

Prof. Dr.jur. Joachim Gruber D.E.A. (Paris I)

Westfälische Hochschule

PF 20 10 37

08012 Zwickau

Deutschland/Germany

Tel. 0375 / 5363484

Fax. 3104

Joachim.Grubert@fh-zwickau.de

den 22.1.2010

Herrn

Peter Messerli

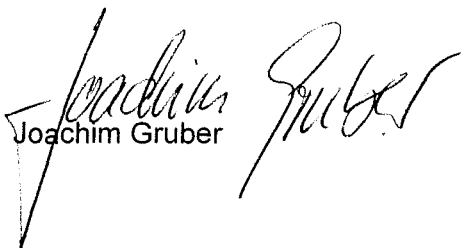
Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer
der EPO

Erhardtstr. 27

80469 München

Stellungnahme nach Art. 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer der
EPO zur Vorlage T-0083/05 – G 2/07 und G 1/08

Da das anhängige Verfahren EU-Recht berührt, müsste die Große Beschwerdekammer dem
EuGH ein Vorabentscheidungsersuchen vorlegen. Die rechtliche Begründung dafür finden
Sie in meiner Besprechung der Entscheidung G 2/06, erschienen in der Zeitschrift GRUR Int.
2009, S. 907 ff. (Sonderdruck ist beigelegt).


Joachim Gruber

Besitz der Patentinhaber jedoch auch im außereuropäischen Raum, z. B. in China, Schutzrechte, so kann er dem dort ansässigen Hersteller eine Lizenz gewähren, die dann die Herstellung und den Vertrieb des Gegenstands eines Patents in diesem außereuropäischen Raum ermöglicht. Ein rechtmäßiger Import in die EU wäre damit noch immer nicht verbunden.

Die eleganteste Lösung des Problems des Imports in die EU bestünde darin, mit dem Hersteller des geschützten Gegenstands (Infrarotsensor, MPEG-2-Vorrichtungen) einen alle relevanten Länder umfassenden Lizenzvertrag abzuschließen. Die Patent-Trolle sollten sich deshalb an die Hersteller der konkret geschützten Bauelemente wenden und diesen eine Lizenz anbieten, statt eine Vielzahl von kleinen Händlern und Importeuren, die keine technischen Kenntnisse besitzen, mit einer Flut von Klagen zu überziehen. Bei diesen Herstellern dürfte es sich um nur ganz wenige Firmen handeln, denn die meisten der relevanten Hersteller sind wohl Mitglieder des Patent-Pools selbst, womit sich die Frage stellt, ob diese letztgenannten Hersteller die für sie patentierten Bauteile einerseits auf den Markt bringen und andererseits dann noch von denjenigen, welche diese Bauteile in komplexe Geräte einbauen, Lizenzen verlangen dürfen.

Zusammenfassung

Der Rechtsprechung der Instanzgerichte zu den angeblichen Schutzrechtsverletzungen durch Importeure komplexer Geräte, in denen patentierte Bauteile enthalten sind, kann nicht zugestimmt werden. Sie berücksichtigt nicht, dass das Vorhandensein eines geschützten Einzelteils in einem komplexen Gerät noch keine Patentverletzung durch das komplexe Gerät selbst darstellt. Die konkrete und komplette Überprüfung eines komplexen Geräts auf mögliche Patentverletzungen fordert von einem Händler eine unmögliche Leistung. Bei genormten Systemen, z. B. MPEG-Systemen, stellt sich die Frage, ob die Geltendmachung von Schutzrechten, die angeblich für die Norm notwendig sind, gegen kartellrechtliche Vorschriften verstößt. Sind diese Schutzrechte sehr alt, stellt sich außerdem die Frage von Verjährung und Verwirkung. Die Argumentationskette: Beklagter benutzt die Norm, also verletzt er auch die für die Norm relevanten Patente, ist nicht zwingend. Sie beinhaltet eine vollständige Abkehr von der bisherigen Praxis, bei welcher der Wortlaut eines unabhängigen Anspruchs Merkmal für Merkmal mit einem konkreten Bauteil bzw. einem Verfahren verglichen wird. Indizienprozesse sind dem patentrechtlichen Verletzungsverfahren fremd.

Muss die Große Beschwerdekammer des EPA bei Auslegungsfragen zur Richtlinie 98/44/EG dem EuGH vorlegen?

Besprechung der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA vom 25. November 2008 – G 2/06

Joachim Gruber*

Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) geht davon aus, dass sie weder verpflichtet noch berechtigt sei, bei Auslegungsfragen zum EG-Recht dem EuGH ein Vorabentscheidungsersuchen vorzulegen. Der nachfolgende Beitrag gibt die Argumentation der Großen Beschwerdekammer wieder und setzt sich mit deren Auffassung kritisch auseinander.

