

## Stellungnahme zum Referentenentwurf

### eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform<sup>\*</sup>

*Roberto Romandini<sup>\*</sup>, Reto Hilty<sup>\*\*</sup>, Matthias Lamping<sup>\*\*\*</sup>*

#### I. Einleitende Bemerkungen

1. Der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz hat die am Patentrecht interessierten Kreise mit Schreiben vom 8. Februar 2016 gebeten, zu dem Referentenentwurf für ein Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften aufgrund der europäischen Patentreform (im Folgenden: Begleitgesetz-Entwurf) und zu dem Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht Stellung zu nehmen.

2. Die vorliegende Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb befasst sich mit dem Begleitgesetz-Entwurf. Sie verfolgt einen dreifachen Zweck:

- Es werden ergänzende Regelungen vorgeschlagen, die eine Umgehung der Einrede der doppelten Inanspruchnahme erschweren sollen;
- die teilweise Aufhebung des Doppelschutzverbotes wird einer kritischen Würdigung im Lichte der Ziele der EU-Patentreform unterzogen;
- es werden Vorschläge unterbreitet, die gewisse Gestaltungsspielräume des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (im Folgenden: EPGÜ)<sup>1</sup> und des Europäischen Patentübereinkommens (im Folgenden: EPÜ) nutzen, um Rechtsunsicherheiten und Ungleichbehandlungen, die sich aus der EU-Patentreform ergeben können, vorzubeugen.

---

<sup>\*</sup> Die Stellungnahme wird unterstützt von Prof. Dr. jur. Josef Drexl und von Prof. Dietmar Harhoff, Direktoren am MPI für Innovation und Wettbewerb, München.

<sup>\*</sup> Dr. jur., Referent am MPI für Innovation und Wettbewerb, München (federführender Autor).

<sup>\*\*</sup> Professor Dr. jur., Direktor am MPI für Innovation und Wettbewerb, München.

<sup>\*\*\*</sup> Dr. jur., Referent am MPI für Innovation und Wettbewerb, München.

<sup>1</sup> ABl. der EU Nr. C 175 vom 20.6.2013, S. 1.

## II. Doppelschutz und doppelte Inanspruchnahme

### *a) Rechtslage nach dem Begleitgesetz-Entwurf*

3. Die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 (EPatVO)<sup>2</sup> folgt dem Grundsatz der Koexistenz. Die an der verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Staaten bleiben demnach berechtigt, nationale Patente auf der Grundlage innerstaatlichen Rechts zu erteilen.<sup>3</sup> Auch die damit verbundene Frage, ob derselbe Gegenstand durch ein europäisches Patent und ein nationales Patent mit gleichem Zeitrang geschützt werden kann, unterfällt nationalem Recht.<sup>4</sup>

Den Mitgliedsstaaten stehen insoweit drei Optionen offen. Sie können:

- einen Doppelschutz verbieten;<sup>5</sup>
- einen Doppelschutz uneingeschränkt gestatten;
- einen Doppelschutz gestatten, eine doppelte Inanspruchnahme aufgrund beider Schutzrechte jedoch ausschließen.

4. Die im Begleitgesetz-Entwurf vorgesehene Lösung entspricht der dritten Option.

Zum einen soll § 8 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (im Folgenden: IntPatÜbkG)<sup>6</sup> dahingehend geändert werden, dass ein Doppelschutz für dieselbe Erfindung durch ein nationales Patent und ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung oder ohne zugelassen wird. Das Verbot des Doppelschutzes soll weiterhin gelten, wenn das europäische Patent ohne einheitliche Wirkung aus der Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts (im Folgenden: EPG) gemäß Art. 83 Abs. 3 EPGÜ herausgenommen wird.

Zum anderen soll gewissen Bedenken gegenüber dem Doppelschutz entgegengekommen werden, indem die doppelte Inanspruchnahme desselben Beklagten vor dem EPG und einem nationalen Gericht aufgrund eines nationalen und europäischen Patents mit gleichem Schutzgegenstand und Zeitrang ausgeschlossen wird.

---

<sup>2</sup> 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. der EU Nr. L 361 vom 31.12.2012, S. 1.

<sup>3</sup> Vgl. Erw. Nr. 26 EPatVO.

<sup>4</sup> Vgl. Art. 139 (3) EPÜ.

<sup>5</sup> Hierfür hat sich das Vereinigte Königreich entschieden, vgl. Draft Order laid before Parliament under section 88A(6) of the Patents Act 1977 and paragraph 2(2) of Schedule 2 to the European Communities Act 1972, for approval by resolution of each House of Parliament.

<sup>6</sup> Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976 (BGBl. 1976 II S. 649), zuletzt geändert durch Art. 19 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).

Das Verbot der doppelten Inanspruchnahme soll als § 18 Eingang in das Int-PatÜbkG finden.

5. Die für das Patentrecht vorgeschlagene Regelung entspricht sinngemäß der Rechtslage im Geschmacksmusterrecht (Art. 95 GGV<sup>7</sup>) und im Markenrecht (Art. 109 GMV<sup>8</sup>), wonach ein Doppelschutz durch unionale und nationale Schutztitel möglich, eine doppelte Geltendmachung dieser Titel vor den Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten aufgrund derselben oder gleichartiger Handlungen und zwischen denselben Parteien jedoch ausgeschlossen ist.

