

## SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS

L. A. GEELHOED

vom 16. September 2004<sup>1</sup>**I — Einleitung**

1. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in dieser Rechtssache eine Frage nach der Auslegung von Artikel 16 Nummer 4 des Übereinkommens vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen<sup>2</sup> (im Folgenden: Brüsseler Übereinkommen) gestellt. Diese Bestimmung weist in bestimmten Fällen die ausschließliche Zuständigkeit den Gerichten des Vertragsstaats zu, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung des Patents beantragt oder vorgenommen worden ist oder als vorgenommen gilt.

2. Insbesondere fragt das vorliegende Gericht danach, ob die ausschließliche Zuständigkeit nur dann besteht, wenn eine Klage (mit Wirkung erga omnes) auf Nichtigerklärung des Patents erhoben wird, oder auch dann, wenn in einem Verfahren über die Verletzung eines Patents die Gültigkeit oder die

Nichtigkeit des Patents von einer der Parteien geltend gemacht wird.

3. Es kann sein, dass der Beklagte in einem Verfahren zur Feststellung einer Patentverletzung die Nichtigkeit des Patents einwendet. Auch kann der Kläger in einem Verfahren zur Feststellung der Nichtverletzung geltend machen, dass das Patent ungültig oder nichtig sei und darum von einer Patentverletzung keine Rede sein könne. Um diese zweite Sachlage geht es im Ausgangsverfahren. Das vorliegende Gericht fragt insbesondere weiter, ob es von Belang ist, dass das angerufene Gericht den Einwand der Nichtigkeit oder Ungültigkeit für begründet hält, und ob der Zeitpunkt, zu dem der Einwand im Verfahren erhoben werde, eine Rolle spielt.

4. Artikel 16 Nummer 4 stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz des Artikels 2 des Übereinkommens dar. Nach diesem Artikel kann der Beklagte, der seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, ohne Rücksicht auf seine Staatsangehörigkeit vor den Gerichten dieses Staates verklagt werden. Diesem Artikel liegt der Rechtspruch actor sequitur forum rei zugrunde. Das Ziel des Artikels 2 ist es somit, die Rechte des Beklagten zu schützen. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes müssen aufgrund des allgemei-

<sup>1</sup> — Originalsprache: Niederländisch.

<sup>2</sup> — ABl. 1972, L 299, S. 32. Die konsolidierte Fassung des inzwischen geänderten Übereinkommens findet sich im ABl. 1998, C 27, S. 1.

nen Charakters des Grundsatzes des Artikels 2 Ausnahmen davon eng ausgelegt werden<sup>3</sup>.

5. Dem steht gegenüber, dass eine weite Auslegung des Artikels 16 Nummer 4 der Rechtssicherheit zugute kommt und die Gefahr von einander widersprechenden Entscheidungen verringert. Die Zuständigkeit, über die Gültigkeit eines Patents zu entscheiden, liegt dann immer bei demselben Gericht. Noch erheblicher ist, dass es nicht wünschenswert ist, Artikel 16 Nummer 4 so auszulegen, dass die Entscheidung eines Klägers, eine Nichtigkeitsklage oder eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung zu erheben, für die gerichtliche Zuständigkeit ausschlaggebend ist. Forumshopping wäre so weit wie möglich ausgeschlossen.

## II — Rechtlicher, tatsächlicher und verfahrensrechtlicher Rahmen

6. Artikel 2 des Übereinkommens, der zu Titel II, 1. Abschnitt — „Allgemeine Vorschriften“ — gehört, hat folgenden Wortlaut: „Vorbehaltlich der Vorschriften dieses Übereinkommens sind Personen, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor den Gerichten dieses Staates zu verklagen. ...“

7. Artikel 16 Nummer 4 des Übereinkommens, der zu Titel II, 5. Abschnitt — „Ausschließliche Zuständigkeiten“ — gehört, bestimmt: „Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz sind ausschließlich zuständig: ... für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, Warenzeichen, Mustern und Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt.“

8. Das Übereinkommen wurde inzwischen durch die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ersetzt<sup>4</sup>. Diese Verordnung findet jedoch auf die vorliegende Rechtssache keine Anwendung, da ihre Anwendbarkeit auf die nach dem Inkrafttreten der Verordnung am 1. März 2002 rechtshängig gemachten Ansprüche und danach ausgefertigte beurkundete Rechtsakte beschränkt ist; nichts dergleichen liegt hier vor.

