

CNIPA

Committee of National Institutes
of Intellectual Property Attorneys

Nanno M. Lenz, LL.M.
Präsident

c/o

Keil & Schaafhausen
Patent- und Rechtsanwälte
Cronstettenstraße 66
D-60322 Frankfurt am Main
Deutschland

GZ: BMVIT-19.023/0001-I/PR3/2013
Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 / Begutachtung

CNIPA (Committee of National Institutes of Intellectual Property Attorneys) ist eine Europäische Vereinigung, welche zahlreiche nationale Patentanwaltskammern in Europa repräsentiert¹. Unser Vereinszweck liegt im Informations- und Meinungsaustausch zwischen den Mitgliedsorganisationen betreffend Gesetze und Rechtspraxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, wobei CNIPA insbesondere an der Förderung von gut funktionierenden Rechtssystemen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in Europa gelegen ist.

Von unserer Mitgliedsorganisation, der österreichischen Patentanwaltskammer, wurde uns der Ministerialentwurf in Sachen der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 übermittelt. Mit großer Bestürzung mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass mit diesem Gesetzesentwurf in die über 100 Jahre (!) bestehenden Vertretungsrechte österreichischer Patentanwälte massiv eingegriffen wird; ein derartiger Eingriff in die Vertretungsrechte käme einem teilweisen Berufsverbot gleich. Demzufolge besteht die Gefahr, dass das europaweit anerkannte österreichische IP-Rechtssystem nachhaltig beschädigt wird.

Ein derartig ungerechtfertigter Eingriff in die seit langem bestehenden und wohlverordneten Vertretungsrechte wäre nicht nur mit Grundrechtseingriffen verbunden, sondern wäre insbesondere auch mit wesentlichen Nachteilen für die Rechtssuchenden, d.h. in diesem Fall vorwiegend innovative europäische Klein- und Mittelbetriebe (KMU), verbunden.

Die Schaffung eines neuen Vertretungsmonopols für eine einzige Berufsgruppe liefe zudem sämtlichen Entwicklungen in allen übrigen EU-Mitgliedsländern sowie den Entwicklungen auf europäischer Ebene diametral entgegen. Überall sonst versucht der Gesetzgeber den Wettbewerb zwischen unterschiedlichen, qualifizierten anwaltlichen Berufsgruppen (Patent- und Rechtsanwälten, „barristers“, „solicitors“, „IP attorneys“, etc.) zu fördern, da durch diesen Wettbewerb zwischen qualifizierten Rechtsdienstleistern die Kosten gesenkt werden und die Qualität gesteigert wird.

Gerade in Österreich hat dieser Wettbewerb für Vertretungen vor dem Patentgerichtshof (seit 1965 dann vor dem Obersten Patent- und Markensenat) über 100 Jahre vorbildlich funktioniert und den österreichischen Patentanwälten höchste internationale Anerkennung eingebracht. Es ist daher vollkommen unergründlich, weshalb nun ein neues Vertretungsmonopol für Rechtsanwälte - unter Ausschluss der bisher vertretungsbefugten Patentanwälte - geschaffen werden soll.

¹ Die Patentanwaltskammern folgender Länder sind Mitglieder von CNIPA: Österreich, Belgien, Tschechien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Ungarn, Irland, Italien, Großbritannien, Liechtenstein, Niederlande, Polen, Portugal, und Schweden.

CNIPA

Committee of National Institutes
of Intellectual Property Attorneys

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass eine etwaige Beschneidung der durchgehenden Vertretungsrechte österreichischer Patentanwälte

- sämtlichen europäischen Entwicklungen zuwider laufen würde;
- bei den Rechtssuchenden, insbesondere innovativen KMU's, vollkommen unnötige Kosten verursachen würde;
- in wohl erworbene - grundrechtlich geschützte - Rechte der Patentanwälte eingreifen würde; und
- der/den Verfahrenspartei(en) kein MRK-konformes faires Verfahren geboten würde.

In der beiliegenden Stellungnahme sind unsere Bedenken näher begründet. Wir ersuchen eindringlich diese Bedenken im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen.

Mit vorzüglicher Hochachtung


Nanno M. Lenz, LL.M.
Präsident

- ausführliche Begründung
- Eugen Popp, Die Vertretungsbefugnis deutscher Patentanwälte vor einer künftigen europäischen Patentgerichtsbarkeit - ein rechtlicher Anspruch, Festschrift 50 Jahre VPP, S 84 - 110



I. Jüngste Europäische Entwicklungen

1. Erst mit Beginn dieses Jahres wurde britischen Patent- und Markenanwälten („IP attorneys“) ohne jegliche Zusatzqualifikation das volle Vertretungsrecht vor dem UK Supreme Court in allen Verfahren eingeräumt, welche ihren Ausgang beim UK-Patentamt haben.

Die erläuternden Bemerkungen der britischen Regulierungsbehörde zu Beginn eines umfassenden Konsolidierungsverfahrens, der in der Einräumung der vollen Vertretungsbefugnis mündete, lauten wie folgt:

"(iii) Rights to conduct appeals to the Court of Appeal and the Supreme Court

Currently, where a client has instructed an IP attorney to undertake an appeal from a patent office decision to the High Court, to take an appeal from the Designs Registry to the Registered Designs Tribunal or to bring litigation within the special jurisdiction of the PCC, and that case is then appealed further, unless the attorney in question holds a litigator's certificate that client is forced to change legal representation. This may involve changing the firm instructed, if the existing firm does not have a patent attorney litigator or other authorised litigator.

However, appeals are generally more straightforward to conduct than first instance proceedings and furthermore both patent and trade mark attorneys regularly handle appeals in IP Offices. In effect, the only substantive differences are in procedure. In order for an appeal to proceed, a barrister or other Higher Courts advocate needs to be instructed, if not already involved with the case at first instance. However, if a litigant is forced to change the main representative at this stage, then there is a risk of further significant costs being incurred. The new representative is unlikely, within the short time available, to acquire the knowledge wholly to replace the original representative. Furthermore, especially on an IPO appeal the IP Attorney will have the greatest grasp of the case. So the original IP attorney is likely to remain engaged, being the person with the best knowledge of the case."

Zu Deutsch:

"Wenn derzeit ein Klient einen Patent- oder Markenanwalt mit einer Berufung gegen eine Entscheidung des Patentamts an den High Court oder mit einer Berufung vom Design-Register zum Design Tribunal oder mit einem Verletzungsverfahren vor dem Patent County Court mandatiert und in diese Fällen dann ein weiteres Rechtsmittel eingelegt wird, ist der Klient gezwungen sein Rechtsvertretung zu wechseln, es sei der betreffende Patent- oder Markenanwalt ist als Patentstreitanwalt zugelassen.

Allerdings sind in der Regel Rechtsmittelverfahren einfacher zu führen als erstinstanzliche Verfahren und darüber hinaus vertreten sowohl Patent- als auch Markenanwälten regelmäßig in Beschwerdeverfahren vor den Patent- und Markenämtern. Die einzig wesentlichen Unterschiede liegen im Endeffekt nur im Verfahrensrecht. Damit aber ein weiteres Rechtsmittel eingelegt werden kann, muss derzeit ein barrister oder ein Advokat mit Zulassung zu den höheren Gerichten mandatiert werden, sofern ein solcher nicht bereits in erster Instanz mit Fall betraut war. Wenn jedoch eine Prozesspartei gezwungen wird in diesem Verfahrensstadium ihren Prozessvertreter zu wechseln, besteht die Gefahr, dass signifikante Mehrkosten bestehen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass der neue Vertreter innerhalb der kurzen verfügbaren Zeitspanne das Wissen akquiriert, um den bisherigen Vertreter zu ersetzen. Außerdem wird in Rechtsmitteln gegen Beschlüsse des Patentamts der Patent- oder Markenanwalt das größte Verständnis des Falles haben. Daher wird der Patent- oder Markenanwalt als derjenige mit dem größten Wissen über den Fall weiterhin engagiert bleiben."



Um dem Rechtssuchenden völlig unnötige und nicht zweckdienliche Doppelvertretungskosten zu ersparen, hat der britische Gesetzgeber daher mit Wirkung vom 1.1.2013 Patent- und Markenanwälten durchgehende Vertretungsrechte einschließlich vor dem UK Supreme Court eingeräumt - nichts anderes kann für Österreich gelten!

Vielmehr bestand bisher in Österreich eine zweckmäßige Vertreterregelung, gemäß welcher der in den Unterinstanzen (Rechtsabteilung des ÖPA, Technische Abteilung des ÖPA, Nichtigkeitsabteilung, oder Rechtsmittelabteilung des Patentamts) vertretende Anwalt (dh gleich, ob nun Patent- oder Rechtsanwalt) selbstverständlich auch in letzter Instanz durchgehend vertretungsberechtigt war.

Um ein gut funktionierendes Rechtsschutzsystem beizubehalten ist es daher zwingend erforderlich die durchgehende Vertretungsbefugnis von Patentanwälten beizubehalten.

2. Darüber hinaus wurde auch im Rahmen des jüngst unterzeichneten Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht¹ qualifizierten europäischen Patentvertretern (European Patent Attorneys) das volle Vertretungsrecht vor dem neu geschaffenen Einheitspatentgericht gewährt; auch hier hat der Gesetzgeber selbstverständlich keine unzweckmäßige Beschränkung der Vertretungsrechte auf die Unterinstanzen vorgesehen, sondern die qualifizierten Vertreter dürfen freilich auch vor dem Berufungsgericht und in Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH vertreten.

Eines der wesentlichen Argumente für die Einräumung dieser umfassenden Vertretungsrechte sich in der Studie von der EU Kommission in Auftrag gegebenen Studie von Prof. Harhoff²:

"A particularly promising measure is to admit representation of parties by specialized European Patent Attorneys." (S. 6, Abs. 3)

"The Presidency's proposal for a unified Patent Court clearly attempts to install a system with lower litigation costs, and two of the most important steps towards this end would be (i) contributions from public budgets to financing of the Court and (ii) representation of parties by specialized patent attorneys." (S.21, letzter Absatz)

Zu Deutsch:

„Eine besonders vielversprechende Maßnahme ist die Vertretungsberechtigung von spezialisierten European Patent Attorneys“

„Der Vorschlag der Präsidentschaft für ein einheitliches Patentgericht versucht offensichtlich ein System mit geringeren Streitkosten zu schaffen, und zwei der diesbezüglich, wichtigsten Schritte wären (i) Beiträge aus den öffentlichen Budgets zur Finanzierung des Gerichts und (ii) Vertretung der Parteien durch spezialisierte Patentanwälte“

¹ vgl. Art 48(2),

[http://www.upc.documents.eu.com/%5CPDFs%5C2013-01-11-Draft agreement Unified Patent Court + Statute st16351%20de12.pdf](http://www.upc.documents.eu.com/%5CPDFs%5C2013-01-11-Draft%20agreement%20Unified%20Patent%20Court%20+%20Statute%2016351%20de12.pdf) (27.3.2013)

² Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, Prof Dietmar Harhoff, Ph.D, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München; abrufbar unter http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf (27.3.2013)



Die Ausbildung österreichische Patentanwälte ist nicht nur deutlich länger als jene von European Patent Attorneys (5 Jahre gegenüber 3 Jahren), sondern auch hinsichtlich der geprüften Rechtsgebiete deutlich umfassender.³ Zudem sind derzeit alle österreichischen Patentanwälte doppelt qualifiziert, dh als österr. Patentanwalt und als European Patent Attorney; eine Vertretungsregelung, bei welcher auf Europäischer Ebene die singuläre Zulassung als European Patent Attorney für durchgehende Vertretungsrechte genügt, hingegen doppelt qualifizierte Patentanwälte in Österreich plötzlich nicht mehr durchgehend vertretungsbefugt wären, wäre augenscheinlich unbillig.