Die Lösung unterscheidet sich von der des Geschmacksmuster- und Markenrechts wiederum in einigen, nicht ganz unwesentlichen Details, die der unterschiedlichen Struktur der zuständigen Gerichtsbarkeiten geschuldet sind. Die Unionsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte sind Organe der nationalen Gerichtsbarkeit, die auch für nationale Schutzrechte zuständig sind. Die Lokal- und Regionalkammern des EPG sind dagegen Teil eines internationalen Gerichts, das über nationale Schutzrechte keine Jurisdiktion hat. Art. 109 GMV und Art. 95 GGV verbieten eine doppelte Inanspruchnahme nur dann, wenn diese vor den Gerichten *verschiedener* Mitgliedsstaaten erfolgt. Unionsrechtlich zulässig ist wiederum, dass der Rechteinhaber vor demselben nationalen Gericht oder vor unterschiedlichen nationalen Gerichten desselben Staates beide Schutzrechte geltend macht. Eine solche Konstellation, in der der Patentinhaber sowohl ein europäisches Patent ohne einheitliche Wirkung als auch ein nationales Patent mit gleichem Zeitrang vor den nationalen Gerichten desselben Staates durchsetzt, kann unter dem neuen Patentregime *nach Ablauf der Übergangszeit* gemäß Art. 83 Abs. 1 EPGÜ nicht vorkommen.

Während der Übergangszeit des Art. 83 Abs. 1 EPGÜ lässt die vorgeschlagene Regelung hingegen Situationen zu, in denen weder das geltende Verbot des Doppelschutzes noch das geplante Verbot der doppelten Inanspruchnahme greift. Ein solcher Fall kann dann vorkommen, wenn der Inhaber eines europäischen Patents ohne einheitliche Wirkung zwar die Ausnahmeregelung des Art. 83 Abs. 3 EPGÜ nicht in Anspruch nimmt und das betreffende Schutzrecht der Gerichtsbarkeit des EPG unterwirft, jedoch eine darauf gestützte Verletzungsklage vor einem nationalen Gericht erhebt.

<sup>7</sup> Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster vom 12. Dezember 2001, ABl. EG Nr. L 3 vom 5. Januar 2002, S. 1.

<sup>8</sup> Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Unionsmarke vom 26. Februar 2009, ABl. der EU Nr. L 78 vom 24.3.2009, S. 1, zuletzt geändert mit Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015, ABl. der EU Nr. L 341 vom 24.12.2015, S. 21.

*b) Zur Einrede der doppelten Inanspruchnahme*

6. Die Bedenken, die sich gegen einen Doppelschutz anführen lassen, lassen sich nicht ohne weiteres durch ein Verbot der doppelten Inanspruchnahme ausräumen, weil sich die beiden Instrumente sowohl in ihrer Rechtsnatur als auch in den mit ihnen einhergehenden rechtlichen Implikationen unterscheiden.<sup>9</sup>

Das Doppelschutzverbot schafft die Grundlage für eine materiell-rechtliche Einwendung des Verletzungsbeklagten. Das Verbot hat zur Folge, dass das nationale Patent in dem Umfang, in dem es sich mit dem europäischen Patent überschneidet, endgültig seine Wirksamkeit *ex tunc* und *ex lege* verliert. Wird das europäische Patent für nichtig erklärt, lebt das nationale Patent gemäß § 8 Abs. 2 IntPatÜbkG nicht wieder auf.

Das Verbot der doppelten Inanspruchnahme schafft demgegenüber die Grundlage für eine prozesshindernde Einrede. Das Prozesshindernis darf nur dann berücksichtigt werden, wenn der Beklagte es vor der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache rügt. Die Einrede greift dann, wenn entweder eine Klage vor dem EPG anhängig ist oder darüber in der Sache entschieden worden ist. Im ersten Fall ist es irrelevant, ob die Klage vor oder nach der Einleitung des Verfahrens vor dem nationalen Gericht erhoben wurde. Ebenso unerheblich ist, ob der Patentinhaber durch eine Leistungsklage oder der Wettbewerber durch eine negative Feststellungsklage das Verfahren vor dem EPG eingeleitet hat. Es reicht aus, dass die beiden Verfahren *dieselben oder gleichartige Handlungen* zum Gegenstand haben. Die Einrede ist dann ausgeschlossen, wenn es sich beim Verfahren vor dem EPG um ein Verfahren aufgrund einer isolierten Nichtigkeitsklage handelt.

Das Verbot der doppelten Inanspruchnahme unterscheidet sich vom Doppelschutzverbot vor allem dadurch, dass das nationale Patent wirksam bleibt. Wird das europäische Patent für nichtig erklärt, kann der Inhaber Verletzungsansprüche also weiterhin aus dem entsprechenden nationalen Patent geltend machen.

7. Damit das Verbot der doppelten Inanspruchnahme die vom Begleitgesetz-Entwurf beabsichtigte Wirkung erreichen kann, den Beklagten vor doppelten Klagen zu schützen, bedarf es einer Erweiterung, zumindest einer Klarstellung seines Anwendungsbereichs in subjektiver und objektiver Hinsicht.

---

<sup>9</sup> Gemeinsamkeiten bestehen dahingehend, dass das Verbot des Doppelschutzes und die Einrede der doppelten Inanspruchnahme für das nationale Nichtigkeitsverfahren irrelevant und nur im Verletzungsverfahren zu beachten sind.

