

Stand: 1. Oktober 2024

## VCI-STELLUNGNAHME

# Zu den Vorschlägen der EU-Ratspräsidentschaft zum uSPC-System

Die amtierende ungarische Ratspräsidentschaft hat in einem Arbeitspapier vom 16. Juli 2024 (12277/24) Vorschläge zur Ausgestaltung des Erteilungsverfahrens für zukünftige einheitliche Ergänzende Schutzzertifikate (unitary Supplementary Protection Certificates, uSPC), insbesondere zur Zuständigkeit für die Prüfung und Erteilung von uSPC sowie dem damit zusammenhängenden Rechtsweg gegen Entscheidungen im Erteilungsverfahren und der Zuständigkeit für Nichtigkeitsklagen gegen erteilte uSPC vorgelegt.

Ziel der Vorschläge ist es, eine Zuständigkeit des Europäischen Patentgerichts sowohl für Nichtigkeits- als auch für Nichtigkeitswiderklagen bei uSPC zu begründen, die nach den bisherigen Verordnungsvorschlägen der EU-Kommission nicht vorgesehen ist. Zur Erreichung des Ziels werden insgesamt drei Optionen vorgestellt.

Der VCI begrüßt es ausdrücklich, dass eine Zuständigkeit des Europäischen Patentgerichtshofs für Nichtigkeits- und Nichtigkeitswiderklagen bei uSPC geschaffen werden soll.

Der VCI hatte bereits in seiner Stellungnahme zu den Verordnungsentwürfen der EU-Kommission zu uSPC dargelegt, dass diese Verfahren vor dem Europäischen Patentgerichtshof geführt werden sollten. Einerseits deshalb, weil Artikel 32 Absatz 1 lit. d) des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) die ausschließliche Zuständigkeit für Klagen auf Nichtigklärung der ergänzenden Schutzzertifikate bereits dem Einheitlichen Patentgericht zuweist. Andererseits, weil wir der Überzeugung sind, dass die mit der Einführung von uSPC beabsichtigte Harmonisierung des SPC-Schutzes in Europa auf der Rechtssprechungsebene am effektivsten durch ein auf das Patentrecht spezialisierte einheitliche Gericht erfolgen kann, da an diesem Gericht eine besondere Fachexpertise aufgebaut wird, von der auch die Rechtsprechung zu den uSPC uneingeschränkt profitieren sollte. Dieses Gericht ist das Europäische Patentgericht.

Der VCI ist jedoch der Überzeugung, dass eine Harmonisierung nicht nur auf der Rechtssprechungsebene, sondern auch bereits auf der Ebene des Prüfungs- und Erteilungsverfahrens erfolgen sollte und setzt sich daher für ein Prüfungs- und Erteilungsverfahren ein, das die größtmöglichen Harmonisierungseffekte erzielen kann. Von Seiten der beteiligten Industriekreise ist diesbezüglich mit dem „virtual office“-Konzept ein Vorschlag vorgelegt worden, der sicherstellen soll, dass der vorhandene Sachverstand, in den derzeit mit der SPC-Erteilung befassten, nationalen Behörden der Mitgliedstaaten in das Erteilungsverfahren zum uSPC einfließen kann. Die

Verordnungsvorschläge der Europäischen Kommission zum Erteilungsverfahren, insbesondere zur Zusammensetzung der „examination panels“ beim EUIPO und der einheitlichen Erteilung der uSPC, sind diesem Konzept angenähert und sollten aus Sicht des VCI so weit wie möglich erhalten werden.

Im Hinblick auf diese Erwägungen kommentieren wir die von der ungarischen Ratspräsidentschaft vorgeschlagenen Optionen, sowie die Vorschläge für die damit zusammenhängende Frage der Zuständigkeitsverteilung der nationalen Ämter, wie folgt:

### **Zu Option 1:**

Option 1 sieht eine bindende „examination opinion“ durch das EUIPO und die Erteilung bzw. die Zurückweisung einer Anmeldung eines uSPC durch die zuständige nationale Behörde vor. Der Rechtsweg gegen Entscheidungen des „examination panels“ des EUIPO ist zum EUIPO Board of Appeal sowie den Gemeinschaftsgerichten (EuG und EuGH) eröffnet.