3. Sofern der österreichische Gesetzgeber unerklärlicherweise (und unerklärter Weise) Bedenken an einer ausreichenden Qualifikation (für den letztinstanzlichen Verfahrensabschnitt (!?)) der Patentanwälte aufgrund der formalen Verschiebung der Kompetenzen von einem Sondergericht (OPMS) zu einem ordentlichen Gericht (OGH) hegt, so wäre ggf. das Ausbildungs- bzw. Prüfungssystem entsprechend zu adaptieren⁴; ein teilweises Berufsverbot ist sicherlich keine sachgerechte Lösung.

II. Grundrechtlicher Rahmen

1. Das im Ministerialentwurf vorgesehene teilweise Berufsverbot für Patentanwälte ein ungerechtfertigten Eingriff in die Erwerbsfreiheit österreichischer Patentanwälte sowie eine Verletzung des Gleichheitsgebots darstellt, ergibt sich in analoger Weise auf Basis des öStGG aus den in einem Aufsatz unseres ehemaligen Präsidenten Dr. Eugen Popp, LL.M. im Zusammenhang mit deutschen Patentanwälten dargestellten Gründen; da dieser Artikel zudem eine instruktive Zusammenfassung über die umfassenden Vertretungsrechte von Patentanwälten in verschiedenen europäischen Ländern enthält, erlauben wir uns demzufolge diesen Aufsatz dieser Stellungnahme beizulegen.
2. Besonders augenscheinlich ist der Eingriff in die Erwerbsfreiheit österreichischer Patentanwälte an den Übergangsbestimmungen zu erkennen:

Gemäß dem neuen §176PatG geht

„[d]ie Zuständigkeit zur Weiterführung der mit Ablauf des 31. Dezember 2013 anhängigen Verfahren hinsichtlich jener [...] des Obersten Patent- und Markensenat als dritte Instanz auf den Obersten Gerichtshof über“.

Dh bei allen derzeit beim OPM in dritter Instanz anhängigen Verfahren wird Patentanwälten (im wahrsten Sinne des Wortes) "über Nacht" (vom 31.12.13 auf 1.1.14) die Vertretungsberechtigung entzogen - ein noch brachialerer und derart klar grundrechtswidriger Eingriff in die Erwerbsfreiheit ist kaum vorstellbar.

³ nach Abschluss eines 5-jährigen Universitätsstudiums und nach einer zumindest 5(!)-jährigen juristischen Ausbildungszeit werden im Rahmen einer umfassenden schriftlichen und mündlichen kommissionellen Prüfung eingehende Kenntnisse der österreichischen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Patent-, Gebrauchsmuster-, Schutzrechts-, Halbleiterschutz-, Marken-, Muster-, Sortenschutz- und Patentanwaltsrechts, Kenntnis der Vorschriften des österreichischen Wettbewerbsrechts, der wichtigsten ausländischen Rechtsvorschriften auf diesen Gebieten sowie der österreichischen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Verfassungsrechts, Verwaltungsrechts, bürgerlichen Rechts, Handelsrechts und Zivilprozessrechts geprüft

⁴ In diesem Zusammenhang erscheint uns der konstruktive Vorschlag der österreichischen Patentanwaltskammer, die Prüfungskommission um einen Richter, der Mitglied des Obersten Gerichtshofs ist, zu ergänzen, äußerst zweckmäßig



3. Die Verletzung des Gleichheitsgebots ergibt sich bei der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise ebenfalls augenscheinlich, da bereits der durchschnittlich ausgebildete Patentanwalt aufgrund seiner spezialisierten Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in der Regel auf diesem Rechtsgebiet über eine höhere Kompetenz verfügt als ein durchschnittlicher ausgebildeter, im gewerblichen Rechtsschutz nicht spezialisierter Rechtsanwalt. Eine sachliche Rechtfertigung für eine etwaige Differenzierung zwischen den beiden Berufsgruppen hinsichtlich der (letztinstanzlichen) Vertretungsbefugnis in allen Rechtsangelegenheiten, die Kernaufgaben der Patentanwälte sind, ist somit keinesfalls gegeben. Zudem unterliegen Patentanwälte den gleichen Haftungsbestimmungen und im Wesentlichen gleichlautenden Disziplinar- und Standesregeln wie Rechtsanwälte; auch hieraus kann daher kein Differenzierungsgrund konstruiert werden.
4. Darüber hinaus steht der Ministerialentwurf auch augenscheinlich nicht im Einklang mit dem in Art. 6 MRK normierten Recht auf ein fairer Verfahren; dieses Grundrecht umfasst bekanntlich das Recht auf rechtliches Gehör sowie auch die freie Wahl eines qualifizierten Rechtsbeistandes.

Dass der Ministerialentwurf nicht einmal diesen grundrechtlichen Mindeststandards Genüge tut, ergibt sich besonders augenscheinlich im Zusammenhang mit der Beiziehung eines Patentanwalts im Rahmen von Verfahrenshilfe (vgl. §144 PatG, §50b GMG, §43c MuSchG). Gemäß §64 ZPO wird die Verfahrenshilfe für einen „bestimmten Rechtsstreit“ erteilt; der „bestimmte Rechtsstreit“ endet aber im Falle erheblicher Rechtsfragen keinesfalls beim OLG Wien. D.h. die Partei, der als Verfahrenshilfe ein Patentanwalt zugeordnet wird, wird – vom Gesetzgeber – um eine ganze Instanz beschnitten und somit MRK-widrig um ein faires Verfahren gebracht.

Gleiches trifft freilich auch für Parteien zu, die nicht Verfahrenshilfe beantragt haben, sondern sich vor dem Patentamt – wie bisher – von „ihrem“ Patentanwalt, z.B. in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren vertreten haben lassen; dass sich diese Parteien in letzter Instanz nicht mehr in freier Wahl ihren qualifizierten Rechtsbeistand aussuchen können sollten, steht ebenfalls nicht im Einklang mit Art 6 MRK.

5. Gemäß dem neuen §146 PatG des Ministerialentwurfs wird der OGH zudem bei Rechtsmitteln neben drei Berufsrichtern (ganz wie bisher der OPM) zwei fachtechnische Mitglieder des Patentamts umfassen.

Aufgrund des gemäß Art 6 MRK ebenfalls gebotenen Prinzip des rechtlichen Gehörs bzw. der Waffengleichheit muss es einer Partei daher zustehen, sich vor einem gemischt besetzten Senat (juristische und fachtechnische Mitglieder) – wie in den Unterinstanzen – durch einen sowohl technisch als auch rechtlich qualifizierten Rechtsbeistand (=Patentanwalt) vertreten zu lassen.

III.

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass die Beibehaltung durchgehender Vertretungsrechte österreichischer Patentanwälte – wie sämtliche Entwicklungen in Europa in den letzten Jahre zeigen – einerseits zum Wohle eines effizienten Rechtsschutzsystems geboten ist und andererseits aufgrund ungerechtfertigter Grundrechtseingriffe in die Rechte der Patentanwälte bzw. die gemäß 6 MRK den Parteien zustehenden Rechte zwingend erforderlich ist.



Um daher das Rechtsschutzsystem im gewerblichen Rechtsschutz in Österreich nicht nachhaltig zu beschädigen bzw. eine Aufhebung des novellierten Gesetzes zu vermeiden, sind daher folgende Änderungen erforderlich:

1. In §144PatG, §145 Abs 2 PatG, §50b GMG, §50c Abs 2, §43c MuSchG, §43d Abs 2 MuSchG, §7 Abs 2 SortSchG ist jeweils folgende Ergänzung vorzunehmen „[...] vor dem Oberlandesgericht Wien und dem Obersten Gerichtshof [...]“.
2. § 16 Abs 1 PatAnwG ist wie folgt zu adaptieren:

„Der Patentanwalt ist zur berufsmäßigen Beratung auf dem Gebiet des Erfindungs-, Sortenschutz-, Halbleiterschutz-, Kennzeichen- und Musterwesens, ferner zur berufsmäßigen Vertretung vor dem Patentamt und in allen Rechtsmittelverfahren betreffend Beschlüsse und Entscheidungen des Patentamtes vor den Gerichten sowie in diesen Angelegenheiten auch vor den übrigen zuständigen Verwaltungsbehörden und deren Rechtsmittelgerichten berechtigt.“

Zudem ist auch in §23 Abs 1 PatAnwG „[...] vor dem Oberlandesgericht Wien und dem Obersten Gerichtshof [...]“ zu ergänzen.

Festschrift

Festschrift



Rolf W. Einsele
Erich R. Franke

Rundbrief



Herausgegeben von Rolf W. Einsele und Erich R.

Rundbrief

„Die Vertretungsbefugnis deutscher Patentanwälte vor einer künftigen europäischen Patentierbarkeit – ein rechtlicher Anspruch?“

EUGEN POPP

Die effiziente und interessengerechte Entscheidung von Patentverletzungs- und Patentlichkeitsstreitigkeiten erfordert – wohl mehr noch als die entsprechenden Streitigkeiten in anderen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes – neben spezialisierten Rechts- und Verfahrenskennnissen insbesondere auch die möglichst unmittelbare Einbringung technischen Sachverständnisses sowohl auf der Seite der Parteien als auch auf Seiten des Gerichts. Die Einbringung dieses technischen Sachverständnisses in die Streitverfahren aus technischen Schutzrechten (Vertetzungsverfahren) und um technische Schutzrechte (Nichtigkeitsverfahren) gehört in allen entwickelten Patentsystemen der industrialisierten Welt zur ureigensten Domäne der Patentanwälte.

I. AUSGANGSBASIS DER DISKUSSION

Die prozessualen Wege zur Einbringung dieses technischen Sachverständnisses in die Verfahren reichen dabei in den einzelnen europäischen Ländern, deren Bemühungen um eine Vergemeinschaftung des Patentrechts und auch der Patentgerichtbarkeit Gegenstand der nachfolgenden Überlegungen sein sollen, vom einfachen Rede- bzw. Vortragsrecht an der Seite des allein vertretungsbefugten Rechtsanwalts bis hin zur eigenständigen Postulationsfähigkeit der Patentanwälte z.B. in den deutschen Nichtigkeits- und Nichtigkeitsberufungsverfahren¹ sowie der „Patent Agents“, insbesondere der „Patent Agent Litigators“ vor dem in einem Verbundverfahren über Nichtigkeit und/oder Vertetzung entscheidenden *Patents County Court* in England und Wales, wobei die „Patent Agent Litigators“ in Verfahren vor dem *High Court* die Stellung eines „Solicitors“ haben.

Ein primär technisch qualifiziertes Gegenüber auf der Richterbank finden diese Parteivertreter dabei bisher nur in einigen wenigen Ländern, wie in Schweden, Dänemark, den Niederlanden, Deutschland und Österreich, wo die Nichtigkeitssenate

¹ § 111 Abs. 4 PatG.