8. In *subjektiver* Hinsicht sollte die Einrede *zumindest* auch dann möglich sein, wenn das Folgeverfahren nicht zwischen denselben Parteien, sondern zwischen deren Rechtsnachfolgern anhängig ist. Als Rechtsnachfolger sollte jeder gelten, der eine vom Patent abhängige Rechtsstellung nach Rechtshängigkeit der ersten Klage erworben hat. Davon würden beispielsweise auch Lizenznehmer erfasst. Eine dahingehende Klarstellung stünde mit der Rechtsprechung zu §§ 265 und 325 ZPO<sup>10</sup> sowie mit der herrschenden Auslegung<sup>11</sup> des § 145 PatG im Einklang.<sup>12</sup>

Selbst im Falle einer dahingehenden Klarstellung wären jedoch nicht alle Konstellationen erfasst, in denen derselbe Beklagte aufgrund paralleler Schutzrechte im Anspruch genommen werden kann, wie etwa wenn:

- zunächst der Lizenznehmer des europäischen Patents vor dem EPG die Verletzungsklage erhebt und der Lizenzgeber dann vor dem nationalen Gericht das Verletzungsverfahren aufgrund des nationalen Patents gegen identische oder gleichartige Handlungen derselben Partei anstrebt;
- die Vergabe der Lizenz oder die Übertragung des europäischen oder nationalen Patents vor der Rechtshängigkeit der vor dem EPG erhobenen Verfahren erfolgt ist;
- das Recht auf die Erteilung des Patents für Deutschland und Europa oder das durch die erste Hinterlegung begründete Prioritätsrecht auf unterschiedliche Inhaber übertragen wird.

Damit das Prozesshindernis auch in solchen Fällen greifen kann, ist auf das Erfordernis der *Parteiidentität auf der Klägerseite zu verzichten*. Dementsprechend muss die Einrede der doppelten Inanspruchnahme auch dann anwendbar sein, wenn die Verletzungskläger zwar unterschiedlich sind und keine Rechtsnachfolge zwischen ihnen vorliegt, die streitgegenständlichen europäischen und nationalen Patente jedoch auf denselben Erfinder zurückgehen bzw. dieselbe Erfindung betreffen. Auf diese Weise könnte verhindert werden, dass das Verbot der doppelten Inanspruchnahme durch eine Übertragung des Rechts auf das Patent oder eine Übertragung des

<sup>10</sup> BGH, Urteil vom 19. 2. 2013, GRUR 2013, 1195, X ZR 70/12 – Wundverband.

<sup>11</sup> Vgl. *Grabinski/Zülch*, § 145 PatG, Rn. 5, in: Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015,

<sup>12</sup> Es ist fraglich, ob ein solches Ergebnis durch einen auf § 242 BGB gestützten Strohmännchen-Einwand erreicht werden kann. Nach der Rechtsprechung greift dieser Einwand nur in dem Fall ein, in dem der Kläger kein Eigeninteresse mit der Klage verfolgt. Diese Voraussetzungen sind selbst im Fall der konzerninternen Übertragung des Patents oder Verleihung einer Lizenz nicht ohne weiteres erfüllt.

Patents bzw. der Patentanmeldung vor der Rechtshängigkeit umgangen werden kann.<sup>13</sup>

9. In *objektiver* Hinsicht ist die Voraussetzung, wonach sich die Klagen gegen *dieselben oder gleichartige Handlungen* richten müssen, dem Tatbestand des § 145 PatG entnommen. Sowohl im Kontext des § 145 PatG als auch in jenem des § 18 IntPatÜbkG-E ist jedoch irrelevant, welche Handlungsarten in den Prozessen angegriffen werden – Herstellen, Anbieten, Gebrauchen oder mittelbare Benutzung. Vorzuziehen wäre daher der Begriff „Ausführungsform“.<sup>14</sup>

Zuzustimmen ist dem Vorschlag, in Anlehnung an § 145 PatG in den Anwendungsbereich der Einrede auch Klagen einzubeziehen, die keine identischen, sondern bloß gleichartige Handlungen bzw. Ausführungsformen betreffen. § 145 PatG betrifft zwar einen Sachverhalt, in dem die Schutzrechte unterschiedliche Erfindungen zum Gegenstand haben; es ist deshalb zu erwarten, dass auch die angegriffenen Ausführungsformen unterschiedlich sind. Dennoch ist dieser Fall auch bei inhaltsgleichen Schutzrechten denkbar. Ebenso wie eine Ausführungsform unterschiedliche Erfindungen verwirklichen kann, so können auch unterschiedliche Ausführungsformen von derselben technischen Erfindung Gebrauch machen.

10. Die Vorgabe des § 18 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜbkG-E, wonach beide Patente dieselbe Erfindung schützen müssen, damit sich der Verletzungsbeklagte erfolgreich auf die Einrede der doppelten Inanspruchnahme berufen kann, kommt in ähnlicher Formulierung auch in dem geltenden Doppelschutzverbot gemäß § 8 Abs. 1 IntPatÜbkG vor. Dort ist die Erfindungsidentität keine Voraussetzung für die Anwendung des Verbots, sondern bezeichnet nur den Umfang, in dem das nationale Patent seine Wirkung verliert. Enthalten das nationale und das europäische Patent beispielsweise Patentansprüche, die einen identischen Schutzbereich aufweisen, verlieren diese Patentansprüche auch dann ihre Wirksamkeit, wenn das nationale Patent weitere Nebenansprüche oder abhängige Ansprüche enthält, deren Schutzbereich sich von dem des europäischen Patents unterscheidet.

In diesem Sinne lässt sich auch § 18 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜbkG-E verstehen.<sup>15</sup> Der Klarheit halber wäre es jedoch vorzugswürdig, bei der Formulierung der Voraussetzungen für die Anwendung der Einrede nicht auf das Patent, sondern auf den gel-

<sup>13</sup> Es ist fraglich, ob ein solches Ergebnis durch einen auf § 242 BGB gestützten Strohmännchen-Einwand erreicht werden kann. Nach der Rechtsprechung greift dieser Einwand nur in dem Fall ein, in dem der Kläger kein Eigeninteresse mit der Klage verfolgt. Diese Voraussetzungen sind selbst im Fall der konzerninternen Übertragung des Patents oder Verleihung einer Lizenz nicht ohne weiteres erfüllt.

