

Gerichtsstandsvereinbarungen sind in Patentsachen naturgemäß selten. Sie kommen eher in Lizenzverträgen vor, für die das EPG aber regelmäßig nicht zuständig ist → Rn. 161. Aber es ist möglich, dass die Parteien nach Entstehung des Streits übereinkommen, dass die Lokalkammer eines bestimmten Vertragsmitgliedstaats oder die Zentralkammer darüber entscheiden soll. 165

Eine solche Parteivereinbarung geht dann den Zuständigkeitsregelungen in Art. 33 EPGÜ vor. Dagegen ist es nicht möglich, dem EPG durch Parteivereinbarung Klagen zuzuweisen, für die es nach Art. 32 Abs. 1 EPGÜ nicht zuständig ist. Art. 33 Abs. 7 EPGÜ gilt zwar nicht für die internationale Zuständigkeit des EPG nach Art. 31 EPGÜ. Die internationale Zuständigkeit kann jedoch nach R. 19.7 EPGVerfO durch rügelose Einlassung des Beklagten begründet werden, allerdings mit gewissen Einschränkungen (s. dazu unten → Rn. 168 ff.). 166

Streitig ist, ob eine Gerichtsstandsvereinbarung nach Art. 33 Abs. 7 EPGÜ den Formerfordernissen des Art. 25 EuGVVO genügen muss. Tilmann⁹⁸ bejaht das, doch ist dies u. E. nicht zwingend, da Art. 33 Abs. 7 EPGÜ nicht die Gerichtszuständigkeiten zwischen verschiedenen EU-Mitgliedstaaten regelt (s. zu diesem Problem näher → Rn. 71 ff.). 167

D. Zuständigkeitsprüfung

I. Zuständigkeitsrügen, R. 19.1 lit. a und lit. b EPGÜ

Im **Verletzungsverfahren** beim EPG kann der Beklagte nach R. 19.1 EPGVerfO innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zustellung der Klageschrift⁹⁹ im Wege des Einspruchs¹⁰⁰ Zuständigkeitsrügen erheben betreffend 168

- die internationale Zuständigkeit des EPG nach Art. 31 EPGÜ (R. 19.1 lit. a EPGVerfO),
- die in Art. 32 EPGÜ geregelte Zuständigkeit des EPG für bestimmte Klagearten (R. 19.1 lit. a EPGVerfO);
- das Vorliegen eines Opt-outs nach Art. 83 Abs. 3 EPGÜ, R. 5.1 EPGVerfO bzw. die Unwirksamkeit eines Opt-ins nach Art. 84 Abs. 4 EPGÜ, R. 5.8 EPGVerfO (R. 19.1 lit. a EPGVerfO),
- die Zuständigkeit der vom Kläger gewählten Lokal-, Regional- oder Zentralkammer nach Art. 33 EPGÜ (R. 19.1 lit. b EPGVerfO).

R. 19–21 EPGVerfO stehen im Abschnitt über die Verletzungsklage. Sie gelten mit geringfügigen Abweichungen aber entsprechend auch für das **Nichtigkeitsverfahren** (R. 48 EPGVerfO) und die **negative Feststellungsklage** (R. 66 EPGVerfO). Sie gelten dagegen grundsätzlich **nicht** für Klagen auf Erlass von **einstweiligen Verfügungen**; in den R. 205–213 EPGVerfO, die das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes regeln, ist kein Einspruch vorgesehen.¹⁰¹ 169

Erhebt der Beklagte die Zuständigkeitsrüge nach R. 19.1 EPGVerfO **nicht fristgemäß**, so gilt dies gem. **R. 19.7 EPGVerfO** als **Anerkennung der Zuständigkeit** des EPG und der angerufenen Kammer. 170

Hierin besteht ein praktisch wichtiger **Unterschied zum deutschen und europäischen Zivilprozessrecht**. Nach § 39 ZPO wird das (an sich unzuständige) Gericht nur dann zuständig, wenn der Beklagte, ohne die Unzuständigkeit geltend zu machen, „zur Hauptsache mündlich verhandelt.“ Es gilt der Grundsatz: Keine Zuständigkeitsbegründung 171

⁹⁸ In Tilmann/Plassmann/Tilmann EPGÜ Art. 33 Rn. 26, 120.

⁹⁹ Oder ggf. ab Zustellung der Zulassung einer Klageänderung gemäß R. 19.1 EPGVerfO (analog), → R. 12 Rn. 85.

¹⁰⁰ Engl. „Preliminary objection“. S. zum Einspruchsverfahren → § 12 Rn. 117 ff.

