

Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht

Band 81

Die Einrede der doppelten Inanspruchnahme

Eine Untersuchung zum Doppelschutz im Patentrecht

Von

Bernadette Makoski

2. Auflage



Duncker & Humblot · Berlin

BERNADETTE MAKOSKI

Die Einrede der doppelten Inanspruchnahme

Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht

Begründet von Professor Dr. Wolfgang Blomeyer † und
Professor Dr. Karl Albrecht Schachtschneider

Band 81

Die Einrede der doppelten Inanspruchnahme

Eine Untersuchung zum Doppelschutz im Patentrecht

Von

Bernadette Makoski

2., korrigierte Auflage



Duncker & Humblot · Berlin

Die Juristische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
hat diese Arbeit im Jahre 2020 als Dissertation angenommen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

1. Auflage 2021

D61

Alle Rechte vorbehalten

© 2022 Duncker & Humblot GmbH, Berlin

Satz: L101 Mediengestaltung, Fürstenwalde

Druck: CPI buchbücher.de gmbh, Birkach

Printed in Germany

ISSN 0947-2452

ISBN 978-3-428-18538-2 (Print)

ISBN 978-3-428-58538-0 (E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 ☼

Internet: <http://www.duncker-humblot.de>

Meiner Familie

Vorwort zur 2. Auflage

Nach dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches sind die Arbeiten an der europäischen Patentreform weiter fortgeschritten. Insbesondere wurden nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Juni 2021, 2 BvR 2216/20, 2 BvR 2217/20, das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht (BGBl. II 2021 S. 850 ff.) und das Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform (BGBl. I 2021 S. 3914 ff.) ausgefertigt. Außerdem sind zwischenzeitlich das Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten des Einheitlichen Patentgerichts am 27. Oktober 2021 (BGBl. II 2021 S. 1183) sowie insbesondere das Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung am 19. Januar 2022 (BGBl. II 2022 S. 201) für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten.

Das Datum des 19. Januar 2022 markiert gleichzeitig den Zeitpunkt der Entstehung des Einheitlichen Patentgerichts, da an diesem Tag das Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung nach der Hinterlegung weiterer Ratifikationsurkunden in Kraft getreten ist. Das Einheitliche Patentgericht befindet sich damit in der Vorbereitungsphase, die durch den Erlass zahlreicher Vorschriften, die Bildung der Gremien des Gerichts und die Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere des richterlichen Personals, gekennzeichnet ist (siehe im Einzelnen unter www.unified-patent-court.org).

Die Neuauflage enthält den Text der 1. Auflage, angereichert um einige Korrekturen im Hinblick auf die Darstellung sowie insbesondere die Wiedergabe einiger Fußnoten, vor allem des Verweises auf die MPI-Studie zu ergänzenden Schutzzertifikaten. Dem Verlag danke ich in dieser Hinsicht für die Ermöglichung der Veröffentlichung dieser zweiten Auflage.

Ratingen, im Mai 2022

Bernadette Makoski

Vorwort

„*Entschlossen*, den mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften eingeleiteten Prozess der europäischen Integration auf eine neue Stufe zu heben,

(...)

In dem Wunsch, die Solidarität zwischen [den] (...) Völkern unter Achtung ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu stärken“.

Präambel EUV

Die Europäisierung des Patentrechts wird seit über 60 Jahren verfolgt, zuletzt in Gestalt der europäischen Patentreform. Mit ihr sollen ein einheitlicher patentrechtlicher Schutztitel sowie eine einheitliche europäische Patentgerichtsbarkeit geschaffen werden. Anlässlich der europäischen Patentreform wurde u. a. das Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften erarbeitet.

Diese Arbeit widmet sich der Darstellung und der wissenschaftlichen Untersuchung des genannten Gesetzes im Kontext der europäischen Patentreform, insbesondere der Einführung des Doppelschutzes sowie der Einrede der doppelten Inanspruchnahme, die den Doppelschutz beschränkt. Sie wurde von der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Wintersemester 2019/2020 als Dissertation angenommen. Die mündliche Prüfung fand am 26. Juni 2020 statt. Das Manuskript wurde für die Drucklegung aktualisiert und befindet sich im Wesentlichen auf dem Stand von Dezember 2020. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Juni 2021, 2 BvR 2216/20, 2 BvR 2217/20, der den Weg für die europäische Patentreform frei macht, konnte leider nicht mehr gewürdigt werden.