<sup>14</sup> Ein solches korrigierendes Verständnis wird in der Literatur auch für das entsprechende Tatbestandsmerkmal des § 145 PatG vorgeschlagen.

<sup>15</sup> Dafür spricht die einleitende Präposition „nur soweit“, vgl. § 18 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜbkG-E.

tend gemachten Patentanspruch abzustellen. Die Einrede sollte auch dann eingreifen, wenn der im nationalen Verfahren durchgesetzte Patentanspruch einen Gegenstand betrifft, der im parallelen europäischen Patent ebenso offenbart und geschützt ist. Diese Voraussetzung sollte dann gegeben sein, wenn es keine Ausführungsform gibt, die nur *einen* der verglichenen Patentansprüche verletzen würde.

*b) Bedenken gegen die Aufhebung des Doppelschutzverbots*

11. Das Verbot der doppelten Inanspruchnahme dient dazu, einer missbräuchlichen Durchsetzung inhaltsgleicher Schutzrechte in unterschiedlichen Jurisdiktionen entgegenzuwirken. Es sucht einen Kompromiss zwischen der uneingeschränkten Zulassung und dem ausnahmslosen Verbot des Doppelschutzes und stellt, vorbehaltlich der oben genannten Ergänzungen und Klarstellungen, einen rechtstechnisch schlüssigen Lösungsansatz dar. Trotz allem verbleiben grundsätzliche Bedenken gegen die Aufhebung des Doppelschutzverbotes, denen das Verbot der doppelten Inanspruchnahme nicht begegnen kann.

12. Die Zielsetzung der EU-Patentreform erschöpft sich nicht darin, die Durchsetzung von Patenten zu verbessern. Vielmehr soll die EU-Patentreform auch die Verteidigung gegen Patente erleichtern, die „zu Unrecht erteilt worden sind“.<sup>16</sup> Der Reform liegt die Erwartung zugrunde, dass Rechtsinhaber ihre Patente durch eine einzige Klage europaweit durchsetzen können und Wettbewerber ihre durch unrechtmäßig erteilte Patente eingeschränkte Handlungsfreiheit durch eine einzige Klage europaweit wiederherstellen können. Ein Doppelschutz steht mit dieser Zielsetzung in einem gewissen Spannungsverhältnis, da er die Vorteile der einheitlichen Gerichtsbarkeit zu beeinträchtigen droht. Lässt man einen Doppelschutz zu, reicht eine Nichtigkeitsklage für die von dem Patent betroffenen Wettbewerber nicht mehr aus, um ihre Handlungsfreiheit wiederherzustellen. Es muss vielmehr auch das entsprechende prioritätsgleiche nationale Patent angegriffen werden. Immerhin geht die Begründung der EPatVO selbst von einer Koexistenz im Sinne einer Alternative (*entweder/oder*) zwischen nationalen und europäischen Patenten aus.<sup>17</sup>

Es bedarf also einer vorsichtigen Abwägung der Vor- und Nachteile des Doppelschutzes – nicht nur vor dem Hintergrund der Interessen von Rechtsinhabern und Wettbewerbern, sondern auch im Lichte des mit dem Einheitspatentpaket verfolgten Ziels der Binnenmarktintegration.

---

<sup>16</sup> Vgl. Erw. Nr. 4 des EPGÜ.

<sup>17</sup> Erw. Nr. 29 EPatVO. Auch in der englischen, französischen und italienischen Fassung bedient sich der erwähnte Erwägungsgrund der EPatVO einer ausschließlichen Disjunktion (Kontravalenz) und nicht einer Adjunktion.



13. Für den Doppelschutz könnte zunächst angebracht werden, dass die Perspektive, dass zwei Nichtigkeitsklagen erforderlich wären und sich daraus widersprüchliche Entscheidungen ergeben könnten, realitätsfremd sei. Sobald das EPG das europäische Patent für nichtig erklärt hat, würde ein gesonderter Angriff des prioritätsidentischen nationalen Patents überflüssig. Verweigert der Patentinhaber die Vergabe einer Freilizenz, sei eine Nichtigkeitsklage vor dem nationalen Gericht nur in dem unwahrscheinlichen Fall erforderlich, dass der Patentinhaber mit einer Verletzungsklage droht. In diesem Fall würde das Bundespatentgericht (BPatG) jedoch der Entscheidung des EPG folgen und auch das nationale Patent für nichtig erklären. Aus der Möglichkeit eines Doppelschutzes ergebe sich insoweit keine Verzögerung des Wettbewerbs.

Diese Argumentation ist zwei Einwänden ausgesetzt:

Erstens kann sie nicht formuliert werden, ohne einen der Gründe für die Schaffung des EPG zu hinterfragen. Maßgebend für die Schaffung einer einheitlichen Gerichtsbarkeit war nicht der Umstand, dass die Auslegung des Patentrechts in Europa durch die Organe des EPA und die Gerichte der Mitgliedstaaten gravierende Unterschiede aufweisen würde.<sup>18</sup> Letztere richten sich in aller Regel nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA. Dies gilt für die meistens in einem Nichtigkeitsverfahren entscheidungserhebliche Frage, ob der beanspruchte Gegenstand erfinderisch ist oder nicht.