¹⁰¹ Mit dem in R. 209.1 lit. a EPGVerfO geregelten „Einspruch“ ist kein Einspruch iSd R. 19 EPGVerfO gemeint, sondern eine „Antragserwiderung“. Das EPG ist u. E. aber grundsätzlich nicht gehindert, im Rahmen des ihm gem. R. 209.1 EPGVerfO zukommenden Ermessens bei der Verfahrensgestaltung den Antragsgegner in einem ersten Schritt nur zu einem Einspruch iSd R. 19 EPGVerfO aufzufordern.

durch bloße Untätigkeit vor dem unzuständigen Gericht.¹⁰² Ähnlich Art. 26 EuGVVO: Das Gericht eines EU-Mitgliedstaates wird zuständig, wenn sich der Beklagte vor ihm auf das Verfahren „einlässt“; eine Einlassung zur Hauptsache wie bei § 39 ZPO ist im Rahmen des Art. 26 EuGVVO nicht erforderlich.¹⁰³

- 172 Das könnte bedeuten, dass das EPG seine Zuständigkeit nicht von Amts wegen feststellen muss und auch nicht zu prüfen braucht, ob sich der Beklagte auf das Verfahren „eingelassen“ oder „zur Hauptsache mündlich verhandelt“ hat; entscheidend scheint allein, ob innerhalb der Monatsfrist eine ausdrückliche schriftliche Zuständigkeitsrüge des Beklagten eingeht oder nicht.
- 173 R. 19.7 EPGVerfO bedarf allerdings mit Blick auf höherrangiges Recht in zweifacher Hinsicht der **einschränkenden Auslegung**:
- 174 Für die Bestimmung der **internationalen Zuständigkeit** des EPG gelten gem. Art. 31 EPGÜ vorrangig die Vorschriften der EuGVVO, → § 12 Rn. 150 f. Nach deren Art. 26 EuGVVO wird das Gericht eines EU-Mitgliedstaates – bzw. gem. Art. 71b Nr. 1 EuGVVO das EPG – zuständig, wenn sich der in einem EU-Mitgliedstaat ansässige Beklagte vor ihm auf das Verfahren „einlässt“. Eine Zuständigkeit *qua* rügeloser Einlassung wird aber nicht aufgrund bloßer Untätigkeit (bspw. aufgrund bloßer Fristversäumnis) begründet und kommt *per se* gem. Art. 26 Abs. 1 S. 2 EuGVVO auch nicht in Betracht, wenn ein anderes Gericht nach Art. 24 EuGVVO ausschließlich zuständig ist. In diesen Fällen hat sich das Gericht daher von Amts wegen für unzuständig zu erklären, Art. 27, Art. 28 Abs. 1 EuGVVO. R. 19.7 EPGVerfO enthält solche Einschränkungen nicht. Da die Art. 26 ff. EuGVVO höherrangiges Recht sind,¹⁰⁴ muss R. 19.7 EPGVerfO restriktiv so ausgelegt werden, dass er nicht angewendet werden kann, wenn ein anderes Gericht nach Art. 24 EuGVVO ausschließlich zuständig ist oder soweit die EuGVVO strengere Anforderungen an die rügelose Einlassung stellt. Im Fall ganz oder teilweise fehlender Zuständigkeit hat das EPG die Klage (nach Anhörung der Parteien) nach R. 361 EPGVerfO abzuweisen.
- 175 **Beispiel:** Für eine Nichtigkeitsklage gegen den spanischen Teil eines europäischen Bündelpatents ist das EPG international nicht zuständig. Art. 31 EPGÜ verweist für die Bestimmung der internationalen Zuständigkeit (auch) auf Art. 24 Nr. 4 EuGVVO. Danach ist das spanische Gericht ausschließlich zuständig. Dieses Gericht wird auch nicht gem. Art. 71b Nr. 1 EuGVVO durch das EPG ersetzt, da Spanien kein Vertragsmitgliedstaat des EPGÜ ist. Das gilt auch dann, wenn sich der Patentinhaber rügelos auf die Nichtigkeitsklage vor dem EPG einlässt (R. 48 iVm R. 19.7 EPGVerfO). Eine rügelose Einlassung nach R. 19.7 EPGVerfO ist wie bei Art. 26 Abs. 1 S. 2 EuGVVO nicht möglich, wenn wie hier ein anderes Gericht nach Art. 24 EuGVVO ausschließlich zuständig ist. Gleiches gilt bspw., wenn ein in Spanien ansässiger Beklagter, der wegen Verletzungshandlungen in Spanien vor dem EPG in Anspruch genommen wird, lediglich die Zuständigkeitsrügefrist der R. 19.1 EPGVerfO versäumt hat, ohne sich zugleich im Sinne des Art. 26 Abs. 1 S. 1 EuGVVO auf das Verfahren „eingelassen“ zu haben. In diesem Fall ist das EPG jedenfalls nicht schon nach R. 19.7 EPGVerfO allein aufgrund der Fristversäumnis international zuständig.
- 176 Durch eine rügelose Einlassung des Beklagten nach R. 19.7 EPGVerfO kann auch keine Klage vor das EPG gebracht werden, die nicht zu den in **Art. 32 Abs. 1 EPGÜ** genannten Klagearten gehört, zB eine Klage aus einem Lizenzvertrag. Aus dem Verhältnis der Absätze 1 und 2 des Art. 32 EPGÜ ergibt sich, dass der Katalog der in Art. 32 Abs. 1 genannten Klagen, die vor das EPG gebracht werden können, abschließend ist. R. 19.7 EPGVerfO

¹⁰² Zöller/Schultzky, ZPO § 39 Rn. 1.

¹⁰³ Musielak/Voit/Stadler EuGVVO Art. 26 Rn. 3.