Meinem akademischen Lehrer und Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Jan Busche, danke ich herzlich für die vielfältige Unterstützung an seinem Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Gewerblichen Rechtsschutz und in der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Insbesondere danke ich ihm für wertvolle Anregungen während der Erstellung dieser Arbeit und seinen steten Zuspruch. Frau Prof. Dr. Katharina Lugani danke ich sehr für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens. Dem Verlag Duncker & Humblot danke ich für die Aufnahme dieser Arbeit in die Reihe „Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht“.

Die Anregung zur Erstellung dieser wissenschaftlichen Untersuchung habe ich während meiner Tätigkeit als abgeordnete Richterin am Bundesministe-

rium der Justiz und für Verbraucherschutz in Berlin erhalten. Während dieser Zeit hatte ich die Gelegenheit, an den Arbeiten zur Errichtung der Einheitlichen Patentgerichtsbarkeit mitzuwirken und insbesondere den Entwurf des Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform zu erarbeiten. Für die vielfältige Unterstützung, und zwar nicht nur in Berlin, sondern auch auf europäischer Ebene, sowie seinen steten Zuspruch danke ich in besonderer Weise Herrn Ministerialrat Johannes Karcher. Für die Möglichkeit, Spezifika des Patentrechts sowie vor allem das internationale Patentrecht in der Praxis kennenzulernen, danke ich Frau Ministerialrätin Dr. Irene Pakuscher.

Die europäische Patentreform ist eingebettet in das rechtliche und institutionelle Gefüge der Europäischen Union. Dem Gerichtshof der Europäischen Union danke ich für die Möglichkeit der Nutzung seiner Datenbanken zwecks Vorbereitung meiner Disputation und Aktualisierung dieser Arbeit. Mein Dank gilt vor allem Herrn Generalanwalt Henrik Saugmandsgaard Øe, der mir überhaupt ermöglicht hat, den Gerichtshof und seine Tätigkeit kennenzulernen. Mein Dank gilt zudem Herrn Chef d'Unité, Direction de la Recherche et Documentation, Pedro Cabral.

Ich danke ferner der Studienstiftung des deutschen Volkes für die Förderung während des Studiums und danach. In die Danksagung einschließen möchte ich Frau Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen Prof. Dr. Dr. h. c. Barbara Dauner-Lieb sowie Herrn Prof. Dr. Michael Sachs.

Ich widme diese Arbeit meiner Familie, allen voran meinen Eltern Hedwig und Johann Papala für ihre vorbehaltlose Unterstützung in jeder Hinsicht. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht entstanden. Ich danke zudem meiner Schwester Dr. Agnes Papala für ihren stets guten Rat und ihren Beistand. Meinen Schwiegereltern, Frau Roswitha Makoski und Herrn Prof. Dr. Hans-Bruno Makoski danke ich für ihre fortwährende Unterstützung und die sorgfältige Korrektur des Manuskripts.

Mein ganz besonderer Dank gilt meinem Mann Dr. Kyrill Makoski, LL.M. (Boston University), der mir immer unterstützend zur Seite steht und mich bei jeder Berg- und Talfahrt während der Erstellung dieser Arbeit begleitet hat.