Eine einheitliche Auslegung des Art. 56 EPÜ und entsprechender Normen der nationalen Patentgesetze kann jedoch nicht verhindern, dass über den Bestand des Patents aufgrund eines inhaltlich übereinstimmenden Standes der Technik dennoch abweichend entschieden wird. Dies folgt daraus, dass die Frage, ob der beanspruchte Gegenstand erfinderisch ist oder nicht, sich nicht durch einen bloßen Erkenntnisakt beantworten lässt, sondern ein Werturteil verlangt. Dieses ist zwar objektiv; der Richter hat immerhin auf die Perspektive des jeweiligen Fachmannes abzustellen. Der Fachmann ist jedoch eine fiktive Person. Wie und in welche Richtung er zum Prioritätszeitpunkt geforscht hätte, und welchen Anlass er dem Stand der Technik entnommen hätte, kann nur anhand eines hypothetischen, subjektiven Werturteils beantwortet werden. Dass es vor diesem Hintergrund trotz einer konsistenten Auslegung des materiellen Rechts Abweichungen gibt, versteht sich von selbst.<sup>19</sup> Es ist

---

<sup>18</sup> Denn die kontinentalen nationalen Gerichte folgen im Wesentlichen dem *Problem-Solution*-Ansatz des EPA. Auch die deutschen Gerichte betrachten eine technische Lehre nur dann als naheliegend, wenn der Stand der Technik dem Fachmann einen Anlass gab, in die Richtung der Erfindung zu forschen. Dieser Maßstab steht im Einklang mit dem *Could-Would*-Ansatz des EPA.

<sup>19</sup> Hiervon zeugen nicht zuletzt auch die Widersprüche zwischen den Entscheidungen des BPatG und dem BGH. So ergeben statistische Auswertungen der Rechtsprechung des BGH und des BPatG, dass



also durchaus denkbar, dass sich das BPatG und/oder der BGH in Grenzfällen bei der Frage, ob die technische Lehre naheliegend ist oder nicht, nicht sklavisch an die vorgelagerte Bewertung eines identischen Sachverhalts durch das EPG halten. Dabei sind es gerade diese Grenzfälle, die Anlass zu Gerichtsverfahren geben.

Zweitens ist die Verletzung eines Patents eine Handlung, die zivilrechtliche sowie strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Ist ein nationales geprüftes Patent formell in Kraft, sind daher zunächst die Geschäftsorgane eines Unternehmens vor dem Gebrauch einer patentierten technischen Lehre gut beraten, entweder eine Lizenz zu erlangen oder das Patent zu beseitigen bzw. zu umgehen.

14. Gegen das Doppelschutzverbot ist auch vorgebracht worden, dass es unangemessen sei, bei rein nationalen Verletzungen den Rechtsinhaber zu einer Klage vor dem EPG zu zwingen. Dieser Einwand greift in zweierlei Hinsicht zu kurz:

Zum einen bietet das geltende Recht dem Anmelder mit der Befugnis zur Teilung der Patentanmeldung, zur Benennung nur bestimmter Vertragsstaaten oder zur Abgabe einer Opt-out-Erklärung ausreichende Möglichkeiten, die Schutzlage so zu gestalten, dass eine Durchsetzung des Patents trotz Inkrafttretens des EPGÜ und der Einreichung einer europäischen Anmeldung vor nationalen Gerichten möglich bleibt.

Zum anderen ist die Struktur des EPG dezentralisiert. Die Schaffung von Lokalkammern dient gerade dem Zweck, dass der Patentinhaber am Ort der unerlaubten Handlung klagen und das Verfahren in der Sprache desjenigen Staates führen kann, welcher die angerufene Lokalkammer errichtet hat.

15. Die Erwägung, dass unter der UMV und der GGV ein Doppelschutz und sogar eine doppelte Inanspruchnahme vor den Gerichten desselben Mitgliedsstaats unionsrechtlich möglich sind, ist in diesem Zusammenhang nicht entscheidend. Gewichtig sind nämlich die Unterschiede, die gegen die Übernahme dieser Regelung im Patentrecht sprechen. Die Gerichtsbarkeit ist bei Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern anders ausgestaltet als bei europäischen Patenten. Sowohl die einheitlichen Rechtsschutztitel als auch die nationalen Rechtsschutztitel unterliegen der nationalen Gerichtsbarkeit, soweit die Durchsetzung der Rechte

---

in 30 bis 40 % der Fälle der BGH das im Nichtigkeitsverfahren ergangene Urteil des BPatG abgeändert hat; vgl. *Hess/Müller/Wintermeier*, Mitt. 2014, 439, 450; *Cremers et al.*, Patent Litigation in Europe (September 30, 2013), ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 13-072, S. 49, abrufbar unter <http://ssrn.com/abstract=2333617>. Obwohl den Autoren dieser Stellungnahme keine Untersuchung bekannt ist, in der geklärt wird, wie häufig die Bewertung der Schutzvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit der Grund für die abweichenden Entscheidungen war, scheint die Annahme berechtigt, dass dies für die Mehrzahl der Fälle zutrifft.

betroffen ist. Darüber hinaus geht die Beschränkung der Handlungsfreiheit, die sich aus einer Unionsmarke oder einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster ergibt, für Wettbewerber nicht so weit wie im Fall eines Patentrechts. Dass die Lage aus Sicht der Wettbewerbsfreiheit unterschiedlich ist und eine Gleichstellung der betroffenen Schutzrechte nicht gerechtfertigt ist, findet eine normative Bestätigung darin, dass die Erteilung von Zwangslizenzen für Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht möglich ist.