VERTRETUNGSBEFUGNIS DER PAE VOR EU-PATENTGERICHT

des Bundespatentgerichts² bzw. des Obersten Patent- und Markensenats³ (auch) mit technischen Richtern besetzt sind. Die übrigen vorstehend genannten Gerichtsbanken arbeiten in Patentsachen auf Seiten der Richterbank mit technischen Laienrichtern bzw. Beisitzern, wobei in Österreich auf der Richterbank neben zwei Beisitzern stets noch ein Patentanwalt als Laienrichter mitwirkt.

Anläufe in Richtung auf ein gemeinsames und das EPÜ-Erteilungsverfahren ergänzendes Durchsetzungsverfahren sind mit dem GPÜ 1975 und der „Vereinbarung über Gemeinschaftspatente“ 1989 unternommen worden und gescheitert. Auch auf Gemeinschaftsebene ist, nach einem zwischenzeitlich vorgelegten ambitionierteren Entwurf⁴, wieder auf die rein juristische Besetzung der Richterbank zurückgegriffen worden. Der EPLA-Entwurf der EPO-Arbeitsgruppe „Streitregelung“ geht in seiner gegenwärtig vorliegenden Fassung immerhin einen Schritt weiter und sieht die Öffnung des im Rahmen der EPÜ-Patentgerichtsbarkeit zu schaffenden „*European Patent Counsel*“ auch für Patentanwälte vor, wobei dieser Vorstoß im Rahmen der dortigen Verhandlung nur mit wenigen Vorbehalten der beteiligten Delegationen belegt worden ist⁵.

Entwürfe und Vorschläge für die Schaffung einer gemeinsamen Patentgerichtsbarkeit liegen gegenwärtig sowohl von Seiten der EU-Kommission als auch von Seiten der 1999 eingesetzten EPO-Arbeitsgruppe „Streitregelung“ vor. Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen (Ausbildung, etc.) und in welchem Umfang Patentanwälte der einzelnen Vertrags- bzw. Mitgliedsstaaten auch vor einer künftigen europäischen bzw. Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit vertretungsberechtigt sein sollten, ist dabei fast so alt und wird annähernd so kontrovers diskutiert, wie die verschiedenen Entwürfe und Übereinkommenfassungen selber, mit denen ein solches gemeinsames Patentrecht geschaffen werden sollte.

II. RECHTLICHE ENTWICKLUNG

Ohne dem Ergebnis der nachfolgenden Überlegungen vorweggreifen zu wollen, ist über die verschiedenen Verhandlungen und Vorschläge hinweg eine wachsende

² Vgl. § 67 Abs. 2 i.V.m. § 65 Abs. 2 PatG.

³ Vgl. § 75 Abs. 2 öPatG.

⁴ KOM (2002) 480.

⁵ Vgl. *Luginbühl, GRUR Int.* 2004, 357.

Akzeptanz hin zu einem größeren und ggf. eigenständigen Vertretungsrecht der Patentanwaltschaft vor den zu schaffenden europäischen bzw. Gemeinschaftsgerichten zu beobachten.

Der (wie das Gemeinschaftspatentübereinkommen selbst) nie in Kraft getretene Art. 12 des *Protokolls über die Satzung des gemeinsamen Berufungsgerichts (COPAC)* von 1985/1989 sah noch vor, dass die Parteien sich vor diesem neu zu schaffenden Gemeinschaftsgericht durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen mussten, welcher in einem der Vertragsstaaten zugelassen ist. Den beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertretern und denjenigen Patentanwälten, welchen in einem der Vertragsstaaten die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens erlaubt war, sollte nach der COPAC-Satzung die Stellung eines technischen Beisands eingeräumt werden, welchem sich der allein postulationsfähige Rechtsanwalt als Hilfe bedienen konnte und welchem nach Maßgabe der Verfahrensordnung in der mündlichen Verhandlung das Wort zu erteilen gewesen wäre.

Diese Regelung ist, wohl verständlicherweise, schon seinerzeit scharf kritisiert worden⁵; in Kraft getreten ist sie ohnehin nicht. Dies beruhte möglicherweise auch auf der Kritik der Patentanwälte an der verweigerten Vertretungsbefugnis. Zumindest fehlte seinerzeit die Unterstützung durch die Patentanwaltschaft.

Im parallelen Bereich der Markenrechtsstreitigkeiten ist die vertretungsrechtliche Stellung der Patentanwälte in Europa durch die Mitte der 1990-er Jahre in Kraft getretene Gemeinschaftsmarkenverordnung und den durch sie begründeten Rechtzug des Eintragungsverfahrens zum *Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuG)* bzw. zum *Europäischen Gerichtshof (EuGH)* selbst ebenfalls zum Thema gemacht worden. Die deutsche Bundesregierung hat ein Vertretungsrecht für Patentanwälte vor dem EuG und EuGH gefordert, wurde jedoch von den Regierungen der anderen Mitgliedsstaaten nicht unterstützt, so dass das Vertretungsrecht rein politisch nicht mehr durchzusetzen war. Rein faktisch nähern sich zumindest die deutschen Patentanwälte mittlerweile einem Vertretungsrecht an, wenn auch noch zusammen mit einem Rechtsanwalt. Insoweit ist etwa auf die Entscheidungen des EuGH „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“⁶ und des EuG⁷, „APPLIED

MOLECULAR EVOLUTION“ zu verweisen. Hierin hatten der EuGH bzw. das EuG, ohne hierüber förmlich zu entscheiden, die gemeinsame Vertretung einer Partei durch Rechts- und Patentanwalt anerkannt.

Als Teil des rechtlichen Rahmens der nachfolgenden Überlegungen bleibt noch hinzuweisen auf die Diskussion und die Verhandlung über die Schaffung eines einheitlichen und autonomen Gemeinschaftspatentsystems sowie der zugehörigen Gerichtsbarkeit. Diese Diskussion wurde im Wesentlichen durch das *Grünbuch Gemeinschaftspatent* der Kommission von 1997 erneut angestoßen und hat mit der Vorlage des *Kommissionsvorschlages für eine Gemeinschaftspatentverordnung* von August 2000⁸ sowie durch den Anfang 2003 in Kraft getretenen Vertrag von Nizza, der eine Öffnung des gemeinschaftlichen Gerichts- und Rechtsschutzsystems für Klagen aus dem Bereich des gemeinschaftlichen gewerblichen Rechtsschutzes vorsieht, ihren Höhepunkt gefunden. Trotz dieser beachtlichen Fortschritte hinsichtlich einer Vergemeinschaftung des Patentrechts und seiner gerichtlichen Durchsetzung sind diesen Bemühungen allerdings bislang noch keine greifbaren Erfolge beschieden gewesen. Hauptsteckpunkte sind wiederum die Sprachenfrage, die Gerichtsorganisation sowie die Beteiligung der nationalen Patentämter am gemeinsamen System.

Auch die Frage der Vertretungsbefugnis der Patentanwälte vor einer künftigen Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit ist vor diesem Hintergrund in den letzten Jahren erneut heftig diskutiert worden, sowohl aus der Perspektive des politischen Wünschenswerten bzw. Machbaren als auch zunehmend aus einem rechtlichen Blickwinkel. Denn bei allen an dieser Diskussion bzw. den Verhandlungen Beteiligten setzt sich, zumindest nach dem Eindruck des Verfassers, zunehmend die Einsicht durch, dass diese Diskussion nicht länger in Kategorien des Wünschenswerten oder der mehr oder weniger offenen Besitzstandswahrung geführt werden kann, und zwar weder auf Seiten der Rechts- noch auf Seiten der Patentanwaltschaft. Vielmehr zwingt die in zahlreichen Mitgliedsstaaten rechtlich abgesicherte etablierte Stellung der Patentanwälte als für ihren fachlichen Bereich gleichberechtigte Organe der Rechtspflege diese notwendige Diskussion mehr und mehr in Richtung auf eine auch auf Gemeinschaftsebene (grund-) rechtlich gesicherte Vertretungsbefugnis der Patentanwälte in Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren.

⁹ „Beschluss des Rates zur Errichtung des Gemeinschaftspatentgerichts und betreffend das Rechtsmittel vor dem Gericht erster Instanz“, KOM (2003) 828 endgültig.

⁵ Dreiss, Mitt. 1992, 108, 110.

⁷ EuGH, Rechtssache C-064/02 P vom 21.10.2004 „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“.

⁸ EuG, Rechtssache T-189/03 vom 14.01.2004 „APPLIED MOLECULAR EVOLUTION“.

EUGEN POPP

Die aktuellen Beschlussvorlagen der Kommission für die Übertragung der Gerichts-zuständigkeit in Verfahren betreffend das künftige Gemeinschaftspatent auf die Gemeinschaftsgerichte¹⁰ (gerichtliche Kammern, EuG und EuGH) bleiben dagegen dem in der Gemeinschaftsgerichtsbarkeit und ihren Verfahrensordnungen hegebrachten Grundsatz verhaftet, dass sich die Postulationsfähigkeit vor den Gemeinschaftsgerichten von der entsprechenden Rechtsstellung der Vertreter in den einzelnen nationalen Gerichts- und Verfahrenssystemen ableitet und sehen zusätzlich bereits in dem o.g. Art. 12 der COPAC-Satzung vorgesehene Lösung eines reinen Rede- bzw. Vortragsrechts der als Mitwirkende zugelassenen europäischen Vertreter vor.

III. NOTWENDIGKEIT DER UMGESTALTUNG

Es muss aber die Frage erlaubt sein, ob die Errichtung einer Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit und die hiermit verbundene fundamentale Umgestaltung des gemeinschaftsrechtlichen Rechtsschutzsystems nicht auch eine grundlichere Überarbeitung der bisherigen Vertretungsregelungen notwendig macht. Eine solche Umgestaltung müsste insbesondere die national- und gemeinschaftsrechtlich grundrechtlich geschützte Stellung der Patentanwälte in Rechnung stellen.

Wird eine Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit mit entsprechenden Zuständigkeiten geschaffen, so bedeutet dies den ersten Schritt in Richtung einer der Gemeinschaftsgerichtsbarkeit bislang fremden Zuständigkeit in zivilen Streitigkeiten zwischen Privaten. Alle früheren Gemeinschaftspatentenwürde und auch die Gemeinschaftsmarken-, Sorten- und Geschmacksmusterverordnungen wiesen und weisen die Verletzungs- und Nichtigkeitsstreitigkeiten aus diesen Rechten einschließlich der Rechtsfolgenbestimmungen den nationalen Gerichten der Mitgliedsstaaten zu. Eine Zuständigkeit der Gemeinschaftsgerichte sehen diese Regelungen nur im Bereich des Eintragungs- bzw. Registrierungsverfahrens vor. In den letztgenannten Verfahren stehen sich aber nicht Private (d.h. Patentinhaber und -verletzer bzw. Nichtigkeitskläger) gegenüber, sondern die das Schutzrecht gewährende bzw. verweigende Körperschaft (d.h. die Gemeinschaftsinstitution) und der Anmelder bzw. Widersprechende.

¹⁰ „Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Übertragung der Zuständigkeit in Gemeinschaftspatentsachen auf den Gerichtshof“ vom 23.12.2003, KOM (2003) 827 endgültig.