9. Die Frage stellt sich in einem Rechtsstreit zwischen der GAT, Gesellschaft für An-

3 — Vgl. z. B. Urteil vom 27. September 1988 in der Rechtssache 189/87 (Kalfelis, Slg. 1988, 5565, Randnr. 19) und zuletzt Urteil vom 10. Juni 2004 in der Rechtssache C-168/02 (Kronhofer, Slg. 2004, I-6009, Randnrn. 12-14).

4 — ABl. L 12, S. 1. Das Übereinkommen gilt noch für das Königreich Dänemark.

triebstechnik mbH & Co. KG, Alsdorf (Klägerin), und der LuK, Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, Bühl. Die Parteien sind Konkurrenten auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugtechnik.

10. Die Klägerin bemühte sich um einen Auftrag der Ford-Werke AG, Köln, über die Lieferung eines mechanischen Torsionsdämpfers. Die Beklagte machte geltend, dass die Klägerin damit u. a. zwei französische Patente verletze, deren registrierte Inhaberin sie sei. Die Klägerin hat daher beim Landgericht Düsseldorf Klage erhoben auf Feststellung, dass die Beklagte keine Rechte aufgrund der französischen Patente habe geltend machen können, und dabei zugleich den Einwand erhoben, dass die Patente nichtig bzw. nicht gültig seien.

11. Das Landgericht Düsseldorf sah sich für die Entscheidung über den Rechtsstreit wegen der Verletzung französischer Patente für international zuständig an. Es hielt sich auch für zuständig, über den Rechtsstreit im Hinblick auf die Nichtigkeit bzw. die mangelnde Gültigkeit der betreffenden Patente zu entscheiden. Es stützte sich — nach dem Vorlagebeschluss an den Gerichtshof — auf eine einschränkende Auslegung des Artikels 16 Nummer 4, die erforderlich sei, um zu vermeiden, dass ein Gericht seine Zuständigkeit verliere, sobald der als Patentverletzer in Anspruch Genommene die Nichtigkeit des Patents einwende.

12. Das Landgericht wies die Klage der Klägerin ab und entschied, dass die Patentansprüche die Voraussetzungen für den Patentschutz erfüllten. Die Klägerin legte daraufhin Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf ein. Im Rahmen des Berufungsverfahrens hat das Oberlandesgericht die in Nummer 2 genannte Frage gestellt.

13. Im Vorlagebeschluss weist das Oberlandesgericht u. a. darauf hin, dass unabhängig von der gewählten Lösung eine Gefahr widersprechender Entscheidungen bestehe. Gleichzeitig hält dieses Gericht es für erheblich, dass die Erteilung eines Patents eine hoheitliche Tätigkeit sei, die am besten durch ein Gericht des betreffenden Mitgliedstaats geprüft werden könne und nicht durch ein Gericht einer fremden Staatsgewalt. Nach Auffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf bezweckt Artikel 16 Nummer 4 des Übereinkommens gerade auch dies.

### **III — Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen**

14. Beim Gerichtshof haben die Beklagte des Ausgangsverfahrens (LuK), die deutsche Regierung, die französische Regierung und die Regierung des Vereinigten Königreichs sowie die Kommission Erklärungen eingereicht. Am 14. Juli 2004 hat vor dem Gerichtshof eine mündliche Verhandlung in dieser

Rechtssache stattgefunden. In der Sitzung hat auch die Klägerin des Ausgangsverfahrens (GAT) ihren Standpunkt vorgetragen.

15. Im Verfahren vor dem Gerichtshof werden drei einander ausschließende Ansätze vertreten. Der Gerichtshof wird darüber urteilen müssen, welcher von diesen drei Ansätzen dem Wortlaut und den Zielsetzungen des Artikels 16 Nummer 4 des Übereinkommens am besten gerecht wird.

16. LuK und die deutsche Regierung vertreten eine einschränkende Auslegung von Artikel 16 Nummer 4 des Übereinkommens. Sie sind der Auffassung, dass Artikel 16 Nummer 4 auf einen Rechtsstreit über die Gültigkeit von Patenten nur dann anwendbar sei, wenn dieser Rechtsstreit den Hauptanspruch eines Verfahrens betreffe. Sie widersprechen der Auffassung, dass Fragen in Bezug auf die Gültigkeit und die Verletzung eines Patents nicht voneinander getrennt werden dürften; eine solche Auffassung würde das Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen Zuständigkeiten nach dem Übereinkommen ernstlich gefährden. Diese Auffassung führe nämlich dazu, dass für fast alle Verletzungssachen die ausschließliche Zuständigkeit nach Artikel 16 gelte.