I. Einleitung

Die Große Beschwerdekammer des EPA hatte in ihrer Entscheidung *Stammzellen / J. Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF)* vom 25. November 2008 (Az. G 2/06)¹ über die Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Gewinnung embryonaler Stammzellkulturen von Primaten zu entscheiden. Dieses Verfahren erfasst auch Stammzellkulturen von Menschen, wobei diese Kulturen nur durch Zerstörung von menschlichen Embryonen gewonnen werden können. Die Große Beschwerdekammer hat die Patentfähigkeit dieses Verfahrens verneint und sich dabei auf Art. 53 lit. a EPÜ und Regel 23 d lit. c EPÜAO a. F. (jetzt Regel 28 lit. c) gestützt. Im Verlauf des Rechtsstreits wurde auch die Frage aufgeworfen, ob die Große Beschwerdekammer das bei ihr anhängige Verfahren aussetzen und ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH richten muss. Die Große Beschwerdekammer hat eine Vorlagepflicht aus grundsätzlichen Erwägungen verneint. Dieser Aspekt ihrer Entscheidung soll im Folgenden erörtert werden.

II. Problemstellung

Der Erfolg der legislatorischen Tätigkeit der EG im Bereich des Patentrechts nimmt sich – insbesondere im Vergleich zum Markenrecht – sehr bescheiden aus: Er beschränkt sich auf die Richtlinien 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen² und 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums³. In dem hier zu besprechenden Rechtsstreit ging es um eine Erfindung, bei der fraglich war, ob sie unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 98/44/EG fällt. Wenn man eine Vorlagepflicht der Beschwerdekammern des EPA bejaht, hätte hier die Große Beschwerdekammer als letztinstanzliches Gericht angesichts des Umstands, dass es sich um eine umstrittene Frage handelt, nach Art. 234 EG vorlegen müssen. Allerdings ist das EPA bekanntlich – zumindest formaljuristisch – keine Institution der EG, sondern basiert auf dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ)⁴, einem eigenständigen völkerrechtlichen Vertrag⁵. Zu den Mitgliedern der durch diesen Vertrag errichteten Europäischen Patentorganisation (EPO) zählen derzeit alle 27 EG-Mitgliedstaaten sowie die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Norwegen, die Schweiz und die Türkei⁶; es besteht somit ein Verhältnis EG-Staaten zu Nicht-EG-Staaten von 27:9.

Der EuGH hat sich bislang lediglich am Rande mit dem EPÜ befasst. Er musste sich mit der Frage beschäftigen, ob es zulässig ist, dass ein deutsches Gesetz ein vom EPA mit Wirkung für Deutschland erteiltes Patent nur dann für wirksam ansieht, wenn der Anmelder eine Übersetzung der Patentschrift in deutscher Sprache einreicht⁷. Der EuGH nahm die Vorlage an, ohne seine Zuständig-

* Prof. Dr. jur., D. E. A. (Paris I), Professor für Wirtschaftsprivatrecht und Arbeitsrecht an der Westsächsischen Hochschule Zwickau.

1) Zusammenfassung in GRUR Int. 2009, 90; Mitt. 2009, 29 (LS); Volltext veröffentlicht im Internet unter <www.documents.epo.org>.

2) ABl. EG Nr. L 213, S. 13–21 = GRUR Int. 1998, 675. Vgl. dazu auch EuGH, Rs. C-377/98, Slg. 2001, I-7079 = GRUR Int. 2001, 1043 = EuZW 2001, 691 = EuR 2002, 67.

3) ABl. EG Nr. L 157, S. 45.

4) Vgl. dazu die Übersicht bei Gruber, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2. Aufl., Altenberge 2008, S. 28 f.

5) Zur Ursprungsfassung vgl. BGBl. 1976 II, S. 649.

6) <www.epo.org/topics/news/2008/20081230_de.html>.

7) EuGH, Rs. C-44/98, Slg. 1999, I-6269 = GRUR Int. 2000, 71 = EuZW 1999, 730 = BASF / J. Deutsches Patentamt.

keit zu problematisieren. In einem anderen Verfahren hat er festgestellt, dass die Richtlinie 98/44/EG als Mittel zur Gewährleistung einer einheitlichen Auslegung diene, was bei einem völkerrechtlichen Abkommen wie dem EPÜ nicht gewährleistet sei⁸.

III. Argumentation der Großen Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer stützt ihre Entscheidung hauptsächlich auf folgende Aspekte⁹: Zuerst stellt sie fest, dass es im EPÜ keine ausdrückliche Regelung gebe, welche eine Vorlage an den EuGH vorsehe. Da die Beschwerdekammern durch das EPÜ geschaffen wurden, seien sie prima facie mangels einer entsprechenden Norm im EPÜ nicht zur Vorlage berechtigt. Die Regeln 26 bis 29 (früher 23 b bis 23 e) EPÜAO entsprächen zwar der Richtlinie 98/44/EG. Damit hätten die Mitgliedstaaten des EPÜ jedoch nicht den Beschwerdekammern das Recht verleihen bzw. die Verpflichtung auferlegen wollen, dem EuGH vorzulegen. Die Übereinstimmung des Wortlauts der genannten Normen der EPÜAO mit der Richtlinie begründe keine Gerichtsbarkeit des EuGH für das EPÜ.

