

Europäisches Patentamt  
Große Beschwerdekammer  
z. Hd. Herrn Wiek Crasborn

80298 München

Professor Dr. Maximilian Haedicke, LL.M.  
Belfortstr. 18  
D-79085 Freiburg  
E-Mail: Haedicke@jura.uni-freiburg.de

23. September 2019

Vorab per Email an [EBAamicuscuriae@epo.org](mailto:EBAamicuscuriae@epo.org)

**Schriftliche Stellungnahme nach Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen  
Beschwerdekammer in der Sache G 3/19**

Sehr geehrter Herr Crasborn,

auf die Mitteilung der Großen Beschwerdekammer zum Verfahren G 3/19 (EPA Abl. 2019, A52) sende ich Ihnen beigefügt meine schriftliche Stellungnahme zur Sache G 3/19. Die Stellungnahme wird als Aufsatz in GRUR Int. 10/2019 veröffentlicht. Die Ihnen übersandte Stellungnahme ist der Umbruch des Aufsatzes.

Mit freundlichen Grüßen

  
Maximilian Haedicke

Anlage:

wie oben genannt

## AUFSÄTZE

MAXIMILIAN HAEDICKE\*

### Das Verhältnis zwischen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und nachträglich erlassenen Regeln der Ausführungsordnung zum EPÜ

In der Europäischen Patentorganisation wird gegenwärtig ein institutioneller Konflikt ausgetragen, der die Chance birgt, die Fundamente der Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung deutlich zu stärken. Es geht dem Grunde nach um die Patentierung von Erzeugnissen, die auf im Wesentlichen biologischen Verfahren basieren, und damit um die Auslegung des Art. 53(b) EPÜ. Berührt wird allerdings auch das Verhältnis zwischen dem Verwaltungsrat als Exekutive und den Beschwerdekammern als Judikative. Der Beitrag warnt davor, die Frage der Auslegung der Art. 52, 53(b) EPÜ zum Anlass dafür zu

nehmen, die Gewichte innerhalb der Europäischen Patentorganisation zu Lasten der Judikative zu verschieben. Damit würde die Diskussion über die Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung innerhalb der Europäischen Patentorganisation zum möglichen Schaden des ganzen Systems verschärft. Auf der anderen Seite ergibt sich die Gelegenheit, noch vorhandene konstitutionelle Mängel der Europäischen Patentorganisation zu heilen, ihre Verfassung nach rechtsstaatlichen Grundsätzen auszugestalten und insbesondere die Stellung der Beschwerdekammern zu stärken.

#### I. Einleitung

Die Große Beschwerdekammer hat die Patentierung von Erzeugnissen, die auf im Wesentlichen biologischen Verfahren basieren, als mit dem EPÜ vereinbar erklärt.<sup>1</sup> Als Reaktion auf diese Entscheidung und auf Druck von EPÜ-Mitgliedstaaten hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die neue Regel 28(2) in die Ausführungsordnung aufgenommen, die die Patentierung solcher Erzeugnisse ausschließt. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.04 hat angesichts der hierzu in Widerspruch stehenden Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer und in Ermangelung von Gründen, von dieser abzuweichen, die neue Regel nicht angewendet.<sup>2</sup> Daraufhin versucht nun der Präsident des EPA mittels einer Vorlage, die Große Beschwerdekammer dazu zu bewegen, die in der neuen Regel vorgenommene Auslegung des Art. 53(b) EPÜ an die Stelle der bisherigen Auslegung zu setzen.<sup>3</sup>

Bei diesem Konflikt geht es indes um weit mehr als um die Frage der Auslegung von Art. 53(b) EPÜ.<sup>4</sup> Er macht

deutlich, dass der Präsident des Europäischen Patentamtes und der Verwaltungsrat ein anderes Verständnis vom Verhältnis zwischen den Institutionen der Europäischen Patentorganisation zu haben scheinen als die Beschwerdekammern. Dabei ist der Umfang der richterlichen Kontrolle über Rechtssetzungsakte des Verwaltungsrates sowie er Grad der Bindung des Verwaltungsrates an die Auslegung der EPÜ-Vorschriften durch die Beschwerdekammern strittig. In Frage steht die Befugnis der Judikative, über den Einzelfall hinausgehende bindende Entscheidungen über die Auslegung des EPÜ zu treffen. Be-

\* Prof. Dr. jur., LL.M., Universität Freiburg. Der vorliegende Beitrag beruht auf einem Gutachten.

<sup>1</sup> G 2/12, GRUR 2016, 585 – *Tomate II*; G 2/13, GRUR 2016, 596 – *Brokkoli II*.

<sup>2</sup> T 1063/18.

<sup>3</sup> G 3/19: Referral of a point of law to the Enlarged Board of Appeal by the President of the European Patent Office (Art. 112(1)(b) EPC); im Folgenden: „Referral“.

<sup>4</sup> Zur vielfach überschätzten Anzahl solcher Patentanmeldungen vgl. *Kocklten Have*, 11 *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 496 (502) (2016); *HaedickelPopp*, Mitt. 2018, 1 (2).

troffen ist auch die Rolle des Präsidenten des EPA und das sich aus der Gewaltenteilung ergebende System der „Checks and Balances“ innerhalb der Europäischen Patentorganisation.

Damit reichen die Auswirkungen dieses Streits weit über die konkrete Sachfrage hinaus. Könnte der Verwaltungsrat mittels Regeländerung der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer ihre Bindungskraft über den Einzelfall hinaus nehmen, würde dies die Stellung des Verwaltungsrates aufwerten, die Beschwerdekammern deutlich schwächen und die Position der Kritiker des EPÜ zu dessen Schaden stärken.

Die Vorlage kann auch Auswirkungen auf mehrere anhängige Verfassungsbeschwerden haben, in denen rechtsstaatliche Defizite innerhalb der Europäischen Patentorganisation gerügt werden.<sup>5</sup> Weitere Brisanz erhält diese Frage vor dem Hintergrund der ebenfalls anhängigen Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitliche Patentsystem.<sup>6</sup> Es ist von großer Bedeutung sicherzustellen, dass das Verhältnis zwischen Verwaltungsrat und Beschwerdekammern rechtsstaatlichen Grundsätzen genügt. Andernfalls könnten entsprechende Folgerungen auch für das Einheitliche Patent gezogen werden, das gemäß Art. 3 Abs. 1 EPVO auf dem Europäischen Patent aufbaut. So könnte die Stärkung der rechtsstaatlichen Fundamente des EPÜ dazu führen, dass die in den Verfassungsbeschwerden vorgetragenen Argumente geschwächt werden.

## II. Genese des Konflikts

### 1. Gesetzlicher Ausgangspunkt und Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer

Gesetzlicher Ausgangspunkt für die gegenwärtigen Auseinandersetzungen ist der bereits angesprochene Art. 53 (b) EPÜ, der Ausschlussbestände gegenüber dem die Patentierung von Pflanzen und Tieren grundsätzlich zulassenden Art. 52 EPÜ enthält. Danach sind „... im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ...“ dem Patentschutz nicht zugänglich. Die Große Beschwerdekammer hat den Patentschutz für solche Verfahren auch dann ausgeschlossen, wenn diese technische Schritte umfassen.<sup>7</sup> Art. 53(b) EPÜ schließt demnach den Patentschutz für *Verfahren* zur Herstellung von Pflanzen grundsätzlich dann aus, wenn Kreuzung und Selektion Teil des Verfahrens sind, wobei es keine Rolle spielt, welche weiteren technischen Merkmale ebenfalls beansprucht werden, wenn diese Kreuzung und Selektion lediglich unterstützen.<sup>8</sup>

In der Folge stellte sich die Frage nach der Patentfähigkeit der *Erzeugnisse*, die aus im Wesentlichen biologischen Verfahren entwickelt werden, also in den konkreten Fällen die Patentierbarkeit der „Schrumpeltomate“<sup>9</sup> und des antikarzinogenen Brokkolis.<sup>10</sup> Die Große Beschwerdekammer erkannte die Patentfähigkeit dieser Erzeugnisse nach ausführlicher Befassung mit Wortlaut, Systematik sowie Sinn und Zweck von Art. 52 und Art. 53(b) EPÜ an. Sie legte Art. 52 und Art. 53(b) EPÜ dahingehend aus, dass der Patentierungsausschluss nur Verfahren und nicht die daraus gewonnenen Erzeugnisse erfasse.

### 2. Reaktionen und Konsequenzen

Die Reaktionen der Zivilgesellschaft, von Züchterverbänden und aus der Politik<sup>11</sup> und z.T. aus der Wissenschaft auf die Entscheidungen *Tomate II* und *Brokkoli II*

waren unterschiedlich.<sup>12</sup> Unabhängig von dieser Entwicklung hatte der deutsche Gesetzgeber bereits zuvor eine Änderung des Patentgesetzes vorgenommen, indem er den Patentierungsausschluss in § 2 a Abs. 1 Nr. 1 PatG auf die Ergebnisse solcher Verfahren ausweitete.<sup>13</sup>

Im November 2012 hatte die EU-Kommission eine Expertenkommission unter Art. 16 c) der Biotechnologie-Richtlinie eingerichtet, um der Kommission die erforderlichen rechtlichen und technischen Fachkenntnisse im Rahmen der Anwendung der Richtlinie zur Verfügung zu stellen. Im Mai 2016 veröffentlichte die Expertenkommission einen 131 Seiten umfassenden Expertenbericht zu Biopatenten und deren Auswirkungen.<sup>14</sup> Die Mehrheit der Experten kam dort zu der Empfehlung, die gegenwärtige Rechtslage nicht zu verändern. Weder eine Öffnung der Richtlinie noch sonstige Rechtsänderungen seien notwendig.<sup>15</sup>

Überraschenderweise veröffentlichte die EU-Kommission eine „Kommissionsmitteilung“ mit dem gegenteiligen Ergebnis.<sup>16</sup> Diese stützte sich in erster Linie auf einen Bericht des Ausschusses für Recht und Bürgerrechte aus dem Jahr 1997, den Rothley-Report<sup>17</sup>, sowie auf die Gesetzgebungsgeschichte der Biopatentrichtlinie 98/44/EC. Die EU-Kommission gelangte auf dieser Grundlage zu dem Ergebnis, dass der Gesetzgeber bei Erlass der RL 98/44/EC Erzeugnisse vom Patentschutz ausschließen wollte, die durch im wesentlichen biologische Verfahren hergestellt worden sind.<sup>18</sup>

Nach aktuellem Stand<sup>19</sup> haben acht der 38 EU-Mitgliedstaaten ihre nationalen Patentgesetze angepasst und – ähnlich wie § 2 Abs. 1 Nr. 1 PatG – Erzeugnisse aus im Wesentlichen biologischen Verfahren vom Patentschutz ausgenommen.<sup>20</sup>

<sup>5</sup> Az. 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 756/16 und 2 BvR 786/16; vgl. *Broß*, GRUR Int. 2017, 670.

<sup>6</sup> Az. 2 BvR 739/17; vgl. *Broß*, ZGE 2014, 89.