Ratingen, im Juni 2021

Bernadette Makoski

Inhaltsübersicht

Einleitung	21
<i>Kapitel 1</i>	
Grundlagen	23
A. Harmonisierung des Patentrechts	23
B. Europäische Patentreform	36
C. Doppelschutz und Doppelschutzverbot	63
D. Konzept der Einrede	72
<i>Kapitel 2</i>	
System des Doppelschutzes	83
A. Der Doppelschutz im größeren Kontext	83
B. Doppelschutz und europäische Patentreform	95
<i>Kapitel 3</i>	
Einrede der doppelten Inanspruchnahme	130
A. Anwendbarkeit der Einrede	130
B. Merkmale der neuen Einrede	136
C. Weitere Themenbereiche	185
Zusammenfassung und Ergebnisse	202
Literaturverzeichnis	231
Stichwortverzeichnis	242

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	21
 <i>Kapitel 1</i>	
Grundlagen	23
A. Harmonisierung des Patentrechts	23
I. Territorialitätsprinzip und ubiquitäre Immaterialgüter	23
II. Von bilateralen Abkommen zur Pariser Verbandsübereinkunft	24
III. Der Weg zum Europäischen Patentübereinkommen	26
IV. Scheitern des Gemeinschaftspatentübereinkommens	29
V. Gründe weiterer Harmonisierungsbestrebungen	30
VI. European Patent Litigation Agreement, EPLA	31
VII. Initiativen im Rahmen der EG bzw. EU bis zur europäischen Patentreform	32
VIII. EuGH-Gutachten 1/09	35
B. Europäische Patentreform	36
I. Bestandteile	37
1. Patentrecht	37
2. Klagen Spaniens und Italiens gegen das Patentrecht	38
3. Weitere Bestandteile der europäischen Patentreform	42
a) Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz	43
b) Weitere Vorschriften des Engeren Ausschusses	44
c) Vorbereitender Ausschuss zur Errichtung des EPG	44
II. Merkmale eines neuen Systems	44
1. Einheitliches Patentgericht	45
2. Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung	47
III. Ausblick	48
1. Vereinigtes Königreich	48
2. Deutschland	50
a) Erstes Ratifikationsverfahren	50
b) Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts	51
aa) Die Entscheidung im Einzelnen	52
bb) Abweichende Meinung	57
c) Zweites Ratifikationsverfahren	61
3. Ungarn	62

4. Relevanz der Untersuchung unabhängig von der Europäischen Patentreform	63
C. Doppelschutz und Doppelschutzverbot	63
I. Terminologie	63
II. Doppelschutz und Doppelschutzverbot de lege lata	64
1. Historie	64
2. Artikel II § 8 IntPatÜbkG	65
III. Doppelschutz und Doppelschutzverbot de lege ferenda	67
1. Vorgaben des Patentpakets	68
2. Vorschlag auf nationaler Ebene	69
D. Konzept der Einrede	72
I. Terminologie	72
II. Prozesshindernde Einrede	75
1. Merkmale	76
2. Prozessuale Besonderheiten	79
3. Rechtsfolge und Rechtswirkung	81
III. Grafische Einordnung der prozesshindernden Einrede	82

Kapitel 2

System des Doppelschutzes	83
A. Der Doppelschutz im größeren Kontext	83
I. Doppelschutz und andere Disziplinen des gewerblichen Rechtsschutzes	83
1. Gebrauchsmusterrecht	84
2. Sortenschutzrecht	85
3. Markenrecht	86
4. Designrecht	88
5. Ergebnis	89
II. Doppelschutz/-verbot und andere EPÜ-Vertragsstaaten	89
1. Österreich	90
2. Frankreich	91
3. Vereinigtes Königreich	93
III. Ergebnis	94
B. Doppelschutz und europäische Patentreform	95
I. Rechtsrahmen	95
II. Handlungsoptionen der Mitgliedstaaten	98
III. Argumente für und gegen den Doppelschutz	99
1. Historische Argumente	100
a) GPÜ 1975 und GPatG 1979, GPÜ 1989	100
b) Verordnungsvorschlag vom 01.08.2000	102
c) Ergebnis	103