Zudem sei die Große Beschwerdekammer nicht ein „Gericht eines Mitgliedstaats“, wie es Art. 234 Satz 2 EG formuliert, sondern ein Gericht eines Völkerrechtssubjekts, und nicht alle Mitgliedstaaten dieses Völkerrechtssubjekts gehörten der EG an. Die Beschwerdekammer erörtert in diesem Zusammenhang die EuGH-Entscheidung in Sachen *Dior ./. Evora*¹⁰. Sie hält die Ausgangssituation in dieser Angelegenheit mit derjenigen in dem bei ihr anhängigen Rechtsstreit für nicht vergleichbar. In dem Verfahren *Dior ./. Evora* sei es um die Frage gegangen, ob der Benelux-Gerichtshof dem EuGH vorlegen muss, was der EuGH bejaht habe. Der Benelux-Gerichtshof bestehe aber aus drei Richtern, welche jeweils am höchsten Gericht ihres Heimatstaats, also in Belgien, in den Niederlanden und in Luxemburg, tätig seien. Diese Funktion sei Voraussetzung dafür, Mitglied des Benelux-Gerichtshofs zu sein. Der Benelux-Gerichtshof könne in seinem Zuständigkeitsbereich daher als das höchste nationale Gericht dieser drei EG-Staaten angesehen werden. Im Gegensatz dazu seien bei den Verfahren vor den Beschwerdekammern einige, eventuell sogar alle Mitglieder einer Beschwerdekammer Angehörige eines Nicht-EG-Staats.

Die Beschwerdekammer argumentiert weiter, Art. 23 III EPÜ lege fest, dass die Mitglieder der Beschwerdekammern unabhängig seien. Daher dürften sich die Beschwerdekammern nicht den EuGH-Urteilen unterwerfen. Bislang sei auch noch keine einzige Vorlage einer Beschwerdekammer an den EuGH erfolgt, und es sei daher fraglich, ob der EuGH eine Vorlage überhaupt annehmen würde.

IV. Eigene Stellungnahme

Bergé und *Robin-Olivier* haben jüngst darauf hingewiesen, dass das Europarecht die Bedeutung der herkömmlichen juristischen Kategorien relativiere¹¹. Der hier besprochene Rechtsstreit bestätigt diese Aussage: Es waren nicht nur Fragen des Patentrechts zu beantworten – ein Spezialgebiet der Mitglieder der Beschwerdekammer –, sondern auch Probleme des Völker- und insbesondere des Europarechts. Hinsichtlich der beiden letztgenannten Rechtsgebiete haben die Mitglieder der Beschwerdekammer im Regelfall keine vertieften Kenntnisse, was man meines Erachtens der Entscheidung anmerkt. Im Folgenden werden die Voraussetzungen des Art. 234 EG analysiert. Anschließend werden einige Argumente dargelegt, die gegen die Auffassung der Beschwerdekammer sprechen.

1. Kriterien des Art. 234 EG

Betrachten wir die Kriterien des Art. 234 EG im Einzelnen: Es muss sich um eine Frage handeln, welche die Auslegung dieses Vertrags betrifft (a). Diese Frage muss sich in einem vor einem Gericht eines Mitgliedstaats anhängigen Verfahren stellen. Die Vorlagepflicht setzt ferner nach Art. 234 Satz 3 EG voraus, dass die Entscheidung des einzelstaatlichen Gerichts selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden kann (b).

a) Zulässige Vorlagefragen

Die Vorlageberechtigung nationaler Gerichte setzt zum einen voraus, dass sich in einem anhängigen Verfahren eine Frage stellt, welche die Auslegung des EG-Vertrags oder die Gültigkeit und die Auslegung von Handlungen der Europäischen Gemeinschaften¹² betrifft und diese für die Entscheidung erheblich ist. Hier ging es um die Richtlinie 98/44/EG; dieses Kriterium ist damit erfüllt. Nach der Rechtsprechung des EuGH besteht nur dann keine Vorlagepflicht, wenn zu der aufgeworfenen Rechtsfrage bereits eine gesicherte Rechtsprechung des EuGH vorliegt oder wenn kein Raum für einen vernünftigen Zweifel an der Beantwortung der gestellten Frage bleibt. Ob eine Verpflichtung zur Vorlage besteht oder nicht, kann letztinstanzlich allerdings nur der EuGH selbst beurteilen und gegebenenfalls eine Verletzung dieser Pflicht feststellen¹³. Hier waren diese Ausnahmebedingungen jedoch offensichtlich nicht gegeben; die Vorlage wäre insoweit zulässig gewesen.

b) Rechtsnatur des vorlegenden Gerichts

Bei der Beschwerdekammer müsste es sich um ein „Gericht“ handeln. Die Kriterien, welche dabei zu prüfen sind, hat der EuGH in einem Urteil vom 4. Februar 1999¹⁴ aufgezählt:

„Hierzu ist daran zu erinnern, dass der Gerichtshof nach ständiger Rechtsprechung zur Beurteilung der rein gemeinschaftsrechtlichen Frage, ob die vorlegende Einrichtung Gerichtscharakter im Sinne von Art. 177 EGV [= Art. 234 EG n. F.] besitzt, auf eine Reihe von Gesichtspunkten abstellt, wie gesetzliche Grundlage der Einrichtung, ständiger Charakter, obligatorische Gerichtsbarkeit, streitiges Verfahren, Anwendung von Rechtsnormen durch die Einrichtung sowie deren Unabhängigkeit¹⁵.“

8) EuGH, Rs. C-377/98 (oben Fn. 2), Rdnr. 20.

9) Vgl. die Rdnrn. 2 bis 11 der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer.

10) EuGH, Rs. C-337/95, Slg. 1997, I-6013 = EuZW 1998, 22 = MittlPatA 1998, 35 – *Parfums Christian Dior ./. Evora*.