<sup>7</sup> G 1/08 – *Tomate I*; G 2/07 – *Brokkoli I*; vgl. zu den Entwicklungen bereits: *HaedickelPopp*, Mitt. 2018, 1 (1 ff.).

<sup>8</sup> Vgl. *Zech/Uhrich*, in: Metzger/Zech (Hrsg.), Kommentar zum Sortenschutzrecht, 1. Aufl. 2016, § 2 a PatG Rdnr. 27 f.

<sup>9</sup> G 2/12, GRUR 2016, 585 – *Tomate II*.

<sup>10</sup> G 2/13, GRUR 2016, 596 – *Brokkoli II*. Vgl. zu diesen Entscheidungen *Krauß*, Mitt. 2015, S. 245 ff.; *Metzger*, 47 IIC 515 (516) (2016); *ders.*, GRUR 2016, 549; siehe auch *Kock/Zech*, GRUR 2017, 1004; *Metzger/Bartels*, ZGE 2018, 123.

<sup>11</sup> Siehe hierzu die Diskussion in den *amicus curiae* Eingaben an das EPA in den Fällen *Brokkoli III/Tomate II*, <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/pending/g2-12.html>> sowie <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/pending/g2-13.html>> (Abruf: 29.5.2019).

<sup>12</sup> *Metzger*, 47 IIC 515 (515 f.) (2016); *Dolder*, Mitt. 2017, 1 (6 ff.); *Krauß*, Mitt. 2015, 245 ff.; *Teschmacher*, Mitt. 2015, 357 ff.

<sup>13</sup> Gesetz vom 19.10.2013; BGBl. I S. 3830.

<sup>14</sup> The Final Report of the Expert Group on the Development and Implications of Patent Law in the Field of Biotechnology and Genetic Engineering of the European Commission. Verfügbar unter <<https://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18604/attachments/1/translations>> (Abruf: 29.5.2019).

<sup>15</sup> Final Report of the Expert Group (oben Fn. 14), S. 39; kritisch zum Mehrheitsvotum *Godt*, 47 IIC 960 (965) (2016).

<sup>16</sup> Mitteilung der Kommission über bestimmte Artikel der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABl. 2016/C 411/03 vom 8.11.2016, S. 3-14.

<sup>17</sup> <<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0222+0+DOC+XML+V0//DE>> (Abruf: 29.5.2019).

<sup>18</sup> Mitteilung der Kommission (oben Fn. 16), S. 3, 7.

<sup>19</sup> Zu weiteren damals zur Diskussion stehenden Handlungsoptionen vgl. *HaedickelPopp*, Mitt. 2018, 1 (5 ff.).

<sup>20</sup> Überblick über die Gesetzgebungsaktivitäten der einzelnen Mitgliedstaaten in der Vorlage G 3/19, Rdnr. 108; allerdings ist der Wortlaut der jeweiligen Umsetzung dabei nicht einheitlich und es bleibt abzuwarten, ob eine einheitliche Auslegung erfolgen wird.

Mit Entscheidung vom 29.6.2017<sup>21</sup> hat der Verwaltungsrat Regel 28(2) erlassen. Diese besagt:

„Nach Art. 53 b) werden europäische Patente nicht erteilt für ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere.“

### 3. Die Entscheidung T 1063/18 und die Präsidentenvorlage

Die für Biotechnologie zuständige Technische Beschwerdekammer 3.3.04 kam in der Entscheidung T 1063/18 vom 5.12.2018 zu dem Ergebnis, dass zwischen Regel 28 (2) und Art. 53(b) EPÜ in seiner Auslegung durch die Große Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 2/12 und 2/13 ein Widerspruch bestehe.<sup>22</sup> Sie erkannte die den Entscheidungen G 2/12 und 2/13 nachfolgenden Entwicklungen nicht als hinreichenden Grund für die Abweichung von der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer an. Eine Entscheidung des EuGH, aus der sich eine bindende Auslegung der Richtlinie ergäbe, liege nicht vor.<sup>23</sup> Die Technische Beschwerdekammer sah sich daher als verpflichtet an, der Auslegung durch die Große Beschwerdekammer zu folgen und wendete daher die Regel 28(2) nicht an.<sup>24</sup> Für eine Vorlage zur Großen Beschwerdekammer sah die Technische Beschwerdekammer angesichts der ihrer Ansicht nach eindeutigen Rechtslage keine Veranlassung.

Daraufhin legte der Präsident des Europäischen Patentamtes unter ausdrücklicher Billigung durch den Verwaltungsrat<sup>25</sup> der Großen Beschwerdekammer die folgenden zwei Vorlagefragen vor:

1. Having regard to Art. 164(2) EPC, can the meaning and scope of Art. 53 EPC be clarified in the Implementing Regulations to the EPC without this clarification being *a priori* limited by the interpretation of said Article given in an earlier decision of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal?
2. If the answer to question 1 is yes, is the exclusion from patentability of plants and animals exclusively obtained by means of an essentially biological process pursuant to Rule 28(2) EPC in conformity with Art. 53(b) EPC which neither explicitly excludes nor explicitly allows said subject-matter?

### III. Notwendigkeit der Abstrahierung institutioneller Konflikte vom konkreten Fall

Wenn die Technische Beschwerdekammer die Frage der Auslegung von Art. 53(b) EPÜ der Großen Beschwerdekammer erneut hätte vorlegen wollen, hätte sie von der bisherigen Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer abweichen müssen. Ob es politisch wünschenswert gewesen wäre, der Großen Beschwerdekammer die Möglichkeit zu geben, die Argumente der EU-Kommission in Bezug auf die Intention des Richtliniengebers der Biopatent-Richtlinie zu würdigen, kann hier offen bleiben. Gleiches gilt für die Tatsache, dass nur die Beschwerdekammer 3.3.04 für Biotechnologie und somit für die Auslegung von Art. 53(b) EPÜ zuständig ist, so dass eine erneute Befassung der Großen Beschwerdekammer ohne Mitwirkung dieser Beschwerdekammer kaum als möglich erscheint. Zwar lag die Mitteilung der Kommission,<sup>26</sup> die sich mit der Intention des Richtliniengebers auseinandersetzte, zum Zeitpunkt der Entscheidungen G 2/12 und G 2/13 noch nicht vor.<sup>27</sup> Diese wurde aber von

der Technischen Beschwerdekammer in der Entscheidung T 1063/18 geprüft und berücksichtigt.

Hiervon ganz unabhängig stellt sich indes die institutionelle Frage nach den Konsequenzen für die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens vor dem EPA, wenn dem Ansinnen des Präsidenten gefolgt würde, die Vorlage als zulässig angesehen würde und die Große Beschwerdekammer entscheiden würde, dass der Rechtsprechung in der Europäischen Patentorganisation durch nachfolgende Regeländerungen ihre über den Einzelfall hinausgehende Bindungskraft genommen werden kann. In der vorliegenden Abhandlung geht es dementsprechend auch in erster Linie nicht um die Frage nach der zutreffenden Auslegung von Art. 53(b) EPÜ, sondern um die Institutionenkonflikte, die sich hinter dieser Streitfrage verbergen.

Positiv gewendet kann der gegenwärtige Konflikt damit auch den Ausschlag dazu geben, die Gewaltenteilung innerhalb des EPÜ weiter auszugestalten, die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens durchzusetzen und damit das System insgesamt zu stärken.

## IV. Unstatthaftigkeit der Divergenzvorlage

### 1. Keine Divergenz

Die Zulässigkeit einer Vorlage durch den Präsidenten des EPA richtet sich nach Art. 112 (1)(b) EPÜ. Danach kann der Präsident des Europäischen Patentamtes der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorlegen, „wenn zwei Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben“.

In Bezug auf die Auslegung von Art. 53(b) EPÜ besteht keine Divergenz zwischen zwei Entscheidungen der Beschwerdekammern, sondern zwischen Beschwerdekammerentscheidungen (G 2/12 und G 2/13) einerseits und der neuen Regel 28(2) andererseits.

Eine Divergenz zweier Entscheidungen sieht die Vorlage indes im Hinblick auf die Auffassung über den Anwendungsbereich von Art. 164 (2) EPÜ. Einerseits sei die Beschwerdekammer in T 1063/18 davon ausgegangen, dass der Regelungsgehalt von Art. 53(b) EPÜ durch Auslegung seitens der Großen Beschwerdekammer ermittelt worden sei und die Norm in dieser Auslegung gemäß Art. 164 (2) EPÜ Vorrang gegenüber den Regeln der Ausführungsordnung habe. Andererseits sei in anderen Urteilen entschieden worden, dass es für die Bestimmung des Vorrangs des EPÜ gegenüber der Ausführungsordnung gemäß Art. 164 (2) EPÜ nicht auf die EPÜ-Norm in ihrer (einschränkenden) Interpretation durch die Rechtsprechung ankomme, sondern dass vielmehr lediglich die jeweilige Norm als solche vorrangig sei. Eine Regel der Ausführungsordnung sei deshalb auch dann wirksam und bindend und trete nicht gemäß Art. 164 (2) EPÜ hinter die EPÜ-Norm zurück, wenn sie zwar gegen

<sup>21</sup> Beschluss des Verwaltungsrats vom 29.6.2017 zur Änderung der Regeln 27 und 28 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/D 6/17).

<sup>22</sup> T 1063/18, Reasons No. 23 ff.

<sup>23</sup> T 1063/18, Reasons No. 28 ff.

<sup>24</sup> T 1063/18, Reasons No. 26.

<sup>25</sup> Vgl. das Kommuniké des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (München, 27. und 28.3.2019). In diesem unterstützt der Verwaltungsrat ausdrücklich die vom Amtspräsidenten angekündigte Befassung der Großen Beschwerdekammer, verfügbar unter <[https://www.epo.org/about-us/governance/communiqués\\_de.html](https://www.epo.org/about-us/governance/communiqués_de.html)> (Abruf: 23.7.2019).

<sup>26</sup> Vgl. oben Fn. 16.

<sup>27</sup> Ablehnend T 1063/18, Reasons No. 29, da die Mitteilung der Kommission nicht bindend war.

die EPÜ-Norm in ihrer Auslegung durch früheres Case Law der Beschwerdekammern, dagegen aber nicht gegen die zugrunde liegende Norm als solche verstoße. Regel 28(2) sei wirksam, sofern die Vorschrift unter die betreffende EPÜ-Norm subsumierbar sei. Die Interpretation einer EPÜ-Norm durch die Rechtsprechung stehe abweichenden Konkretisierungen des EPÜ mittels der Ausführungsordnung nicht entgegen.<sup>28</sup>

Es ist nicht Ziel der vorliegenden Untersuchung, die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Detail auf das Vorliegen einer Divergenz hin zu untersuchen.<sup>29</sup> Allerdings betrifft keine der in der Vorlage als voneinander abweichend angeführten Entscheidungen unmittelbar Art. 53(b) EPÜ. Zweifelhaft ist, ob es gerechtfertigt ist, eine Divergenzvorlage des Präsidenten im Falle möglicherweise divergierender abstrakter methodischer Äußerungen der Beschwerdekammern zuzulassen.<sup>30</sup> Gegen eine besonders großzügige Auslegung des Umfangs des präsidentialen Vorlagerechts sprechen dieselben rechtsstaatlichen Bedenken wie gegen die im Folgenden (IV 2 b) näher erörterte analoge Anwendung von Art. 112 (1)(b) EPÜ.