Im Hinblick auf den Harmonisierungseffekt auf Ebene des Erteilungsverfahrens sehen wir bei dieser Option das größte Potential, weil die vorgesehenen „examination panels“ des EUIPO eine bindende Entscheidung treffen, von denen die nationalen Patentämter in aller Regel nicht abweichen dürfen. Den zuständigen nationalen Ämtern dürfte indes eine Abweichungsbefugnis verbleiben, wenn seit dem Erlass der „examination opinion“ materielle Änderungen bei den Erteilungsvoraussetzungen eingetreten sind.

Zugleich sehen wir auch auf der Rechtsprechungsebene in Nichtigkeitssachen den wünschenswerten Harmonisierungseffekt durch die vorgesehene Zuständigkeit des Europäischen Patentgerichts. Nachteilig könnte sich diesbezüglich die vorgesehene Rechtsschutzmöglichkeit gegen Entscheidungen des EUIPO vor den Gemeinschaftsgerichten auswirken. Die Klärung vieler Rechtsfragen, die auch für den Bestand des Schutzrechts relevant sind, und daher vor dem Europäischen Patentgerichtshof zu klären sind, könnten dort vorweggenommen werden. Diese Problematik relativiert sich indes, da es in der Hand der Anmelder liegt, Rechtsschutz bei den Gemeinschaftsgerichten zu suchen. Alternativ dazu ist nach der Option 1 - in Falle der Zurückweisung der Anmeldung - schließlich auch der nationale Beschwerdeweg eröffnet. Wünschenswert wäre es diesbezüglich allerdings, auch diese Beschwerdeverfahren dem Europäischen Patentgericht zuzuweisen. Im Rahmen der nach den Vorschläge der Ratspräsidentschaft ohnehin erforderlichen Anpassung des Artikels 2 (h) des Europäischen Patentgerichtsübereinkommens könnte eine solche Zuweisung der Beschwerdeverfahren zum Europäischen Patentgerichtshof erfolgen.

Der VCI regt zudem an, zu prüfen, ob das in der Option 1 vorgesehene Rechtsschutzverfahren auf Ebene des EUIPO und der Gemeinschaftsgerichte verschlankt werden kann, um die Effizienz des Verfahrens zu erhöhen.

### **Zu Option 2:**

Option 2 unterscheidet sich von Option 1 im Wesentlichen durch das Auseinanderfallen der Zuständigkeit für die Erteilung eines uSPC und die Zurückweisung des Antrages nach dem Erlass einer bindenden „examination opinion“ durch das EUIPO. Erstere Entscheidung soll die zuständige nationale Behörde treffen, letztere das EUIPO selbst.

Nach Auffassung des VCI führt diese Kompetenzverteilung zu einer unnötigen Verkomplizierung des Verfahrens. Option 2 scheint uns daher weniger geeignet, um das angestrebte Ziel zu erreichen.

### **Zu Option 3:**

Diese Option scheint im Hinblick auf die Harmonisierungseffekte auf der Rechtsprechungsebene beim Europäischen Patentgericht das größte Potential zu besitzen.

Auch bei dieser Option wäre es jedoch wünschenswert, die Beschwerdeverfahren bei Zurückweisung der Anmeldung durch die nationalen Behörden dem Europäischen Patentgericht zuzuweisen.