11) *Bergé/Robin-Olivier*, Introduction au droit européen, Paris 2008, S. 35, Rdnr. 26. Vgl. dazu auch die Besprechung von Gruber, EuR 2008, 892-893.

12) Selbst bezüglich der sog. gemischten Verträge, also Übereinkommen, bei denen neben der Gemeinschaft zugleich die Mitgliedstaaten Vertragspartei sind, hat der EuGH seine Auslegungskompetenz bejaht, vgl. EuGH, Rs. 12/86, Slg. 1987, 3719 = NJW 1988, 1442 – *Meryem Demirel ./. Stadt Schwäbisch Gmünd*; EuGH, Rs. C-89/99, Slg. 2001, I-5851 = EuZW 2001, 657, Anm. Groh – *Schieving-Nijstad ./. Groeneveld*; EuGH, Rs. C-245/02, Slg. 2004, I-11 018 = GRUR Int. 2005, 231 = NJW 2005, 2137 = EuZW 2005, 114 – *Anheuser-Busch ./. Budějovický Budvar*. Vgl. dazu auch *Gaitanides*, in: von der Groeben/Schwarze (Hrsg.), Vertrag über die Europäische Union und Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Bd. 4, 6. Aufl. 2004, Art. 234 EG Rdnr. 23; *Vranes*, EuR 2009, 44.

13) EuGH, Rs. 283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257 – *CILFIT*. Vgl. dazu auch *Kokott/Henze/Sobotta*, JZ 2006, 633 (635).

14) EuGH, Rs. C-103/97, Slg. 1999, I-551, Rdnr. 17 = EWS 1999, 108 – *Köllensperger ./. Atzwanger*.

15) Der EuGH verweist hier u. a. auf sein Urteil vom 17.9.1997 in der Rs. C-54/96, Slg. 1997, I-4961, Rdnr. 23 = NJW 1997, 3365 – *Dorsch Consult*.

Betrachtet man die Art. 21 ff., 106 ff., 113 EPÜ, kann man diese sechs Kriterien bei der Beschwerdekammer bejahen. Gerade die Unabhängigkeit ist also ein Kriterium, um überhaupt vorlegen zu können. Wenn man der Argumentation der Beschwerdekammer folgen würde, nach der die Unabhängigkeit der Kammer gegen eine Vorlagepflicht spricht, gäbe es überhaupt keine Gerichte in der EG, die zur Vorlage berechtigt wären.

Ferner muss es sich um ein Gericht handeln, dessen Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können. Nach Art. 112 EPÜ entscheidet die Große Beschwerdekammer letztinstanzlich. Ihre Entscheidung kann somit nicht mehr mit Rechtsmitteln angegriffen werden.

Als drittes und letztes Kriterium ist erforderlich, dass es sich um das Gericht eines Mitgliedstaats handelt. Unter diese Definition fällt auch ein internationaler Gerichtshof. In dem von der Beschwerdekammer angesprochenen Urteil vom 4. November 1997¹⁶ bezüglich des Benelux-Gerichtshofs¹⁷ hat der EuGH dazu ausgeführt:

„Aus dem Vorlageurteil geht hervor, dass der Benelux-Gerichtshof durch einen am 31. März 1965 in Brüssel zwischen dem Königreich Belgien, dem Großherzogtum Luxemburg und dem Königreich der Niederlande geschlossenen Vertrag errichtet wurde und aus Richtern der höchsten Gerichte jedes der drei Länder besteht, und dass der Hoge Raad gemäß Art. 6 III dieses Vertrags in Verbindung mit Art. 10 des am 19. März 1962 zwischen diesen drei Ländern geschlossenen Benelux-Vertrags über die Warenzeichen grundsätzlich verpflichtet ist, Fragen nach der Auslegung des zum letztgenannten Vertrag gehörenden Einheitlichen Benelux-gesetzes über Warenzeichen dem Benelux-Gerichtshof zur Beantwortung vorzulegen. ... Zunächst geht das nationale Gericht bei seiner Frage zutreffend davon aus, dass ein Gericht wie der Benelux-Gerichtshof dem Gerichtshof Fragen zur Vorabentscheidung vorlegen kann. Nichts spricht nämlich dagegen, dass ein mehreren Mitgliedstaaten gemeinsames Gericht dem Gerichtshof ebenso wie die Gerichte der einzelnen Mitgliedstaaten Fragen zur Vorabentscheidung vorlegen kann.“

Beim EPÜ handelt es sich um ein internationales Abkommen, bei dem die EG-Staaten mehr als $\frac{3}{4}$ der Mitglieder stellen. Damit liegt ein mehreren EG-Mitgliedstaaten gemeinsames Gericht vor. Kein Kriterium für die Rechtsnatur eines Gerichts ist – entgegen der Ansicht der Beschwerdekammer – die Nationalität der Richter. Wie z. B. ein Blick auf die Richterbank des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg belegt, wo regelmäßig Richter mit schweizerischer Staatsangehörigkeit von Liechtenstein vorgeschlagen werden¹⁸, kommt es bei internationalen Gerichten immer wieder vor, dass für einige Mitgliedstaaten Richter einer anderen Nationalität tätig werden. Entscheidend ist allein, auf welcher rechtlichen Grundlage der Gerichtshof tätig wird.