## 2. Keine analoge Anwendung der Vorschriften über die Divergenzvorlage

### a) Keine planwidrige Lücke

In Bezug auf Frage 2 stützt der Präsident die Zulässigkeit der Vorlage auf die analoge Anwendung von Art. 112 (1)(b) EPÜ.<sup>31</sup> Eine Divergenz zweier Entscheidungen der Beschwerdekammern stehe dem hier in Rede stehenden Konflikt zwischen der Auslegung von Art. 53(b) EPÜ seitens der Großen Beschwerdekammer einerseits und der nachfolgenden abweichenden Auslegung durch den Verwaltungsrat mittels der Regeländerung andererseits gleich.<sup>32</sup>

Dieser Auffassung widerspricht bereits die Entstehungsgeschichte von Art. 112 EPÜ. Wie von dritter Seite ausführlich dargelegt worden ist, ergibt sich aus den Gesetzesmaterialien, dass ein Vorlagerecht des Präsidenten außerhalb von Divergenzen zwar diskutiert, aber gerade verworfen worden ist.<sup>33</sup> Von einer planwidrigen, d.h. dem Gesetzgeber verborgen gebliebenen und ausfüllungsbedürftigen Lücke<sup>34</sup> kann daher keine Rede sein.

### b) Notwendigkeit einer restriktiven Auslegung von Art. 112 (1)(b) EPÜ aus rechtsstaatlichen Gründen

Soweit ersichtlich, ist die Vorlageberechtigung des Präsidenten, also der Exekutive bei Rechtsprechungsdivergenzen gemäß Art. 112 (1)(b) EPÜ, ein Unikum des EPÜ. So kennt beispielsweise das EU-Recht keine Vorlageberechtigung der Kommission. Vorlageberechtigt beim EuGH sind gemäß Art. 267 AEUV nur die Gerichte. Auch nach deutschem Recht steht die Zulassungskompetenz für Divergenzvorlagen nur den Gerichten, insbesondere den obersten Gerichten zu.<sup>35</sup> Divergenzvorlagen dienen der Rechtseinheit und Rechtssicherheit (vgl. Art. 112 (1) EPÜ: „zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung“) ebenso wie der Rechtsanwendungsgleichheit. Sie sollen auseinanderdriftendes Recht möglichst verhindern und dienen der Rechtsfortbildung.<sup>36</sup>

Der Präsident als Kopf der Exekutive hat gemäß Art. 112 (1)(b) EPÜ die Möglichkeit, mittels Einreichung einer Divergenzvorlage erheblichen Einfluss auf die Fortent-

wicklung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern auszuüben. Das System der „Checks and Balances“ gibt somit der Exekutive im EPA in weit höherem Maße Einfluss als dies jedenfalls in Deutschland und beim EuGH der Fall ist. Art. 112 (1)(b) EPÜ stößt vor diesem Hintergrund schon in seinem unmittelbaren Anwendungsbereich auf Bedenken.<sup>37</sup> Die Vorschrift sollte deshalb restriktiv interpretiert werden<sup>38</sup> und jedenfalls nicht auf divergierende abstrakte Rechtsauffassungen der Beschwerdekammern angewendet werden.

Umso mehr stößt eine analoge Anwendung dieser Vorschrift auf Bedenken. Die Ausweitung der Vorlagebefugnis auf Divergenzen zwischen Rechtsprechung und nachträglicher Regeländerung würde dem Präsidenten noch deutlich größeren Einfluss auf die Spruchpraxis der Beschwerdekammern geben. Der Präsident müsste den Verwaltungsrat „nur“ von der Notwendigkeit des Erlasses einer entsprechenden Regel überzeugen. Damit wären Vorlagen von Geschehnissen außerhalb der Justiz abhängig. Die Beschwerdekammern hätten auch Anreize, im Sinne des Präsidenten zu entscheiden, um entsprechende Vorlagen von vornherein zu vermeiden.

### c) Keine Gleichheit der Interessenlage

Außerdem ist die Interessenlage der Beteiligten im Falle divergierender Entscheidungen der Beschwerdekammern einerseits und des Auseinanderfallens der Interpretation des EPÜ durch Beschwerdekammern und nachträglich erlassener Regeln der Ausführungsordnung andererseits nicht vergleichbar.<sup>39</sup>

Divergenzvorlagen sollen die Justiz stärken, indem sie die Berechenbarkeit der Rechtsprechung und damit nicht zuletzt auch deren Akzeptanz bei den Rechtssuchenden fördern.<sup>40</sup> Dagegen würde die Zulassung einer Präsidentenvorlage unter den hier in Rede stehenden Umständen die Bindungswirkung von Urteilen schwächen und die Rechtsanwendungsgleichheit in Frage stellen.

<sup>28</sup> So sinngemäß Referral No. 6-11.

<sup>29</sup> Vgl. hierzu einerseits Referral No. 4 ff. und andererseits *König*, amicus curiae re G 3/19 No. 27 ff., verfügbar unter <[https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/pending/g3-19\\_de.html](https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/pending/g3-19_de.html)> (Abruf am 31.5.2019).

<sup>30</sup> Vgl. das Referral No. 4 ff.; vgl. auch Benkard EPÜ/*Günzlel/Kinkeldy*, Art. 112 Rdnr. 6 sowie insbesondere G 3/93, die eine Divergenzvorlage auch im Falle eines *obiter dictum* zuließ.

<sup>31</sup> Referral No. 19 ff.

<sup>32</sup> Referral No. 27 ff.

<sup>33</sup> *König*, amicus curiae re G 3/19 No. 89 ff., verfügbar unter <[https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/pending/g3-19\\_de.html](https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/pending/g3-19_de.html)> (Abruf am 31.5.2019).

<sup>34</sup> Zu ausfüllungsbedürftigen Gesetzeslücken vgl. *Larenz/Canaris*, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Aufl. 1995, S. 191 ff. (202 ff.).

<sup>35</sup> Vgl. z.B. Art. 100 Abs. 3 GG; BVerfG; § 11 Abs. 2 VwGO; Großer Senat des BVerwG; § 132 Abs. 2, Abs. 3 VVG; Großer Senat für Zivilsachen/für Strafsachen/Vereinigte Große Senate; bei Divergenzen kann daneben z.B. auch die Revision zum BGH zugelassen werden (§ 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 Alt. 2 ZPO).

<sup>36</sup> Vgl. stellvertretend Schoch/Schneider/Bier/Pietzner/Bier, 36. EL Februar 2019, VwGO § 11 Rdnr. 14 (zu § 11 VwGO).

<sup>37</sup> Vgl. oben IV.1.

<sup>38</sup> Der Grundsatz der engen Auslegung gilt jedenfalls dann, wenn ein enger Normzweck identifiziert wird, vgl. *Larenz/Canaris* (oben Fn. 34), S. 175 ff.; ein solcher enger Zweck liegt hier vor, da Art. 112(1)(b) EPÜ eine Einflussnahme des Präsidenten erlaubt, wogegen grundsätzlich die Unabhängigkeit der Gerichte zu beachten ist. Siehe auch *Rosenkranz*, JURA 2015, 783 (787).

<sup>39</sup> Zur Notwendigkeit der Gleichheit der Interessenlage (Forderung der Gerechtigkeit, Gleiches gleich zu bewerten) für die Analogiebildung vgl. *Larenz/Canaris* (oben Fn. 34), S. 202 ff.

<sup>40</sup> Vgl. oben Fn. 36.

## V. Antwort auf Vorlagefrage 1: Bindung des regelsetzenden Verwaltungsrates an die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer

### 1. Konkretisierung der Fragestellung

Entscheidungen der Beschwerdekammern erwachsen in materielle Rechtskraft, so dass sie auch in späteren Verfahren zwischen den Parteien maßgeblich sind.<sup>41</sup> Ihnen kommt allerdings keine den Urteilen des Common Law vergleichbare formelle Präjudizwirkung zu. Unabhängig davon haben sie aber – wie alle höchstrichterlichen Urteile – eine wichtige Leitbildfunktion.<sup>42</sup> Diese Leitbildfunktion rückt gemäß Art. 20 (1), 21 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) in die Nähe einer faktischen Bindungswirkung, weil bei Abweichungen von Entscheidungen von Beschwerdekammern die Abweichung zu begründen ist und bei Abweichung von der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer diese zu befassen ist.<sup>43</sup>

Entscheidend für die Beantwortung von Vorlagefrage 1 ist somit, ob der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer – konkret den Entscheidungen G 2/12 und G 2/13 – über eine informelle Leitbildfunktion hinaus eine Bindungswirkung gegenüber dem Verwaltungsrat zukommt. Es stellt sich mithin die Frage, ob es die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung erfordern, dass sich die Verwaltung und der norminterpretierende Verwaltungsrat an den Entscheidungen der Beschwerdekammern orientieren und ihr Handeln mithin daran ausrichten. Wäre die Verwaltung an die Urteile der Beschwerdekammern über den entschiedenen Einzelfall hinaus gebunden, würde dies dazu führen, dass der Verwaltungsrat nicht berechtigt wäre, nachträglich dieser Rechtsprechung entgegenstehende Regeln zu erlassen.

Im Folgenden soll nicht versucht werden, im Wege der Analyse der hierzu nur rudimentär vorhandenen Rechtsprechung zu einer Antwort zu kommen.<sup>44</sup> Vielmehr soll die Antwort aus den allgemeinen rechtsstaatlichen Grundprinzipien gewonnen werden, denen auch die Europäische Patentorganisation verpflichtet ist.

### 2. Unterscheidung zwischen Norm und Norminterpretation ist methodisch verfehlt und würde zur Beliebigkeit bei der Normanwendung führen

Die Vorlage geht davon aus, dass die Grenzen der Befugnisse des Verwaltungsrates gemäß Art. 164 (2) EPÜ nur durch den Normtext und nicht durch seine Interpretation durch die Beschwerdekammern festgelegt wird.<sup>45</sup>

In der Methodenlehre ist indes anerkannt, dass es einen Norminhalt im Vorfeld der Interpretation nicht gibt. Jede gesetzliche Regelung, sei sie auf den ersten Blick auch noch so klar, ist auszulegen (sog. *sense-clair*-doctrine).<sup>46</sup> Das gilt auch für den Patentierungsausschluss i.S.v. Art. 53(b) EPÜ.

Einer bloßen Bindung der Verwaltung an den Norminhalt ohne Berücksichtigung der Normauslegung durch die Rechtsprechung stünden angesichts der Undeutlichkeit des Normbefehls im Vorfeld der Auslegung auch rechtsstaatliche Bedenken entgegen. Die Folge wäre im konkreten Fall, dass die Grenzen von Art. 164 (2) EPÜ und damit die Kompetenzen des Verwaltungsrates zum Regelerlass kaum limitiert wären und die Bestimmung der Grenzen des Handelns des Verwaltungsrates weit-

gehend ohne richterliche Kontrolle bliebe. Das EPÜ in seiner Auslegung durch die Große Beschwerdekammer hätte zumindest immer dann keinen Vorrang gegenüber Regeln der Ausführungsordnung, wenn der Verwaltungsrat mittels Regeländerung irgendeine noch vertretbare Interpretation des EPÜ vornähme.