17. Den Parteien würden somit Rechte genommen, die ihnen nach Artikel 2 (Gericht des Wohnsitzes des Beklagten), aber auch nach Artikel 5 Nummern 3 und 5 und Artikel 6 Nummer 1 des Übereinkommens zuerkannt seien. Hinzu komme noch, dass

der Patentinhaber aufgrund von Artikel 2 alle Patentverletzungen vor dasselbe Gericht bringen könne (nämlich das Gericht des Wohnsitzes der Person, die die Verletzung begehe), während er sich nach Artikel 16 Nummer 4 an die Gerichte aller Mitgliedstaaten wenden müsse, in denen ein Patent eingetragen sei.

18. Die französische und die britische Regierung sowie GAT neigen der entgegengesetzten Auffassung zu. Sie treten im Interesse einer geordneten Rechtspflege für eine weite Auslegung von Artikel 16 Nummer 4 ein.

19. Sie weisen darauf hin, dass die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem das Patent erteilt sei, aufgrund der sachlichen Nähe und weil sie rechtlich am besten mit der Patenterteilung vertraut seien, am besten in der Lage seien, über die Gültigkeit des Patents zu entscheiden. Außerdem seien Fragen betreffend die Gültigkeit eines Patents und dessen Verletzung in der Praxis nicht voneinander zu trennen. Die Anwendbarkeit von Artikel 16 Nummer 4 des Übereinkommens auf Verletzungsklagen könne widerstreitende Entscheidungen vermeiden und liege daher im Interesse der Rechtssicherheit. Darüber hinaus verhindere eine derartige Auffassung, dass die Parteien die Regel der ausschließlichen Zuständigkeit nach Artikel 16 Nummer 4 umgingen. Wenn nämlich der angebliche Patentverletzer eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung erhebe, statt die Gültigkeit des Patents anzufechten, fielen diese — nach der entgegengesetzten Auffassung —

nicht unter Artikel 16 Nummer 4. Die französische Regierung weist in diesem Zusammenhang auf den Jenard-Bericht<sup>5</sup> hin, in dem betont werde, dass Entscheidungen über die Gültigkeit von Patenten zur Zuständigkeit der Mitgliedstaaten gehörten.

#### IV — Beurteilung

##### A — *Der Rahmen: die Rechtsprechung des Gerichtshofes*

20. Die Kommission vertritt einen dritten, vermittelnden Ansatz. Sie führt aus, dass die gerade genannte weite Auslegung von Artikel 16 Nummer 4 ihrem Wesen nach dem nahe komme, dass alle Rechtsstreitigkeiten über Patente von den Gerichten des Staates zu behandeln seien, in dem das Patent hinterlegt oder registriert sei. Die Kommission stellt nicht in Frage, dass eine solche Lösung wünschenswert sei, meint jedoch, dass diese Lösung nicht am Wortlaut des Artikels 16 Nummer 4 festgemacht werden könne.

21. Wichtig sei jedoch, dass die Parteien keine Gelegenheit haben dürften, Artikel 16 Nummer 4 des Übereinkommens seinen Inhalt zu nehmen. Sie hätten nicht die Wahl, einen Gerichtsstand zu wählen, je nachdem was zuerst beantragt wurde, die Feststellung der Gültigkeit oder Nichtigkeit oder aber der Verletzung. Es mache in einem Fall wie dem vorliegenden keinen Unterschied, ob die Nichtigkeit eines Patents als Teil des Hauptanspruchs geltend gemacht oder nur als Argument zur Begründung des Vorbringens, dass keine Verletzung begangen worden sei, vorgetragen werde. Nach Artikel 16 Nummer 4 gebe es nur ein Gericht, das die Gültigkeit oder die Nichtigkeit feststellen könne. Andere Fragen bezüglich der Patente fielen nicht unter Artikel 16 Nummer 4.

22. Zunächst verweise ich auf die ständige Rechtsprechung des Gerichtshofes, nach der im Interesse möglichst weitgehender Gleichheit und Einheitlichkeit der sich für die Vertragsstaaten und die betroffenen Personen aus dem Übereinkommen ergebenden Rechte und Pflichten autonom zu bestimmen ist, welche Bedeutung den Begriffen aus diesem Übereinkommen zukommt<sup>6</sup>.