2. Weitere Argumente, die für eine Vorlagepflicht sprechen

a) Historie des EPÜ

Die von der Beschwerdekammer vorgenommene Abgrenzung des EPÜ von der EG ist nur bei formaler Betrachtungsweise zutreffend. Bereits ein Blick auf die Historie des EPÜ zeigt, dass dieses stets einen engen Bezug zur EG aufwies. Als im Jahr 1962 der Entwurf eines EWG-Patents vorgelegt wurde, war auch Großbritannien an einer Beteiligung interessiert¹⁹. Da Großbritannien dann aber 1963 mit seinem Beitritt zur EWG scheiterte, konnte das Projekt in der ursprünglich angedachten Form nicht realisiert werden. Daher beschloss man, dass das EWG-Patent die Mög-

lichkeit der Assoziierung von Drittstaaten vorsehen soll. Dadurch wollten die EWG-Staaten jedoch die Binnenmarktorientierung des europäischen Patentrechts nicht aufgeben. Dass die EWG-Staaten damals das europäische Patentrecht in zwei Übereinkommen, nämlich das EPÜ und das Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ)²⁰, mit im Wesentlichen identischen Mitgliedstaaten aufspalten wollten, geschah nur mit Rücksicht auf das noch nicht zur EWG zugelassene Großbritannien²¹. Auch später war es das Bestreben der EG, das EPÜ in das Gemeinschaftsrecht zu integrieren²². Das (nie in Kraft getretene) GPÜ i. d. F. von 1975²³ sah z. B. eine Zuständigkeit des EPA und für Vorabentscheidungsfragen des EuGH vor²⁴. An dieser Idee hält die Kommission nach wie vor fest. Sie schlägt nun ein Übereinkommen zwischen der EG, ihren Mitgliedstaaten sowie den anderen Vertragsstaaten des EPÜ vor²⁵. Ferner hat die EG von allen Beitrittskandidaten zur EG verlangt, dass sie ihre Rechtsvorschriften über Patente in Einklang mit dem in der Gemeinschaft erreichten Stand des gewerblichen Rechtsschutzes bringen und zu diesem Zweck dem EPÜ beitreten²⁶. Selbst diejenigen EFTA-Staaten, die dem EWR beigetreten sind, mussten sich gegenüber der EG verpflichten, die materiellen Regelungen des EPÜ in ihr nationales Recht zu übernehmen. Diese Verpflichtung findet sich im Protokoll 28 des Abkommens über den EWR vom 2. Mai 1992²⁷. Diese Regelung mit der EG bindet daher die EFTA-Mitglieder Island, Liechtenstein und Norwegen, die alle drei auch der EPO beitraten.

b) Bindung der EPO an die EG

Umgekehrt sieht sich auch die EPO eng mit der EG verbunden. So dient die im anhängigen Verfahren relevante Regel 23 d lit. c EPÜAO a. F. bzw. Regel 28 lit. c EPÜAO n. F. der Umsetzung des Art. 6 II lit. c der Richtlinie 98/44/EG²⁸. Ferner sind die Definitionen in Art. 5 II der VO (EG) Nr. 2100/94 des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz vom 27. Juli 1994²⁹ mit der am 1. September 1999 in Kraft getretenen Regel 23 b IV EPÜAO a. F. inhaltlich identisch³⁰.

c) Wertungswidersprüche bei zweigeteiltem Rechtsschutz

Die Auffassung der Großen Beschwerdekammer führt zu Wertungswidersprüchen: Die Nichtigerklärung der

16) EuGH, Rs. C-337/95 (oben Fn. 10), Rdnrn. 15, 20, 21.

17) Vgl. dazu z. B. Noordenbos/Abeln, Das Markenrecht in den Benelux-Staaten, in: Ekey/Klippel (Hrsg.), Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg 2003, S. 1379.

18) So derzeit Marc Villger, vgl. <www.echr.coe.int>; vgl. dazu auch die auf dieser Internetseite veröffentlichte Informationsnotiz vom Kanzler des Gerichtshofs, datiert vom September 2003: „Die Richter gehören dem Gerichtshof in ihrer persönlichen Eigenschaft an und sind nicht Vertreter der einzelnen Staaten.“

19) Bossung, GRUR Int. 1995, 923.

20) Mit dem Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ) sollte innerhalb der EG ein einheitlicher Patentschutz geschaffen werden.

21) Bossung, GRUR Int. 1995, 923 (924).

22) Vgl. dazu Baumann, Patentstreitigkeiten vor Schiedsgerichten, Frankfurt a. M. 2008, S. 70.

23) BGBl. 1979 II, S. 883.

24) Bruchhausen, GRUR Int. 1987, 497.

25) Vgl. die Mitteilung in EuZW 2009, 274.

26) EuGH, Rs. C-267/95 u. a., Slg. 1996, I-6285, Rdnr. 12 = GRUR Int. 1997, 250 = EuZW 1997, 87 – Merck II, bezüglich Spanien und Portugal.

27) BGBl. 1993 II, S. 266.

28) Die Umsetzung der Richtlinie durch die Europäische Patentorganisation erfolgte bereits zum 1.9.1999; in Deutschland ist die Richtlinie erst verspätet durch das Biopatentgesetz vom 21.1.2005 (BGBl. I, S. 146) umgesetzt worden.