¹⁰⁴ Nicht nur als Unionsrecht dank Art. 20 EPGÜ, sondern auch, weil Art. 31 EPGÜ für die Bestimmung der internationalen Zuständigkeit auf die EuGVVO verweist, so dass diese auch dank Art. 41 Abs. 1 S. 2 EPGÜ über der EPGVerfO steht (vgl. R. 1.1 EPGVerfO). – Beachte: Die EuGVVO ist im Rahmen der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit (Art. 31 EPGÜ) strikt zu beachten. Ob sie auch im Rahmen der Bestimmung der Zuständigkeiten der Kammern des EPG nach Art. 33 EPGÜ zu beachten ist, ist dagegen streitig und nach unserer Ansicht zu verneinen, da es dort um eine interne Zuständigkeitsverteilung innerhalb des EPG geht, → Rn. 71 ff.

gilt dementsprechend auch nur für Verletzungsklagen¹⁰⁵ und Kraft Verweisung für Nichtigkeits- und negative Feststellungsklagen (vgl. R. 48, 66 EPGVerfO), nicht hingegen für andere Klagen (→ § 12 Rn. 121 ff.).

R. 19.7 EPGVerfO gilt dagegen auch im Falle eines Opt-out. Denn der Opt-out nach Art. 83 Abs. 3 EPGÜ betrifft die Zuständigkeit des EPG. Ggf. muss der Beklagte also im Verletzungsverfahren vor dem EPG innerhalb eines Monats nach Klageerhebung rügen, dass bzgl. des Klagepatents ein Opt-out eingetragen ist, andernfalls kann das EPG weiterverhandeln. So richtig passt das allerdings nicht zusammen mit R. 16.1 EPGVerfO, wonach die Kanzlei des EPG sobald als möglich (also nach Klageeingang) prüfen soll, ob bzgl. des Klagepatents ein Opt-out vorliegt,¹⁰⁶ und ggf. den Kläger informieren soll, der dann die Klage zurücknehmen oder ggf. einen Opt-in erklären kann. Im „workflow“ des CMS wird der Kläger schon vor Einreichung der Klage informiert, wenn ein Opt-out zu einem Klagepatent vorliegt. Erhebt der Kläger gleichwohl Klage, ohne einen Opt-in zu erklären, dürfte eine Klageabweisung nach R. 361 EPGVerfO auch ohne Zuständigkeitsrüge angezeigt sein.

II. Prüfung der Zuständigkeit durch das EPG

Das EPG hat seine Zuständigkeit mithin von Amts wegen zu prüfen, wo R. 19.7 EPGVerfO nach der Systematik der EPGVerfO (→ Rn. 169; bspw. im einstweiligen Verfügungsverfahren) oder aufgrund entgegenstehenden höherrangigen Rechts (→ Rn. 173 ff.) keine Anwendung findet. Im Übrigen prüft das EPG seine Zuständigkeit auf entsprechende Rüge nach R. 19.1 EPGVerfO.¹⁰⁷

Die Prüfung der Zuständigkeit ist dort, wo sie stattzufinden hat, eine **Schlüssigkeitsprüfung**. Es ist zur Begründung der Zuständigkeit des EPG ausreichend (aber auch erforderlich), dass der Kläger die die Zuständigkeit des EPG begründenden Tatsachen schlüssig vorträgt.¹⁰⁸

Beispiel: Richtet sich eine Klage gegen mehrere Beklagte, ist zu bedenken, dass die internationale Zuständigkeit nach Art. 31 EPGÜ und die Kammerzuständigkeit nach Art. 33 EPGÜ für jeden Beklagten separat zu bestimmen sind. Der Kläger hat in einem solchen Fall daher diejenigen Tatsachen schlüssig vorzutragen, aus denen sich die Zuständigkeit des EPG in Bezug auf jeden einzelnen Beklagten ergibt, bspw. die Tatsachen, die für jeden Beklagten den Deliktgerichtsstand oder für einen Beklagten den (Anker-)Gerichtsstand des Wohnsitzes und alle anderen Beklagten den Gerichtsstand der Beklagtenmehrheit begründen. Daran fehlt es, wenn in einer Verletzungsklage lediglich pauschal behauptet wird, eine Mehrzahl von Beklagten wirke (irgendwie) bei einer europaweiten Patentverletzung zusammen. Eine solche pauschale Behauptung genügt einem schlüssigen Vortrag schon deshalb nicht, weil aus ihr weder schlüssig hervorgeht, dass für alle Beklagten entsprechend der Rechtsprechung des EuGH¹⁰⁹ Handlungs- und/oder Erfolgsort (zumindest auch) im Zuständigkeitsbereich des EPG (und der angerufenen Kammer) liegen und damit der Deliktgerichtsstand besteht, noch, dass die Voraussetzungen des Gerichtsstands der Beklagtenmehrheit gegeben sind.¹¹⁰

¹⁰⁵ Vgl. die Überschrift von Teil 1 Kapitel 1 Abschnitt 1 der EPFVerfO: „Verletzungsklagen“.

¹⁰⁶ Auch nach R. 260.1 ist die Kanzlei von Amts wegen verpflichtet zu prüfen, ob ein Opt-out vorliegt.

¹⁰⁷ AA möglw. Lokalkammer Hamburg EPG 17.11.2023 – UPC_CFI_274/2023, wonach das EPG eine Klage „nach R. 361 VerfO jederzeit wegen fehlender Zuständigkeit des EPG abweisen“ könne.

¹⁰⁸ Lokalkammer München EPG 19.9.2023 – UPC_CFI_2/2023, GRUR 2023, 1513; vgl. zu Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ: BGH 24.9.1986 – VIII ZR 320/85, NJW 1987 592 (594); so wohl auch EuGH ECLI:EU:C:2012:220 = EuZW 2012, 513 (Nr. 26) – Wintersteiger.