23. Ferner muss die Auslegung durch den Gerichtshof zur Vorhersagbarkeit der Verteilung der gerichtlichen Zuständigkeit beitragen. Wenn der Anspruchsteller in einem privatrechtlichen Rechtsstreit leicht bestimmen kann, welches Gericht er anrufen kann, und wenn der Beklagte leicht bestimmen kann, vor welchem Gericht er verklagt werden kann, dient dies sowohl dem Rechtsschutz als auch der Rechtssicherheit. Die Zuständigkeitsvorschriften müssen in hohem Maße vorhersehbar sein, wie ausdrücklich in der elften Begründungserwägung der Verordnung Nr. 44/2001 gesagt wird.

24. Der Gerichtshof hat auch wiederholt entschieden, dass Artikel 16 als Ausnahme

5 — ABl. 1979, C 59, S. 1.

6 — Vgl. in Bezug auf Artikel 16 des Übereinkommens Beschluss des Gerichtshofes vom 5. April 2001 in der Rechtssache C-518/99 (Gaillard, Slg. 2001, I-2771, Randnr. 13).

von der allgemeinen Zuständigkeitsregel des Artikels 2 Absatz 1 des Übereinkommens nicht weiter ausgelegt werden dürfe, als es sein Ziel erfordere, da er bewirke, dass den Parteien die ihnen sonst mögliche Wahl des Gerichtsstands genommen werde und sie in bestimmten Fällen vor einem Gericht zu verklagen seien, das für keine von ihnen das Gericht des Wohnsitzes sei. Ich habe hierauf schon eingangs hingewiesen<sup>7</sup>. Ich teile im Übrigen die Auffassung von Generalanwalt Jacobs, soweit er darauf hinweist, dass man dieser Regel einer engen Auslegung auch nicht zuviel Bedeutung beimessen solle. Einer Ausnahmebestimmung, so führt er in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache Gabriel<sup>8</sup> aus, sollte, wie jeder anderen Rechtsvorschrift, ihre richtige Bedeutung gegeben werden, die im Licht ihres Zweckes und ihres Wortlauts sowie der Systematik und der Zielsetzung der Rechtsvorschriften, deren Teil sie sei, zu bestimmen sei.

25. Ein vierter Ausgangspunkt, den der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung zum Übereinkommen beachtet, ist, dass ein möglichst enger Zusammenhang zwischen dem Rechtsstreit und dem Gericht des Ortes, an dem das schadensbegründende Ereignis eingetreten ist, bestehen muss, so dass die Zuständigkeit dieses Gerichts durch die Erfordernisse einer geordneten Rechtspflege und einer sachgerechten Gestaltung des Prozesses gerechtfertigt ist<sup>9</sup>.

26. Unter Berücksichtigung dieser Ausgangspunkte hat der Gerichtshof schon mehrfach die Begriffe ausgelegt, die Artikel 16 des Übereinkommens verwendet. Die meisten Entscheidungen betrafen die ausschließliche Zuständigkeit nach Artikel 16 Nummer 1, der sich auf bestimmte Rechtsstreitigkeiten über unbewegliche Sachen bezieht. Der Gerichtshof hat einmal zu Artikel 16 Nummer 4 entschieden.

27. Im Urteil Reichert und Kockler<sup>10</sup> hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Vertragsstaats, in dem die unbewegliche Sache belegen ist (Artikel 16 Nummer 1 des Übereinkommens), darin begründet sei, dass diese Gerichte wegen der räumlichen Nähe am besten in der Lage seien, sich gute Kenntnis über die Sachverhalte zu verschaffen und die insoweit geltenden Regeln und Gebräuche anzuwenden. Die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Belegenheitsstaats umfasse nicht alle denkbaren Klagen, die dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen zum Gegenstand hätten; sie sei vielmehr (im Wesentlichen) auf die Klagen beschränkt, die darauf gerichtet seien, Umfang oder Bestand einer unbeweglichen Sache, das Eigentum, den Besitz oder das Bestehen anderer dinglicher Rechte hieran zu bestimmen.

28. Im Urteil Duijnste<sup>11</sup> gibt der Gerichtshof eine Auslegung der ausschließlichen Zuständigkeit nach Artikel 16 Nummer 4

7 — Vgl. auch den in der vorherigen Fußnote angegebenen Beschluss, Randnr. 14.

8 — Schlussanträge zum Urteil vom 11. Juli 2002 in der Rechtssache C-96/00 (Gabriel, Slg. 2002, I-6367, Nr. 46 der Schlussanträge).

9 — Vgl. das kürzlich ergangene Urteil Kronhofer, zitiert in Fußnote 3, Randnr. 15 (in Bezug auf Artikel 5 Nummer 3 des Übereinkommens).

