

# *Grenzen der Harmonisierung*

*EPÜ oder EPA? (in Arbeit)*

*Atilla Pramhas (a@pamt.at)*

*13. May 2022*

Während das Europäische Patentübereinkommen und das Patentgesetz als harmonisiert gelten, kann das von der Rechtsprechung nicht behauptet werden. In diesem Artikel wird auf die Grenzen der Harmonisierung eingegangen.

Quelle: <http://pamt.at/harmon> ASCII/HTML/PDF

## *Einleitung*

Die vollständige Harmonisierung im Patentrecht stellt eine nunmehr mehrere Jahrzehnte dauernde Anstrengung, die noch nicht zum Erfolg geführt hat, dar. Das liegt an den dahinter stehenden politischen und rechtlichen Spannungen<sup>1</sup>:

Die Frage der Patentierbarkeit von Software ist ein politisch und juristisch höchst umstrittener Bereich des IT-Rechts, da mit der Patentierbarkeit die Ausschließung von Nachahmern und Nutzern einhergeht. Dies widerspricht natürlich dem OpenSourceAnsatz, der in der Möglichkeit der freien Weiterentwicklung durch eine potentiell unbegrenzte Zahl an Entwicklern ein immenses Innovationspotential sieht. Befürworter der Patentierbarkeit führen demgegenüber an, dass nur mit einem Patentschutz hohe Investitionen in die Entwicklung von Software amortisiert werden könne. Nur so seien professionelle Entwickler und Finanziere zu Weiterentwicklungen bereit. Die Patentierungspraxis der nationalen Patentämter und Gerichte ist bisher gleichermaßen uneinheitlich und stark einzelfallabhängig. Dies liegt v. a. am Begriff der Technizität, der gemäß § 1 Abs 1 PatG, Art 52 Abs 1 EPÜ die Voraussetzung für den Patentschutz im Allgemeinen ist.

Zu den juristischen Problemen zählen Unterschiede zwischen dem Europäischen Patentübereinkommen und nationalen Normen. Beispielsweise ist weitgehende Harmonisierung des österreichischen Patentgesetzes mit dem Europäischen Patentübereinkommen gegeben, letzteres kennt jedoch keine Gebrauchsmuster. Daraus resultierende Schwierigkeiten, die einer Harmonisierung im Weg stehen werden in "Gebrauchsmuster und 'any hardware' – Ein Widerspruch"<sup>2</sup> behandelt. Im Folgenden sind weitere Überlegungen zu den Grenzen der Harmonisierung zu finden.

## *Gegenseitige Harmonisierung*

Die harmonisierte Auslegung von gleichlautenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens und des Patentgesetzes, also die *gegenseitige* Verwendung von Entscheidungen über nationale

<sup>1</sup> Christian Regnery, „Patentschutz von Computerprogrammen – BGH vom 20.01.2009 – I. Einleitung“, 23. September 2009, <http://pamt.at/at>.

<sup>2</sup> Atilla Pramhas, „Gebrauchsmuster und ‚any hardware‘ – Ein Widerspruch“, 2022, <http://pamt.at/anyhw>.

Grenzen hinweg, bereitet Probleme. Die Harmonisierung erstreckt sich auf alle Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens. Das sind insgesamt 38 Staaten<sup>3</sup>. Jede Instanz eines Mitgliedsstaats sollte auch die Entscheidungen der Instanzen aller anderen Mitgliedsstaaten berücksichtigen.

Die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts berücksichtigen die Entscheidungen nationaler Instanzen<sup>4</sup>

In the interest of the harmonisation of national and international rules of law, the boards of appeal will take into consideration decisions and opinions given by national courts in interpreting the law []

Österreichische Instanzen wiederum zitieren regelmäßig europäische und deutsche Entscheidungen und weisen auf die Bedeutung der Harmonisierung hin, z. B.<sup>5</sup>:

- In der Entscheidung 34R88-15h wird darauf hingewiesen, dass die harmonisierte Auslegung von gleichlautenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens und des Patentgesetzes vom Gesetzgeber als *grundsätzlich wünschenswert* angesehen wird.
- Der Oberste Gerichtshof bestätigt diese Ansicht implizit durch zahlreiche zitierte europäische und deutsche Entscheidungen.
- In älteren Entscheidungen ist sogar davon die Rede, dass eine harmonisierungsfreundliche Auslegung des innerstaatlichen Patentrechts im Lichte des Europäischen Patentübereinkommens *geboten* sei (RS119499 aus 4Ob214/04f).