VERTRETUNGSBEFUGNIS DER PAE VOR EU-PATENTGERICHT

schließlich zuständig sein und sämtliche (Rechts-) Fragen des Bestands, der Verletzung sowie der Sanktionen auf der Grundlage autonomen Rechts entscheiden soll, stellt an die Parteivertreter ganz andere Herausforderungen als diese bereits bisher auf Gemeinschaftsebene geführten Streitigkeiten des Erteilungs- bzw. Eintragungsverfahrens. Zwar bemühen sich sowohl der Kommissionsentwurf als auch der EPLA-Entwurf um eine möglichst abschließende Regelung zumindest der Kernfragen des künftigen Patentsstreitverfahrens. Allerdings können diese Entwürfe weder alles regeln noch den in der nationalen Gesetzgebung und Judikatur über Jahrzehnte herausgearbeiteten Stand erreichen. So hat Tilmann erst kürzlich zu Recht nochmals auf die Lücken im Kommissionsentwurf einer Gemeinschaftspatentverordnung hingewiesen¹¹. Ähnlich lässt auch der EPLA-Entwurf Einzelfragen offen für die Klärung durch die Rechtsprechung. Dies entspricht guter gesetzgeberischer Tradition, war z.B. auch bei Inkrafttreten des BGB im Jahre 1900 vorgesehen, und ist angesichts der Komplexität der Materie auch gar nicht anders zu lösen. In einer supranationalen Rechtsordnung wie derjenigen des Gemeinschaftsrechts und – soweit diese denn umgesetzt wird – auch derjenigen einer künftigen europäischen Patentgerichtsbarkeit kommt zu den üblichen Auslegungsmethoden zur Lückenschließung und Rechtsfortbildung darüber hinaus der rechtlich angeordnete Rückgriff (vgl. z.B. Art. 288 Abs. 2 EGV und Art. 125 EPÜ) auf die Regelungen und Grundsätze der nationalen Rechtsordnungen hinzu.

Eine unvoreingenommen geführte und an einem interessengerechten Ergebnis orientierte Diskussion muss auch diesem vorstehend nur in einigen wenigen Linien skizzierten Paradigmenwechsel der Rechtsdurchsetzung von Gemeinschaftspatenten auf gemeinschaftlicher Ebene und damit auch den Fragen der Vertretungsbefugnis vor diesem Gericht Rechnung tragen. Niemand stellt ernsthaft die herausragende Qualifikation und Leistung der deutschen Patentanwälte und ihrer europäischen Kollegen in den bislang von ihnen geführten Amts- und Gerichtsverfahren in Frage. Die praktischen Gründe, warum Patentanwälte vor einem europäischen bzw. Gemeinschaftspatentgericht vertretungsberechtigt sein sollen, sind sehr eindrucksvoll von Dreiss¹² sowie Keussen¹³ zusammengefasst worden. Die Forderung nach

¹¹ Vgl. Tilmann, „Festschrift Kraßer“, GRUR Int. 2004, Seite 803, 804 f.

¹² Dreiss, Mitt. 2000, 475 „Zehn Gründe für eine Vertretungsbefugnis der Patentanwälte in Europa vor einem künftigen europäischen Patentgericht“.

¹³ Keussen, Festschrift für Günther Eisenführ, „Anwalt oder Technical Adviser - Zur Rolle der Patentanwälte in einer Europäischen Patentgerichtsbarkeit“, Carl Heymanns Verlag KG, 2003.

EUGEN POPP

dem Vertretungsrecht muss aber auch vor dem Hintergrund reflektiert werden, dass es sich nicht nur um die Übertragung der etablierten Vertretungsbefugnisse und – tätigkeiten der Patentanwaltschaft aus dem nationalen und EPÜ-Verfahren auf die noch zu schaffende Gemeinschaftsebene handelt, sondern dass es um die bestmögliche Vertretung der Patentinhaber bzw. ihrer Wettbewerber in einem an die Patentmaxime gebundenen Zivilrechtsstreit geht, in welchem neben Fragestellungen des originären Patentrechts (Schutzfähigkeit, Schutzumfang, etc.) auch Fragen aus dem Bereich des Vertragsrechts, des Schadensersatzrechts, des Zwangslizenzrechts, des Zivilverfahrensrechts, etc. auf der Grundlage eines neu geschaffenen autonomen Rechts zu entscheiden sein werden. Zumindest aus deutscher Sicht dürfte der Patentanwalt aufgrund seiner sehr intensiven juristischen Ausbildung mit juristischem Universitätsexamen dieser Herausforderung gewachsen sein, zumal auch bedacht werden muss, dass dies auch für die relativ kleine Zahl der bislang in diesem Bereich schwerpunktmäßig tätigen Rechtsanwälte Neuland darstellt.

IV. RECHTSGRUNDLAGEN FÜR EINE VERTRETUNGSBEFUGNIS DER PATENTANWÄLTE

- 1) Die Frage, ob national- und gemeinschaftsrechtlich zwischenzeitlich gesicherte (Grundrechts-) Positionen der Patentanwaltschaft es nicht ohnehin gebieten, auch dieser Berufsgruppe ein eigenständiges Vertretungsrecht auf europäischer bzw. Gemeinschaftsebene neben dem unbestrittenen Vertretungsrecht der Rechtsanwälte zu gewähren, läuft in letzter Konsequenz auf die Frage hinaus, ob die Vorschrift des Art. 19 der EuGH-Satzung, in welchem bislang die Vertretungsberechtigung nur „Anwälten“ und Hochschullehrern eingeräumt wird, nicht aufgrund übergeordneter Grundrechte der gemeinsamen Rechtsordnung, d.h. insbesondere der Regelungen der EU-Verfassung, grundrechtskonform ausgelegt werden muss.

- 2) Aus der Regelung des Art. 104 § 2 der EuGH-Verfahrensordnung ergibt sich nur eine „Vertretungsbefugnis“ der Patentanwälte vor dem Gerichtshof für Vorabentscheidungsverfahren. Bei den dort geregelten Verfahren der Vorabentscheidungsvorlage gemäß Art. 234 EGV handelt es sich nicht um ein eigenständiges Parteistreitverfahren vor dem Gerichtshof, sondern letztlich um ein der Gemeinschaftsrechtsordnung eigenes Instrument der für die nationalen Gerichte bindenden Gutachtenerstellung durch den Gerichtshof. In diesen Verfahren wird nicht der konkrete Rechtsstreit, welcher Anlass für die dem Gerichtshof vorgelegte Rechtsfrage bietet, entschieden. Der Gerichtshof führt keine streitige

VERTRETUNGSBEFUGNIS DER PAE VOR EU-PATENTGERICHT

mündliche Verhandlung durch. Vielmehr werden von den Beteiligten ggf. mündlich zu erörternde Stellungnahmen abgegeben, welche der Gerichtshof in einem als „Antwort“ und eben nicht als „Urteil“ bezeichneten Spruch an das vorliegende nationale Gericht zurückgibt. Hieraus den ersten Schritt auf eine umfassende Vertretungsberechtigung der Patentanwaltschaft ableiten zu wollen, würde den unterschiedlichen Charakter dieser Verfahren verkennen. Faktisch lässt sich aus diesem Verfahren jedoch die Fähigkeit des Patentanwalts zur eigenständigen Vertretung ableiten.

- 3) Dreh- und Angelpunkt der Diskussion um das Vertretungsrecht der Patentanwälte vor den künftigen europäischen Patentgerichten ist damit die Frage, wer „Anwalt“ i.S.d. Art. 19 der EuGH-Satzung ist. Hier stellt sich die Frage, ob die bislang verfolgte Auslegung dieser Vorschrift durch die Kanzlei des Gerichtshofes vor dem Hintergrund der Rechtsposition der Patentanwaltschaft (noch) zu halten ist oder ob hier nicht vielmehr eine Neuinterpretation angezeigt ist, welche dann auch zwingend ihren Niederschlag in den vorgeschlagenen Regelungen für die Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit finden müssten. Die Frage, wer „Anwalt“ i.S.d. Art. 19 der EuGH-Satzung und des Art. 11 der Beschlussvorlage der Kommission zur Errichtung des Gemeinschaftspatentgerichts und betreffend das Rechtsmittel vor dem Gericht erster Instanz¹⁴ ist, und welchen Berufsgruppen diese Stellung eines „Anwalts“ auch nach der mittlerweile eingangenen Rechtsprechung und Praxis des europäischen Gerichtshofs selbst zukommt, lassen die Entwürfe der Kommission weitgehend außer Betracht. Dieser Frage nachzugehen, soll Gegenstand der nachfolgenden Überlegungen sein.

V. RECHTSPRECHUNG DES EUG

Anlass hierfür bietet die jüngst ergangene Entscheidung des EUG „VERAMONTE“¹⁵ vom 09.09.2004. In dieser hat das Gericht die durch einen englischen „Patent Agent“ und „Fellow of the Chartered Institute of Patent Agents“ vertretene Beschwerde als unzulässig zurückgewiesen, weil der antragstellende „Patent Agent“ nach Auffassung des Gerichts offensichtlich kein „Anwalt“ i.S.d. Art. 19 der EuGH-Satzung war. Dies hat das Gericht im Wesentlichen wie folgt begründet:

Nach Auffassung des EUG ist unter einem „Anwalt“ i.S.d. Art. 19 der EuGH-Satzung

¹⁴ KOM 203, 828 endgültig vom 23.12.2003.

¹⁵ EUG, Beschluss vom 09.09.2004, Rechtssache T-14/04 „VERAMONTE“.

EUGEN POPP

eine Person zu verstehen, die aktiv an der Justizverwaltung teilnimmt („a person who participates in the administration of justice“), d.h. ein Organ der Rechtspflege darstellt und die dazu verpflichtet ist, vollkommen unabhängig und im übergeordneten Interesse des Rechtssystems dem Mandanten rechtlichen Beistand zu leisten („... and who is required to provide, in full independence and in the overriding interests of the judicial system, such legal assistance as the client needs“)¹⁶. Die Absicherung dieser Verpflichtungen sah das Gericht in der Berufsdisciplin, die gesetzlich geregelt ist und im Gemeininteresse von Institutionen überwacht wird, die zu diesem Zweck mit den erforderlichen Befugnissen ausgestattet sind („The counterpart of that protection lies in the rules of professional discipline which are laid down and enforced in the general interest by institutions endowed with the requisite powers for such purpose.“)¹⁷. Eine solche Konzeption reflektiere nach Auffassung des EuG die gemeinsamen rechtlichen Traditionen der Mitgliedsstaaten und finde sich auch in der Rechtsordnung der Gemeinschaft wieder („Such a conception reflects the legal traditions common to the Member States and is also to be found in the legal order of the Community.“)¹⁸.

Diese Voraussetzungen sah das Gericht bei „Patent Agents“ jedoch nicht notwendigerweise als gegeben an, auch wenn der antragstellende „Patent Agent“ dazu berechtigt war, im Vereinigten Königreich vor bestimmten Gerichten aufzutreten¹⁹.

VI. RECHTLICHE STELLUNG DER DEUTSCHEN PATENTANWÄLTE

Aus der Tatsache, dass die Patentanwälte vor dem Bundespatentgericht und nach § 111 Abs. 4 des Patentgesetzes auch im Nichtkeitsberufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof, also dem Obersten Deutschen Zivilgericht, vertretungsberechtigt sind, lässt sich eine umfassende Vertretungsberechtigung der Patentanwälte nicht unmittelbar herleiten. Allerdings stellt die letztgenannte Regelung eine Durchbrechung des sonstigen Rahmens dar, als anders in den sonstigen BGH-Verfahren nicht ausschließlich gesondert zugelassene BGH-Rechtsanwälte zur Vertretung berufen sind. Im übrigen gilt für das Instanzverfahren vor dem Bundespatentgericht in Übereinstimmung mit der sonstigen Verwaltungsgerichtsbarkeit kein Ver-

¹⁶ EuG, „VERAMONTE“, aao, Rn. 10.