Deshalb entbindet die Unterscheidung zwischen Normauslegung und Norminhalt von Art. 164 (2) EPÜ jedenfalls nicht von der Beantwortung der Frage nach der Letztzuständigkeit für die Auslegung der Vorschriften des EPÜ.

### 3. Normative und institutionelle Grundlagen

#### a) Hierarchisches Verhältnis zwischen EPÜ und Ausführungsordnung

Somit kommt es für das Verhältnis zwischen dem EPÜ in seiner Auslegung durch die Beschwerdekammern und nachfolgenden Regeländerungen entscheidend darauf an, wer die abschließende Kompetenz zur Auslegung des EPÜ hat, ob also der Verwaltungsrat mittels Regeländerung oder die Große Beschwerdekammer das letzte Wort in Auslegungsfragen hat.

Eine einfache Lösung dieser Frage auf Grundlage einer klaren gesetzlichen Regelung ist nicht möglich. Das EPÜ enthält keine mit § 31 BVerfGG vergleichbare Vorschrift, die eine umfassende Bindungswirkung der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer und damit auch ein Normwiederholungsgebot gesetzlich vorschreiben würde.

Gemäß Art. 164 (2) EPÜ gehen die Vorschriften des Übereinkommens bei mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung vor. Die Ausführungsordnung ist dem EPÜ normhierarchisch untergeordnet.<sup>47</sup> Daraus ergibt sich der Anwendungsvorrang des EPÜ gegenüber widersprechenden Regeln<sup>48</sup> und eine Begrenzung der Befugnisse des Verwaltungsrates. Dieser darf keine dem EPÜ widersprechenden Regeln in die Ausführungsordnung aufnehmen.

Gemäß Art. 172 EPÜ kann allerdings das EPÜ durch Konferenzen der Mitgliedstaaten revidiert werden. Zwar mag eine Änderung von Art. 53(b) EPÜ im Wege einer Revisionskonferenz schwierig sein. Dies ändert indes nichts daran, dass Änderungen des materiellen Gehalts des EPÜ auch in Bezug auf Art. 53(b) EPÜ nicht durch den Verwaltungsrat, sondern durch eine diplomatische Konferenz zu erfolgen haben.

<sup>41</sup> Benkard EPÜ/Beckedorf/Keussen, 3. Aufl. 2019, EPÜ Art. 111 Rdnr. 135 ff.

<sup>42</sup> MüKoZPO/Gottwald, 5. Aufl. 2016, ZPO § 322 Rdnr. 23 (allgemein zu höchstrichterlichen Urteilen).

<sup>43</sup> Referral No. 57.

<sup>44</sup> Vgl. Moufang, in: Metzger (Hrsg.), Methodenfragen des Patentrechts, 2018, S. 31 (60, 62), der diese Frage als nicht abschließend geklärt ansieht. A.A. ohne Begründung Benkard EPÜ/Schäfers/Henke, 3. Aufl. 2019, EPÜ Art. 164 Rdnr. 30; vgl. die umfassende Analyse dieser Frage bei König, *amicus curiae* re G 3/19 No. 70 ff., verfügbar unter <[https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/pending/g3-19\\_de.html](https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/pending/g3-19_de.html)> (Abruf am 31.5.2019).

<sup>45</sup> Referral No. 53.

<sup>46</sup> MüKoBGB/Säcker, 8. Aufl. 2018, Einl. Rdnr. 116; Larenz/Canaris (oben Fn. 34), S. 27 f.

<sup>47</sup> Moufang, in: Metzger (Hrsg.) (oben Fn. 44), S. 31 (60, 62); Benkard EPÜ/Schäfers/Henke, 3. Aufl. 2019, EPÜ Art. 164 Rdnr. 10: „Rang- und Geltungsgefälle zwischen EPÜ und EPÜAO“.

<sup>48</sup> Benkard EPÜ/Schäfers/Henke, 3. Aufl. 2019, EPÜ Art. 164 Rdnr. 13 m.w.N.

## b) Beschwerdekammern als Gericht

Die Beschwerdekammern einschließlich der Großen Beschwerdekammer haben rechtsprechende Funktion innerhalb der Europäischen Patentorganisation und nehmen nach Maßgabe der Art. 21 bis 23 EPÜ die Rolle einer unabhängigen Gerichtsbarkeit wahr.

Dennoch lassen sich strukturelle Schwächen der Ausgestaltung der Beschwerdekammern erkennen, die den Schluss zulassen könnten, dass sie eine gegenüber der Verwaltung untergeordnete Stellung haben.<sup>49</sup> Die Beschwerdekammern sind keine Organe i.S.d. Art. 4 EPÜ und stehen damit dem EPA und dem Verwaltungsrat formal nicht gleich. Sie sind – anders als etwa das BPatG im Verhältnis zum DPMA – nicht vollständig aus dem EPA ausgegliedert. Eine Allzuständigkeit der Beschwerdekammern im Sinne einer Rechtswegegarantie der Zuständigkeit zur Überprüfung sämtlicher Rechtsakte der Europäischen Patentorganisation ist im EPÜ nicht angelegt. Die Ursache für diese Ausgestaltung der Beschwerdekammern ist, dass zum Zeitpunkt der Beratungen über das Europäische Patentübereinkommen nicht beabsichtigt war, die Kompetenzen der Beschwerdekammer denen eines Gerichts anzugleichen. Auf diese Weise sollten Vorfestlegungen vermieden werden, die einer späteren Schaffung eines Gerichts hätten entgegenstehen können.<sup>50</sup> Auch spätere Reformbemühungen scheiterten zunächst.<sup>51</sup>

Die genannten strukturellen Schwächen stehen indes in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu der klaren Absicht der Europäischen Patentorganisation und deren Mitgliedstaaten sowie der Beschwerdekammern selbst, diese zu vollständigen Gerichten aufzuwerten. So betont die Große Beschwerdekammer in G 3/08, dass die Europäische Patentorganisation eine einer modernen staatlichen Ordnung nachempfundene, auf dem Gewaltenteilungsprinzip beruhende Organisation sei, in der das EPÜ dem Amt die Exekutivgewalt, dem Verwaltungsrat ein auf nachgeordnete Normen beschränktes Legislativrecht und den Beschwerdekammern trotz ihrer strukturellen Integration in das Amt die Rolle einer unabhängigen Gerichtsbarkeit zugewiesen sei.<sup>52</sup> Auch das BVerfG<sup>53</sup> sowie der EGMR<sup>54</sup> sind davon ausgegangen, dass das Rechtsschutzsystem des Europäischen Patentübereinkommens im Wesentlichen dem des Grundgesetzes entspricht. Hierzu zählt eine funktionsfähige und unabhängige Rechtsprechung.

Vor diesem Hintergrund und angesichts einer aufsehenerregenden Entscheidung der Großen Beschwerdekammer<sup>55</sup> über die fehlende Unabhängigkeit eines auch mit Verwaltungsaufgaben betrauten Richters bei gleichzeitiger Betonung der Gewaltenteilung in der Europäischen Patentorganisation wurden im Jahr 2016 umfassende Reformen der Beschwerdekammern des EPA eingeleitet.<sup>56</sup> Mit diesen soll die Stellung der Beschwerdekammern so unabhängig wie unter Geltung des EPÜ möglich ausgestaltet werden.

## c) Verwaltungsrat als inhaltlichen und verfahrensrechtlichen Schranken unterworfenen nachgeordnetes Rechtsetzungsorgan

### (1) Befugnis zum Erlass nachgeordneter Vorschriften

Der Verwaltungsrat wird im Rahmen des Art. 33 EPÜ beim Erlass der Ausführungsordnung als rechtssetzendes Organ tätig. Deshalb wird der Verwaltungsrat mitunter als gesetzgebendes Organ der Europäischen Patentorga-

nisation bezeichnet.<sup>57</sup> Für die Annahme, es handle sich um ein vollwertiges Legislativorgan, würde es jedoch unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten an einer demokratischen Legitimation und Kontrolle fehlen.<sup>58</sup> Im Übrigen hätte die Annahme, der Verwaltungsrat sei ein vollwertiger Gesetzgeber, zur Folge, dass die von ihm erlassenen Regeln der Ausführungsordnung als „Gesetze“ für sämtliche Institutionen des EPA, mithin auch für die Beschwerdekammern, angesichts des rechtsstaatlichen Grundsatzes des Vorrangs des Gesetzes jederzeit bindend wären.<sup>59</sup> Für normkonkretisierende Vorschriften wie Regel 28 (2) EPÜ kann dies allein schon deshalb nicht gelten, weil damit jede Kontrolle durch die Rechtsprechung versagt wäre, die Grenzen der Rechtssetzungsbefugnisse nach Art. 164 (2) EPÜ nicht gerichtlich kontrolliert werden könnten und nicht zuletzt das Gleichgewicht der Institutionen insgesamt beeinträchtigt wäre.

Soweit es um Konkretisierungen des Anwendungsbereichs einzelner EPÜ-Normen mittels Regeln der Ausführungsordnung geht, ist der Verwaltungsrat im Wege nachgeordneter, interpretierender und somit exekutiver Normgebung<sup>60</sup> tätig, indem er der Verwaltung – insbesondere den Prüfungsabteilungen – konkretisierende Vorgaben zur Normauslegung macht. Das Tätigwerden des Verwaltungsrates in Zusammenhang mit Regel 28 (2) erfolgt somit ähnlich einer Behörde, die Verordnungen aufgrund einer Verordnungsermächtigung erlässt. Der Erlass von den Patentierungsvoraussetzungen und -ausschlüssen konkretisierenden Regeln ist damit dem exekutiven und nicht dem legislativen Handeln zuzuordnen. Mithin wurde der Verwaltungsrat bei Erlass der Regel 28 (2) nicht als Legislativ-, sondern als normsetzendes Exekutivorgan tätig.<sup>61</sup>

### (2) Inhaltliche und verfahrensrechtliche Bindungen beim Erlass von Regeln zur Harmonisierung mit EU-Recht

Der Verwaltungsrat ist beim Erlass von Regeln dadurch gebunden, dass diese nicht dem Übereinkommen widersprechen dürfen (Art. 164 (2) EPÜ). Die Bindung erfasst aber auch eine Regeländerung, die dem Zweck dient, eine

<sup>49</sup> Vgl. nur die Darstellung der Schwächen bei *Broß*, GRUR Int. 2017, 670 (670 ff.); *Ullrich*, 46 IIC 1 (5 f.) (2015).

<sup>50</sup> *Ullrich*, 46 IIC 1 (5) (2015).

<sup>51</sup> Vgl. zu den Reformbestrebungen 2004 *Messerli*, in: FS für Kollé und Stauder, 2005, S. 441.

<sup>52</sup> G 3/08, ABl. EPA 2011, 10, Nr. 7.2.1 der Entscheidungsgründe.