16. Die Begründung für den Begleitgesetz-Entwurf rechtfertigt die Zulassung des Doppelschutzes nicht zuletzt auch aus industriepolitischen Erwägungen, namentlich als Mittel zur Förderung der einheimischen Industrie.<sup>20</sup> Es wird ausgeführt, dass 40 % der europäischen Patente an deutsche Unternehmen erteilt werden. Es wird daher davon ausgegangen, dass deutsche Unternehmen von der EU-Patentreform am meisten profitieren. Entsprechendes soll für die Möglichkeit gelten, nationale Schutzrechte zu erwerben, die trotz der Erteilung eines europäischen Patents wirksam bleiben. Zwar trifft es nicht zu, dass 40 % der europäischen Patente an deutsche Unternehmen erteilt werden; im Jahr 2015 waren es 21 %.<sup>21</sup> Dennoch ist die Erwartung des Bundesministeriums berechtigt. Statistische Untersuchungen belegen, dass nationale Anmeldungen zum Großteil von einheimischen Unternehmen getätigt werden. Ausländische Anmelder bedienen sich hingegen PCT- und EPÜ-Anmeldungen. Ungeachtet des politischen Moments, welches der Argumentation zugrunde liegt, sind drei Überlegungen angezeigt:

Erstens stellen die aus der Zulassung des Doppelschutzes resultierenden parallelen nationalen und europäischen Schutzrechte – unabhängig von der Nationalität der jeweiligen Inhaber – nicht nur für ausländische Wettbewerber ein Hindernis dar, sondern auch für sämtliche inländischen Hersteller und Vertreiber. Die Häufung paralleler Schutzrechte kann sich insoweit auch als Nachteil für den Produktionsstandort Deutschland erweisen – insbesondere in Industrien, in denen die Schutz- und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Marktteilnehmern aufgrund der Vielzahl von angemeldeten und erteilten Patenten ohnehin undurchsichtig sind.

Zweitens ist Deutschland ein wirtschaftlich relevanter Markt. Es ist daher gut möglich, dass finanziell starke, nicht europäische Unternehmen nach dem Inkrafttreten

---

<sup>20</sup> Auf diese Erwägungen haben auch britische Berufsverbände verwiesen, um eine entsprechende Lösung – erfolglos – in Großbritannien durchzusetzen, vgl. IP Federation submissions on draft UPC legislation, Policy Paper PP09/14.

<sup>21</sup> Vgl. EPO, Annual Report 2015. Die Begründung des Referentenentwurfs dürfte sich jedoch möglicherweise mit dem Ausdruck „europäischen Patenterteilungen“ (S. 1) nur auf die europäischen Patente bezogen haben, die Anmeldern aus den EPÜ-Staaten erteilt werden. In diesem Fall träfe es zu, dass 40 % der europäischen Patenterteilungen jährlich auf die deutsche Industrie entfällt.

der EU-Patentreform die Möglichkeit des Doppelschutzes aufgrund der vermeintlichen Vorteile, die ihnen das Trennungsprinzip nach deutschem Recht bietet, ebenso nutzen werden.

Drittens bleibt die EU-Patentreform eine Maßnahme, die auf eine Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarktes gerichtet ist. Würden – auch nach dem Inkrafttreten des EPGÜ – andere Länder die Bundesrepublik Deutschland nachahmen, droht die Patentrechtslage in Europa noch komplizierter zu werden, als sie es vor der Reform war.<sup>22</sup>

17. Im Ergebnis ergibt die Abwägung zum Doppelschutz also, dass am Verbot festgehalten werden sollte. Sollte das Verbot entgegen den vorgebrachten Bedenken fallen, wäre zumindest dafür zu sorgen, dass dann, wenn das EPG das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung oder ohne für nichtig erklärt hat, das nationale Patent seine Wirksamkeit in dem Umfang verliert, wie sich dessen Schutzbereich mit dem des europäischen Patents deckt.

### **III. Umwandlung eines Einheitspatents in eine nationale Patentanmeldung**

18. Ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (im Folgenden: Einheitspatent) ist nach Art. 65 EPGÜ aus den Gründen für nichtig zu erklären, die in Art. 138 Abs. 1 EPÜ und Art. 139 Abs. 2 EPÜ genannt sind. Diese Nichtigkeitsgründe stimmen im Wesentlichen mit denen überein, die für nationale Patente gelten. Dennoch sind Fälle denkbar, in denen ein nationales Patent oder ein europäisches Patent ohne einheitliche Wirkung rechtsbeständig sein kann, wohingegen ein prioritäts-gleiches Einheitspatent für nichtig zu erklären wäre.

19. Es handelt sich dabei um zwei Fallkonstellationen:

Die erste Konstellation ist gegeben, wenn die gewerbliche Verwertung der Erfindung in der überwiegenden Anzahl der Vertragsstaaten gegen die öffentliche Ordnung verstößt, in einem Teil der Vertragsstaaten jedoch erlaubt ist. Legt das EPG Art. 53 (a) EPÜ so aus, dass ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung dann vorliegt, wenn die Verwertung der beanspruchten Erfindung in einem oder in den meisten EPGÜ-Staaten grundlegenden Prinzipien der Rechtsordnung widerspricht, dann wäre die Erfindung nicht patentfähig. In solchen Ländern, in denen der gewerblichen Nutzung der Erfindung keine Bedenken unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Ordnung oder der guten Sitten entgegenstehen, besteht ein Schutzhindernis

<sup>22</sup> Vgl. Hilty/Jaeger/Lamping/Ullrich, The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern (October 17, 2012). Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 12-12. abrufbar unter SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2169254> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2169254>.

nach den Art. 53 (a) EPÜ entsprechenden Bestimmungen des nationalen Rechts hingegen nicht.