2. Systematische Argumente	103
a) „Offener“ Rechtsrahmen	103
b) EU-Acquis	103
c) Doppelschutz-Systeme in anderen EPÜ-Vertragsstaaten	104
d) Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen	105
e) Einheit der Rechtsordnung	106
f) Systemklarheit	107
g) Zusammenfassung und Ergebnisse	108
3. Teleologische Argumente	109
a) Ziele	109
aa) Kompatibilität mit Zielen der Patentreform	109
bb) Kompatibilität mit übergeordneten Zielen	111
b) Auswirkungen auf die Beteiligten	112
aa) Stärkung der Flexibilität und Entscheidungsfreiheit	112
bb) Stärkung der Interessen des Innovationsträgers	114
cc) Gefährdung des Beklagten	115
c) Strukturelle Auswirkungen	115
aa) Verkomplizierung der Rechtslage	116
bb) Auswirkungen auf die heimische Industrie	117
cc) Auswirkungen auf die heimischen Institutionen	119
dd) Förderung des alten oder des neuen Systems?	121
ee) Förderung des Wettbewerbs der Systeme	122
d) Zusammenfassung und Ergebnisse	122
4. Temporale Argumente	125
a) Einführung eines neuen Systems	125
b) Anfangszeit	126
c) Ergebnis	127
IV. Abwägung und Ergebnis	127

Kapitel 3

Einrede der doppelten Inanspruchnahme	130
A. Anwendbarkeit der Einrede	130
I. Erforderlichkeit der Einrede	131
II. (Nicht-)Anwendbarkeit der Einrede	132
III. Weitere Regelungsmöglichkeiten?	133
1. Zwangsvollstreckung	134
2. Restitutionsklage	135
IV. Ergebnis	136
B. Merkmale der neuen Einrede	136
I. Prozessuale Ausgestaltung	136

1. Prozesshindernde Einrede	137
a) Vergleichsgegenstand: Merkmale	137
b) Vergleichsgegenstand: Rechtsfolge	138
c) Besonderheit: Strafvorschrift des § 142 PatG	140
2. En détail: Verzicht auf die Einrede der doppelten Inanspruchnahme	141
a) Verzicht als Unterlassen	141
b) Vorteile der Verzichtbarkeit	143
3. Ergebnis	144
II. Sachliche Merkmale	145
1. Schutzrechte	145
2. Verletzung oder drohende Verletzung	147
a) Besondere Klagearten: Negative Feststellungsklage, Verletzungswiderklage	148
b) Verletzungsklagen und geltend gemachte Ansprüche	150
aa) Nationale Verletzungsklagen	150
(1) Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche	150
(2) Bereicherungsansprüche, Rest-Schadensersatzansprüche	151
(3) Ansprüche aus §§ 140a, 140b PatG auf Vernichtung, Rückruf, Auskunft	154
(4) Allgemeiner Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch	154
(5) Vorlage- und Besichtigungsansprüche nach § 140c PatG sowie §§ 809, 810 BGB	155
(6) Ansprüche aus § 140d PatG auf Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen	158
(7) Entschädigungsansprüche	159
(8) Ergebnis	160
bb) Verletzungsklagen vor dem EPG	161
(1) Artikel 63 EPGÜ: endgültige Verfügungen	162
(2) Artikel 64 EPGÜ: Abhilfemaßnahmen im Rahmen von Verletzungsverfahren	163
(3) Artikel 67 EPGÜ: Anordnung der Auskunftserteilung	163
(4) Artikel 68 EPGÜ: Zuerkennung von Schadensersatz	164
(5) Artikel 59 EPGÜ: Anordnung der Beweisvorlage	164
(6) Artikel 60 EPGÜ: Anordnung der Beweissicherung und der Inspektion von Räumlichkeiten	166
(7) Entschädigungsansprüche	167
(8) Ergebnis	167
cc) Parallelität der Anspruchsarten?	168
c) Rechtshängigkeit des Verletzungsverfahrens vor dem EPG und rechtskräftige Entscheidung des EPG	168
aa) Rechtshängigkeit	169