<sup>53</sup> BVerfG, GRUR 2001, 728; BVerfG, GRUR Int. 2011, 69; vgl. dazu *Kunz-Hallstein*, in: Festschr. 50 Jahre VPP, 2005, S. 509; *ders.*, GRUR 2011, 1072; *Teschemacher*, in: Festschr. 50 Jahre BPatG, 2011, S. 911; *Zuck*, GRUR Int. 2011, 302.

<sup>54</sup> EGMR, NVwZ-RR 2016, 644, 649 Rdnr. 95 ff. (insbesondere zum Grundrechtsschutz in arbeitsrechtlichen Verfahren).

<sup>55</sup> R 0019/12, GRUR Int. 2014, 668.

<sup>56</sup> *Klett*, sic! 3/2017, 119 ff.; vgl. CA/16/15 Proposal for a structural reform of the EPO Boards of Appeal (BOA) vom 6.3.2015; siehe auch die Änderung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, Zusatzpublikation 1 – Abl. EPA 2019.

<sup>57</sup> Benkard EPÜ/*Pignatelli/Beckedorf/Kinkeldey*, 3. Aufl. 2019, EPÜ Art. 21 Rdnr. 15; Benkard EPÜ/*Irmscher/Schäfers*, 3. Aufl. 2019, EPÜ Art. 33 Rdnr. 3.

<sup>58</sup> Vgl. ähnlich Benkard EPÜ/*Irmscher/Schäfers*, 3. Aufl. 2019, EPÜ Art. 26 Rdnr. 4.

<sup>59</sup> Vgl. im Gegenteil T 1063/18, No. 26, wonach die Bindung jedenfalls bei Verstoß gegen Art. 164(2) gerade ausgeschlossen wird.

<sup>60</sup> Die Formulierung „auf nachgeordnete Normen beschränktes Legislativrecht“ verwendet G 3/08, 7.2.1 sowie zustimmend R 19/12 Rdnr. 19. Vgl. auch Benkard EPÜ/*Irmscher/Schäfers*, 3. Aufl. 2019, EPÜ Art. 33 Rdnr. 3, der den Vergleich mit einer Regierung als Verordnungsgeber zieht.

<sup>61</sup> Zur Normsetzungsbefugnis der Exekutive vgl. grundlegend Maunz/*Dürig/Grzeszick*, 86. EL Januar 2019, GG Art. 20 VI. Rdnr. 131 ff.

Übereinstimmung mit EU-Recht herbeizuführen, wenn diese eine Änderung des Übereinkommens darstellt. Zwar kann der Verwaltungsrat gemäß Art. 33 (1)(b) EPÜ Änderungen bestimmter Vorschriften des Übereinkommens vornehmen, dies aber nur um eine Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union auf dem Gebiet des Patentwesens zu gewährleisten. Art. 33 und Art. 35 errichten hierfür weitere erhebliche materiellrechtliche und verfahrensrechtliche Hürden. So darf zu diesem Zweck eine Änderung des Übereinkommens gemäß Art. 33 (5) 2. Alt. EPÜ nur erlassen werden, wenn die EU-Vorschrift bereits in Kraft getreten ist, es sich mithin um eine bindende Rechtsvorschrift handelt. Weitere Hürden werden durch Art. 35 EPÜ dadurch aufgebaut, dass in diesen Fällen bei der Abstimmung im Verwaltungsrat Einstimmigkeit unter den Vertragsstaaten herrschen muss.

Diese gesetzlichen Vorgaben reflektieren im Umkehrschluss eine Begrenzung der Kompetenz des Verwaltungsrates zu Änderungen des Übereinkommens und damit auch zum Erlass von Regeln, die faktisch eine Änderung des Übereinkommens darstellen. Der Verwaltungsrat darf solche Regeln nicht mit der Begründung erlassen, dass er damit Konformität mit dem EU-Recht erzielen wolle, sofern die EU-Vorschrift nicht bindend ist und Einstimmigkeit bei der Abstimmung im Verwaltungsrat nicht gegeben ist. Das EPÜ will verhindern, dass die angeblich fehlende EU-Konformität als pauschale Begründung für Änderungen herangezogen wird. Sind dies genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, kann der Verwaltungsrat auch eine solche Änderung nicht im Wege einer Regel erlassen, um Konformität mit EU-Recht herbeizuführen zu wollen, wenn für diese Änderung eine Änderung der Artikel des EPÜ erforderlich wäre.<sup>62</sup>

Die Kompetenz zur Beurteilung der Frage, ob eine Änderung unter Art. 33 (1)(b) EPÜ fällt (vor allem wenn sie in Form einer Regel erfolgen soll) und dazu dient, Konformität mit EU-Recht herbeizuführen, oder ob sie unter die allgemeine Befugnis des Verwaltungsrates zum Erlass von Regeln und deren Beschränkung mit Art. 164 (2) EPÜ fällt, haben die Beschwerdekammern, insbesondere die Große Beschwerdekammer. Berücksichtigt man, dass der Verwaltungsrat durch die angesprochenen Hürden der Art. 33, 35 und 164 (2) EPÜ gerade in seinen Kompetenzen limitiert werden soll, muss die Befugnis zur Vornahme solcher Einschätzungen bei den Beschwerdekammern liegen, da nur so eine unabhängige Kontrolle gewährleistet ist. Mit anderen Worten und angewendet auf den vorliegenden Fall bedeutet dies folgendes: Haben sich die Beschwerdekammern und hat sich insbesondere die Große Beschwerdekammer auf eine Auslegung der Art. 52, 53(b) EPÜ festgelegt, so kann der Verwaltungsrat eine Änderung dieser Vorschrift zur Herbeiführung von Kompatibilität mit EU-Recht – auch im Wege einer Regeländerung – nur dann vornehmen, wenn er die beschriebenen verfahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Hürden überwindet. Eine faktische Änderung des EPÜ darf sich nicht unter Umgehung von Art. 33(5) im Wege einer Regeländerung nach Art. 33 (1)(c) EPÜ erreichen lassen.

Diese gesetzlichen Vorgaben sollen und dürfen nicht dadurch unterlaufen werden, dass der Verwaltungsrat ohne Rückbindung mit den Beschwerdekammern festlegt, ob die Regel unter Art. 164 (2) EPÜ fällt, ob die Änderung als solche unter die eingeschränkte Befugnis zur Änderung der Ausführungsordnung gemäß Art. 33

(1)(b) fällt und ob die Voraussetzungen von Art. 33(5) EPÜ eingehalten worden sind. Hätte die Verwaltung hierüber keine Kontrolle, könnte der Verwaltungsrat die Grenzen seines Handelns im Wesentlichen selbst bestimmen. Auf diese Weise würde die Gewaltenteilung vollständig unterlaufen. Hinzu kommt, dass eine verbindliche Festlegung des Inhalts des einschlägigen EU-Rechts noch gar nicht stattgefunden hat; ein entsprechendes Urteil des EuGH, das die Richtlinie verbindlich auslegen würde, liegt nicht vor.

#### d) Zwischenergebnis

Aus der institutionellen Stellung der Beschwerdekammern als Gerichte und des Verwaltungsrates als normsetzendes Exekutivorgan lässt sich jedenfalls kein Vorrang der Regeln gegenüber der Rechtsprechung ableiten. Der Annahme, es sei „zweifellos abwegig“ anzunehmen, dass die Wirkung eines Artikels des EPÜ, dessen Auslegung die Große Beschwerdekammer in einer Entscheidung festgestellt hat, nicht durch eine neu gefasste Regel aufgehoben werden könne,<sup>63</sup> lässt sich demnach weder mit dem Normtext des EPÜ noch mit den institutionellen Grundlagen der Europäischen Patentorganisation begründen. Zwar mag die Ausgestaltung der Beschwerdekammern als „Verfassungsgericht“<sup>64</sup> ursprünglich bei der Schaffung der Europäischen Patentorganisation nicht beabsichtigt gewesen sein. Allerdings ist die Europäische Patentorganisation darum bemüht, die Beschwerdekammern nach Grundsätzen auszugestalten, die der Rechtsstaatlichkeit und der Gewaltenteilung genügen. Vor allem aber sprechen die hierarchische Unterordnung der Regeln gegenüber dem EPÜ gemäß Art. 164 (2) EPÜ, die beschränkten Rechtssetzungskompetenzen des Verwaltungsrates gemäß Art. 33 (1)(b), 35 EPÜ und die Rolle der Beschwerdekammern als Kontrollorgan für die Einhaltung dieser Vorgaben für einen Vorrang der Beschwerdekammern bei der Auslegung der EPÜ-Normen, gegenüber dem die Auslegung des EPÜ durch die Regeln der Ausführungsordnung zurückweicht.

## 4. Rechtsstaatliche Grundsätze in Deutschland und in der EU als Referenzgrundlage

### a) Übertragbarkeit auf die Europäische Patentorganisation

Wie die Bindungswirkung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern gegenüber nachträglichen Regeln der Ausführungsordnung einzuschätzen ist, wird im Folgenden anhand der in Deutschland geltenden rechtsstaatlichen Grundsätze überprüft. Insbesondere wird das Verhältnis zwischen Urteilen und nachfolgenden Exekutiv- und Legislativakten verdeutlicht. Ergänzend wird kurz auf die Rechtslage in der EU eingegangen.

Die im Folgenden erörterten Grundsätze machen grundlegende rechtsstaatliche Anforderungen an das Verhältnis zwischen Rechtsprechung und normsetzender Exekutive

<sup>62</sup> Die Sichtweise, dass die vorliegende Änderung eine Anpassung des Art. 53(b) EPÜ verlangt, hat der Präsident in 2017 in einem internen Papier noch vertreten. Das Verfahren wurde aber als zu kompliziert und langwierig angesehen, vgl. CA/PL 4/17, Rdnr. 61, vgl. auch Rdnr. 46, 52 und 54.

<sup>63</sup> So aber Benkard EPÜ/Schäfers/Henke, 3. Aufl. 2019, EPÜ Art. 164 Rdnr. 30.

