (4) oder in Form einer neu formulierten Fassung, wie von CLIP vorgeschlagen. Eine solche Regelung würde die Zahl von Parallelverfahren in EU Mitgliedsländern erheblich reduzieren und den Gerichten, Patentinhabern und den möglichen Beklagten Zeit und Geld sparen.

⁹ Überblick: *Grabinski*, 570.

¹⁰ Für eine Diskussion: *Grabinski*, 571 f.

¹¹ *Grabinski* bezugnehmend auf die Praxis in den Niederlanden und Deutschland.

¹² *Torremans*, 29 EIPR 2007, 195; *Grabinski*, 570.

2.5 Rechtshängigkeit und im Zusammenhang stehende Verfahren

Nach wie vor sind die Anforderungen des Art. 6 Nr. 1 Brüssel I-Verordnung an die Konnexität von Klagen gegen mehrere Beklagte problematisch. Wie die Kommission zutreffend erkannt hat, steht der Umstand, dass die Voraussetzungen für eine Verbindung der Verfahren nach nationalem Recht zu prüfen sind, einer effektiven Verbindung von Verfahren gegen mehrere Beklagte entgegen. Die Frage, wann der erforderliche Sachzusammenhang zwischen Klagen besteht, ist damit auf europäischer Ebene weiterhin unklar.

Der Deutsche Anwaltverein hat die Probleme in diesem Zusammenhang bereits in seiner Stellungnahme im März 2009 aufgezeigt. Aufgrund der Schwierigkeiten sollte die Europäische Kommission – mit Ausnahme von Patentrechtsstreitigkeiten (siehe 2.4) – nicht den Wortlaut von Art. 6 Nr. 1 Brüssel I-Verordnung weiter präzisieren, sondern die Auslegung der Vorschrift dem EuGH und den nationalen Gerichten überlassen.

2.6 Einstweilige Maßnahmen

Die Vollstreckung von Urteilen in anderen Mitgliedstaaten ist weiterhin unter verschiedenen Gesichtspunkten problematisch. Wie bereits in der Stellungnahme vom März 2009 ausgeführt, bestehen zu große nationale Unterschiede hinsichtlich des Verfügungsinhalts und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den anwendbaren Zwangsmitteln.

Der Deutsche Anwaltverein teilt die Auffassung der Kommission, wonach mit Blick auf Art. 9 Abs. 4 RL 2004/48/EG klargestellt werden sollte, dass ohne Anhörung des Beklagten angeordnete Maßnahmen auf der Grundlage der Brüssel I-Verordnung anerkannt und vollstreckt werden können, wenn der Beklagte die Möglichkeit hat, die Maßnahme anschließend anzufechten.

Überdies sollte in Kapitel III Abschnitt 2 der Brüssel I-Verordnung eine Klarstellung aufgenommen werden, dass Verfügungen, die den Schuldner zu einer Handlung oder einem Unterlassen verurteilen, grundsätzlich in anderen Mitgliedstaaten vollstreckbar sind. Nach der Einschätzung des Deutschen Anwaltvereins entspricht dies bereits jetzt den Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten. Eine entsprechende Klarstellung würde die Rechtssicherheit in diesem Bereich jedoch zusätzlich erhöhen und ist daher sinnvoll.

2.7 Verhältnis zwischen der Brüssel I-Verordnung und Schiedsgerichtsbarkeit

Die Schiedsgerichtsbarkeit fällt nach Art. 1 Abs. 2 lit. d) Brüssel I-Verordnung nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung. Schieds-

verfahren spielen aber im internationalen und gemeinschaftlichen Handel eine bedeutende Rolle. Die Vereinbarung von Schiedsklauseln ist für Vertragsparteien indes nur attraktiv, wenn die Schiedsurteile in möglichst vielen Mitgliedstaaten anerkannt werden und vollstreckbar sind. Die bisherige Regelung dieser Fragen durch das New Yorker Übereinkommen von 1958 wird als grundsätzlich gelungen gewürdigt. Die Deutsche Anwaltverein stimmt daher mit der Europäischen Kommission überein, das Übereinkommen von 1958 nicht durch etwaige Maßnahmen zu ersetzen oder verändern.