¹⁷ EuG, „VERAMONTE“, aao.

¹⁸ EuG, „VERAMONTE“, aao, Rn. 10, mwN.

¹⁹ EuG, „VERAMONTE“, aao, Rn. 11.

VERTRETUNGSBEFUGNIS DER PAE VOR EU-PATENTGERICHT

tretungszwang²⁰. Faktisch werden diese Verfahren jedoch überwiegend von Patentanwälten durchgeführt, was letztlich für deren hohe Qualifikation und Erfahrung zur Führung von streitigen Gerichtsverfahren spricht. Rein rechtlich lässt sich daraus allein jedoch noch kein besonderes Vertretungsrecht der Patentanwaltschaft vor einem Zivilgericht herleiten. Vielmehr kommt als Ansatzpunkt in Betracht, dass deutsche Patentanwälte in vielerlei Hinsicht deutschen Rechtsanwälten gleichgestellt sind: Insbesondere sind Patentanwälte – ebenso wie Rechtsanwälte – ein unabhängiges Organ der Rechtspflege²¹, die einen freien Beruf und kein Gewerbe ausüben²² und die von Gesetzes wegen unabhängige Berater und Vertreter in bestimmten Rechtsangelegenheiten sind²³. Auch werden sowohl Patent- als auch Rechtsanwälte auf ihre Berufspflichten vereidigt und müssen eine Kanzlei einrichten²⁴.

Weiterhin unterliegen sowohl Patent- als auch Rechtsanwälte einer Zulassungspflicht, die an strenge Voraussetzungen geknüpft ist²⁵. Diese Zulassung muss jeweils zwingend zurückgenommen bzw. widerrufen werden, wenn nachträglich Ver- sagungsgründe für die Zulassung bekannt werden²⁶.

Darüber hinaus unterliegen sowohl Patent- als auch Rechtsanwälte strengen berufsrechtlichen Vorschriften, die wesentliche Grund- und Nebanpflichten regeln. Zu diesen gehören etwa die Kardinalpflichten, keine die berufliche Unabhängigkeit gefährdende Bindungen einzugehen, die Verschwiegenheit zu wahren, sich nicht unsachlich zu verhalten, keine widerstreitenden Interessen zu vertreten und anvertraute Vermögenswerte mit der erforderlichen Sorgfalt zu behandeln.

Weitere Pflichten betreffen etwa Werbung, die Pflicht zur Übernahme der Vertretung bei Verfahrenskostenhilfe, zur Führung von Handakten, zur Einrichtung und Unterhaltung einer Berufshaftpflichtversicherung sowie zur Bemessung der Vergütung²⁷.

²⁰ Vgl. § 67 VwGO.

²¹ Vgl. § 1 der Patentanwaltsordnung (PAO); § 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO).

²² Vgl. § 2 PAO; § 2 BRAO.

²³ Vgl. § 3 PAO; § 3 BRAO.

²⁴ Vgl. § 25 PAO; § 26 PAO; § 26 BRAO; § 27 BRAO.

²⁵ Vgl. §§ 5, 13, 14 PAO; §§ 4, 6, 7 BRAO.

²⁶ Vgl. §§ 20, 21 PAO; §§ 13, 14 BRAO.

²⁷ Vgl. §§ 39 bis 52 b) PAO; §§ 43 bis 53 BRAO.

EUGEN POPP

Ergänzende Berufspflichten für Patentanwälte ergeben sich aus der „Berufsordnung der Patentanwälte“, die in wesentlichen Grundgedanken der „Berufsordnung für Rechtsanwälte“ entsprechen.

Auch wird sowohl bei Patent- als auch bei Rechtsanwälten die Einhaltung der Berufspflichten durch die jeweilige Kammer überwacht²⁸. Etwaige Pflichtverletzungen werden sowohl bei Patent- als auch bei Rechtsanwälten vor einer speziellen Gerichtsbarkeit geahndet²⁹ und können mit den berufsrechtlichen Maßnahmen einer Warnung, eines Verweises, einer Geldbuße und Ausschlussung aus der Patentanwaltschaft³⁰ belegt werden.

Auch in strafrechtlicher Hinsicht unterliegen Patent- und Rechtsanwälte gleichermaßen strengen Vorschriften: so ist etwa die unbefugte Verwertung fremder Geheimnisse, die anvertraut wurden oder bekannt geworden sind, für beide Berufsstände strafbar³¹. Gleiches gilt für den Parteiverrat³².

Diesen für beide Berufsstände identischen Pflichten stehen auch identisch ausgestaltete Rechte gegenüber. So stehen etwa sowohl dem Patent- als auch dem Rechtsanwalt ein Zeugnisverweigerungsrecht über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Patent- oder Rechtsanwälte bekannt geworden ist, zu³³. Hieraus folgt ein Beschlagnahmeverbot³⁴. Auch betrachten etwa das Patent-, Marken- und Geschmacks-mustergesetz die Mitwirkung eines Patentanwaltes stets als notwendig, so dass dessen Kosten in gleicher Höhe wie die eines Rechtsanwaltes erstattungsfähig sind³⁵.

Schließlich aber gewährt § 4 PAO einem Patentanwalt in bestimmten, dort näher definierten Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes bzw. hiermit zusammenhängenden Streitigkeiten das Recht, vor Gericht aufzutreten.

Abs. 1 dieser Vorschrift besagt zunächst, dass Patentanwälten in derartigen Streitigkeiten sowie in Rechtsbeschwerdeverfahren gegen Beschlüsse der Beschwer-

²⁸ Vgl. § 54 PAO; § 73 BRAO.

²⁹ Vgl. §§ 98 bis 144 a) PAO; §§ 116 bis 161 a) BRAO.

³⁰ Vgl. § 96 PAO.

³¹ Vgl. § 204 Abs. 1 Nr. 3 StGB i.V.m. § 203 StGB.

³² Vgl. § 356 StGB.

³³ Vgl. § 53 StPO.

³⁴ Vgl. § 97 Abs. 1 Ziff. 1 StPO.

³⁵ Vgl. z.B. § 140 Abs. 3 MarkenG.

VERTRETUNGSBEFUGNIS DER PAE VOR EU-PATENTGERICHT

desenante des Bundespatentgerichtes, d.h. auch vor dem BGH, auf Antrag einer Partei das Wort zu gestatten ist. Aus Abs. 3 dieser Vorschrift ergibt sich jedoch, dass dieses Recht nicht nur im Sinne eines einfachen Rederechtes zu verstehen ist, sondern vielmehr als Befugnis, als Bevollmächtigter vor Gericht aufzutreten, da sie nicht als ungeeignete Vertreter bzw. ungeeignete Prozessagenten i.S.d. § 157 Abs. 1 und 2 ZPO angesehen werden dürfen³⁶.

Diese Befugnis findet in der Zivilgerichtsbarkeit ihre Grenze in der Vorschrift des § 78 ZPO, wonach sich die Parteien vor den Landgerichten durch einen bei einem Amts- oder Landgericht zugelassenen Rechtsanwalt und vor allen Gerichten des höheren Rechtszuges durch einen bei dem Prozessgericht zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen müssen.

Somit ist die Vorschrift des § 4 PAO dahingehend auszulegen, dass Patentanwälte in den dort genannten Streitigkeiten vor anderen Zivilgerichten, in denen Anwaltszwang besteht, zusammen mit Rechtsanwälten mitwirkungsbefugt und vor dem Bundespatentgericht sowie dem BGH allein vertretungsbefugt sind³⁷, wobei die Beteiligung zur Mitwirkung alle Handlungen des Rechtsanwaltes vor den Zivilgerichten mit Ausnahme der Stellung von Anträgen umfasst und damit einer „Vertretung“ sehr nahe kommt. Man könnte hier von einem „mitwirkenden Vertretungsrecht“ sprechen.

Dies alles zeigt, dass deutsche Patentanwälte in vielerlei Hinsicht, insbesondere in Bezug auf zentrale Rechte und Pflichten, deutschen Rechtsanwälten gleichgestellt sind.

Gleichzeitig aber wird hieran deutlich, dass deutsche Patentanwälte aufgrund der beschriebenen gesetzlichen Regelungen die Kriterien erfüllen, die das EuG in der zitierten Entscheidung „VERAMONTE“³⁸ i.S.d. Art. 19 der EuGH-Satzung als notwendig angesehen hat.

Dies erklärt auch, dass sowohl der EuGH in der zitierten Entscheidung „DAS PRIN-

³⁶ Vgl. § 4 Abs. 3 PAO, der die Anwendbarkeit von § 157 Abs. 1 und 2 ZPO für Patentanwälte ausschließt.

³⁷ Vgl. *Alexander Bayer*, „Der Patentanwalt - Stellung und Funktion im Rechtssystem“, München 2002.

³⁸ Vgl. EuG, „VERAMONTE“, aaO.

ZIP DER BEQUEMLICHKEIT³⁹ und das EuG in der Entscheidung „APPLIED MOLECULAR EVOLUTION“⁴⁰ die mitwirkenden Patentanwälte zusätzlich zu den Rechtsanwälten als gemeinsame Vertreter in das Rubrum dieser Entscheidungen mit aufgenommen hat.

VII. VERGLEICH DER RECHTLICHEN STELLUNG DER PATENTANWÄLTE IN VERSCHIEDENEN EU-STATEN

Die rechtliche Stellung der deutschen Patentanwälte lässt sich schematisch etwa wie folgt darstellen:

Deutschland:

- Nichtkeitsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht vor dem Bundespatentgericht und dem BGH⁴¹;
- Vertetzungsverfahren: „mitwirkendes Vertretungsrecht“ (s.o.).

Wie aber sieht nun die Vertretungsbefugnis der Patentanwälte in anderen europäischen Ländern aus? Nach einer internen Erhebung der Patentanwaltskammer vom Mai 2004 stehen den Patentanwälten etwa in den nachfolgend genannten europäischen Mitgliedsstaaten die folgenden Rechte zu⁴², wobei Nichtkeitsverfahren des besseren Vergleiches wegen auch in den Ländern gesondert aufgeführt werden, die kein Trennungssprinzip kennen:

Estland:

- Nichtkeitsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht (Patent Agents Act⁴³,

³⁹ Vgl. EuGH, „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“, aao.

⁴⁰ Vgl. EuG, „APPLIED MOLECULAR EVOLUTION“, aao.

⁴¹ Vgl. § 111 Abs. 4 PatG.

⁴² Fundstellen und Zitate, soweit nicht in der Originalsprache, in nicht-offizieller deutscher oder englischer Übersetzung.

⁴³ Patent Agents Act, passed February 21, 2001, entered into force April 20, 2001, amended by the following acts: June 5, 2002 entered into force July 1, 2002-RT I 2002, 53, 336; November 14, 2001 entered into force February 1, 2002-RT I 2001, 1993, 565.

Section 4: „Competence of Patent Agents: In his or her area of professional activity, a Patent Agent is competent to (1) provide legal services; (2) represent a person in state agencies, in court and in other cases: (...)“;

- Vertetzungsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht (Patent Agents Act, Section 4).

Finnland:

- Nichtkeitsverfahren: kein Anwaltszwang; es ist nur der Titel „Anwalt“ geschützt; vollständiges Vertretungsrecht;

- Vertetzungsverfahren: kein Anwaltszwang; es ist nur der Titel „Anwalt“ geschützt; vollständiges Vertretungsrecht.