<sup>64</sup> Dies ist das Argument bei Benkard EPÜ/Schäfers/Henke, 3. Aufl. 2019, EPÜ Art. 164 Rdnr. 30.

deutlich und können deshalb als Referenzgrundlage für eine rechtstaatliche Ausgestaltung des EPÜ dienen. Dies bedeutet freilich nicht, dass die Grundsätze der deutschen Rechtsstaatlichkeit umfassend in der Europäischen Patentorganisation zum Tragen kommen müssten. Allerdings würde ein deutlicher Verstoß gegen rechtsstaatliche Grundsätze, die Grundrechtspositionen des Einzelnen aushöhlen, die Rechtsstaatlichkeit der Europäischen Patentorganisation in Frage stellen.<sup>65</sup>

## b) Bestandsaufnahme

### (1) Bindungswirkung im allgemeinen Staats- und Verwaltungsrecht

Das Grundgesetz räumt dem BVerfG umfassenden Vorrang gegenüber Exekutive und Legislative ein. Das BVerfG kontrolliert gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alt. GG formelle Bundesgesetze am Maßstab des Grundgesetzes.<sup>66</sup> Liegt ein Verfassungsverstoß vor, so kann das BVerfG das vorgelegte Gesetz für nichtig erklären. Gemäß § 31 BVerfGG binden die Entscheidungen des BVerfG die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden. Verfassungswidrige Gesetze sind nach einem entsprechenden Richterspruch nichtig. Verfassungsorgane, Behörden und Gerichte sind an die tragenden Feststellungen des BVerfG als verbindliche Auslegung des Grundgesetzes für vergleichbare Anwendungssachverhalte gebunden. Sie müssen sie ihrem eigenen Handeln zugrunde legen.<sup>67</sup> Es besteht ein Normwiederholungsverbot. Einmal für nichtig erklärte Gesetze können somit, falls nicht besondere Gründe vorliegen, nicht neu erlassen werden.<sup>68</sup>

Ähnlich umfassend wie der Vorrang der Rechtsprechung des BVerfG ist auch der Vorrang der Rechtsprechung des EuGH ausgestaltet. Der EuGH kontrolliert umfassend das Handeln der Organe der Europäischen Union. Die Verwerfungskompetenz für Unionsrechtsakte steht allein dem EuGH zu.<sup>69</sup> Einmal für nichtig erklärte europäische Rechtsakte können nicht erneut erlassen werden. Bei materiellrechtlichen Mängeln darf ein Akt gleichen Inhalts nicht erlassen und bereits erlassene und inhaltsgleiche, zukünftige Zeiträume betreffende Rechtsakte müssen aufgehoben werden. Zudem sind bei zukünftigen Neuregelungen der Tenor und die Entscheidungsgründe des Nichtigkeitsurteils zu beachten.<sup>70</sup>

Vorrang der rechtsprechenden Gewalt besteht – wenn gleich auch in geringerem Maße – auch für niederrangige Rechtsakte. Im Rang unter dem Landesgesetz stehende Rechtsvorschriften werden gemäß § 47 VwGO durch das Oberverwaltungsgericht kontrolliert. Sie können für nichtig erklärt werden, jedoch besteht kein striktes Normwiederholungsverbot.<sup>71</sup>

Außerhalb des Anwendungsbereichs von § 31 BVerfGG ist die Verwaltung an die höchstrichterliche Rechtsprechung nicht normativ gebunden, aber es besteht eine grundsätzliche faktische Bindung. Sollte die Verwaltung der Rechtsprechung nicht Folge leisten wollen, kann sie eine entsprechende, der Rechtsprechung widersprechende Maßnahme erlassen. Hierbei könnte es sich gegebenenfalls auch um eine Satzung oder Verordnung handeln, die gegebenenfalls wieder vom Gericht aufgehoben werden könnte. Eine formale Bindung der Rechtsprechung an Akte der exekutiven Normsetzung besteht somit nicht, wohl aber wird die Rechtsprechung generell beachtet.

### (2) Sondersituation im deutschen Steuerrecht

Insbesondere im Steuerrecht<sup>72</sup> wird der Umfang der Bindung der Verwaltung an die Rechtsprechung diskutiert. Anlass hierfür sind die unterschiedlichen Wege, die die Finanzbehörden nicht selten einschlagen, um für sie missliebigen Urteilen über den Einzelfall hinaus die Bindungskraft zu nehmen.<sup>73</sup>

Um sicherzustellen, dass unliebsame Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus angewendet wird, erlässt der Gesetzgeber auf Anregung der Finanzverwaltung mitunter Nichtanwendungsgesetze. Dabei handelt es sich um Gesetzesänderungen, die eine ergangene Steuerrechtsprechung zeitnah überholen und damit aushebeln.<sup>74</sup> Diese Form der Gesetzgebung ist grundsätzlich nicht verfassungswidrig.<sup>75</sup> Eine Bindung des Gesetzgebers an die höchstrichterliche Rechtsprechung des BFH besteht nicht.<sup>76</sup> Es steht ihm frei, die Rechtsprechung durch verfassungsmäßige Gesetze zu ändern. Für die Zukunft ist der Gesetzgeber frei. Angesichts der Bindung der Gerichte an das Gesetz sind diese dann selbstverständlich auch verpflichtet, dem geänderten Gesetz für die Zukunft zu folgen und von ihrer bisherigen, nun gesetzeswidrigen Rechtsprechung Abstand zu nehmen.

Schwieriger zu beurteilen ist die Rechtmäßigkeit steuerrechtlicher Nichtanwendungserlasse.<sup>77</sup> Dabei handelt es sich um Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen, die im Bundessteuerblatt veröffentlicht werden, und mit denen Entscheidungen des BFH ihre Wirkung über den Einzelfall hinaus genommen wird. Das Meinungsspektrum zur verfassungsrechtlichen Beurteilung von Nichtanwendungserlassen ist breit gefächert.<sup>78</sup> Während die einen von einer strikten Bindung der Verwaltung an die Rechtsprechung des BFH ausgehen und Nichtanwendungserlasse deshalb als verfassungswidrig

<sup>65</sup> Vgl. BVerfG, GRUR 2001, 728; BVerfG, GRUR Int. 2011, 69 sowie oben Fn. 53, 54; vgl. auch Haedicke, GRUR 2014, 119 (122).

<sup>66</sup> Maunz/Dürig/Dederer, 86. EL Januar 2019, GG Art. 100 Rdnr. 76 ff., 213 ff.

<sup>67</sup> BeckOK BVerfGG/von Ungern-Sternberg, 7. Ed. 2019, § 31 Rdnr. 42 ff.

<sup>68</sup> Vgl. zu den Einschränkungen des Normwiederholungsverbot BeckOK BVerfGG/von Ungern-Sternberg, 7. Ed. 2019, § 31 Rdnr. 38 f.; vgl. auch Maunz/Dürig/Dederer, 86. EL Januar 2019, GG Art. 100 Rdnr. 253; MSKB/Bethge, 56. EL Februar 2019, BVerfGG § 31 Rdnr. 69 ff.

<sup>69</sup> EuGH, Urteil vom 22.10.1987, Rs 314/85, NJW 1988, 1451 – *Foto Frost*.

<sup>70</sup> Callies/Ruffert/Cremer, 5. Aufl. 2016, AEUV Art. 266 Rdnr. 4 m.w.N.

<sup>71</sup> Ausführlich dazu Schoch/Schneider/Bier/Panzer, 36. EL Februar 2019, VwGO § 47 Rdnr. 119, 120.

<sup>72</sup> Daneben wird auch die Bindung der Staatsanwaltschaft an die Auslegung von Strafgesetzen durch die höchstrichterliche Rechtsprechung diskutiert. Ähnliches kommt auch im Sozialrecht vor. Vgl. ausführlich Desens, Bindung der Finanzverwaltung an die Rechtsprechung, 2011, S. 78 ff.

<sup>73</sup> Zu weiteren Instrumenten zur Steuerung der Rechtsanwendung entgegen einer missliebigen BFH-Rechtsprechung vgl. ausführlich Desens (oben Fn. 72), S. 54 ff.

<sup>74</sup> Vgl. Völker/Ardizzoni, NJW 2004, 2413; Lang, DRiZ 1992, 365 (366 f.); W. Spindler, DStR 2007, 1061 (1062); Herden, in: FS für W. Spindler, S. 445 (446 ff.); Desens (oben Fn. 72), S. 65 ff.

<sup>75</sup> Näher Lang, DRiZ 1992, 366 (367); W. Spindler, DStR 2007, 1061 (1062); Desens (oben Fn. 72), S. 68 ff.

<sup>76</sup> Herden, in: FS für W. Spindler, S. 445, 448; Desens (oben Fn. 72), S. 71.

<sup>77</sup> S. W. Spindler, DStR 2007, 1061; Herden, in: FS für W. Spindler, S. 445 (448 ff.) sowie grundlegend und ausführlich Desens (oben Fn. 72), passim.

<sup>78</sup> Vgl. den Überblick über den Meinungsstand bei W. Spindler, DStR 2007, 1061 (1063); Herden, in: FS für W. Spindler, S. 445 (452 f.); Desens (oben Fn. 72), S. 78 ff.

ansehen,<sup>79</sup> lehnen andere aus rechtsstaatlichen Erwägungen jede Bindungswirkung ab.<sup>80</sup> Vielfach wird in unterschiedlicher Weise differenziert.<sup>81</sup>

## 5. Folgerungen für die Bindungswirkung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern

### a) Regeln der Ausführungsordnung sind mit formellen Nichtanwendungsgesetzen nicht vergleichbar

Ein Vergleich der Regeln der Ausführungsordnung mit formellen Nichtanwendungsgesetzen und die Schlussfolgerung, dass die grundsätzliche Unbedenklichkeit solcher Gesetze antijustizielle Regeln der Ausführungsordnung rechtfertigen würde, wären nicht tragfähig. Die Regeln der Ausführungsordnung können nicht mit formellen Gesetzen gleichgestellt werden. Es handelt sich bei den Regeln um nachgeordnete Rechtsakte, die aufgrund der Ermächtigung des Art. 33 (1)(c) EPÜ ähnlich wie Rechtssetzungsakte der deutschen Exekutive erlassen werden und die, wie aus Art. 164(2) EPÜ ersichtlich, im Rang unterhalb des EPÜ stehen.<sup>82</sup>

Dem EPÜ-Gesetzgeber bzw. der diplomatischen Konferenz wäre es freigestellt, das EPÜ zu ändern. Würde eine Änderung des EPÜ zur Unwirksamkeit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer führen, läge eine den Nichtanwendungsgesetzen vergleichbare Situation vor. Ebensovienig wie der deutsche Gesetzgeber ist der formelle EPÜ-Gesetzgeber, die diplomatische Konferenz, an die Rechtsprechung der Beschwerdekammern gebunden. Dieser Weg wurde allerdings im aktuellen Fall nicht beschritten.

### b) Steuerrechtliche Nichtanwendungserlasse sind kein rechtsstaatlich überzeugendes Vorbild für die Regeln der Ausführungsordnung

Berücksichtigt man, dass es sich bei den steuerrechtlichen Nichtanwendungserlassen um eine vielfach kritisierte, rechtsstaatlich zweifelhafte Ausnahme von der ansonsten akzeptierten faktischen Bindung an höchstrichterliche Rechtsprechung handelt, so zeigt sich, dass er keinesfalls als Vorbild für die Bestimmung des Umfangs der Bindung des Verwaltungsrates an die Rechtsprechung der Beschwerdekammern taugt.

Unterschiede bestehen bereits deshalb, weil es sich bei steuerrechtlichen Verfahren um Massenverfahren handelt. Vor allem aber legen es der Respekt vor der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer und vor deren herausgehobener Stellung in der Europäischen Patentorganisation nahe, ihrer Rechtsprechung eine hohe Bindungswirkung gerade auch gegenüber dem Verwaltungsrat einzuräumen. Dem Bestreben der Europäischen Patentorganisation, die Beschwerdekammern als vollwertige unabhängige Gerichte zu etablieren, entspricht es, deren Rechtsprechung umfassend zur Geltung zu verhelfen und den Verwaltungsrat des EPA, soweit er als rechtssetzendes Exekutivorgan handelt, daran zu binden. Die Beschwerdekammern sollten nicht in schädliche Diskussionen hineingezogen werden, die bereits seit Langem in vergleichbarer Form im deutschen Steuerrecht geführt werden und die das Vertrauen der Rechtssuchenden in die Finanzverwaltung und nicht zuletzt in die Verlässlichkeit der Rechtsprechung des BFH unterminieren.