### EPÜ oder EPA?

Es ist zu beobachten, dass die harmonisierungsfreundliche Auslegung des innerstaatlichen Patentrechts im Lichte des Europäischen Übereinkommens oft mit Übereinstimmung mit allen Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts verwechselt wird. Hier ist eine klare Trennung von Nöten, was beispielsweise im Folgenden bezogen auf die Türkei, ein Mitglied des Europäischen Patentübereinkommens, zum Ausdruck gebracht wird<sup>6 7</sup>:

The EPC law can be applied directly in Turkey and therefore it is legally binding. Alongside other member states, Turkey also declared and signed the EPC and as such recognises the competence and the decisions of the institutions which have been introduced in the convention. It is assumed that the member states are not able to declare their *commitment* for certain bodies of the European Patent Office (EPO), such as decisions only made by the examination division or appeal board. This may seem an unusual statement, however, it should be stressed as it is one of the most important proceedings in Turkey, it has been argued by IP courts that EPO decisions are only binding for Turkey if the decision can be grounded on an *explicit* provision in the EPC.

Harmonisierung bedeutet nicht, dass die österreichische Rechtsprechung an die Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts de facto gebunden wird, und der Versuch, eine

<sup>3</sup> EPA, „Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation“, zugegriffen 21. April 2022, <http://pamt.at/khyj>.

<sup>4</sup> T 0154/04, „Estimating sales activity / DUNS LICENSING ASSOCIATES“ (EPA, 15. November 2006), <http://pamt.at/z9>.

<sup>5</sup> 34R88/15h, „Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten“ (OLG Wien, 26. Jänner 2016), <http://pamt.at/9a>; 4Ob94/16a, „Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten“ (OGH, 25. August 2016), <http://pamt.at/1wh3>; 4Ob214/04f, „Neue Formen von Paroxetin-hydrochlorid-anhydrat“ (OGH, 9. November 2004), <http://pamt.at/k6>.

<sup>6</sup> Selin Sinem Erciyas und Özge Atılgan Karakulak, „Interpretation of force of EPC and institutions of EPO by Turkish IP courts“, *Intellectual Property and Entertainment Law – Newsletter of the International Bar Association Legal Practice Division* 7, Nr. 2 (1. Dezember 2015): 41–43, <http://pamt.at/gi>.

<sup>7</sup> Betonungen hinzugefügt

solche Bindung herbeizuführen, ist umstritten<sup>8</sup>:

Problematisch an dieser Argumentation ist, dass die Entscheidungen der Beschwerdekammer des EPA für Österreich weder bindend noch maßgeblich sind. Da jedoch das österreichische PatG explizit nach dem EPÜ modelliert wurde und eine Harmonisierung mit diesem erreicht werden sollte, ist eine Berücksichtigung zumindest wünschenswert. Dies kann jedoch nicht bedeuten, dass jegliche Rsp des EPA, inkl aller Änderungen seit damals, unhinterfragt zu übernehmen ist, sondern dass eine Überprüfung auf Einklang mit dem EPÜ bzw dem PatG erforderlich ist. Denn das EPA unterliegt keiner österreichischen oder unionsrechtlichen gerichtlichen Aufsicht, sondern kennt lediglich einen internen Instanzenweg. Dem Gesetzgeber ist jedoch jedenfalls diejenige Judikatur als bekannt und akzeptiert zuzusinnen, welche zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich bekannt war. Viele der zitierten Entscheidungen datieren später, doch die Grundannahme, dass (lediglich) ein “weiterer technischer Effekt” erforderlich ist, entstammt deutlich älteren Entscheidungen.