29) ABl. EG Nr. L 227, S. 1, geändert durch VO v. 25.10.1995, ABl. EG Nr. L 258, S. 3.

30) Vgl. dazu Große Beschwerdekammer des EPA, Entscheidung v. 20.12.1999 – G 1/98, EPAE 2000, 111, Rdnr. 82 = GRUR Int. 2000, 431.

durch das EPA erteilten Patente liegt in den Händen nationaler Gerichte³¹, und diese sind unstreitig an das EG-Recht gebunden und zur Vorlage an den EuGH berechtigt bzw. – soweit kein Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung gegeben ist – sogar verpflichtet³². Folgt man der Beschwerdekammer, läge es in den Händen desjenigen, der gegen ein vom EPA erteiltes Patent vorgeht, ob eine Vorlage an den EuGH möglich ist oder nicht: Wählt er den Einspruch beim EPA und die anschließende Beschwerde, käme eine Vorlage nicht in Betracht, wählt er das Nichtigkeitsverfahren, könnten bzw. müssten die nationalen Gerichte dem EuGH vorlegen.

d) Normenhierarchie und Loyalitätspflicht

Bezüglich der Frage nach der Vorlagepflicht stellt die Beschwerdekammer nur auf das EPÜ ab. Die Argumentation der Beschwerdekammer ist damit schon vom Ansatz her verfehlt. Die Kammer verkennet, dass das EG-Recht Vorrang vor nationalen Regelungen genießt und diese daher im Lichte des EG-Rechts auszulegen sind. So hat der EuGH³³ ausgeführt:

„... stellt der EWG-Vertrag, obwohl er in der Form einer völkerrechtlichen Übereinkunft geschlossen wurde, nichtsdestoweniger die grundlegende Verfassungs-urkunde einer Rechtsgemeinschaft dar.“

In den Bereichen, in denen die EG zur Verwirklichung einer vom Vertrag vorgesehenen gemeinsamen Politik Vorschriften erlassen hat, die in irgendeiner Form gemeinsame Rechtsnormen vorsehen, sind die Mitgliedstaaten weder einzeln noch gemeinsam handelnd berechtigt, mit dritten Staaten Verpflichtungen einzugehen, die diese Normen beeinträchtigen³⁴. Die Ziele des EG-Vertrags würden gefährdet, wenn die EG-Mitgliedstaaten völkerrechtliche Vereinbarungen eingehen könnten, deren Bestimmungen von der Gemeinschaft erlassene Rechtsnormen beeinträchtigen oder in ihrer Tragweite ändern könnten³⁵.

EG-widrige Verträge zwischen den Mitgliedstaaten treten hinter dem EG-Recht zurück³⁶. Der EuGH vertritt in ständiger Rechtsprechung³⁷ die Auffassung, dass jede Norm, welche dem EG-Recht widerspricht, vom nationalen Richter nicht angewandt werden darf. In der Rs. C-459/03³⁸ bezüglich des UN-Seerechtsübereinkommens (UNCLOS) hat der EuGH z. B. zu diesem Problem ausgeführt:

„Die in Art. 292 EG vorgesehene Verpflichtung der Mitgliedstaaten, sich an das gerichtliche System der Gemeinschaft zu halten und die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichtshofs zu achten, die ein grundlegender Zug dieses Systems ist, muss als eine spezifische Ausprägung der allgemeineren Loyalitätspflicht verstanden werden, die sich aus Art. 10 EG ergibt.“

Die Ausführungen des Generalanwalts *Poiares Maduro* in seinem Schlussantrag in dieser Angelegenheit sind noch klarer. Dort³⁹ heißt es:

„Art. 292 EG steht einer Übertragung der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichtshofs durch ein internationales Übereinkommen auf einen anderen Gerichtshof oder ein anderes Gericht entgegen. Daher kann der Abschluss des UNCLOS nicht zu einer Übertragung der Zuständigkeit des Gerichtshofs für die Regelung von Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft über die Auslegung und Anwendung des Gemeinschaftsrechts auf ein nach den Regeln des UNCLOS gebildetes Gericht geführt haben.“

Die sich aus einer Richtlinie ergebende Verpflichtung der Mitgliedstaaten, das in dieser Richtlinie vorgesehene Ziel zu erreichen, sowie die Pflicht der Mitgliedstaaten

gemäß Art. 10 EG, alle zur Erfüllung dieser Verpflichtung geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zu treffen, obliegen allen Trägern öffentlicher Gewalt in den Mitgliedstaaten, und zwar im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auch den Gerichten. Vor allem den nationalen Gerichten obliegt es nämlich, den Rechtsschutz zu gewährleisten, der sich für den Einzelnen aus den gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen ergibt, und deren volle Wirkung sicherzustellen. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass der Grundsatz des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes ein allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts ist⁴⁰. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass auch dann, wenn es im nationalen Recht keine entsprechende Vorschrift gibt, Gerichte aufgrund des Gemeinschaftsrechts verpflichtet sind, dem EuGH vorzulegen. Somit entscheidet das EG-Recht allein, ob ein Gericht vorlageberechtigt (bzw. gegebenenfalls sogar zur Vorlage verpflichtet) ist. Ob das EPÜ eine Vorlagepflicht ausdrücklich vorsieht oder nicht, ist daher unerheblich.