¹⁰⁹ Vgl. bspw. EuGH ECLI:EU:C:2014_1318 = GRUR 2014, 806 – Coty.

¹¹⁰ Zu weitgehend Lokalkammer München EPG 19.9.2023 – UPC_CFI_2/2023, GRUR 2023, 1513, die Zuständigkeit nach Art. 33 Abs. 1 lit. a EPGÜ bejahend auch für eine niederländische Antragsgegnerin mit der Begründung, diese hätte die angegriffene Ausführungsform in einem Schriftsatz als eine solche „der Antragsgegnerinnen“ bezeichnet.

E. Räumlicher Geltungsbereich von Entscheidungen, Art. 34 EPGÜ

- 178 Nach Art. 34 EPGÜ gelten die Entscheidungen des Gerichts im Falle eines europäischen Patents (Bündelpatent) für das Hoheitsgebiet derjenigen Vertragsmitgliedstaaten (engl. „shall cover the territory“), für die es Wirkung hat.

I. Bedeutung

- 179 Die praktische Bedeutung des Art. 34 EPGÜ zeigt folgendes Beispiel:
- 180 Nehmen wir an, der Beklagte hat ein europäisches Patent, das für mehrere europäische Länder, darunter Deutschland und Frankreich, validiert ist, in Deutschland verletzt. Wenn der Patentinhaber ihn wie bisher vor einem deutschen Gericht verklagen würde, würde das Urteil des deutschen Gerichts nur für Deutschland gelten. Warum? Weil das europäische Patent gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ in Deutschland wie ein nationales Patent wirkt, d. h. territorial auf Deutschland beschränkt ist. Dementsprechend ist die Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents in Deutschland nach deutschem Recht zu beurteilen, Art. 64 Abs. 3 EPÜ. Will der Patentinhaber auch (bereits erfolgte oder erst drohende) Verletzungshandlungen in Frankreich erfassen, muss er auch den französischen Teil des europäischen Patents geltend machen. Es liegt nahe, dies vor einem französischen Gericht zu tun. Es wäre zwar nicht ausgeschlossen, den französischen Teil auch vor einem deutschen Gericht geltend zu machen,¹¹¹ aber praktisch gibt es hier doch einige Schwierigkeiten: Das deutsche Gericht wäre international nur zuständig, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz in Deutschland hat (Art. 4 Abs. 1 EuGVVO).¹¹² Das deutsche Gericht müsste die Verletzungshandlungen in Frankreich wegen Art. 64 Abs. 3 EPÜ nach französischem Recht beurteilen. Das ist zwar mühsam für die deutschen Richter, aber machbar. Eine schier unüberwindliche Hürde stellt sich jedoch, wenn der Beklagte geltend macht, der französische Teil des Klagepatents sei nicht rechtsbeständig. Zur Entscheidung dieser Frage sind nach Art. 24 Nr. 4 EuGVVO ausschließlich die französischen Gerichte zuständig. Praktisch bedeutet dies, dass der Patentinhaber in allen Ländern, in denen er sein europäisches Patent durchsetzen will, eine gesonderte Klage erheben muss – ein großer Aufwand.
- 181 Damit macht Art. 34 EPGÜ für Klagen vor dem EPG Schluss. Die Entscheidung der deutschen Lokalkammer (um im Beispiel zu bleiben) gilt nicht nur in Deutschland, sondern gem. Art. 34 EPGÜ in allen Vertragsmitgliedstaaten, in denen das europäische Patent wirksam ist, im Beispiel also auch in Frankreich. Das gilt auch dann, wenn die Zuständigkeit der deutschen Lokalkammer nach Art. 33 EPGÜ nur auf Verletzungshandlungen in Deutschland gestützt werden kann (Gerichtsstand der unerlaubten Handlung, Art. 33 Abs. 1 lit. a EPGÜ). Die internationale Zuständigkeit des EPG (als gemeinsames Gericht aller Vertragsmitgliedstaaten) gem. Art. 31 EPGÜ ist sowieso gegeben; dafür genügt es, dass der Beklagte in (irgend)einem Vertragsmitgliedstaat (hier: Deutschland) Verletzungshandlungen begangen hat. Die Entscheidung der deutschen Lokalkammer gilt gem. Art. 34 EPGÜ sogar dann für Frankreich, wenn dort noch gar keine Verletzungshandlungen erfolgt sind oder drohen. Eine Prüfung, ob im Einzelfall im betreffenden Vertragsmitgliedstaat Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr besteht, ist nicht vorgesehen. Das ist in der Tat mehr, als man erwarten durfte.¹¹³
- 182 Aber damit der Segnungen des neuen europäischen Patentprozessrechts nicht genug: Das EPG (in Gestalt der deutschen Lokalkammer) braucht die Verletzungshandlungen in Deutschland und Frankreich nicht nach deutschem bzw. französischem Recht zu beurteilen, sondern kann in beiden Fällen einheitlich die Art. 25 ff. und Art. 52 ff. EPGÜ

¹¹¹ Beispiel: LG Düsseldorf 31.5.2011 – 4 O 128/00, InstGE 1, 261 = GRUR Int. 2011, 983 – Schwungrad (französisches Patent).