bb) Rechtskraft	171
3. Gleiche Ausführungsform	172
a) Streitgegenstand	172
b) Kerntheorie	174
c) Äquivalente Ausführungsformen	175
d) Folgerungen für die „gleiche Ausführungsform“ nach IntPatÜbkG-E	177
4. Zusammenfassung der Ergebnisse	177
III. Persönliche Merkmale	180
1. Beklagte Partei	180
2. Klägerische Partei	180
3. Abgrenzung zur Ursprungsgleichheit	182
4. Ergebnis	182
IV. Rüge	183
1. Rügeobliegenheit	183
2. Zeitpunkt der Rüge	183
3. Ergebnis	184
V. Rechtsfolge	184
C. Weitere Themenbereiche	185
I. Aussetzungsmöglichkeit	185
1. Rechtssicherheit	185
2. Anwendungsfälle	186
II. Ergänzende Schutzzertifikate	187
1. Einfügen in das bestehende System	187
a) Ausgangspunkt: nationaler und unionsrechtlicher Rechtsrahmen	188
b) Ergänzende Schutzzertifikate und EPÜ	189
c) Ergänzende Schutzzertifikate und europäische Patentreform ...	190
aa) Erteilung durch nationale Behörden	190
bb) Wirkung des Schutzzertifikats nur im Erteilungsstaat	192
cc) Widerruf der Verlängerung durch nationale Behörden	193
2. Ausblick: Ergänzende Schutzzertifikate mit einheitlicher Wirkung .	195
a) Institutioneller Rahmen	195
b) Inhaltliche Punkte	196
3. Zur Einrede der doppelten Inanspruchnahme im Einzelnen	198
III. Vorläufige oder sichernde Maßnahmen	200
Zusammenfassung und Ergebnisse	202
Literaturverzeichnis	231
Stichwortverzeichnis	242

Abkürzungsverzeichnis

a. A.	anderer Ansicht
a. a. O.	am angegebenen Ort
ABl.	Amtsblatt
a. E.	am Ende
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a. F.	alte Fassung
ArbGG	Arbeitsgerichtsgesetz
Art.	Artikel
AT	Allgemeiner Teil
Aufl.	Auflage
Bd.	Band
BeckOK	Beck'scher Online-Kommentar
Begleitgesetz	Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform ¹
Begr.	Begründer
Beschl.	Beschluss
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BIPMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
BMJV	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
BPatG	Bundespatentgericht
BR	Bundesrat
BRAB	Bundesrechtsanwaltskammer
BT	Deutscher Bundestag
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
CDR	Community Design Regulation, siehe GGV

¹ Internet: https://www.bmju.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Anpassung_patentrechtlicher_Vorschriften_nach_europaeischer_Patentreform.html (27.01.2021).

COM	European Commission, siehe Kommission
CPVO	Community Plant Variety Office, Gemeinschaftliches Sortenamt ²
DAV	Deutscher Anwaltverein
ders.	derselbe
d.h.	das heißt
dies.	dieselbe
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
Drs.	Drucksache
Durchsetzungs- richtlinie	Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. EU Nr. L 157 v. 30.04.2004, S. 45 ff., wie berichtigt in ABl. EU Nr. L 195 v. 02.06.2004, S. 16 ff.
-E	Entwurf
EFTA	Europäische Freihandelsassoziation
EG	Europäische Gemeinschaft
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Einf.	Einführung
Einl.	Einleitung
EIPR	European Intellectual Property Review
EMA	Europäische Arzneimittel-Agentur ³
EN	Englisch
endg.	endgültig
EPA	Europäisches Patentamt
EPG	Einheitliches Patentgericht
EPGÜ	Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht
EPLA	European Patent Litigation Agreement
EPÜ	Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 in der Fassung der Akte zur Revision von Artikel 63 EPÜ vom 17. Dezember 1991 und der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 ⁴
ESZ	ergänzendes Schutzzertifikat
EU	Europäische Union
EuG	Europäisches Gericht erster Instanz

² Internet: <http://cpvo.europa.eu/> (27.01.2021).

³ Internet: <http://www.ema.europa.eu/ema/> (27.01.2021).

⁴ Internet: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc_de.html (27.01.2021).

EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
EuGRZ	Europäische Grundrechte-Zeitschrift
EUIPO	Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum ⁵
EUV	Vertrag über die Europäische Union
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
f.	folgende
ff.	fortfolgende
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
gem.	gemäß
GG	Grundgesetz
GGV	Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung), ABl. EG Nr. L 3 v. 05.01.2002, S. 1 ff. und nachfolgende Änderungen/Berichtigungen
GMV	Verordnung (EU) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenvorordnung), ABl. EG Nr. L 78 v. 24.03.2009, S. 1 ff.
GPatG	Gesetz über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften (Gemeinschaftspatentgesetz), BGBl. I 1979 S. 1269
GPÜ 1975	Übereinkommen über das Europäische Patent für den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen), 76/76/EWG, ABl. EG Nr. L 17 v. 26.01.1976, S. 1 ff.
GPÜ 1989	Vereinbarung über Gemeinschaftspatente, 89/695/EWG, ABl. EG Nr. L 401 v. 30.12.1989, S. 1 ff.
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GRUR-Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
GSortV	Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (Gemeinschaftssortenverordnung), ABl. EG Nr. L 227 v. 01.09.1994, S. 1 ff. und nachfolgende Änderungen
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
Hrsg.	Herausgeber

⁵ Internet: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/de> (27.01.2021).

IIB	Internationales Patentinstitut
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
InstGE	Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums
IntPatÜbkG	Gesetz zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Gesetz über internationale Patentübereinkommen); vereinfacht in der Praxis als „IntPatÜG“ abgekürzt
IPRB	IP-Rechtsberater
i. V. m.	in Verbindung mit
JuS	Juristische Schulung
JZ	Juristenzeitung
Kap.	Kapitel
KOM	siehe Kommission
Kommission	Kommission der Europäischen Gemeinschaften bzw. später Europäische Kommission
LG	Landgericht
lit.	littera
MA	marketing authorisation
MarkenG	Markengesetz
MDR	Monatsschrift für Deutsches Recht
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MPEPIL	Max Planck Encyclopedia of Public International Law
MPI-Studie	Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Study on the Legal Aspects of Supplementary Protection Certificates in the EU, Final Report, 2018 ⁶
MPÜ	Münchener Übereinkommen
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report
Nr.	Nummer

⁶ Internet (in EN): <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29524/attachments/1/translations/en/renditions/native> (27.01.2021). Weitere Links: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6845fac2-6547-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en> (14.02.2021) sowie <https://www.ip.mpg.de/en/publications/details/study-on-the-legal-aspects-of-supplementary-protection-certificates-in-the-eu-final-report.html> (14.02.2021).

o. g.	oben genannt
PatG	Patentgesetz
PatR	Patentrecht
PatV-EG	(österreichisches) Bundesgesetz vom 16. Dezember 1978 über die Einführung des Europäischen Patentübereinkommens und des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patentverträge-Einführungsgesetz)
PCT	Patent Cooperation Treaty
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
Rat	Rat der Europäischen Union
RG	Reichsgericht
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Rn.	Randnummer
S.	Seite
Satzung des EPG	Satzung des Einheitlichen Patentgerichts
SchiedsVZ	Zeitschrift für Schiedsverfahren
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
s. o.	siehe oben
SortSchG	Sortenschutzgesetz
SPC	supplementary protection certificate, siehe ESZ
st. Rspr.	ständige Rechtsprechung
TRIPS-Übereinkommen	Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums ⁷
u. a.	unter anderem
UK	United Kingdom, Vereinigtes Königreich
UMV	Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (Unionsmarkenverordnung), ABl. EU Nr. L 154 v. 16.06.2017, S. 1 ff.
UrhG	Urhebergesetz
Urt.	Urteil
v.	von/vom
Var.	Variante
Verf.	Verfasser/in

⁷ BGBl. II 1994 S. 1730 ff.; Internet (in EN): https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm (27.01.2021).