10 — Urteil vom 19. Januar 1990 in der Rechtssache C-115/88 (Reichert und Kockler, Slg. 1990, I-27, Randnrn. 10 und 11).

11 — Urteil vom 15. November 1983 in der Rechtssache 288/82 (Duijnste, Slg. 1983, 3663).

der Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet ein Patent erteilt wird (oder beantragt ist). Der Gerichtshof rechtfertigt diese Zuständigkeit dadurch, „dass diese Gerichte am besten in der Lage sind, über Fälle zu entscheiden, in denen der Rechtsstreit die Gültigkeit des Patents oder das Bestehen der Hinterlegung oder Registrierung selbst zum Gegenstand hat“. Der Gerichtshof unterscheidet zwischen diesen Rechtsstreitigkeiten und anderen Klagen, die Patente zum Gegenstand haben, jedoch außerhalb des Anwendungsbereichs von Artikel 16 Nummer 4 des Übereinkommens liegen. Zu dieser letzteren Kategorie gehören z. B. Rechtsstreitigkeiten wegen Patentverletzungen, aber auch z. B. die Frage, um die es in der Rechtssache *Duijnsteek* ging, nämlich ob der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer der aus dem Patent Berechtigte ist.

29. Der Gerichtshof stützt seine Auffassung auch auf den *Jenard-Bericht*<sup>12</sup> sowie auf Patentverträge, die eine deutliche Unterscheidung zwischen einerseits der Hinterlegung und Erteilung eines Patents und andererseits dessen Verletzung treffen.

B — *Was sagt der Wortlaut des Übereinkommens?*

30. Nach Artikel 16 Nummer 4, der Bestandteil des Teils II, 5. Abschnitt — „Ausschließliche Zuständigkeiten“ — des Übereinkommens ist, werden bestimmte Rechts-

streitigkeiten über Patente und andere gewerbliche Schutzrechte von den Gerichten des Mitgliedstaats entschieden, in dem das Recht hinterlegt oder registriert ist oder werden soll.

31. Aus den Artikeln 17 und 18 des Übereinkommens ergibt sich der zwingende Charakter der ausschließlichen Zuständigkeiten. Fraglich ist allein, auf welche Rechtsstreitigkeiten sich Artikel 16 Nummer 4 bezieht.

32. Zunächst steht unter Berücksichtigung des Wortlauts von Artikel 16 Nummer 4 hinreichend fest, dass der Gesetzgeber des Übereinkommens nicht bezweckt hat, alle Rechtsstreitigkeiten, die Patente — und andere gewerbliche Schutzrechte — betreffen, unter die ausschließliche Zuständigkeit zu fassen. Artikel 16 Nummer 4 bezieht sich nämlich ausschließlich auf Verfahren hinsichtlich der Registrierung oder der Gültigkeit von Patenten und anderen Rechten. Die Vorschrift bezieht sich ausdrücklich nicht auf Verfahren, in denen es um die Verletzung von Patenten geht. In diesem Sinne unterscheidet sich diese Vorschrift von Artikel 229a EG, der die Möglichkeit eröffnet, dass dem Gerichtshof die Zuständigkeit zugewiesen wird, um über alle Rechtsstreitigkeiten über gemeinschaftliche gewerbliche Schutzrechte zu entscheiden.

33. Das vorliegende Gericht weist insbesondere auf die englische Sprachfassung hin, die in Artikel 16 Nummer 4 eine weitere Formulierung zu verwenden scheint als in Artikel 16 Nummern 1, 2 und 3. Artikel 16 Nummer 4 nennt „proceedings concerned with“, während in Artikel 16 Nummern 1, 2 und 3 von „proceedings which have as their object“ die Rede ist. Andere Sprachfassun-

12 — Siehe Fußnote 5.

gen, wie die deutsche, die französische, die italienische und die niederländische Fassung, weisen diesen Unterschied nicht auf, wobei sich aus dem englischen Wortlaut auch nicht unmissverständlich ergibt, was die Bedeutung eines Unterschieds in der Formulierung ist. Die Kommission geht in ihren Erklärungen ausführlich auf den von dem vorlegenden Gericht genannten Unterschied in der englischen Textfassung ein. Sie hält den Unterschied für nicht relevant, da er in anderen Sprachfassungen nicht bestehe und es im Übrigen auch keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass die Verfasser des Übereinkommens die Bedeutung von Artikel 16 Nummer 4 solcherart hätten beschränken wollen. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf den bereits erwähnten Jenard-Bericht<sup>13</sup>. Ich teile die Auffassung der Kommission.