¹¹² Die deliktische Zuständigkeit nach Art. 7 Nr. 2 EuGVVO begründet eine Zuständigkeit nur für Verletzungshandlungen im Inland, d. h. hier in Deutschland, nicht in Frankreich.

¹¹³ So treffend Tilmann/Plassmann/von Falck/Dorn EPGÜ Art. 34 Rn. 1.

anwenden, die im Rahmen des Art. 64 Abs. 3 EPÜ an die Stelle des jeweiligen nationalen Rechts treten.¹¹⁴ Die deutsche Lokalkammer kann auch über den Einwand des Beklagten, der französische Teil des Klagepatents sei nicht rechtsbeständig, urteilen. Das hierfür gem. Art. 24 Nr. 4 EuGVVO an sich zuständige französische Gericht wird gem. Art. 71b Nr. 1 EuGVVO durch das EPG (als gemeinsames Gericht aller Vertragsmitgliedstaaten) ersetzt. Die deutsche Lokalkammer kann über diesen Einwand, der als Nichtigkeitswiderklage im Verletzungsprozess vorgetragen werden muss, gem. Art. 33 Abs. 3 EPGÜ entscheiden.

Im Ergebnis bringt das EPGÜ also eine deutliche Erleichterung für den Patentinhaber in internationalen Patentverletzungsverfahren und vermeidet eine Aufsplitterung in zahlreiche Klagen in den betroffenen Ländern. 183

Die Kehrseite der Medaille ist: Wenn der Patentinhaber mit seiner Verletzungsklage keinen Erfolg hat, verliert er nicht nur in einem Land, sondern in allen Vertragsmitgliedstaaten, in denen das europäische Patent wirksam ist. Das Gleiche gilt für die Nichtigkeits(wider)klage. Hat diese Erfolg, ist das Patent in allen Ländern weg, nicht nur in einem. Der Effekt ist also groß – in beiden Richtungen. 184

II. Anwendungsbereich

Art. 34 EPGÜ gilt nur für „**europäische Patente**“. Das sind nach der Legaldefinition in Art. 2 lit. e EPGÜ nur europäische Patente ohne einheitliche Wirkung (**Bündelpatente**), die aus mehreren nationalen Teilen bestehen.¹¹⁵ 185

Für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung (**Einheitspatente**) gilt Art. 34 EPGÜ **nicht**. Es kann deswegen aber nicht davon ausgegangen werden, dass für europäische Patente mit einheitlicher Wirkung im Ergebnis etwas anderes gelten soll. Meist wird gesagt, eine Bestimmung wie Art. 34 EPGÜ sei bei Einheitspatenten auch gar nicht erforderlich. Entscheidungen des EPG würden im Falle eines Einheitspatents schon aufgrund des einheitlichen Charakters des Einheitspatents (Art. 3 Abs. 2 EPatVO) in allen teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten gelten.¹¹⁶ Daran ist zwar richtig, dass nach Art. 3 Abs. 2 UAbs. 1 EPatVO das Einheitspatent einheitlichen Schutz bietet und gleiche Wirkung in allen teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten hat. Dementsprechend verleiht es gem. Art. 5 Abs. 1 EPatVO seinem Inhaber das Recht, patentverletzende Handlungen in allen teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten zu verbieten. Daraus folgt allerdings nicht zwingend, dass auch *Entscheidungen* des EPG zur Verletzung von Einheitspatenten einheitlich in allen teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten gelten müssten (höchstens: sollten). Schon eher trifft das zu auf Nichtigkeitsentscheidungen: Nach Art. 3 Abs. 2 UAbs. 2 EPatVO kann das Einheitspatent „nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten für nichtig erklärt werden.“ Hier ist also in der Tat nur eine Entscheidung möglich, die einheitlich für alle teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten gilt. 186

Art. 34 EPGÜ gilt **nicht** für **ergänzende Schutzzertifikate** (SPC), die von den nationalen Patentämtern der EU-Mitgliedstaaten nach der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 oder der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 erteilt werden. Der territoriale Schutzbereich eines solchen Schutzzertifikats ist immer beschränkt auf den EU-Mitgliedstaat, der das Zertifikat erteilt hat → § 6 Rn. 6. Eine Entscheidung des EPG über ein solches Schutzzertifikat kann daher nur den jeweiligen Erteilungsstaat abdecken. Ein ergänzendes Schutz- 187

¹¹⁴ Ebenso Tilmann/Plassmann/von Falck/Dorn EPGÜ Art. 34 Rn. 4, die dieses Ergebnis mit einer Anwendung des Art. 142 Abs. 1 EPÜ auch auf Bündelpatente begründen: Auf der Grundlage von Art. 142 Abs. 1 EPÜ habe das EPGÜ in den Art. 25–29 und Art. 64, 67 und 68 ein einheitliches materielles Patentrecht auch für europäische Patente ohne einheitliche Wirkung geschaffen (aaO Rn. 23, 33, 35).

¹¹⁵ Das europäische Patent ist kein für alle Benennungsstaaten einheitliches Schutzrecht, sondern ein Bündel separater, jeweils territorial begrenzt geltender Patente, die lediglich ihre Entstehung einem einheitlichen Erteilungsakt verdanken (BGH 14.12.2006 – I ZR 11/04, GRUR 2007, 705 – Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten).