Des Weiteren befreit, wie von einer technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts festgehalten, die Berufung auf Harmonisierung nicht von der eigenen Verantwortung<sup>9</sup>:

Nevertheless, in the proceedings before the European Patent Office, such considerations do not exonerate a board of appeal from its duty as an independent judicial body to interpret and apply the European Patent Convention and to decide in last instance in patent granting matters. In addition, despite harmonised legal regulations it is not self-evident that their interpretation is also harmonised among different national courts, let alone courts of different contracting states, so that the boards of appeal would be at a loss as to which interpretation to follow if they did not exercise their own independent judgement.”. Das gilt für jede einzelne, nationale Instanz.

Zusätzlich stellen die Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts keine stabile Basis für eine quasi kritiklose Übernahme derselben, denn sie können im Widerspruch zu Entscheidungen nationaler Instanzen, zu Entscheidungen anderer technischer Beschwerdekammern und zu eigenen, älteren Entscheidungen stehen<sup>10</sup>:

A decision deviating from an opinion given in another decision of a board of appeal, a diverging opinion expressed in decisions of different boards, or a deviation from some national jurisprudence [] are not per se valid reasons for referral []

Solche Diskrepanzen werden also nicht unbedingt beseitigt – das System ist in sich nicht harmonisiert. Das wird auch in einer anderen Entscheidung einer technischen Beschwerdekammer festgehalten<sup>11</sup>:

[] the instances of the European Patent Organisation work within a codified system of law, i.e. the European Patent Convention and its implementing regulations, and are constrained by case law only in the case of decisions handed down by the Enlarged Board of Appeal.

<sup>8</sup> Michael Sonntag, „Zur Technizität von Software-Patenten, insb. Ansprüchen auf Datenstrukturen – Besprechung und Kommentar zu OGH 25.8.2016“, *jusIT*, Nr. 2/2017 (27. April 2017): 5–9, <http://pamt.at/od>.

<sup>9</sup> T-0154-04

<sup>10</sup> T-0154-04

<sup>11</sup> T 0910/06, „Polymerisation catalyst and process – Reason for the Decision, Punkt 2.8“ (EPA, 10. Dezember 2008), <http://pamt.at/1f>.

## *Eine Beschwerdekammer ist kein Gericht*

Weiter existiert das zentrale Problem der fehlenden Gerichtsqualität der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, einschließlich der großen Beschwerdekammer<sup>12</sup>:

*What about the organizational structure of the European Patent Office?* Clear deficits can also be seen here: For example, the EPO administration is also in charge of the organizational unit within the EPO for the judicial bodies. The president is ultimately the “supervisor” of the judicial bodies and their members. The institutional autonomy of the judicial bodies with an own budget, legal personality and an independent autonomous management is thus missing. Executive and judiciary are therefore not separated. But it is exactly such a separation that is a core element of a modern constitutional state and a prerequisite for fair legal protection in the sense of the EPC. In this way, the constitutional state becomes a farce!

Kiesewetter-Köbinger stellt fest<sup>13</sup>:

Wie die Internationale Gewerkschaft im EPA in einem offenen Brief jüngst wieder aufgezeigt hat, fühlt sich das EPA als supranationale Organisation selbst an Entscheidungen des Europäischen Gesetzgebers formal nicht gebunden]. Da das EPA derzeit von keiner gemeinsamen Europäischen Gerichtsbarkeit kontrolliert wird, erscheint eine Klärung der Rechtsfragen [zur Patentierung von Computerprogrammen] in den einzelnen Mitgliedsstaaten zumindest prinzipiell der einzig vernünftige Weg.