34. Nach Artikel 19 des Übereinkommens hat das Gericht eines Vertragsstaats sich von Amts wegen für unzuständig zu erklären, wenn es wegen einer Streitigkeit angerufen wird, für die das Gericht eines anderen Vertragsstaats aufgrund des Artikels 16 ausschließlich zuständig ist. Die französische Sprachfassung präzisiert — anders als die deutsche, die englische, die italienische und die niederländische Fassung —, dass es in diesem Fall um einen Anspruch gehen muss, der „à titre principal“ anhängig gemacht wird. Artikel 19 wurde ausführlich im Verfahren vor dem Gerichtshof behandelt. Dabei wurde deutlich gemacht, dass Artikel 19 keine Zuständigkeitsregel ist und die Auslegung des Artikels 19 für die Auslegung von Artikel 16 des Übereinkommens nicht maßgeblich ist. Unabhängig von der Auslegung von Artikel 19 schließt das Übereinkommen es nicht aus, dass sich Artikel 16

Nummer 4 auch auf Rechtsstreitigkeiten bezieht, in Bezug auf die sich ein Gericht nicht schon für unzuständig zu erklären hat, wenn sie anhängig gemacht werden.

35. Ich fasse zusammen: Das Übereinkommen hat eine zwingende Regelung über die Zuweisung der Zuständigkeit getroffen, aber dadurch nicht alle Rechtsstreitigkeiten über Patente Artikel 16 Nummer 4 unterworfen. Andererseits ergibt sich aus dem Wortlaut des Übereinkommens nicht, dass der Gesetzgeber des Übereinkommens den Anwendungsbereich dieser Bestimmung auf Rechtsstreitigkeiten beschränken wollte, in denen der Hauptantrag die Gültigkeit oder die Nichtigkeit eines Patents zum Gegenstand hat.

### C — *Rechtliche Würdigung*

36. Das vorlegende Gericht fragt wie gesagt nach dem Umfang der nach Artikel 16 Nummer 4 des Übereinkommens zugewiesenen ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte des Staates, in dem ein Patent registriert oder hinterlegt ist. Aus den Ausführungen vor dem Gerichtshof ergeben sich drei Ansätze (vgl. ausführlicher Abschnitt III dieser Schlussanträge):

- der erste Ansatz: Artikel 16 Nummer 4 ist nur dann anwendbar, wenn der Hauptantrag in einem Rechtsstreit die Gültigkeit eines Patents betrifft;

13 — Siehe Fußnote 5.



- der zweite Ansatz: Fragen im Zusammenhang mit der Gültigkeit und der Verletzung eines Patents sind in der Praxis nicht voneinander zu trennen, und daher findet Artikel 16 Nummer 4 auch auf Verletzungsklagen Anwendung;
- der dritte Ansatz: Allein das in Artikel 16 Nummer 4 bezeichnete Gericht ist zuständig, die Gültigkeit oder die Nichtigkeit eines Patents festzustellen. Andere Fragen in Bezug auf Patente fallen nicht unter Artikel 16 Nummer 4.

37. Ich schlage vor, dass der Gerichtshof den dritten Ansatz wählt, und zwar aus den folgenden Gründen.

38. Zunächst scheidet der zweite Ansatz aus. Wie der Gerichtshof im Urteil Duijnstee betont hat, beruht Artikel 16 Nummer 4 des Übereinkommens auf dem Unterschied zwischen Rechtsstreitigkeiten über die Erteilung und Eintragung eines Patents einerseits, wobei es meistens um die Gültigkeit der Patente geht, und Rechtsstreitigkeiten über Patentverletzungen andererseits. Obwohl der zweite Ansatz vom Standpunkt der Rechtssicherheit und Rechtseinheit attraktiv erscheinen mag, widerspricht er doch der ausdrücklichen Wahl der Verfasser des Übereinkommens, nicht alle Rechtsstreitigkeiten über Patente und andere gewerbliche Schutzrechte Artikel 16 Nummer 4 des Übereinkommens zu unterstellen.