¹¹⁶ S. etwa Tilmann/Plassmann/von Falck/Dorn EPGÜ Art. 34 Rn. 41 ff.

zertifikat mit einheitlicher Wirkung in allen teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten gibt es *de lege lata* noch nicht → § 6 Rn. 11 ff.

187a Art. 34 EPGÜ gilt seinem Wortlaut nach **nicht** für Entscheidungen über die **Benutzung europäischer Patentanmeldungen**. Das findet seine Begründung darin, dass das EPGÜ selbst keine Regelung zum Schutz europäischer Patentanmeldungen enthält. Vielmehr ist dieser Schutz dem nationalen Recht vorbehalten. Das EPG hat das Bestehen eines Anspruchs auf Schadensersatz bzw. Entschädigung daher nach dem nationalen Recht eines jeden Staates, in dem die Benutzung erfolgt ist, zu beurteilen. Die Entscheidung ergeht daher auch nicht einheitlich, sondern nur für die Staaten, für welche das EPG auf Grundlage des klägerischen Vortrags nach dem jeweils anwendbaren nationalen Recht eines schadensersatz- bzw. entschädigungspflichtige Benutzung der Anmeldung festgestellt hat.¹¹⁷

187b Art. 34 EPGÜ gilt seinem Wortlaut nach für „**Entscheidungen**“. Das EPGÜ differenziert teilweise zwischen „Entscheidungen“ und „Anordnungen“. Fraglich ist, ob Art. 34 EPGÜ daher nur für Entscheidungen und nicht bspw. für Anordnungen einstweiliger Maßnahmen iSd Art. 62 EPGÜ gilt.¹¹⁸

187c Der Wortlaut des Art. 34 EPGÜ spricht zunächst dafür, dass tatsächlich nur „Entscheidungen“ gemeint sind. Dafür könnte auch die Systematik sprechen: Während Art. 82 Abs. 1 EPGÜ, der die Regelung des Art. 34 EPGÜ systematisch ergänzt, explizit für „Entscheidungen und Anordnungen“ gilt, sind Anordnungen in Art. 34 EPGÜ nicht erwähnt. Allerdings nennt das EPGÜ auch an anderen Stellen, an denen ersichtlich sowohl Entscheidungen, als auch Anordnungen gemeint sind, nur die Entscheidungen (bspw. Art. 24 Abs. 2, 43 Abs. 3 EPGÜ). Das Gebot eines effektiven Rechtsschutzes könnte ebenfalls gebieten, Art. 34 EPGÜ auch im Verfügungsverfahren anzuwenden. Das ist allerdings nicht zwingend. Es lässt sich vielmehr auch argumentieren, dass Art. 34 EPGÜ für einstweilige Maßnahmen gerade nicht gelten soll, weil einstweilige Maßnahmen nur dann erforderlich sind, wenn tatsächlich die unmittelbare Gefahr einer Patentverletzung besteht. Wo (Vertragsmitgliedstaat) dies nicht der Fall ist, könnte man die Anordnung einer einstweiligen Maßnahme als nicht erforderlich ansehen. Nach diesem Verständnis wären einstweilige Maßnahmen auf das Hoheitsgebiet derjenigen Vertragsmitgliedstaaten zu begrenzen, in denen tatsächlich eine (drohende) Verletzung glaubhaft gemacht werden konnte. Dieses Verständnis liegt möglicherweise auch dem auf der Website des EPG¹¹⁹ abrufbaren „Unverbindlichen Leitfaden“ für eine „Anordnung einstweiliger Maßnahmen“ für Bündelpatente und SPC zugrunde, der – anders als der „Unverbindliche Leitfaden“ für eine „Entscheidung über eine Verletzungsklage und Widerklage auf Nichtigerklärung“ oder der „Unverbindliche Leitfaden“ für eine „Entscheidung bei einer Klage auf Nichtverletzung“ – eine geografische Konkretisierung im Anordnungstenor vorsieht. Die Lokalkammer Düsseldorf¹²⁰ hat ebenfalls einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung, der auf „die Vertragsmitgliedstaaten des EPGÜ, sofern das Verfügungspatent in diesen in Kraft steht“ gerichtet war, als unbegründet abgewiesen, wobei in den Gründen hierzu allerdings nichts ausgeführt ist.

III. Geltung in allen Vertragsmitgliedstaaten, für die das europäische Patent Wirkung hat

188 Wenn Art. 34 EPGÜ sagt, dass die Entscheidungen des EPG in allen Vertragsmitgliedstaaten, in denen das europäische Patent wirksam ist, „gelten“ (engl. „shall cover the

¹¹⁷ Kircher FS Kühnen, 2024, 579 (589).

¹¹⁸ Tilmann/Plassmann/von Falck/Dorn EPGÜ Art. 34 Rn. 26 erklären Art. 34 EPGÜ für anwendbar auf endgültige Unterlassungsverfügungen; einstweilige Verfügungen nennen sie nicht. Die Lokalkammer München (EPG 10.10.2023 – UPC_CFI_17/2023, GRUR-RS 2023, 31004 (Rn. 62)) geht ohne weiteres davon aus, dass Art. 34 EPGÜ auch für einstweilige Verfügungen gilt.

¹¹⁹ www.unified-patent-court.org/en/court/legal-documents.