Die zweite Fallkonstellation ist gegeben, wenn ältere neuheitsschädliche, nachveröffentlichte nationale Patentanmeldungen in einem oder mehreren EPÜ-Staaten bestehen, in anderen Staaten hingegen nicht.

20. In beiden oben genannten Fällen erfordert der einheitliche Charakter des Schutzrechts, dass das Einheitspatent für nichtig erklärt wird, obwohl nicht im gesamten Schutzgebiet ein älteres Recht oder ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten vorliegt. Dies ergibt sich aus Art. 3 Abs. 2 EPatVO, wonach das Europäische Patent nur im Hinblick auf *alle* teilnehmenden Mitgliedstaaten für nichtig erklärt werden kann, und aus Art. 65 EPGÜ, der zu den Nichtigkeitsgründen auch die mangelnde Patentfähigkeit aufgrund von Art. 53 (a) EPÜ und der Regelung des Art. 139 EPÜ zählt.

21. Das Übereinkommen über das Europäische Patent für den gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen, im Folgenden: GPÜ)<sup>23</sup> sah im Fall der älteren nationalen Rechte eine Beschränkung der Nichtigkeitserklärung auf die Staaten vor, in denen die ältere nationale Anmeldung vorhanden war und veröffentlicht wurde.<sup>24</sup> Das EPGÜ hat diese Regelung nicht übernommen. Der Gesetzgeber könnte nun im Fall eines älteren nationalen Rechts vorsehen, dass das für nichtig erklärte Einheitspatent in eine nationale Anmeldung umgewandelt wird.<sup>25</sup> Dem Begleitgesetz-Entwurf zufolge soll von dieser Befugnis jedoch kein Gebrauch gemacht werden. Dennoch scheint diese Lösung zumindest im Fall der älteren nationalen Anmeldungen (Art. 139 Abs. 2 EPÜ) gerechtfertigt zu sein. Sieht man vom Fall der Selbstkollision ab, kann der Anmelder die Existenz einer älteren, aber noch unveröffentlichten Anmeldung in einem Teil des Vertragsgebiets kaum vorhersehen.

<sup>23</sup> Vgl. ABl. der EU Nr. L 401 vom 30.12.1989, S. 10.

<sup>24</sup> Vgl. Art. 36 GPÜ i. Z. m. Art. 56 GPÜ.

<sup>25</sup> Dieser in der Literatur schon unterbreitete Vorschlag beruht auf einer Interpretation des Art. 135 (1) lit. (b) EPÜ, wonach der Ausdruck „das Patent nach dem EPÜ widerrufen worden ist“ sich nicht nur auf Fälle bezieht, in denen das europäische Patent aufgrund eines Einspruchsverfahrens widerrufen wird, sondern auch auf Fälle, in denen das europäische Patent aufgrund eines Nichtigkeitsverfahrens für nichtig erklärt wird. Für diese weite Auslegung der Vorschrift spricht die englische Fassung des EPÜ, die sowohl in Art. 135 (1) EPÜ als auch in Art. 138 (1) EPÜ jeweils die Termini „*revoked*“ und „*revoke*“ verwendet.

#### IV. Artt. 8 bis 10 Abs. 1 BioPat-RL und Einheitspatente

22. In der Erwartung des Unionsgesetzgebers sollen die Vorschriften der Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen<sup>26</sup> (im Folgenden: BioPat-RL) auf nationale sowie europäische Patente Anwendung finden. Im Einklang hiermit haben die Mitgliedsstaaten dafür gesorgt, dass Artt. 2 bis 6 sowie Artt. 13 und 14 der BioPat-RL in der Ausführungsordnung zum EPÜ (im Folgenden: AO zum EPÜ) umgesetzt werden.<sup>27</sup> Die AO zum EPÜ ist gemäß Art. 164 EPÜ Bestandteil des EPÜ und für die Organe des EPO sowie für die nationalen Gerichte gleichermaßen verbindlich.

Über die AO zum EPÜ werden die Vorschriften der BioPat-RL auch für Einheitspatente relevant.<sup>28</sup> Art. 10 Abs. 2 und 3 sowie Art. 11 der BioPat-RL sind im EPGÜ umgesetzt worden.<sup>29</sup> Auch Art. 12 BioPat-RL wird für Einheitspatente relevant, weil der Begleitgesetz-Entwurf vorsieht, dass die innerstaatlichen Vorschriften, die die Zwangslizenz im Zusammenhang mit nationalen Patenten regeln, auch auf Einheitspatente Anwendung finden. Artt. 8 und 9 der BioPat-RL sowie Art. 10 Abs. 1 der BioPat-RL sind hingegen weder vom EPGÜ noch vom EPÜ übernommen worden. Dies wirft die Frage auf, ob die Regelungen, die diese Richtlinienbestimmungen vorsehen, auf Einheitspatente anwendbar sind.

23. Die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus der Kollisionsregel des Art. 5 Abs. 3 EPatVO. Danach sind für die Schranken und die Rechte aus dem Patent jene Vorschriften anzuwenden, die in den nationalen Rechtsordnungen für *Einheitspatente* gelten. Diese Regelung ist mit Art. 7 EPatVO nicht deckungsgleich.<sup>30</sup> Art. 7 Abs. 1 EPatVO verweist auf die Vorgaben, die *nationale Patente* zum Gegenstand haben. Da Art. 5 Abs. 1 und 2 EPatVO nur in solchen Staaten anwendbar sind, die das EPGÜ ratifiziert haben<sup>31</sup>, und da in diesen Staaten die Vorschriften, die für Einheitspatente gelten, nur im EPGÜ enthalten sind und enthalten sein dürfen, soweit die Rechte aus dem Patent und deren Schranken betroffen sind, verweist Art. 5 Abs. 3 EPatVO zwar mittelbar, aber eindeutig auf Artt. 25 ff. EPGÜ. Da das EPGÜ, wie ausgeführt, bei der Regelung der Rechte und Schranken die Artt. 8 und 9 sowie Art. 10 Abs. 1 der BioPat-RL nicht umgesetzt hat, folgt daraus, dass eine Regelung, die den letztgenannten Richtlinienbestimmungen genügt, für Einheitspatente nicht gilt.