Das Europäische Patentamt ist weder ein Amt noch europäisch – u. a. unterscheidet es die Finanzgebarung von einem klassischen Amt und es entzieht sich der Kontrolle durch europäische Institutionen. Siehe auch Thorsten Bausch.<sup>14</sup>

Der österreichische Gesetzgeber<sup>15</sup> erachtete es für sinnvoll, die zweite und dritte Instanzen aus dem Österreichischen Patentamt, in dem sich auch die erste Instanz befindet, zu nehmen. Ihre Agenden wurden von den ordentlichen Gerichten übernommen. Das Europäische Patentamt ist hier noch nicht so weit.

## *Schlusswort*

Wesentliche Entscheidungen der großen Beschwerdekammer<sup>16</sup> und des Bundesgerichtshofes<sup>17</sup> sind umstritten<sup>18</sup>.

Das geringe Fallaufkommen in Österreich führt dazu, dass falsche Entscheidungen höherer Instanzen lange Zeit Auswirkungen haben. Umgekehrt dauert es lange bis Entscheidungen des Europäischen Patentamts durch österreichische Gerichte bestätigt werden.

In Summe ist die Harmonisierung der Rechtsprechung alles andere als einfach und kann nicht quasi automatisch erfolgen.<sup>19</sup>

<sup>12</sup> Cohausz & Florack, „Blog and News: The modern constitutional state becomes a farce – Interview with Prof. Dr. Siegfried Broß“, 8. Dezember 2017, <http://pamt.at/fx>; Cohausz & Florack, „Blog and News: European Patent Convention, Unified Patent Court and the German Basic Law – Prof. Dr. Siegfried Broß“, 8. Dezember 2017, <http://pamt.at/jd>; Siegfried Broß, „Die Patenterteilungspraxis nach dem EPÜ – Erosion des Rechtsstaates?“, *GRUR* 2017, Nr. 8-9 (1. August 2017): 670–74, <http://pamt.at/bt>.

<sup>13</sup> Swen Kiesewetter-Köbinger, „Anmerkungen zu neuesten Softwarepatententscheidungen EPA G 3/08 und BGH, Beschl. v. 22. April 2010 – Dynamische Dokumentengenerierung“, *GB – Der Grüne Bote*, März 2010, 201–6, <http://pamt.at/tq>; SUEPO, „Letter to the members of the european parliament involved in intellectual property issues“, 10. Mai 2010, <http://pamt.at/qh>; Christina Geimer, „EPA-Disziplinarverfahren: ‚Verwaltungsrat und Battistelli handeln ohne rechtliche Grundlage‘ – Interview mit Siegfried Broß“, *JUVE-Newsline*, 29. Oktober 2015, <http://pamt.at/n3>.

<sup>14</sup> „The EPO’s Ride from Patentamt to Oktroybureau“, 24. November 2020, <http://pamt.at/71gq>.

<sup>15</sup> Heinz Fischer und Werner Faymann, „BGBl I Nr. 51/2012 – Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012“, 5. Juni 2012, <http://pamt.at/x9>; Wikipedia, „Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012“, 16. Jänner 2016, <http://pamt.at/9y>.

<sup>16</sup> Wikipedia, „G 3/08“, 1. März 2017, <http://pamt.at/a8>; G 3/08, „Programs for computers“ (EPA, 12. Mai 2010), <http://pamt.at/dr>.

<sup>17</sup> Wikipedia, „Dynamische Dokumentengenerierung“, 16. August 2017, <http://pamt.at/8i>; Xa ZB 20/08, „Dynamische Dokumentengenerierung“ (BGH, 22. April 2010), <http://pamt.at/9f>.

<sup>18</sup> Kiesewetter-Köbinger, „Anmerkungen zu neuesten Softwarepatententscheidungen EPA G 3/08 und BGH, Beschl. v. 22. April 2010 – Dynamische Dokumentengenerierung“; Justine Pila, „Software Patents, Separation of Powers, and Failed Syllogisms: A Cornucopia from the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office (May 2010) – Oxford Legal Studies Research Paper No. 48/2010“, *Cambridge Law Journal* 70, Nr. 1 (2011): 203–28, <http://pamt.at/ax>.

<sup>19</sup> Bibliografie: <http://pamt.at>;