VerfO EPG	Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts, 18. Fassung vom 19.10.2015 mit den Änderungen durch den Vorbereitenden Ausschuss vom 15.03.2017 ⁸
Verordnung (EG) Nr. 469/2009	Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutz-zertifikat für Arzneimittel, ABl. EU Nr. L 152 v. 16.06.2009, S. 1 ff. und nachfolgende Änderungen
Verordnung (EG) Nr. 726/2004	Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur, ABl. EU Nr. L 136 v. 30.04.2004, S. 1 ff. und nachfolgende Änderungen/Berichtigungen
Verordnung (EG) Nr. 1610/96	Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel, ABl. EG Nr. L 198 v. 08.08.1996, S. 30 ff. und nachfolgende Änderungen
Verordnung (EG) Nr. 1901/2006	Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Kinderarzneimittel und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG sowie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004, ABl. EU Nr. L 378 v. 27.12.2006, S. 1 ff.
Verordnung (EU) Nr. 1215/2012	Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. EU Nr. L 351 v. 20.12.2012, S. 1 ff. und nachfolgende Änderungen/Berichtigungen, insbesondere: Verordnung (EU) Nr. 542/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15.05.2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 bezüglich der hinsichtlich des Einheitlichen Patentgerichts und des Benelux-Gerichtshofs anzuwendenden Vorschriften, ABl. EU Nr. L 163 v. 29.05.2014, S. 1 ff.
Verordnung (EU) Nr. 1257/2012	Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. EU Nr. L 361 v. 31.12.2012, S. 1 ff.; Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten

⁸ Internet (in EN): https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_rules_of_procedure_18th_draft_15_march_2017_final_clear.pdf (27.01.2021).

	Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. EU Nr. L 307 v. 28.10.2014, S. 83.
Verordnung (EU) Nr. 1260/2012	Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. EU Nr. L 361 v. 31.12.2012, S. 89 ff.
Vertragsgesetz, erstes	Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht vom 13.02.2017 ⁹
Vertragsgesetz, zweites	Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patengericht vom 25.09.2020 ¹⁰
vgl.	vergleiche
WIPO	World Intellectual Property Organization
z. B.	zum Beispiel
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
zit.	zitiert
ZPO	Zivilprozessordnung
zugl.	zugleich
ZZP	Zeitschrift für Zivilprozess

⁹ BT-Drs. 18/11137, Internet: http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/uebereinkommen_einheitliches_patentgericht.html (04.01.2021).

¹⁰ BT-Drs. 19/22847, Internet: <https://dsrserver.bundestag.de/btd/19/228/1922847.pdf> (04.01.2021).

Einleitung

Anlass für die Untersuchung ist die europäische Patentreform. Sie steht für die Einführung einer einheitlichen europäischen Patentgerichtsbarkeit, des Einheitlichen Patentgerichts (EPG), und die Schaffung eines europäischen Schutztitels, des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung. Kernbestandteile der europäischen Patentreform sind das EPGÜ sowie die Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012. Aufgrund der europäischen Patentreform hat die Bundesregierung im Grundsatz zwei Gesetzentwürfe vorgelegt, die zwischenzeitlich Gegenstand des parlamentarischen Verfahrens waren, aber noch nicht ausgefertigt wurden: eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht (sog. Vertragsgesetz) und eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform (sog. Begleitgesetz). Anders als das bisherige Patentrecht sieht das Begleitgesetz die Einführung eines Doppelschutzes vor. Flankierend dazu wird die Einrede der doppelten Inanspruchnahme vorgesehen. Es wird mithin ein System des beschränkten Doppelschutzes vorgeschlagen.

Hiermit sind die zwei Säulen der Untersuchung genannt. Es sind dies der Doppelschutz sowie die Einrede der doppelten Inanspruchnahme, die den Doppelschutz beschränkt. Dabei stellt die Einrede der doppelten Inanspruchnahme ein bisher nicht bekanntes prozessuales Instrument und damit ein echtes Novum dar. Deswegen dient die Untersuchung insbesondere dazu, die Einrede der doppelten Inanspruchnahme aus wissenschaftlicher Perspektive zu erörtern. Es wird die Notwendigkeit der Einführung der Einrede im Zuge der Schaffung des Begleitgesetzes aufgezeigt. Außerdem werden die einzelnen Elemente der Einrede sowie weitere Besonderheiten der vorgeschlagenen Regelung dargestellt (Aussetzungsmöglichkeit, ergänzende Schutzzertifikate, vorläufige bzw. sichernde Maßnahmen).