39. Sodann scheidet auch der erste Ansatz aus. Obwohl dieser Ansatz bei einer strengen Wortlautauslegung des Artikels 16 Nummer 4 vertretbar ist, würde eine Entscheidung für ihn es dem Kläger in einem Zivilprozess ermöglichen, die in Artikel 16 Nummer 4 getroffene zwingende Wahl des Gerichtsstandes zu umgehen. Der Fall des Ausgangsverfahrens veranschaulicht das. Die GAT hat sich — wenn man dem ersten Ansatz folgte — zu Recht dafür entschieden, bei einem deutschen Gericht Klage auf Feststellung der Nicht-Verletzung zu erheben. Das Unternehmen hätte sich jedoch auch dafür entscheiden können, vor dem Zivilgericht in der Hauptsache die Gültigkeit der der LuK zustehenden Patente zu bestreiten. Dann hätte sie sich aufgrund von Artikel 16 Nummer 4 des Übereinkommens an das Gericht des Mitgliedstaats wenden müssen, in dem das Patent registriert ist, im vorliegenden Fall Frankreich.

40. Diese Wahlfreiheit des Klägers in einem Zivilprozess mit der daraus sich ergebenden Folge für die gerichtliche Zuständigkeit beeinträchtigt die Vorhersehbarkeit des Systems für den Beklagten und damit einen der Ausgangspunkte der Rechtsprechung des Gerichtshofes<sup>14</sup>. Zugleich entspricht diese Wahlfreiheit auch nicht Ziel und Zweck des Artikels 16 Nummer 4 des Übereinkommens, der eine zwingende Regelung vorsieht.

41. Der dritte Ansatz ist dagegen gut vertretbar. Dieser Ansatz führt dazu, dass die in Artikel 16 Nummer 4 vorgesehene aus-

<sup>14</sup> — Vgl. oben, Nr. 23.

schließliche Zuständigkeit immer dann maßgeblich ist, wenn in einem zivilrechtlichen Rechtsstreit die Gültigkeit eines von einer Behörde eines Mitgliedstaats zuerkannten oder registrierten Rechts bestritten wird. In Streit steht dann u. a. die Entscheidung dieser Behörde selbst, die damit auch verwaltungsrechtliche Elemente umfasst. Eine Entscheidung einer nationalen Behörde muss, sofern möglich, einer Prüfung durch ein Gericht des betreffenden Staates selbst unterworfen sein und nicht einer Prüfung durch ein Gericht einer fremden Staatsgewalt. Ich sehe hier übrigens auch eine Parallele zum Urteil Reichert und Kockler, in dem der Gerichtshof das Kriterium der räumlichen Nähe für bestimmte Klagen in Bezug auf unbewegliche Sachen anführt (vgl. oben, Nr. 27).

42. Die genannten Erwägungen gelten unabhängig von dem Verfahren, das den Rahmen für das Bestreiten der Gültigkeit darstellt. Das Ziel des Rechtsstreits ist ausschlaggebend, nicht die Fassung des Hauptantrags des Klägers in einem Rechtsstreit. Das vorliegende Gericht fragt ferner, ob es erheblich ist, in welchem Verfahrensstadium die Gültigkeit bzw. die Nichtigkeit geltend gemacht wird. Meiner Auffassung nach ist diese Frage zu verneinen. Der Kern der von mir befürworteten Lösung besteht nämlich nur darin, dass das Gericht des Mitgliedstaats, in dem ein Patent hinterlegt oder registriert ist, über dessen Gültigkeit entscheidet. Unter diesen Umständen macht es keinen Unterschied, in welchem Stadium des Verfahrens die Gültigkeit bestritten wird,

unabhängig von der Tatsache, dass das Übereinkommen möglichst autonom, ohne Bezugnahme auf das Prozessrecht der Mitgliedstaaten auszulegen ist.

43. Bei „reinen“ Verletzungsverfahren fehlt es an einer solchen Verbindung zu den nationalen Behörden. Diese Rechtsstreitigkeiten betreffen die Verletzung eines einer anderen Person zustehenden subjektiven Rechts und unterscheiden sich grundsätzlich nicht von anderen, vergleichbaren zivilrechtlichen Rechtsstreitigkeiten über subjektive Rechte außerhalb des Gebiets des gewerblichen Rechtsschutzes. Diese Auffassung hinsichtlich des Unterschieds zwischen Verfahren über die Verletzung eines Patents und die Feststellung des Bestehens eines Patents findet eine unmittelbare Stütze im Wortlaut des Übereinkommens. Dieser Unterschied wird, wie ausgeführt, vom Gerichtshof im Urteil Duijnstee auch anerkannt.