Lettland:

- Nichtkeitsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht⁴⁴;

- Vertetzungsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht⁴⁵.

Liechtenstein:

- Nichtkeitsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht (Gesetz vom 09.12.1992 über die Patentanwälte⁴⁶, Art. 8 (1)): „Die gemäß Art. 1 erteilte Bewilligung berechtigt zur geschäftsmäßigen Beratung und Vertretung in allen Angelegenheiten des geistigen Eigentums, insbesondere in Patent-, Marken-, Muster- und Modellangelegenheiten sowie damit in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten des unlauteren Wettbewerbs und des Urheberrechts“;

- Vertetzungsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht (Gesetz vom 09.12.1992 über die Patentanwälte, Art. 8 (1)).

Österreich:

⁴⁴ Nach Auskunft der lettischen Patentanwaltskammer.

⁴⁵ Nach Auskunft der lettischen Patentanwaltskammer.

⁴⁶ Liechtensteinisches Landesgesetzblatt, Jahrgang 1993, Nr. 43, ausgegeben am 19.02.1993.

Nichtlickeitsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht (PatG⁴⁷, § 16 (1): „Der Patentanwalt ist zur berufsmäßigen Beratung auf dem Gebiet des Erfindungs-, Sortenschutz-, Halbleiterschutz-, Kennzeichen- und Musterwesens, ferner zur berufsmäßigen Vertretung vor dem Patentamt und vor dem obersten Patent- und Markensenat sowie in Angelegenheiten des Sortenschutzes vor den zuständigen Verwaltungsbehörden berechtigt. (2) In Rechtsstreitigkeiten, deren Gegenstand Angelegenheiten des Abs. 1 sind, ist auf Antrag einer Partei ihrem Patentanwalt das Wort zu gestatten.“);

Verletzungsverfahren: Vertretungsrecht zusammen mit Rechtsanwalt, Rederecht (PatG, § 16 (1), (2)).

Polen:

Nichtlickeitsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht in sämtlichen Instanzen (Law of April 11, 2001 on Patent Attorneys⁴⁸, Art. 9 (1): „The Patent Attorney shall act as a representative before the Patent Office, the Supreme Administration Court and other courts and bodies deciding in industrial property matters“).

Verletzungsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht in sämtlichen Instanzen (Law of April 11, 2001 on Patent Attorneys, Art. 9 (1)).

Schweden:

Nichtlickeitsverfahren: kein Anwaltszwang; es ist nur der Titel „Anwalt“ geschützt; vollständiges Vertretungsrecht;

Verletzungsverfahren: kein Anwaltszwang; es ist nur der Titel „Anwalt“ geschützt; vollständiges Vertretungsrecht;

Slowenien:

Nichtlickeitsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht, falls der „Patent Agent“ ein in Slowenien anerkanntes Universitätsexamen in Recht, oder ein vergleich-

⁴⁷ Bundesgesetz vom 07.06.1967, mit dem der Patentanwaltsberuf geregelt wird (PatG), BGBl. Nr. 214/1967.

⁴⁸ Published in Journal of Laws of May 11, 2001, No. 49, item 509.

bare ausländisches Staatsexamen nachweist (Industrial Property Act⁴⁹, Art. 131 „Representatives: (4) Parties to proceedings relating to rights under this Act may be represented by Patent Agents and Industrial Design and Mark Agents also before courts and other State authorities, provided that they fulfil the conditions laid down in regulations governing representation before court and other State authorities, and by an authorised person employed by such agents, provided that he is a national of the Republic of Slovenia, that he has graduated in law at the University in the Republic of Slovenia or has acquired a foreign law degree recognized by the Republic of Slovenia, that he has passed the lawyer's state examination, that he has a professional experience of at least five years and a good command of the Slovene language“ (...));

Verletzungsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht (Art. 131 (4) of the Industrial Property Act).

Tschechische Republik:

Nichtlickeitsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht mit Ausnahme vor dem Obersten Gerichtshof („Law on Patent Agents“⁵⁰, Section 2: „A Patent Agent provides professional assistance to natural and legal persons in matters concerning industrial property especially by representing them, under conditions and to an extent stipulated by laws of court proceedings, in court proceedings“⁵¹, and further by representing them in proceedings before the Industrial Property Office (herein after „Office“) and/or other administrative authorities and giving them expert counsel“);

Verletzungsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht mit Ausnahme vor dem Obersten Gerichtshof (siehe „Law on Patent Agents“, Section 2).

Ungarn:

Nichtlickeitsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht (Law No. XXXII of 1995 of

⁴⁹ Industrial Property Act of May 23, 2001, published in the Official Gazette RS No. 45/2001, entry into force: December 7, 2001.

⁵⁰ Law on Patent Agents No. 237/1991 as follows from amendments implemented by Act No. 14/1993 Coll. and Act No. 150/2002 Coll.

⁵¹ See § 35 Para. 2 of the Law No. 150/2002 Coll., Administrative Procedure Code, § 25 b) of Civil Procedure Code.

EUGEN POPP

Patent Attorneys, Art. 1 (1): „The Patent Attorney shall have the duty to help his clients to enforce their rights and to meet their obligations in industrial property matters: in the course of this he shall act, on commission or on *ex officio* designation, as representative in industrial property matters before the competent courts, shall draft petitions, contracts and documents, shall carry out searches and shall give expert opinion, advice and information in industrial property matters. (3): „Where legal representation of the client is required in industrial property matters, such requirement is met if the client is represented by a Patent Attorney“);

Verletzungsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht (Law No. XXXII of 1995 on Patent Attorneys, Art. 1 (1), (3)).

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland:

Nichtigkeitsverfahren: vollständiges Vertretungsrecht (Copyright, Designs and Patents Act⁵² Part V, No. 274 (1): „Any individual, partnership or body corporate may, subject to the following provisions of this Part, carry on the business of acting as agent for others for the purpose of (a) applying for or obtaining patents, in the United Kingdom or elsewhere, or (b) conducting proceedings before the comptroller relating to applications for, or otherwise in connection with, patents. (2) This does not affect any restriction under the European Patent Convention as to who may act on behalf of another for any purpose relating to European patents.“);

Verletzungsverfahren: Vertretungsrecht für „Patent Agents“ und „Patent Agent Litigators“ vor dem „Patent County Court“, wobei „Patent Agent Litigators“ vor dem High Court dieselben Rechte und Pflichten wie ein Solicitor haben.

Hieraus lässt sich ersehen, dass Patentanwälte in zahlreichen europäischen Ländern zumindest in Nichtigkeitsverfahren allein vertretungsbefugt sind, in einigen Ländern aber auch in zivilgerichtlichen Verletzungsverfahren.

VIII. AUSLEGUNG DES ART. 19 ABS. 4 DER EUGH-SATZUNG

In Anbetracht der vorgenannten Regelungen zur Vertretungsbefugnis eines Patentanwaltes in den verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten fragt sich, wie Art. 19 der EUGH-

⁵² Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c.48).

VERTRETUNGSBEFUGNIS DER PAE VOR EU-PATENTGERICHT

Satzung auszulegen ist. Diese Frage stellt sich umso mehr, als die offiziellen verschiedenen Sprachversionen durchaus unterschiedliche Auslegungen zulassen: Während der deutschsprachige Gesetzeswortlaut den Begriff „Anwalt“ nennt, der nicht nur einen „Rechtsanwalt“, sondern auch einen „Patentanwalt“ umfasst, lässt der englische Wortlaut „lawyer“ offen, ob hierunter nur „Advocates“, „Solicitors“ und „Barristers“ oder auch „Patent Agent Litigators“ bzw. „Patent Agents“ zu verstehen sind. Somit würde also eine Interpretation dieser Vorschrift, die sich allein am Wortlaut orientiert, nicht zu einer sachgerechten Lösung führen. Auch das Gericht erster Instanz hat in der Entscheidung „VERAMONTE“⁵³ auf die Funktion abgestellt:

Eine restriktive Auslegung dieser Vorschrift, die nur Rechtsanwälten, nicht aber Patentanwälten eine Vertretungsbefugnis einräumt, könnte dazu führen, dass Patentanwälte, die bisher nach dem Recht des betreffenden Mitgliedsstaates vor Gericht vertretungsbefugt sind, vor einem künftigen Gemeinschaftspatentgericht von der Vertretung ausgeschlossen würden. Dies würde aber erheblichen grundrechtlichen Bedenken begegnen:

1) Grundrechtlicher Rahmen

Nach Art. 6 Abs. 2 EUV achtet die Europäische Union die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten⁵⁴ gewährleistet sind und wie sie sich aus den Verfassungsgrundsätzen der Mitgliedsstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben.

2) Berufsfreiheit

Art. 11-75 der künftigen EU-Verfassung sieht vor, das Recht einer jeden Person, zu arbeiten und einen gewählten Beruf auszuüben, grundrechtlich zu schützen (Berufsfreiheit).

a) Der Schutzbereich dieser Berufsfreiheit besteht im Wesentlichen darin, einen gewünschten Beruf zu ergreifen und diesen auch frei auszuüben⁵⁵. Somit würde

⁵³ Vgl. EUG „VERAMONTE“, aaO.

⁵⁴ Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 04.11.1950.

⁵⁵ Vgl. Lenz, EG- und EU-Vertrag, Anhang zu Art. 6 EUV, Rn. 55; Bernsdorff, in: Jürgen Meyer (Herausgeber), Kommentar zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2003, Art. 15 Rn. 14.

also eine Regelung, die Patentanwälten verbieta, vor einem künftigen Gemeinschaftspatentgericht aufzutreten und dort ihre Mandanten zu vertreten, in den Schutzbereich der Berufsausübung des Patentanwaltes zunächst eingreifen.

- b) Ein solcher Eingriff muss, damit er zulässig ist, nicht nur allgemeinen Rechtmäßigkeitsanforderungen genügen, sondern insbesondere auch verhältnismäßig sein, d.h. die hoheitliche Maßnahme muss zur Erreichung des mit der fraglichen Regelung verfolgten Zieles geeignet, erforderlich und auch zumutbar sein⁵⁶.

Würde man also Art. 19 der EUGH-Satzung dahingehend auslegen, dass das Vertretungsrecht vor einem künftigen Gemeinschaftspatentgericht auf Rechtsanwälte beschränkt ist, so müsste sich diese Auslegung an den zuvor genannten Kriterien messen lassen.

- c) Hiernach müsste also ein solchermaßen verstandenes Vertretungsrecht, das Patentanwälte ausschließt, zunächst zur Erreichung des verfolgten Zieles dienen.

Ein solches Ziel muss nach allgemeiner Auffassung legitim sein und dem Gemeinwohl dienen. Ziel eines Anwaltszwangs ist regelmäßig, eine geordnete Rechtspflege, insbesondere einen geordneten Verfahrensgang zu ermöglichen, das Gerichtsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen und die Sachlichkeit des Verfahrens durch die Vertretung rechtskundiger Anwälte zu fördern⁵⁷. Ein weiteres Ziel kann darin gesehen werden, den rechtsunkundigen Kläger davon zu schützen, dass er einen Vertreter beauftragt, der nicht die erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen für die Vertretung in einem Rechtsstreit hat⁵⁸. Diese Zwecke sind fraglos als legitim und im Gemeinwohl liegend anzusehen.