¹²⁰ Lokalkammer Düsseldorf EPG 22.6.2023 – UPC_CFI_177/2023, GRUR 2023, 1370.

territory of those Contracting Member States ...“), so ist damit nicht gemeint, dass die Entscheidungen dort auch vollstreckbar sind.¹²¹ Denn die Frage der Vollstreckbarkeit ist in Art. 82 EPGÜ geregelt. Danach sind die Entscheidungen und Anordnungen des Gerichts in allen Vertragsmitgliedstaaten vollstreckbar, unabhängig davon, ob das Klagepatent in dem betreffenden Staat wirksam ist oder nicht.

Art. 34 EPGÜ definiert vielmehr den Inhalt der Entscheidung, nämlich dahingehend, **189** dass sich die Entscheidung nicht nur auf Verletzungshandlungen in einem bestimmten Vertragsmitgliedstaat bezieht, sondern in allen Vertragsmitgliedstaaten, in denen das betreffende europäische Patent wirksam ist. Das gilt auch dann, wenn in den anderen Vertragsmitgliedstaaten keine Verletzung staatgefunden hat und auch nicht droht. Ebenso gilt, dass die Entscheidung in einem Nichtigkeitsverfahren nicht nur den nationalen Teil des europäischen Patents in einem Vertragsmitgliedstaat betrifft, sondern die nationalen Teile in allen Vertragsmitgliedstaaten, in denen das betreffende europäische Patent wirksam ist. Konkret bedeutet dies:

Das Verbot, Verletzungshandlungen zu begehen (Art. 63 EPGÜ), gilt nicht nur für **190** Verletzungshandlungen in einem Vertragsmitgliedstaat, sondern für Verletzungshandlungen in allen Vertragsmitgliedstaaten, in denen das Klagepatent wirksam ist. Bei künftigen Zuwiderhandlungen in einem dieser Staaten können gem. Art. 63 Abs. 2 EPGÜ Zwangsgelder verhängt werden.

Die Anordnung von Abhilfemaßnahmen, zB des Rückrufs patentverletzender Erzeugnisse aus den Vertriebswegen (Art. 64 EPGÜ), bezieht sich auf patentverletzende Erzeugnisse in allen Vertragsmitgliedstaaten, in denen das Klagepatent wirksam ist. **191**

Die Anordnung des Gerichts, Auskunft über Verletzungshandlungen zu erteilen (Art. 67 **192** EPGÜ), bezieht sich auf Verletzungshandlungen in allen Vertragsmitgliedstaaten, für die das Klagepatent wirksam ist. Auskunft muss nicht nur über die bisher bereits erfolgten Verletzungshandlungen erteilt werden, sondern auch über spätere, d. h. nach der Anordnung des Gerichts erfolgende neue Verletzungshandlungen.¹²²

Die Zuerkennung von Schadensersatz (Art. 68 EPGÜ) umfasst Schäden, die durch Verletzungshandlungen in irgendeinem Vertragsmitgliedstaat, für den das Klagepatent wirksam ist, entstanden sind oder künftig noch entstehen. **193**

Ein Nichtigkeitsurteil des Gerichts (Art. 65 EPGÜ) vernichtet alle nationalen Teile des europäischen Patents, soweit es sich um Vertragsmitgliedstaaten handelt. **194**

Dass die Entscheidung des EPG für alle Vertragsmitgliedstaaten gilt, für die das Klagepatent wirksam ist, bedeutet jedoch nicht, dass die Entscheidung des EPG für alle Vertragsmitgliedstaaten gleich lauten muss. UU gibt es Besonderheiten, die eine **abweichende Entscheidung für einen bestimmten Vertragsmitgliedstaat** rechtfertigen, zB im Verletzungsprozess eine territorial beschränkte Lizenz oder ein Vorbenutzungsrecht¹²³ für diesen Staat oder ein älteres Recht¹²⁴ im Nichtigkeitsverfahren.¹²⁵ Das steht im Einklang mit Art. 34 EPGÜ, denn auch wenn die Entscheidung für einen Vertragsmitgliedstaat **195**

¹²¹ Missverständlich daher Nieder, MitttdPatA 2015, 97 (98), der Art. 34, 82 EPGÜ in einem Atemzug nennt.

¹²² Tilmann/Plassmann/von Falck/Dorn EPGÜ Art. 34 Rn. 9.

¹²³ Das Vorbenutzungsrecht kann gem. Art. 28 EPGÜ nur in dem betreffenden Vertragsmitgliedstaat gegen das europäische Patent geltend gemacht werden.

¹²⁴ Im Nichtigkeitsverfahren über ein europäisches Patent ist ein älteres Recht (d. h. eine nationale Patentanmeldung, die vor dem Anmeldetag des Streitpatents eingereicht, jedoch erst an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden ist) gem. Art. 139 Abs. 2 EPÜ nur für den betreffenden EPÜ-Vertragsstaat zu berücksichtigen. Art. 139 Abs. 2 EPÜ ist gem. Art. 65 Abs. 2 EPGÜ auch im Nichtigkeitsverfahren vor dem EPG anzuwenden.

¹²⁵ Ebenso Tilmann MitttdPatA 2014, 58 (62): „The territorial effect under Art. 34 may exclude certain states for different reasons: prior use, older national rights, license, compulsory license and competition law.“ Aus dem gleichen Grund hat auch ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung trotz Art. 3 Abs. 2 EPatVO nicht in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten zwingend die gleiche Wirkung (Tilmann, GRUR Int. 2016, 409 (411)).

anders ausfällt als für den anderen, liegt doch eine Entscheidung des EPG für alle Vertragsmitgliedstaaten, für die das europäische Patent Wirkung hat, vor.