Dieser Grundsatz wird nicht dadurch relativiert, dass einige Staaten zuerst dem EPÜ und dann der EG beitraten⁴¹. Nach Art. 307 EG werden zwar die Rechte und Pflichten aus Übereinkünften, die im Fall später beigetretener Staaten vor dem Zeitpunkt ihres Beitritts zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten einerseits und einem oder mehreren dritten Ländern andererseits geschlossen wurden, durch den EG-Vertrag nicht berührt. Soweit diese Übereinkünfte jedoch mit dem EG-Vertrag nicht vereinbar sind, müssen der oder die Mitgliedstaaten alle geeigneten Mittel anwenden, um die festgestellten Unvereinbarkeiten zu beheben⁴². Das EPÜ wurde im Jahr 2000 grundlegend überarbeitet⁴³; die revidierte Fassung trat am 13. Dezember 2007 in Kraft. Selbst wenn man das „Schweigen“ im EPÜ zur Vorlagepflicht als völkerrechtliches Verbot eines Vorlageersuchens interpretieren würde – was m. E. abwegig wäre –, hätten die betreffenden Staaten bei der Revision des EPÜ auf eine Änderung des Abkommenstoffes hinwirken müssen. Da dies nicht geschah, werden auch bei diesen Staaten völkerrechtliche Einschränkungen – sofern man diese überhaupt bejaht – vom Europarecht verdrängt.

V. Abschließende Würdigung

Mit der Frage, ob Völkerrechtssubjekte, deren Mitglieder ausschließlich EG-Staaten sind, dem EuGH vorlegen können, hat sich vor längerer Zeit *Ivo E.*

31) Art. 138 EPÜ.

32) Darauf wies bereits *Bossung*, GRUR Int. 1995, 923 (926) hin.

33) EuGH, Gutachten 1/91 vom 14.12.1991, Slg. 1991, I-6079 – *EWV-Abkommen I*.

34) EuGH, Rs. 22/70, Slg. 1971, 263.

35) EuGH, Rs. C-476/98, Slg. 2002, I-9855, Rdnr. 136 = *EuZW* 2003, 82, Anm. *Pitschas – Open-skies*.

36) So A. *Brandt-Dohrn/M. Brandt-Dohrn*, Handel mit geistigem Eigentum, in: *Kronke/Melis/Schnyder*, Handbuch Internationales Wirtschaftsrecht, Köln 2005, S. 429 (439).

37) EuGH, Rs. 106/77, Slg. 1978, 629 = *NJW* 1978, 1741 – *Staatliche Finanzverwaltung ./. S. p. A. Simmenthal*; EuGH, Rs. C-312/93, Slg. 1995, I-4599, Rdnr. 12, 21 = *EuZW* 1996, 636 – *Peterbroeck*.

38) EuGH, C-459/03, Slg. 2006, I-4657, Rdnr. 169 = *EuZW* 2006, 464, Anm. *Kaiser – Kommission ./. Irland [Montego Bay]*.

39) Im Internet unter <www.curia.europa.eu/juris/cgi-bin>, Rdnr. 41.

40) EuGH, Rs. C-268/06, Rdnr. 41-43, *NZA* 2008, 581.

41) So z. B. Österreich: Der Beitritt zum EPÜ erfolgte 1979, zur EG 1995. Anders z. B. Deutschland: Der Beitritt zur EG erfolgte 1957, zum EPÜ 1977.

42) EuGH, Rs. C-147/03, Slg. 2005, I-5992, Rdnr. 72 = *EuZW* 2005, 465 – *Kommission ./. Österreich*; EuGH, Rs. C-205/06, *EuZW* 2009, 260 – *Kommission ./. Österreich*.

43) Abgedruckt in GRUR Int. 2001, 309.

Schwartz⁴⁴ beschäftigt. Er hat diese Frage damals verneint. Sein Hauptargument war, dass innerhalb der EG eine vorbehaltlose Umsetzung des EG-Rechts erfolge, während völkerrechtliche Verträge Vorbehalte einzelner Vertragsstaaten enthalten könnten⁴⁵. Das erscheint mir mehr ein politisches als ein rechtliches Argument zu sein. Letztlich kann dieser Punkt dahingestellt bleiben, denn spätestens seit Dänemark im Vertrag von Amsterdam⁴⁶ durchgesetzt hat, dass es sich an den in Titel IV des EG-Vertrags genannten Maßnahmen (und damit u. a. an allen Vollstreckungsabkommen) nicht beteiligt⁴⁷, ist dieser Auffassung der Boden entzogen.

Die hier aufgeworfene Frage ist nicht nur auf den Bereich des Patentrechts beschränkt, sondern grundsätzlicher Art. So stellt sie sich z. B. auch für die Bediensteten von in Europa tätigen Völkerrechtssubjekten⁴⁸: Können diese Arbeitnehmer sich auf das EG-Recht berufen und von den Personalgerichten verlangen, dass diese bei Zweifelsfragen dem EuGH vorlegen?