Verbesserungsfähig ist indes das Verhältnis der Brüssel I-Verordnung zur Schiedsgerichtsbarkeit, um unnötige Parallelverfahren vor Gerichten und Schiedsgerichten zu vermeiden. Wie der Deutsche Anwaltverein bereits in seiner Stellungnahme vom März 2009 ausgeführt hat, sind Anti-suit injunctions zur Durchsetzung von Schiedsklauseln nach Rechtsprechung des EuGH in *West Tankers*¹³ nicht mit der Brüssel I-Verordnung vereinbar. Dies führt zu Problemen, wenn die Gültigkeit einer Schiedsvereinbarung vor mehreren Gerichten in verschiedenen Mitgliedstaaten geprüft wird.

Der Deutsche Anwaltverein regt daher an, Art. 27 Brüssel I-Verordnung dahingehen zu ändern, dass das Gericht eines Mitgliedstaates das Verfahren über die Wirksamkeit einer Schiedsklausel aussetzt, wenn die Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung vor einem Gericht im Mitgliedstaat des Schiedsortes angegriffen wird. Auf diesem Wege wäre sichergestellt, dass das Gericht mit der größeren Sachnähe nicht das Verfahren aussetzen muss, sondern vorrangig selbst entscheiden kann.

Überdies war bislang das Verhältnis der Brüssel I-Verordnung zu nationalen Gerichten im Bezug auf Unterstützungshandlungen unklar. Der Deutsche Anwaltverein ist erfreut zu sehen, dass die Europäische Kommission seinem Vorschlag aus der Stellungnahme vom März 2009 gefolgt ist, und die Schaffung einer neuen ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte am Schiedsort für Unterstützungshandlungen für Schiedsverfahren im Grünbuch vorschlägt. Eine neue ausschließliche Zuständigkeit würde zusätzliche Rechtssicherheit im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit bedeuten und kostspielige sowie zeitaufwendige Zuständigkeitsprobleme beseitigen. Der Anwendungsbereich der Brüssel I-Verordnung müsste dann auf Unterstützungsmaßnahmen erweitert werden, was eine Änderung des Art. 1 Abs. 2 lit. d) Brüssel I-Verordnung erfordern würde.

¹³ EuGH, Rs. C-185/07.

2.8 Sonstiges

Der Deutsche Anwaltverein möchte im Rahmen dieser Stellungnahme erneut auf die Schwierigkeiten in vielen Fällen im Zusammenhang mit der autonomen Bestimmung des Erfüllungsortes in Art. 5 Nr. 1 lit. b) Brüssel I-Verordnung hinweisen. Die Schwierigkeiten betreffen unter anderem die Bestimmung des Erfüllungsortes bei Flugreisen und die Einordnung von Verträgen über die Lieferung herzustellender Waren. Angesichts der Bedeutung von Art. 5 Nr. 1 lit. b) Brüssel I-Verordnung in der Praxis, empfiehlt der Deutsche Anwaltverein eine Präzisierung der Vorschrift.

Darüber hinaus hat der Deutsche Anwaltverein bereits auf die Problematik der Anwendbarkeit des Art. 6 Nr. 1 Brüssel I-Verordnung auf Individualarbeitsverträge mit mehreren in verschiedenen Mitgliedstaaten ansässigen Arbeitgebern hingewiesen. Zutreffend hat auch die Kommission in ihrem Bericht erkannt, dass angesichts der Rechtsprechung des EuGH in der *Laboratoires Glaxosmithkline*¹⁴, insoweit Verbesserungserfordernisse notwendig sind (KOM(2009)174, S. 11), um den Arbeitnehmerschutz und die in Art. 39 EG garantierte Arbeitnehmerfreizügigkeit zu fördern. Ein Verweis in Abschnitt 5 der Brüssel I-Verordnung auf die Vorschrift des Art. 6 Nr. 1 Brüssel I-Verordnung erscheint daher sinnvoll.

¹⁴ EuGH, Rs. C-462/06, Slg. 2008, I-3965.