- 196** Es muss deshalb auch zulässig sein, dass der Kläger vor dem EPG einen entsprechend **eingeschränkten Antrag („carve-out“)** stellt, zB keine Ansprüche aus Verletzung für den Vertragsmitgliedstaat X geltend macht, weil dort eine Lizenz oder ein älteres Recht besteht, das zur Nichtigkeit des dortigen Teils führt.¹²⁶ Man kann vom Kläger nicht verlangen, dass er „sehenden Auges“ einen zu weit gehenden Antrag stellt. Im Hinblick auf Art. 34 EPGÜ muss das EPG dann im Urteilstenor klarstellen, dass die Entscheidung nicht für Vertragsmitgliedstaat X gilt oder positiv die Vertragsmitgliedstaaten, in denen sie gilt, auflisten. Das EPG kann dem Kläger gem. dem Grundsatz *ne ultra petita* (Art. 76 Abs. 1 EPGÜ) nicht mehr zusprechen als dieser beantragt hat.¹²⁷
- 197** Zuständigkeit und räumlicher Geltungsbereich sind zu unterscheiden. Wenn Art. 34 EPGÜ sagt, dass sich der räumliche Geltungsbereich von Entscheidungen des EPG auf die Vertragsmitgliedstaaten erstreckt, in denen das europäische Patent wirksam ist, so folgt daraus nicht, dass das EPG über die Verletzung nationaler Teile des europäischen Patents in Drittstaaten nicht entscheiden könnte. Ob es darüber entscheiden kann, richtet sich allein nach seiner internationalen Zuständigkeit und diese richtet sich allein nach Art. 31 EPGÜ, nicht nach Art. 34 EPGÜ.

- 197a Beispiel:** Der türkische Teil eines europäischen Patents ohne einheitliche Wirkung (Bündelpatent) wird durch den in Deutschland wohnhaften Beklagten verletzt. Der Patentinhaber verlangt Schadenersatz und Unterlassung.

Das EPG ist gem. Art. 31 EPGÜ iVm Art. 4 Abs. 1 EuGVVO international zuständig, da der Beklagte seinen Wohnsitz in einem Vertragsmitgliedstaat (Deutschland) hat. Das EPG kann also entscheiden. In welchen Staaten diese Entscheidung dann gilt, ist eine andere Frage.¹²⁸ Im Beispielsfall gilt sie nicht gem. Art. 34 EPGÜ für die Türkei, weil die Türkei kein Vertragsmitgliedstaat ist. Auch wenn sie nicht für die Türkei gilt, kann der Patentinhaber aber vor dem EPG Ansprüche wegen Verletzung des türkischen Teils des Bündelpatents gegen den Beklagten in Deutschland geltend machen. Er kann die Entscheidung des EPG in Deutschland vollstrecken und/oder uU in der Türkei für vollstreckbar erklären lassen. Die Frage der Verletzung des türkischen Teils des Bündelpatents müsste zwar nach türkischem Recht entschieden werden. Die Anwendung türkischen Rechts durch das EPG ist jedoch nach Art. 24 Abs. 3 EPGÜ möglich (wie auch ein deutsches Verletzungsgericht ausländisches Patentrecht anwenden kann). Das führt zwar zur Fragmentierung (wie bei der Mosaiktheorie), die dem Gedanken der Rechtsvereinheitlichung zuwiderläuft.¹²⁹ Diese Fragmentierung lässt sich aber nicht vermeiden, da die Türkei kein Vertragsmitgliedstaat ist.

¹²⁶ AA offenbar Nieder MittdtPatA 2015, 97 (100): „Von einer Nichtigkeitsklage zum EPG denjenigen Vertragsmitgliedstaat auszunehmen, in dem eine nationale Nichtigkeitsklage bereits anhängig ist, dürfte ebenso wenig möglich sein wie eine territoriale Beschränkung der Nichtigkeits(wider-)klage im Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht (Art. 87 GGV) oder der Löschungsklage im Gemeinschaftsmarkenrecht.“ Nieder beruft sich auf Luginbühl/Stauder, GRUR Int. 2014, 885 (892), die jedoch a. a. O. in Fn. 69 zur Begründung nur lapidar auf Art. 34 EPGÜ verweisen. Auch der Hinweis von Nieder auf Art. 87 der VO (EG) Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist nicht überzeugend. Art. 87 lautet: „Wirkungen der Entscheidung über die Rechtsgültigkeit. Ist die Entscheidung eines Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichts, mit der ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig erklärt wird, rechtskräftig geworden, so hat sie in allen Mitgliedstaaten die in Art. 26 aufgeführten Wirkungen.“ Schon der Wortlaut des Art. 87 GGV entspricht damit nicht dem des Art. 34 EPGÜ.

¹²⁷ Ebenso Tilmann/Plassmann/von Falck/Dorn EPGÜ Art. 34 Rn. 61, die aber eine Ausnahme für Nichtigkeits- und Nichtigkeitswiderklagen machen wollen, da diese im öffentlichen Interesse stünden.

¹²⁸ McGuire MittdtPatA 2015, 537 (540); Carl, S. 88.

¹²⁹ Dazu ausführlich Carl S. 86 ff. und S. 128 ff.