Wir haben indes große Bedenken, dass die angestrebte Harmonisierung durch das vorgesehene Konsultationsverfahren in den Fällen, in denen die zuständige nationale Behörde von der nicht bindenden „examination opinion“ abweichen will, konterkariert werden könnte. Es besteht die Gefahr, dass nationale Besonderheiten ein zu hohes Gewicht bekommen und einer europäischen Harmonisierung des Erteilungsverfahrens entgegenstehen. Zudem besteht die Gefahr, dass auch die Effizienz des Erteilungsverfahrens durch den vorgeschlagenen Konsultationsmechanismus geschwächt wird. Letzteres könnte im schlimmsten Fall zu einer Vereitelung des Schutzrechts führen, etwa in den Fällen, in denen das Grundpatent während des laufenden Konsultationsprozesses abläuft.

Um diese zu vermeiden, gilt es, im Falle einer Realisierung der Option 3, das Konsultationsverfahren sowohl inhaltlich wie auch zeitlich so straff wie möglich auszugestalten.

Aus Sicht des VCI muss in jedem Fall gewährleistet sein, dass

- eine einzelne nationale Behörde die Erteilung des uSPC nicht mittels Votums verhindern kann. Aus diesem Grund ist ein dem CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) angelehntes Verfahren dringend zu vermeiden, da in diesem Verfahren ein Vetomöglichkeit vorgesehen ist;
- es zu keinen wesentlichen Verzögerungen des Erteilungsverfahrens durch den Konsultationsmechanismus kommt, indem ein klares Fristenregime für die Durchführung etabliert wird;
- sichergestellt ist, dass eine Vereitelung der Schutzrechtserteilung wegen Ablauf des Grundpatents im Konsultationszeitraum ausgeschlossen ist.

### **Zur Frage der Zuständigkeitsverteilung der nationalen Ämter:**

Die Ratspräsidentschaft schlägt für die Bestimmung der Zuständigkeit der nationalen Behörden im Rahmen der Optionen 1 – 3 zwei mögliche Varianten vor.

Variante 1 sieht das Sitzlandprinzip vor. Danach ist die nationale Behörde des Landes für die Erteilung des uSPC zuständig, in der der Anmelder, der in einem EPGÜ-Vertragsstaat „ansässig“ ist, am Tag der Antragstellung seinen Wohnsitz oder seinen Hauptgeschäftssitz oder in Ermangelung dessen seinen Geschäftssitz hat. Ist der Antragsteller nicht in einem EPGÜ-Vertragsstaat „ansässig“, würde die erteilende nationale Behörde nach einem Rotationssystem bestimmt.

Variante 2 sieht, unabhängig davon, wo der Anmelder „ansässig“ ist, ein reines Rotationssystem zwischen den nationalen Patentämtern der EPGÜ-Vertragsstaaten vor.

Aus Sicht des VCI ist Variante 1 klar vorzugswürdig, da sie dafür sorgt, dass die Zuständigkeit in aller Regel bei einer Behörde liegt, die bereits über eine ausreichende Erfahrung mit der Erteilung von nationale SPC verfügt, da sie bislang von den in dem jeweiligen Staat ansässigen nationalen Anmeldern genutzt wird.

### **Ansprechpartner:**

#### **Marcel Kouskoutis, LL.M.**

Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)  
Recht und Steuern, Nachhaltigkeit  
T +49 (69) 2556-1511 | E kouskoutis@vci.de

### **Verband der Chemischen Industrie e.V. – VCI**

Mainzer Landstraße 55  
60329 Frankfurt

[www.vci.de](http://www.vci.de) | [www.ihre-chemie.de](http://www.ihre-chemie.de) | [www.chemiehoch3.de](http://www.chemiehoch3.de)

[LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [YouTube](#) | [Facebook](#)

[Datenschutzhinweis](#) | [Compliance-Leitfaden](#) | [Transparenz](#)

- Registernummer des EU-Transparenzregisters: 15423437054-40
- Der VCI ist unter der Registernummer R000476 im Lobbyregister, für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und gegenüber der Bundesregierung, registriert.

*Der VCI und seine Fachverbände vertreten die Interessen von rund 2.300 Unternehmen aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie und chemienaher Wirtschaftszweige gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. 2023 setzten die Mitgliedsunternehmen des VCI rund 245 Milliarden Euro um und beschäftigten über 560.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.*