- d) Weiterhin müsste ein Zwang, sich rechtsanwaltlich bei Patentstreitigkeiten vertreten zu lassen, dazu geeignet sein, dieses Ziel zu erreichen. Im Rahmen dieser Prüfung kommt es nach allgemeiner Ansicht maßgebend darauf an, ob der Zustand, der durch den Eingriff in das Grundrecht geschaffen wird mit demjenigen Zustand, der den verfolgten Zweck verwirklicht, in einem durch bewährte Hypothesen über die Wirklichkeit vermittelten Zusammenhang steht. Ob dies der Fall ist, erscheint jedoch aus den folgenden Gründen zweifelhaft:

⁵⁶ Lenz, Anhang zu Art. 6 EUV, Rn. 38.

⁵⁷ Vgl. Zöller/Volkmer, ZPO, 23. Auflage § 78 Rn. 2.

⁵⁸ Kopp, VwGO, § 67 Rn. 4 (?).

Für die Erfassung und rechtliche Beurteilung von patentrechtlichen Sachverhalten ist die Kenntnis der technischen Zusammenhänge unerlässlich. So leiten Patentanwälte in allen Mitgliedsstaaten des EPÜ in der Regel die entscheidende Arbeit bei der Aufbereitung und Bewertung des Sachverhalts. Dies gilt insbesondere in Nichtigkeitsverfahren bei der Stellung der Anträge zur Aufrechterhaltung der Patente in beschränkter Form (analog Art. 105 a), 138 Abs. 4 EPÜ in der Fassung der Revisionsakte vom 29.11.2000).

Auch können Patentanwälte in der mündlichen Verhandlung mit Richtern ein technisches Sachgespräch führen, wodurch in der Regel eine Klärung des Sachverhaltes ermöglicht wird, die die Hinzuziehung eines externen gerichtlichen Sachverständigen entbehrlich macht.

Demgegenüber verfügen Rechtsanwälte in der Regel über keine derartigen technischen Kenntnisse. Somit bedarf es also in patentrechtlichen Streitigkeiten der Hinzuziehung eines Patentanwaltes, so dass die alleinige Vertretung durch einen Rechtsanwalt vor einem künftigen Gemeinschaftspatentgericht nur schwerlich geeignet ist, das verfolgte Ziel einer geordneten Rechtspflege und sachkundigen Vertretung der Parteien zu erreichen.

- e) Jedenfalls aber wäre ein solcher Eingriff nicht erforderlich im Sinne einer Verhältnismäßigkeitsprüfung:

Hierbei ist danach zu fragen, ob es ein anderes Mittel für den Gesetzgeber gibt, das die Betroffenen weniger belastet und das Ziel der Regelung ebenso gut erreichen kann.

Insoweit käme zumindest eine Regelung in Betracht, die in Patentstreitigkeiten auch solchen nationalen Patentanwälten neben den Rechtsanwältinnen ein Vertretungsrecht gibt, welche nach dem Recht ihres Mitgliedsstaates ein Vertretungsrecht haben, wie dies etwa bei deutschen Patentanwälten der Fall ist.

Insbesondere verfügen deutsche Patentanwälte über eine Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, einer juristischen Ausbildung, welche der praktischen Ausbildung der Rechtsanwälte im Referendariat nachgebildet ist⁵⁹. Während dieser Ausbildung sind verschiedene Stationen zu durchlaufen:

⁵⁹ Vgl. § 7 Abs. 1 PAO.

EUGEN POPP

so sind Patentanwaltskandidaten mindestens 26 Monate bei einem Patentanwalt oder einem Patentassessor (in der Patentabteilung eines Unternehmens), davon meist zwei Monate bei einer Patentstreitkammer eines Landgerichts sowie ferner zwei Monate beim Deutschen Patent- und Markenamt und sechs Monate beim Bundespatentgericht tätig. Die inhaltliche Ausbildung bei einem Patentanwalt oder einem Patentassessor ist auf den Erwerb von Rechtskenntnissen und praktischer Erfahrung bei der Anwendung dieser Kenntnisse gerichtet⁶⁰. Neben dieser praktischen Ausbildung, in deren Rahmen die Patentanwaltskandidaten die nötigen praktischen Erfahrungen für die Vertretung bei Patentprozessen erwerben, müssen sie ein Studium im allgemeinen Recht an einer Universität absolvieren⁶¹. Gegenstand dieses Studiums sind insbesondere die Rechtsgebiete, mit denen ein Patentanwalt in Berührung kommt, wie etwa des Zivilrechts, Handelsrechts oder auch europäischen Gemeinschaftsrechts⁶². Die Patentanwaltskammer hat in Zusammenarbeit mit der Fernuniversität Hagen ein solches Studium eingerichtet (Hagen I), das sich sehr bewährt hat. Allerdings können die Patentanwaltskandidaten das obligatorische Studium auch an einer anderen Universität absolvieren, sofern ein solches Studium angeboten wird.

Darüber hinaus hat die Patentanwaltskammer in Zusammenarbeit mit der Fernuniversität Hagen einen weiteren Master-Studiengang über nationales und internationales Prozessrecht, internationales Privatrecht und über den europäischen gewerblichen Rechtsschutz für Patentanwälte eingerichtet, der mit dem akademischen Grad „LL.M.“ abschließt und zur Promotion zum „Dr. jur.“ berechtigt (Hagen II). Hierdurch können sich deutsche Patentanwälte gerade auch im Hinblick auf internationales Verfahrensrecht mit Anwendung im Bereich des europäischen gewerblichen Rechtsschutzes zusätzlich juristisch ausbilden.

Aufgrund dieser Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung sind Patentanwälte nicht nur in der Lage, sondern gerade dazu prädestiniert, die für Patentprozesse (Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren) maßgeblichen Sachverhalte zu beurteilen und zu vertreten.

Daher würde dem Interesse der geordneten Rechtspflege sowie dem Interesse der rechtsunkundigen Beteiligten mindestens genauso gut entsprochen, wenn

⁶⁰ Vgl. § 16 Abs. PatAnwAPO.

⁶¹ Vgl. § 7 Abs. 3 PAO.

⁶² Vgl. § 19 b) Abs. 2 PatAnwAPO.

VERTRETUNGSBEFUGNIS DER PAE VOR EU-PATENTGERICHT

den deutschen Patentanwälten für ihr Tätigkeitfeld neben den Rechtsanwälten ein Vertretungsrecht eingeräumt würde.

Dies würde die Berufsfreiheit der Patentanwälte weniger beeinträchtigen und somit ein „milderes Mittel“ darstellen.

Daher fehlt es an der verfassungsmäßigen Erforderlichkeit für einen solchen Eingriff in die Berufsfreiheit der Patentanwälte.

1) Im übrigen aber müsste ein solcher Eingriff in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Zweck stehen. Bei dieser Prüfung ist eine Abwägung zwischen dem Schweregrad der Beeinträchtigung und dem hoheitlichen Interesse an dem betreffenden Eingriff unter Einbeziehung sämtlicher Umstände vorzunehmen.

Nach den ihnen zugewiesenen Aufgaben sind Patentanwälte ein unabhängiges Organ der Rechtspflege⁶³. Als solches haben sie die Funktion, dem Rechtssuchenden rechtliches Gehör zu vermitteln⁶⁴.

Rechtliches Gehör kann der Patentanwalt seinem Mandanten aber am besten vermitteln, in dem er ihn vertritt, d.h. dem Gericht dessen Ansichten in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht nahe bringt und auch die entsprechenden Anträge stellt.

Diese Interessen kann ein Patentanwalt mit einem reinen Rederecht wesentlich weniger gut wahrnehmen. Insbesondere muss der Verletzungskläger in seinem Klageantrag die angegriffene Ausführungsform und damit das angestrebte Verbot definieren. Dies erfordert nicht nur eine genaue Kenntnis der technischen Bedeutung der in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe, sondern auch ein vertieftes Verständnis der angegriffenen Ausführungsform, worauf *Keussen* zureifend hingewiesen hat⁶⁵. Dies ist fraglos eine Domäne der Patentanwälte, zumal der mit dem Patentverletzungsstreit befasste Patentanwalt das entsprechende Patent häufig selbst geschrieben und dieses durch das Erteilungs- sowie ein etwaiges Einspruchsverfahren hindurch betreut. Daher ist der Patentanwalt mit dem technischen Gebiet der Erfindung vertraut und kann die angegriffene Ausführungsform aus dieser Kenntnis des technischen Gebiets heraus

⁶³ S.o.; vgl. § 1 PAO.

⁶⁴ *Feuerich/Weyland*, § 1 BRAO, Rn.3.

⁶⁵ *Keussen*, Festschrift für Günther Eisenführ, aaO, Seite 218.

verstehen und präzise beschreiben⁶⁶. Bei dem Verbund von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren tritt als zusätzliche Komplikation eine Interpendenz der Anträge im Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren hinzu. Hierbei wird der Patentinhaber sehr sorgfältig darauf achten müssen, dass er im Rahmen der Nichtigkeitswiderklage sein Patent nicht so weit einschränkt, dass es den im Verletzungsstreit begehrten Klageantrag nicht mehr deckt. Auch hier dürfen Patentanwälte über einen erheblichen Erfahrungsvorsprung verfügen, da sie schon heute bei der Verteidigung eines Patents in einem nationalen Patentnichtigkeitsverfahren stets ein Auge auf den in aller Regel anhängigen parallelen Verletzungsprozess haben müssen⁶⁷. Dies mag den Grund dafür darstellen, dass deutsche Patentanwälte nach nationalem Recht nicht nur ein Rederecht, sondern ein z. B. durch Befragung von Zeugen in der mündlichen Verhandlung mitwirkendes, d. h. mitgestaltendes Vertretungsrecht vor den Landgerichten und Oberlandesgerichten und ein alleiniges Vertretungsrecht beim Bundespatentgericht und in Nichtigkeitsverfahren vor dem BGH haben⁶⁸.

Würde ihnen vor einem Gemeinschaftspatentgericht kein Vertretungsrecht eingeräumt, so würde ihnen die Erfüllung ihrer Aufgabe, den Mandanten rechtliches Gehör zu vermitteln, erheblich erschwert.

Diese schwerwiegende Beeinträchtigung der Berufsfreiheit wäre abzuwägen gegenüber dem Vorteil, den eine ausschließliche Vertretung durch einen Rechtsanwalt vor einem Gemeinschaftspatentgericht bietet. Ein solcher Vorteil ist jedoch nicht erkennbar.

Daher würde eine Auslegung des Art. 19 der EuGH-Satzung, die das Vertretungsrecht ausschließlich auf Rechtsanwälte beschränkt, gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit der deutschen Patentanwälte, aber auch Patentanwälte anderer Länder, in denen diese ein Vertretungsrecht vor Gericht haben (s. o. Kap. VII), verstoßen.

3) Gleichheitsgebot (Art. 11-80 EU-Verfassung)

Eine Auslegung des Art. 19 Abs. 4 der EuGH-Satzung dahingehend, dass nur Pa-

tentanwälte, nicht aber Rechtsanwälte als Vertreter oder Beistand einer Partei auftreten können, könnte auch noch gegen das Gleichheitsgebot des Art. 11-80 der EU-Verfassung verstoßen.

Weiterhin könnte auch Art. 19 Abs. 7 der EuGH-Satzung, der Hochschullehrer, die Angehörige von Mitgliedsstaaten sind und deren Rechtsordnung ihnen gestattet, vor Gericht als Vertreter einer Partei aufzutreten, vor dem Gerichtshof Rechtswelten gleichstellt, das Grundrecht der deutschen Patentanwälte auf Gleichbehandlung verletzen.