44. Die Verfasser des Übereinkommens haben sich ausdrücklich dafür entschieden, die Verletzung eines Patents (oder z. B. einer Marke) nicht unter Artikel 16 Nummer 4 des Übereinkommens zu fassen. Es wäre — auch im Hinblick auf die geforderte Ausgewogenheit des Systems — verfehlt, Artikel 16 Nummer 4 dahin auszulegen, dass auch „reine“ Verletzungssachen der Hauptregel des Artikels 2 des Übereinkommens entzogen sind. Außerdem stünde eine solche Auslegung nicht im Einklang mit der Auf-

fassung des Gerichtshofes, wonach Ausnahmen von der allgemeinen Zuständigkeitsregel des Artikels 2 Absatz 1 des Übereinkommens nicht weiter ausgelegt werden dürfen, als es ihr Ziel erfordert<sup>15</sup>.

45. Zudem verweise ich noch auf das Urteil *Gantner Eletronic*<sup>16</sup>, das sich auf Artikel 21 des Übereinkommens bezieht. Dieser Artikel regelt die Situation, dass zwischen denselben Parteien Klagen bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten anhängig sind. Der Gerichtshof hebt in diesem Urteil hervor, dass für die gerichtliche Zuständigkeit die Anträge des Klägers und nicht die Verteidigungsmittel maßgeblich seien. Wäre dies anders, könnte in Abhängigkeit vom Inhalt der Klageerwidernung — die notwendigerweise erst im Lauf des Verfahrens eingereicht wird — die Zuständigkeitsverteilung geändert werden. Hinzu kommt, dass, wären die Verteidigungsmittel zu berücksichtigen, dies dem Beklagten die Möglichkeit gäbe, treuwidrig zu handeln und ein bereits anhängiges Verfahren zu verzögern.

46. Das Urteil *Gantner Eletronic* führt meiner Meinung nach nicht dazu, dass Artikel 16

Nummer 4 nicht anzuwenden ist, wenn der Beklagte die Gültigkeit eines Patents im Rahmen eines Verletzungsverfahrens bestreitet. Das Übereinkommen sieht ausreichende Mechanismen vor, um das Interesse daran sicherzustellen, dass wirksamer Rechtsschutz besteht. Das Gericht, das über die Verletzung urteilt, kann die Rechtssache ganz abgeben, es kann ein Verfahren aussetzen, bis das nach Artikel 16 Nummer 4 zuständige Gericht eines anderen Mitgliedstaats über die Gültigkeit des Patents entschieden hat, und es kann die Rechtssache — im Fall eines treuwidrig handelnden Beklagten — selbst abschließend entscheiden.

47. Schließlich bezieht sich eines der Hauptargumente, die dem Gerichtshof in dieser Rechtssache vorgetragen wurden, auf die Gestaltung der Rechtspflege und die Prozessökonomie. Von diesem Standpunkt aus betrachtet bietet jedoch auch der gewählte Ansatz keine ideale Lösung. Ebenso wenig wie mit jeder anderen Lösung auch wird die Gefahr vermieden, dass Gerichte mehrerer Mitgliedstaaten mit derselben Sache befasst werden und dass diese Gerichte einander widersprechende Entscheidungen treffen. Meistens nämlich besitzt der Patentinhaber in mehreren Mitgliedstaaten Patente für dasselbe Produkt oder dasselbe Herstellungsverfahren. Damit wären die Gerichte dieser verschiedenen Mitgliedstaaten gleichzeitig ausschließlich zuständig, sobald im Rahmen eines Verletzungsverfahrens die Gültigkeit eines Patents geltend gemacht wird. Dies macht ein Patentverletzungsverfahren nicht gerade einfacher.

<sup>15</sup> — Vgl. oben, Nr. 24.

<sup>16</sup> — Urteil vom 8. Mai 2003 in der Rechtssache C-111/01 (*Gantner Electronic*, Slg. 2003, I-4207).

## V — Ergebnis

48. Ich schlage vor, dass der Gerichtshof die vom Oberlandesgericht Düsseldorf vorgelegte Frage wie folgt beantwortet:

Die gerichtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach Artikel 16 Nummer 4 des Übereinkommens vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, wenn in einem Rechtsstreit die Feststellung der Gültigkeit oder der Nichtigkeit eines Patents oder eines anderen in dieser Vorschrift genannten gewerblichen Schutzrechts beantragt wird. Der genannte Artikel findet daher Anwendung, wenn in einem Verfahren zur Feststellung einer Patentverletzung der Beklagte oder in einem Verfahren zur Feststellung der Nichtverletzung der Kläger geltend macht, dass das Patent ungültig oder nichtig ist.