Zuvor wird der Doppelschutz als *conditio sine qua non* der Einrede der doppelten Inanspruchnahme erörtert. Ausgehend von der bestehenden Rechtslage des Doppelschutzverbots zwischen nationalen Patenten und europäischen Patenten wird das neu vorgeschlagene System des Doppelschutzes dargelegt. Der patentrechtliche Doppelschutz wird in einen größeren Kontext gestellt, und zwar in Bezug auf andere Schutzrechte einerseits sowie in Bezug auf andere EU-Mitgliedstaaten andererseits. Außerdem werden die unterschiedlichen Argumente für und gegen den Doppelschutz herausgearbeitet.

Um den Diskurs zu systematisieren und eine optimale Rationalität in den Diskurs einzubringen, werden die Argumente anhand des Kanons der Auslegungsmethoden dargestellt und im Anschluss abgewogen. Diese Aufarbeitung zeigt, dass die Gründe des historischen Gesetzgebers für ein Doppelschutzverbot auf die europäische Patentreform der Schutzrechte nicht übertragbar sind. Dem Doppelschutz ist jedoch die Gefahr der doppelten Inanspruchnahme des potentiellen Verletzers inhärent. Dies zeigt die Bedeutung und Notwendigkeit der Einrede der doppelten Inanspruchnahme, die den Doppelschutz beschränkt. Insgesamt sprechen mehr und die besseren Argumente für die Einführung eines (beschränkten) Doppelschutzes.

Die Untersuchung schließt mit einer zusammenfassenden Darstellung unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse. Sie soll dem Leser ermöglichen, die Essenz der gesamten Arbeit in einem Zug schnell zu erschließen.

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass sich die Untersuchung zwar auf die europäische Patentreform und die angestoßene nationale Gesetzgebung bezieht. Die erörterten Themen des Doppelschutzes und der Einrede der doppelten Inanspruchnahme stehen aber in einem größeren Kontext. Sie betreffen die – für eine Europäisierung des Patentrechts immer relevante – Frage, ob und unter welchen Bedingungen es parallele nationale und europäische patentrechtliche Schutztitel geben kann und sollte.

Kapitel 1

Grundlagen

Dreh- und Angelpunkt dieser Untersuchung ist die europäische Patentreform. Denn sie ist der Anlass dafür, um die Anpassung des nationalen Patentrechts zu überprüfen und insbesondere die Frage des Doppelschutzes neu zu überdenken. Der Doppelschutz wiederum führt zur Frage nach einem Schutzmechanismus für Beklagte eines Verletzungsstreits und damit zur Einrede der doppelten Inanspruchnahme.

A. Harmonisierung des Patentrechts

Um zu verstehen, warum es zur europäischen Patentreform kam, ist es erforderlich, zunächst die vergangenen Harmonisierungsbestrebungen zu analysieren.

I. Territorialitätsprinzip und ubiquitäre Immaterialgüter

Das Immaterialgüterrecht ist in erster Linie Gegenstand nationaler Vorschriften. Die auf der Grundlage dieser Vorschriften durch zuständige nationale Stellen erteilten Schutzrechte entfalten nur innerhalb der jeweiligen Staatsgrenzen ihre Wirkung. Ausgehend von dieser Grundannahme, die mit dem Begriff des Territorialitätsprinzips umschrieben wird,¹ wird gefolgert, dass Verletzungen der nationalen Immaterialgüterrechte außerhalb der jeweiligen nationalen Grenzen nicht unterbunden werden können². Anders ausgedrückt können reine Auslandsverhaltensweisen die Verletzung inländischer Schutzrechte nicht begründen.³

Immaterialgüter, die Bezugspunkte der jeweiligen Schutzrechte sind, sind hingegen nicht an eine bestimmte körperliche Form gebunden und daher beliebig reproduzierbar sowie parallel nutzbar. Sie zeichnen sich durch eine

¹ Vgl. statt vieler z.B. *Buck*, Geistiges Eigentum und Völkerrecht, S. 22.

² Vgl. *Kraßer/Ann*, PatR, § 33 Rn. 43 f., mit dem zusätzlichen Hinweis auf eine vielleicht im Einzelfall bestehende internationale Zuständigkeit.

³ Vgl. *Staudinger/Fezer/Koos*, EGBGB/IPR IntWirtschR, Rn. 897.