<sup>26</sup> Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 6. Juli 1998, ABl. der EU Nr. L 213 vom 30.07.1998, S. 13.

<sup>27</sup> ABl. EPA 1999, 437 ff.

<sup>28</sup> Vgl. Art. 24 (1) (c) EPGÜ, der auf das EPÜ verweist.

<sup>29</sup> Vgl. Art. 27 i), j) und l) EPGÜ.

<sup>30</sup> Treffend *Müller-Stoy/Paschold*, GRUR Int. 2014, 646, 656.

<sup>31</sup> Vgl. Art. 18 Abs. 2 EPatVO.

24. Es sind zwar interpretative Wege denkbar, um eine mit der BioPat-RL im Ergebnis konsistente Rechtslage zu schaffen. Eine befriedigende Lösung kann jedoch nur eine Änderung des EPGÜ bieten, mit der Artt. 8 und 9 sowie Art. 10 Abs. 1 der BioPat-RL in dem EPGÜ umgesetzt werden. Zu dieser Änderung ist der Verwaltungsrat im vereinfachten Verfahren gemäß Art. 87 Abs. 2 EPGÜ berechtigt. Bis dahin ist jedoch den nationalen Gesetzgebern zu empfehlen, klarzustellen, dass die Vorschriften, welche Artt. 8 und 9 sowie Art. 10 Abs. 1 BioPat-RL in nationales Recht umsetzen und die für nationale Patente gelten, auch auf Einheitspatente anwendbar sind. Auf diese Weise würde die Sachnormverweisung, die in Art. 5 Abs. 3 EPatVO enthalten ist, auch die fraglichen Rechtsnormen umfassen.

## **V. Nationales Verletzungsrecht**

25. Aus dem EPGÜ ergibt sich keine Verpflichtung, das nationale Verletzungsrecht an die Vorgaben des EPGÜ anzupassen. Dennoch scheint es opportun, europäische und nationale Patente einem einheitlichen Verletzungsrecht zu unterwerfen. Dafür sprechen drei Erwägungen.

Erstens ist unklar, ob in Verfahren vor den nationalen Gerichten, welche europäische Patente ohne einheitliche Wirkung zum Gegenstand haben, nach Inkrafttreten des EPGÜ rein nationales Recht oder die materiell-rechtlichen Normen des EPGÜ nach Art. 83 EPGÜ anwendbar sind. Die Ansicht, wonach rein nationales Verletzungsrecht anwendbar sein soll, hätte zur Konsequenz, dass zum einen der Kläger durch die Erhebung der Klage vor dem EPG oder einem nationalen Gericht oder durch die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des Art. 83 Abs. 3 EPGÜ auch das anwendbare Recht bestimmen könnte und dass zum anderen sich das anwendbare Recht während der Laufzeit des Patents ändern könnte. Dieses Ergebnis erscheint mehr als bedenklich. Die mit der Formulierung des Art. 83 EPGÜ verbundenen Unsicherheiten würden jedoch vermieden, wenn das alternativ anwendbare nationale und europäische Recht inhaltlich und wörtlich übereinstimmen würden.

Zweitens wäre es widersprüchlich, nach nationalem Recht Handlungen zu verbieten, die nach europäischem Recht von einer Schranke erfasst wären.

Drittens ist aus Gründen der Rechtssicherheit vorzuziehen, dass die Unternehmen ihre Tätigkeit nach einem einheitlichen Rechtsregime ausrichten können, unabhängig davon, ob das zu beachtende Schutzrecht ein nationales oder ein europäisches Patent darstellt.

26. Zur Anpassung des PatG an das EPGÜ bieten sich zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte der Gesetzgeber den Wortlaut der materiell-rechtlichen Normen in § 9 ff. PatG übernehmen. Zum anderen könnte er einen dynamischen Verweis auf Artt.

25 ff. EPGÜ vorsehen und nur die Regelung über das Vorbenutzungsrecht aufrechterhalten. Beide Lösungen sind im Rahmen der Debatte über die Umsetzung der EU-Patentreform in Großbritannien vorgeschlagen worden.<sup>32</sup>

27. Die Anpassung des PatG an das EPGÜ würde zu einigen, wenn auch nicht außerordentlich signifikanten Änderungen im deutschen Recht führen. So werden in der Literatur die Ansichten vertreten, dass der Tatbestand der mittelbaren Verletzung gemäß Art. 26 EPGÜ breiter als der des § 10 PatG und der Schrankenkatalog gemäß Art. 27 EPGÜ umfassender<sup>33</sup> als der des § 11 PatG sind.

München, den 6. April 2016

---

<sup>32</sup> See *Intellectual Property Office*, Government Response to the Technical Review and Call for Evidence on Secondary Legislation Implementing the Agreement on a Unified Patent Court and EU Regulations Establishing the Unitary Patent, 2016, S. 10, abrufbar unter [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/492089/government\\_response\\_and\\_call\\_for\\_evidence.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492089/government_response_and_call_for_evidence.pdf).

<sup>33</sup> Vgl. Art. 27 k) EPGÜ.