Zwei Aspekte scheinen mir entscheidend zu sein: So wurde bereits 2002 beim Kolloquium der Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a. i. s. l. b.⁴⁹ von belgischer Seite darauf hingewiesen, dass Art. 234 EG ausgehöhlt werden könnte, wenn die Mitgliedstaaten zwischenstaatliche Einrichtungen schaffen und wenn man bei diesen eine Vorlagepflicht verneint⁵⁰. Der zweite Aspekt betrifft diejenigen völkerrechtlichen Verträge, die – wie das EPÜ – von allen EG-Mitgliedstaaten ratifiziert wurden: Wenn ein EG-Mitgliedstaat gegen seine Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag oder einer bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm verstößt, kann die Kommission als Hüterin der Verträge oder ein anderer Mitgliedstaat nach Art. 226 bzw. Art. 227 EG den EuGH anrufen, damit dieser den betreffenden Staat verurteilt⁵¹. Aber wenn alle EG-Staaten in einer konzertierten Aktion, nämlich durch einen völkerrechtlichen Vertrag, den EG-Vertrag verletzen? Ich denke, dann ist es angebracht, die durch die EG-Staaten geschaffene völkerrechtliche juristische Person unmittelbar dem EG-Recht zu unterwerfen. Dafür spricht der Grundsatz der Prozessökonomie und der Effektivität. Als Fazit lässt sich daher festhalten, dass die Gerichte derjenigen Völkerrechtssubjekte, die ausschließlich oder zumindest überwiegend aus Mitgliedern bestehen, die zugleich der EG angehören, bei Auslegungsproblemen hinsichtlich des EG-Rechts dem EuGH vorlegen können bzw. – wenn kein Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung gegeben ist – vorlegen müssen. Dies gilt auch für die Beschwerdekammern des EPA.

44) Schwartz, Übereinkommen zwischen den EG-Staaten: Völkerrecht oder Gemeinschaftsrecht?, in: Kroneck/Oppermann (Hrsg.), Im Dienste Deutschlands und des Rechts. Festschrift für Wilhelm G. Grewe zum 70. Geburtstag am 16.10.1981, Baden-Baden 1981, S. 551-607.

45) Schwartz (oben Fn. 44), S. 601.

46) BGBl. 1998 II, S. 429 ff.

47) Vgl. Protokoll über die Position Dänemarks (oben Fn. 46).

48) Dazu Gruber, RdA 2008, 182.

49) Tagungsprotokoll veröffentlicht im Internet unter <www.juradmin.eu>.

50) Gilliaux, Belgischer Bericht, S. 12, in: Tagungsprotokoll (oben Fn. 49).

51) Alternativ wäre zu überlegen, ob die Betroffenen von den einzelnen EG-Staaten Schadensersatz fordern können; vgl. dazu EuGH, Rs. C-6/90 und 9/90, Slg. 1991, I-5357 = NJW 1992, 165 – *Francovich*. Ein Anspruch setzt voraus, dass die streitige Gemeinschaftsvorschrift dem Einzelnen unmittelbar Rechte verleiht. Die Frage des Bestehens und des Umfangs der Haftung eines Staates für Schäden, die sich aus einem Verstoß gegen seine gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen ergeben, betrifft die Auslegung des EG-Vertrags, die unstreitig in die Zuständigkeit des EuGH fällt, vgl. EuGH, Rs. C-46/93 u. a., Slg. 1996, I-1029, Rdnr. 5 = EuZW 1996, 205 – *Brasserie du pêcheur u. Factortame*.

Rechtsprechung

Europäisches Recht

Markenrecht

Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) Art. 8 Abs. 1 Buchst. b – Waterford Wedgwood /J. HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]

Zwischen der Wortbildmarke „WATERFORD STELLENBOSCH“ für Weine und der Wortmarke „WATERFORD“ für Glas- und Porzellanwaren besteht keine Verwechslungsgefahr.*

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, Urt. v. 7.5.2009 (Rechtssache C-398/07 P, Waterford Wedgwood plc /J. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM))

(1) By its appeal, Waterford Wedgwood plc (“Waterford Wedgwood”) seeks to have set aside the judgment of the Court of First Instance of the European Communities of 12 June 2007 in Case T-105/05, Assembled Investments (Proprietary) v. OHIM — Waterford Wedgwood (WATERFORD STELLENBOSCH) (“the judgment under appeal”), by which that Court allowed the action brought against the decision of the First Board of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) of 15 December 2004 (Case R 240/2004-1) annulling the decision of the Opposition Division and refusing the application to register the figurative mark WATERFORD STELLENBOSCH as a Community trade mark (“the decision at issue”).

Legal context

(2) Art. 8(1) of Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (OJ 1994 L 11, p. 1) provides:

“Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:

- (a) if it is identical with the earlier trade mark and the goods or services for which registration is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected;
- (b) if because of its identity with or similarity to the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.”

The facts which gave rise to the dispute

(3) On 23 December 1999, Assembled Investments (Proprietary) Ltd (“Assembled Investments”) filed an application for a trade mark with OHIM, the figurative sign of which is represented below:

(4) The goods for which registration of the mark was sought are within Class 33 of the Nice Agreement concerning the international classification of goods and services for the purposes of the registration of marks of 15 June 1957, as revised and amended, and, following a restriction made by Assembled Investments before OHIM, correspond to the following description: “Alcoholic beverages, namely wines produced in the Stellenbosch district, South Africa”.

* Leitsatz der Redaktion.