Der Gleichheitssatz besagt im Wesentlichen, dass vergleichbare Sachverhalte nicht ohne objektiv gerechtfertigte Differenzierung unterschiedlich behandelt werden dürfen⁶⁹ und ist somit im Sinne eines Willkürverbotes zu verstehen⁷⁰.

a) Verletzung des Gleichheitsgebotes in Bezug auf Rechtsanwälte?

aa) Hiernach müssten also zunächst deutsche Patentanwälte mit Rechtsanwälten vergleichbar sein.

Um festzustellen, ob die unterschiedlichen Sachverhalte, nämlich Vertretungsbefugnis eines Rechtsanwaltes einerseits und Vertretungsbefugnis eines Patentanwaltes andererseits, vergleichbar sind, sind die wesentlichen Merkmale der anzuwendenden Rechtsnorm heranzuziehen⁷¹.

Wesentliche Merkmale der Vertretungsbefugnis bestehen darin, den Mandanten vor Gericht nach außen hin zu vertreten, Anträge zu stellen, im Namen des Mandanten zu plädieren und den Sach- und Streitstand des Gerichtsverfahrens gegenüber dem Mandanten zu kommunizieren. Wird diese Befugnis nur einem

⁶⁹ Vgl. EuGH, verbundene Rechtssachen 117/76 und 16/77 „RUCKDESCHEL“, Sig. 1977, 1770 Rn. 7.

⁷⁰ Vgl. EuGH, Rechtssache 139/77 „DENKAVIT/FINANZAMT WARENDORF“, Sig. 1978, 1317 Rn. 15; EuGH, Rechtssache C-306/93, „BMW WINZERSEKT“, Sig. 1994 I-5555, Rn. 31.

⁷¹ Lenz, EU- und EG-Vertrag, Anhang zu Art. 6 EUV Rn. 68; EuGH, Rechtssache C-280/93 „DEUTSCHLAND/RAT“ (Bananenmarktordnung), Slg. 1994, I-4973; EuGH verbundene Rechtssachen 188 bis 190/80, „Frankreich u. a./Kommission“, Slg. 1982, 2545).

⁶⁶ Vgl. Keussen, aaO.

⁶⁷ Keussen, aaO, Seite 219.

⁶⁸ S. o.; vgl. § 3 PAO.

EUGEN POPP

Berufsstand, d.h. etwa Rechtsanwältinnen zugewiesen, so handelt es sich hierbei um eine Ungleichbehandlung zwischen Patent- und Rechtsanwältinnen.

Diese Ungleichbehandlung bezieht sich dann auf einen vergleichbaren Sachverhalt, wenn beide Berufsstände unter einen gemeinsamen Oberbegriff gefasst werden können, der andere Personen, Personengruppen oder Situationen ausschließt.

Sowohl Patent- als auch Rechtsanwältinnen unterfallen dem gemeinsamen Oberbegriff „Anwalt“. Daher würde eine einseitige Vertretungsbefugnis von Rechtsanwältinnen vor einem Gemeinschaftspatentgericht eine Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte darstellen.

bb) Diese ist verfassungsrechtlich nur dann gerechtfertigt, wenn sie nicht willkürlich erfolgt. Hierbei hat der Gesetzgeber regelmäßig einen weiten Ermessensspielraum⁷².

Insoweit käme es etwa nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes nicht darauf an, ob der Gesetzgeber die jeweils gerechteste und zweckmäßigste Regelung getroffen hat, sondern nur, ob für die Regelung „sachlich einleuchtende Gründe“ schlüssig nicht mehr erkennbar sind⁷³.

Vorliegend ist nur schwerlich erkennbar, dass Patentanwälte, die regelmäßig über eine bessere technische Qualifikation als Rechtsanwältinnen verfügen, von der zusätzlichen Vertretung (im Rahmen ihrer nach nationalem Recht gewährten Befugnisse) ausgeschlossen sind.

Daher würde eine einseitige Vertretungsbefugnis von Rechtsanwältinnen vor einem Gemeinschaftspatentgericht den Anspruch der deutschen Patentanwälte auf Gleichbehandlung verletzen.

⁷² EuGH, Rechtssache C-84/95 „BOSPORUS“, Slg. 1996, I-3953; EuGH, Rechtssache C-479/93 „FRANCOVICH“, Slg. 1995, I-3871; Lenz/Borchardt, EU- und EG-Vertrag, Anhang zu Art. 6 EUV, Rn. 70.

⁷³ Ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, vgl. BVerfGE 64, 158/168 f.; BVerfGE 66, 84/95.

VERTRETUNGSBEFUGNIS DER PAE VOR EU-PATENTGERICHT

b) Verletzung des Gleichheitsgebotes in Bezug auf Hochschullehrer?

Art. 19 Abs. 7 der EuGH-Satzung sagt aus, dass nur solche Hochschullehrer Vertretungsbefugnt sind, die nach nationalem Recht vor Gericht als Vertreter einer Partei auftreten können.

aa) Nach deutschem Recht kommen hierfür nur Hochschullehrer mit Befähigung zum Richteramt gemäß § 67 Abs. 1 VwGO, die vor dem Oberverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesverfassungsgericht auftreten dürfen, in Betracht.

Diese Personengruppe, denen Vertretungsbefugnis vor einem künftigen Gemeinschaftspatentgericht eingeräumt wird, würde anders als die Personengruppe der Patentanwälte behandelt.

Das in Bezug auf die Vertretungsbefugnis verbindende Kriterium zwischen Hochschullehrern einerseits und Patentanwälten andererseits besteht darin, dass beide Berufsgruppen über eine juristische Ausbildung verfügen und vor bestimmten Rechtszweigen postulationsfähig sind, obwohl sie nicht dem Berufsstand der Rechtsanwälte angehören.

Damit handelt es sich auch hier um eine Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte.

bb) Ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung zwischen (juristischen) Hochschullehrern und Patentanwälten könnte aber darin liegen, dass Patentanwälte möglicherweise nicht in sämtlichen europäischen Ländern über eine juristische Qualifikation verfügen, wie dies bei (juristischen) Hochschullehrern der Fall ist.

Dies würde es jedoch nicht rechtfertigen, den Patentanwälten, die über eine fundierte juristische Zusatzausbildung verfügen (siehe oben), kein Vertretungsrecht vor einem Gemeinschaftspatentgericht zu gewähren.

cc) Hiernach erscheint es sachgerecht, allenfalls denjenigen Patentanwälten kein Vertretungsrecht zu gewähren, die vor nationalen Gerichten ohnehin nicht Vertretungsbefugnt sind (da es insoweit an einer Vergleichbarkeit der Sachverhalte fehlt) sowie auch denjenigen Patentanwälten, deren nationale Rechtsordnungen nicht den Erwerb einer fundierten juristischen Zusatzausbildung vorsehen, wie dies etwa in Deutschland der Fall ist.

EUGEN POPP

IX. ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten:

Die Vertretungsbefugnis für Patentanwälte vor einem künftigen Gemeinschaftspatentgericht lässt sich aus Art. 19 Abs. 4 der EuGH-Satzung ableiten.

Art. 19 Abs. 4 der EuGH-Satzung ist grundrechtskonform, d.h. im Lichte der Verfassungsgrundsätze der Mitgliedsstaaten auszulegen.

Die Anwendung dieser Grundsätze zeigt, dass eine Auslegung des Art. 19 Abs. 4 der EuGH-Satzung, die Patentanwälte von der Vertretungsbefugnis ausschließen würde (ohne Rücksicht darauf, ob diese vor nationalen Gerichten Vertretungsbefugnis sind oder ob diese von ihren Rechten und Pflichten her Rechtsanwälten gleichgestellt sind), erheblichen grundrechtlichen Bedenken begegnen würde.

Es ist geboten, Art. 19 Abs. 4 der EuGH-Satzung dahingehend auszulegen, dass unter einem „Anwalt“ auch Patentanwälte zu verstehen sind, soweit deren Rechtsordnung es ihnen gestattet, vor einem Gericht als Vertreter einer Partei aufzutreten und soweit deren nationale Rechtsordnung ihnen im Rechtssystem eine Stellung einräumt, die aufgrund der übertragenen Rechte und Pflichten mit der eines Rechtsanwaltes vergleichbar ist.

Zur Klarstellung sollte in Art. 19 der Satzung des EuGH ein entsprechender neuer Abs. 8 eingefügt werden, etwa wie folgt:

„Patentanwälte, die Angehörige von Mitgliedsstaaten sind, deren Rechtsordnung ihnen gestattet, vor Gericht als Vertreter einer Partei aufzutreten, haben vor dem Gerichtshof in Streitigkeiten betreffend Patente, Marken, Muster und Sorten, die durch diesen Artikel den Anwälten eingeräumte Rechtsstellung.“

Der Schutz vertraulicher Informationen im Verhältnis von zugelassenem Vertreter und seinem Auftraggeber und das Attorney-Client Privilege im amerikanischen Discovery-Verfahren

ALFONS SCHÄFFERS

EINLEITUNG: ART. 134A EPÜ NEUER FASSUNG

Die Konferenz zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens von November 2000¹ hat sich auch mit dem Recht der zugelassenen Vertreter befasst. Die wesentlichen Ergebnisse sind insoweit eine Übernahme des Inhalts von Art. 163 in Art. 134 EPÜ, die Verselbständigung der Ermächtigungsgrundlagen für den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation als neuer Artikel 134 a Abs. 1 EPÜ und die Klarstellung in Absatz 2 dieses neuen Artikels, daß die in die Liste beim EPA eingetragenen zugelassenen Vertreter kraft Gesetzes auch Mitglieder des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter sind. Die Ermächtigungsgrundlagen für die gesetzgebenden Tätigkeiten des Verwaltungsrats zum Recht der zugelassenen Vertreter sind im wesentlichen unverändert geblieben, auch der Rechtsstatus des Instituts der zugelassenen Vertreter hat keine Änderung erfahren.² Lediglich Art. 134 a Abs. 1 EPÜ n.F. geht mit dem neu eingefügten Buchstaben d) anscheinend über den in der derzeit noch geltenden Fassung von Art. 134 Abs. 7 EPÜ vorfindlichen Normenbestand hinaus. Die genannte Ermächtigungsnorm sieht vor, daß der Verwaltungsrat befugt ist, Vorschriften zu erlassen und zu ändern über „die Verschwiegenheitspflicht und das Recht des zugelassenen Vertreters, die Offenlegung von Mitteilungen zwischen ihm und seinem Mandanten oder Dritten in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zu verweigern“. Im folgenden sollen der Anlass für diese Ergänzung, ihre Umsetzung durch die neue Regel 101 a EPÜ³, der Zusammenhang mit Entwicklungen in den Vereinigten Staaten und ihre

¹ Siehe Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2001, insbesondere S. 35-38; http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj001/02_01/se_2001.pdf

² Siehe dazu Benkard/Ehlers, Rdn. 44-62 zu Art. 134 EPÜ; Singer/Stauder/Dybdahl/Singer, Rdn. 35 ff zu Art. 134 EPÜ; Schäfers, GRUR 1985, 146-155

³ Siehe Ausführungsordnung zum EPÜ 2000, Sonderausgabe Nr. 1 ABI EPA 2003, 74, 152