### c) Befugnisse des Verwaltungsrates zur Angleichung an EU-Recht sind inhaltlich begrenzt und durch die Interpretation des EPÜ seitens der Rechtsprechung vorgegeben

Der Verwaltungsrat hat deutlich enger gefasste Kompetenzen zur Erreichung der EU-Kompatibilität des EPÜ-Rechts als eine deutsche Bundesbehörde wie das Bundesministerium für Finanzen bei der Konkretisierung der deutschen Steuergesetzgebung. Wie vorstehend beschrieben,<sup>83</sup> kann der Verwaltungsrat aufgrund von Art. 33 und Art. 164 (2) EPÜ gerade nicht in freiem Ermessen Änderungen des EPÜ erlassen – auch nicht, um damit die Konformität mit EU-Recht herbeizuführen zu wollen. Er ist nicht nur durch höherrangiges Recht (EPÜ) gebunden, sondern eine Änderung darf gemäß Art. 33 (5) 2. Alt. EPÜ nur erlassen werden, wenn die EU-Vorschrift bereits in Kraft getreten ist und wenn gemäß Art. 35 EPÜ Einstimmigkeit im Verwaltungsrat herrscht. Das gilt auch, wenn eine solche Änderung in das Gewand einer Regeländerung gekleidet wird. Außerdem ist er für die Frage, ob eine EPÜ-Norm in Widerspruch zum EU-Recht steht, an die Auslegung der EPÜ-Norm durch die Große Beschwerdekammer gebunden.

Hieraus ist zu folgern, dass rechtsstaatliche Bedenken, die gegen die in Widerspruch zur höchstrichterlichen Rechtsprechung stehende, normkonkretisierende Tätigkeit der Finanzverwaltung bestehen, erst recht gegen den Erlass von Regeln der Ausführungsordnung erhoben werden müssen, wenn diese (1) der ausgelegten Norm widersprechen und (2) faktisch eine Änderung des EPÜ im Sinne des Art. 33(1)(b) EPÜ herbeiführen. Sie überschreitet die im folgenden dargestellten Grenzen der Gewaltenteilung, Gewaltenloyalität und Rechtsstaatlichkeit, die in Art. 33 (1) (b), 35 EPÜ normativ verankert sind.

## 6. Bindungswirkung der Urteile der Großen Beschwerdekammern gegenüber dem normsetzenden Verwaltungsrat als Petitum der Rechtsstaatlichkeit

### a) Funktionelle Gewaltenteilung

Ist die Europäische Patentorganisation dem Prinzip der Gewaltenteilung verpflichtet,<sup>84</sup> so gilt dies nicht nur für die schlichte Existenz dreier Gewalten, sondern auch für die jeweilige Aufgabenzuweisung in Form der funktionalen Gewaltenteilung. Die Aufgaben sollen möglichst richtig, d.h. von den Organen wahrgenommen werden, die von ihrer Funktion, Zusammensetzung und Verfahrensweise über die besten Voraussetzungen verfügen.<sup>85</sup>

Der Verwaltungsrat tritt im Falle des Erlasses einer Regel, die das EPÜ auslegt, als Erstinterpret des EPÜ auf.<sup>86</sup> Demgegenüber ist die Rechtsprechung funktional zur

<sup>79</sup> Grundlegend *Leisner*, Die allgemeine Bindung der Finanzverwaltung an die Rechtsprechung, 1980.

<sup>80</sup> Grundlegend *Ossenbühl*, AöR 92 (1967), 478.

<sup>81</sup> Vgl. *Desens* (oben Fn. 72), S. 309 ff. (Argumentationslast der Verwaltungsbehörde); anders *W. Spindler*, DStR 2007, 1061 (bei Fehlurteilen); ähnlich *Herden*, in: FS für W. Spindler, S. 445 (452 f.); für eine weitgehende Bindung *Jachmann*, in: FS für W. Spindler, S. 115 (124 ff.).

<sup>82</sup> Vgl. oben Fn. 47.

<sup>83</sup> Vgl. oben V 3 c 2.

<sup>84</sup> Vgl. oben V 3 b.

<sup>85</sup> BVerfGE 98, 218 (251 f.); *Jarass/Pieroth*, Grundgesetz Kommentar, 15. Aufl. 2018, Art. 20 Rdnr. 32; *Sachs*, Grundgesetz, 8. Aufl. 2018, Art. 20 Rdnr. 81 (jeweils allgemein zur Gewaltenteilung).

<sup>86</sup> *Jachmann*, in: FS für W. Spindler, S. 115 (123) (zur insoweit vergleichbaren Finanzverwaltung).

verbindlichen Auslegung befugt. Denn die Beschwerdekammern sind besser als der Verwaltungsrat in der Lage, eine optimale Auslegung des EPÜ zu finden. Der Verwaltungsrat ist politischen Einflüssen unterworfen. Es besteht die Gefahr der Aufgabenkollision, die zu einem Übergewicht politischer Interessen führen kann.<sup>87</sup> Eine Einmischung des Verwaltungsrates in die Kernkompetenz der Rechtsprechung zur Normauslegung käme nur in schwerwiegenden Fällen, insbesondere bei einer Missinterpretation, also bei offensichtlichen Fehlurteilen in Betracht.<sup>88</sup>

Dieses Ergebnis wird bestätigt durch die Vorgaben der Art. 33 (1)(b), 33 (5) und Art. 35 (3) EPÜ, wonach der Verwaltungsrat nur unter engen Voraussetzungen befugt ist, die Vorschriften des EPÜ zu ergänzen.

### b) Gewaltenloyalität

Mit der Zuweisung von Funktionen und Aufgaben im Rahmen der Gewaltenteilung geht für die anderen Staatsgewalten die grundsätzliche Bindung an den Akt der jeweiligen Gewalt einher. Dieses Prinzip muss auch für die Europäische Patentorganisation gelten, sofern die Gewaltenteilung umfassend verwirklicht werden soll. Die Institutionen der Europäischen Patentorganisation und daher Verwaltungsrat, EPA und Beschwerdekammern sollten mithin zu einer am Gedanken der Integration orientierten gegenseitigen Rücksichtnahme und Loyalität im Verhältnis zueinander verpflichtet sein.<sup>89</sup> Aus der Gewaltenloyalität folgt das Verbot, in den Kernbereich der aufgrund der Aufgabenzuweisung handelnden Gewalt einzugreifen.<sup>90</sup> Mit der Gewaltenloyalität geht die Pflicht zu Kompromissen und zur Selbstbeschränkung einher.<sup>91</sup> Die Gewaltenloyalität würde bei umfassender Geltung dieses Grundsatzes in der Europäischen Patentorganisation den Verwaltungsrat somit dazu verpflichten, die Entscheidungen, die die Große Beschwerdekammer getroffen hat, grundsätzlich anzuerkennen. Bei der Erstellung von Regeln der Ausführungsordnung wäre grundsätzlich die Rechtsprechung zugrunde zu legen, um die Funktionalität der Gerichte nicht übermäßig zu beeinträchtigen.<sup>92</sup>

Die gegenseitige Loyalität verpflichtet zum Respekt vor der Eigenverantwortlichkeit der jeweils anderen Gewalten. Übertragen auf die Europäische Patentorganisation bedeutet dies, dass eine Einmischung jedenfalls dann nicht erfolgen darf, wenn man eine Entscheidung „nur“ für politisch inopportun hält. Auch Unterschiede in der Rechtsauffassung genügen für sich genommen nicht. Gibt es mehrere gesetzmäßige Auslegungen, so kann sich der Verwaltungsrat nicht darauf berufen, er könne der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht folgen, weil er die (allein) gesetzmäßige Auslegung gefunden hat. Die Loyalität des Verwaltungsrates gebietet den grundsätzlichen Respekt der funktionell zur Rechtskonkretisierung und -fortbildung auch über den Einzelfall hinaus berufenen Rechtsprechung. Dies gilt insbesondere für die Große Beschwerdekammer. Darüber hinaus ist die Kontrollfunktion der Rechtsprechung über das Verwaltungshandeln zu berücksichtigen,<sup>93</sup> das sich nach der hier vertretenen Meinung auch auf den Verwaltungsrat erstreckt. Im Übrigen geben verfahrensrechtliche Absicherungen der Rechtsprechung eine höhere Richtigkeitsgewähr als der Erlass von Verwaltungsvorschriften durch den Verwaltungsrat.<sup>94</sup>

Ein Eingriff in die Befugnisse der Großen Beschwerdekammer, die das EPÜ ausgelegt hat, durch Erlass einer

Regelung, um Übereinstimmung mit dem EU-Recht zu erreichen, widerspricht somit nicht nur den Regeln der Art. 33(1)(b), (5), Art. 35 EPÜ, sondern auch den Grundsätzen der Gewaltenloyalität. Wie oben dargelegt, würde der Verwaltungsrat die Kompetenz der Großen Beschwerdekammer zur Interpretation des EPÜ unterlaufen. Könnte der Verwaltungsrat selbst festlegen, unter welchen Voraussetzungen er sich auf die allgemeine Kompetenz zur Änderung der Ausführungsordnung berufen kann, unter welchen Voraussetzungen Art. 33 (1) (b) oder (c) EPÜ anwendbar ist und wann die Grenzen des Art. 164 (2) EPÜ überschritten sind, würde er in den Kernbereich der Kompetenzen der Beschwerdekammer eingreifen.

In Anwendung der Grundsätze der funktionellen Gewaltenteilung könnte das Eingreifen des Verwaltungsrates nur dann ausnahmsweise möglich sein, und eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer wäre dann nicht anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat diese für rechtlich unvertretbar hält.<sup>95</sup> Nach anderer Auffassung hat die Verwaltung jedenfalls eine gesteigerte Begründungspflicht und kann nur dann eingreifen, wenn sie davon überzeugt ist, (1) die Rechtsprechung habe keine gesetzeskonforme Auslegung vorgenommen, (2) sie könne mit neuen Argumenten widerlegt werden, (3) es nicht als unmöglich erscheint, dass das Gericht seine Rechtsprechung revidiert und (4) das Ziel verfolgt wird, ein neues Verfahren herbeizuführen.<sup>96</sup> Wie sogleich zu zeigen sein wird, sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt.

### c) Rechtssicherheit und Vertrauensschutz

Rechtssicherheit und Vertrauensschutz sind wesentliche, die Rechtsstaatlichkeit prägende Grundprinzipien.<sup>97</sup> Nur die grundsätzliche Bindung des Verwaltungsrates als normsetzendes Gremium an die Rechtsprechung gewährleistet Anmeldern und Wettbewerbern eine sichere Grundlage für die Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Anmeldung. Ist die Nichtanwendung von gerichtlichen Entscheidungen möglich, kann also jeder Entscheidung der Großen Beschwerdekammer mittels Erlasses einer Regel ihre Tragfähigkeit über den Einzelfall hinaus durch einfache Regeländerung genommen werden, so wird die Rechtssicherheit insoweit aufgehoben.<sup>98</sup>

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, insbesondere diejenige der Großen Beschwerdekammer, soll im

<sup>87</sup> So zum Steuerrecht *Jachmann*, in: FS für W. Spindler, S. 115 (124 f.); ausführlich *Desens* (oben Fn. 72), S. 302 ff.

<sup>88</sup> In diesem Sinne zu Nichtanwendungserlassen im Steuerrecht *Jachmann*, in: FS für W. Spindler, S. 115 (124 f.); W. Spindler, DStR 2007, 1061; *Pezzer*, DStR 2004, 525, 530.

<sup>89</sup> *Desens* (oben Fn. 72), S. 265; vgl. dort auch die umfassenden Nachweise für diesen im deutschen Verfassungsrecht geltenden Grundsatz.

<sup>90</sup> Ausführlich hierzu *Desens* (oben Fn. 72), S. 261 ff. *Jachmann*, in: FS für W. Spindler, S. 115 (125) (jeweils zum Steuerrecht).

<sup>91</sup> *Desens* (oben Fn. 72), S. 272.

<sup>92</sup> *Desens* (oben Fn. 72), S. 279 (zum Steuerrecht).

<sup>93</sup> Vgl. insoweit zum Steuerrecht ausführlich *Desens* (oben Fn. 72), S. 297 ff.

<sup>94</sup> Vgl. insoweit zum Steuerrecht ausführlich *Desens* (oben Fn. 72), S. 304 ff.

<sup>95</sup> W. Spindler, DStR 2007, 1061 (1064) (bei Fehlurteilen); ähnlich und nur etwas weitergehend *Herden*, in: FS für W. Spindler, S. 445 (452 f.); ähnlich *Jachmann*, in: FS für W. Spindler, S. 115 (124 ff.).

<sup>96</sup> *Desens* (oben Fn. 72), S. 309 ff.

<sup>97</sup> Vgl. z.B. Maunz/Dürig/Grzeszick 86. EL Januar 2019, GG Art. 20 Rdnr. 50, 69 ff.

<sup>98</sup> In diesem Sinne ausführlich (zum steuerrechtlichen Nichtanwendungserlass) *Leisner*, Die allgemeine Bindung der Finanzverwaltung an die Rechtsprechung, 1980, S. 96 ff.

Interesse der Verwirklichung rechtsstaatlicher Grundsätze für die Gleichbehandlung der Rechtssuchenden sowie für Rechtsfortbildung und für Rechtsfrieden stehen.

## 7. Ausnahmen von der Bindungswirkung sind hier nicht ersichtlich

Angesichts des Prinzips der Eigenverantwortlichkeit der Verwaltung und angesichts der Schwerfälligkeit des Verfahrens zur Änderung des EPÜ mag es durchaus in Einzelfällen Gründe geben, die die Abweichung von einer Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer und damit den Erlass einer dieser entgegenstehenden Regel rechtfertigen, insbesondere bei Fehlerurteilen. Im vorliegenden Fall liegen aber keine solchermaßen schwerwiegenden Gründe vor. Von einem Fehlerurteil der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 2/12 und G 2/13 kann angesichts der Sorgfalt und Klarheit der Begründung nicht ernsthaft die Rede sein. Ob die in der Kommissionsmitteilung<sup>99</sup> angeführten Erkenntnisse zur Intention des EU-Richtliniengebers tatsächlich die Annahme rechtfertigen, die Auslegung durch die Große Beschwerdekammer sei nicht gesetzeskonform, ist allein schon deshalb zweifelhaft, weil der Gesetzgebungsgeschichte für die Auslegung von EU-Richtlinien zumeist ein eher geringes Gewicht beigemessen wird.<sup>100</sup>

Der ohne Zweifel vorhandene politische Druck, der auf dem Verwaltungsrat lastet, genügt indes gerade nicht dafür, der Rechtsprechung ihre Bindungskraft zu nehmen. Die Beschwerdekammern sind – wie jedes andere Gericht – dazu verpflichtet, nur nach Recht und Gesetz zu urteilen (vgl. für Deutschland Art. 97 Abs. 1 GG). Damit bilden sie ein wichtiges Gegengewicht zu entgegenlaufenden politischen Kräften. Diese – durchaus unbequeme – Aufgabe sollte von allen Beteiligten akzeptiert werden.

Sollten sämtliche EPÜ-Mitgliedstaaten übereinstimmend der Ansicht sein, dass auch Erzeugnisse, die aus im Wesentlichen biologischen Verfahren erzeugt worden sind, nicht patentiert werden sollten, so ist es ihnen unbenommen, das EPÜ zu ändern. Besteht tatsächlich eine einheitliche Rechtsauffassung in den Mitgliedstaaten und hinreichender politischer Druck zum schnellen Handeln, dann dürften der Einberufung einer diplomatischen Konferenz keine unüberwindbaren Hindernisse entgegenstehen.

## VI. Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Die Bedeutung der Vorlage des Präsidenten geht über die zu entscheidende Sachfrage, nämlich den Anwendungsbereich von Art. 53(b) EPÜ, weit hinaus. Sie betrifft grundlegende Fragen der Rechtsstaatlichkeit und der Gewaltenteilung in der Europäischen Patentorganisation. Sie bietet die Chance zu einer den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung klar entsprechenden Ausgestaltung der Europäischen Patentorganisation.

2. Die Vorlage ist unzulässig, da keine divergierenden Entscheidungen zum Anwendungsbereich von Art. 53(b) EPÜ vorliegen. Eine analoge Anwendung des Art. 112 (1)(b) EPÜ, die dem Präsidenten ein Vorlagerecht auch in Fällen des Konflikts zwischen Rechtsprechung und Regeländerung gewähren würde, wäre aus Gründen der Gewaltenteilung rechtsstaatlich bedenklich.

3. Die Auslegung des EPÜ ist für die Anwendung dieser Vorschriften unabdingbar, da ein Norminhalt im Vorfeld

der Interpretation nicht ermittelt werden kann. Zu klären ist, wer die verbindliche Normauslegung vornimmt.

4. Gemäß Art. 164 (2) EPÜ gehen die Vorschriften des Übereinkommens der Ausführungsordnung vor. Die Befugnisse des Verwaltungsrates zum Erlass von Änderungen des EPÜ, durch die eine Harmonisierung mit EU-Recht erfolgen soll, sind inhaltlich und verfahrensrechtlich begrenzt; der Verwaltungsrat ist dabei an die Auslegung des EPÜ durch die Beschwerdekammern gebunden. Dieser Vorrang ist dadurch normativ abgesichert, dass die Befugnisse des Verwaltungsrates zur Änderung des EPÜ zur Vereinbarkeit mit EU-Recht an strenge Vorgaben gekoppelt sind, die auch für die Ausführungsordnung zu gelten haben und die vorliegend nicht eingehalten wurden. Im Übrigen fehlt eine verbindliche Feststellung des Inhalts des EU-Rechts durch den EuGH.

5. Die in Deutschland und in der EU geltenden Grundsätze zum Verhältnis zwischen Urteilen und nachfolgenden Exekutiv- und Legislativakten können als Referenzgrundlage für eine rechtsstaatliche Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer und nachträglichen widersprechenden Regeländerungen herangezogen werden. Allerdings sind die Befugnisse des Verwaltungsrates sehr eng begrenzt und durch klare Kompetenzzuweisungen festgelegt. Rechtsstaatliche Bedenken, die gegen die normkonkretisierende Tätigkeit deutscher Behörden in Widerspruch zur höchstrichterlichen Rechtsprechung bestehen, müssen erst recht gegen den Erlass von Regeln der Ausführungsordnung erhoben werden.

6. In Deutschland sind Nichtanwendungsgesetze, die eine ergangene Rechtsprechung (insbesondere im Steuerrecht) überholen und damit aushebeln, nicht verfassungswidrig. Vergleichbar damit wäre eine Änderung des EPÜ unbedenklich, die von der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer abweichen würde.

7. Bei den Regeln der Ausführungsordnung handelt es sich aber um nachgeordnete Rechtsakte, die nicht mit formellen Nichtanwendungsgesetzen gleichgestellt werden können. Nach den in Deutschland bestehenden Rechtsgrundsätzen sind Nichtanwendungserlasse nachgeordneter Behörden, mit denen Gerichtsentscheidungen ihre Wirkung über den Einzelfall hinaus genommen wird, wegen des Verstoßes gegen grundlegende verfassungsrechtliche Prinzipien rechtsstaatlich höchst bedenklich.

8. Die Grundsätze der Gewaltenteilung und der Gewaltenteilung müssen auch in der Europäischen Patentorganisation umfassend zum Tragen kommen. Deshalb ist der Rechtsprechung Vorrang bei der Auslegung des EPÜ zu geben. Auch die aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Grundprinzipien der Gleichbehandlung der Rechtssuchenden, der geordneten Rechtsfortbildung, der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens verbieten es, Entscheidungen der Beschwerdekammer ihre Tragfähigkeit über den Einzelfall hinaus durch einfache Regeländerung ohne wichtigen Grund zu nehmen.

9. Sollten die EPÜ-Mitgliedstaaten entgegen der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer die Änderung

<sup>99</sup> S. oben Fn. 16.

<sup>100</sup> Vgl. *Arndt/Fischer/Fetzer*, Europarecht, 11. Aufl. 2015, Rdnr. 247; *Hobe*, Europarecht, 9. Aufl. 2017, Rdnr. 442; *Riesenhuber/Pechstein/Drechsler*, Europäische Methodenlehre, 3. Aufl. 2015, § 7 Rdnr. 35; anders aber: *Riesenhuber/Riesenhuber*, § 10 Rdnr. 32; von der Groeben/Schwarze/Hatje/Gaitanides, Europäisches Unionsrecht, 7. Aufl. 2015, EUV Art. 19 Rdnr. 47.

der Auslegung der Patentierungsvorschriften erreichen wollen, so steht ihnen stets der bei Konsens der Vertragsstaaten keineswegs verschlossene Weg über die Änderung des EPÜ offen.

10. Es ist davor zu warnen, die Frage der Auslegung der Art. 52, 53(b) EPÜ zum Anlass dafür zu nehmen, die Gewichte innerhalb der Europäischen Patentorganisation zu Lasten der Judikative zu verschieben. Damit würde die Diskussion über die Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung innerhalb der Europäischen Patentorganisation zum möglichen Schaden des ganzen Systems ver-

schärft. Die Beschwerdekammern sollten nicht in schädliche Diskussionen hineingezogen werden, die das Vertrauen der Rechtssuchenden und nicht zuletzt auch die Verlässlichkeit der Rechtsprechung selbst unterminieren. Der gegenwärtig ausgetragene Konflikt gibt der Europäischen Patentorganisation allerdings auch die Gelegenheit, die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens und die Unabhängigkeit der Beschwerdekammern nachhaltig auszubauen. Diese Chance, die Europäische Patentorganisation als großes Erfolgsprojekt weiter zu stärken, sollte nicht ungenutzt bleiben.