

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](http://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**

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



# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> .....	21
<i>Kapitel 1</i>	
<b>Grundlagen</b>	23
<b>A. Harmonisierung des Patentrechts</b> .....	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>B. Europäische Patentreform</b> .....	36
I. Bestandteile .....	37
1. Patentpaket .....	37
2. Klagen Spaniens und Italiens gegen das Patentpaket .....	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
<b>C. Doppelschutz und Doppelschutzverbot . . . . .</b>	<b>63</b>
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
<b>D. Konzept der Einrede . . . . .</b>	<b>72</b>
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
 <i>Kapitel 2</i>	
<b>System des Doppelschutzes . . . . .</b>	<b>83</b>
<b>A. Der Doppelschutz im größeren Kontext . . . . .</b>	<b>83</b>
I. Doppelschutz und andere Disziplinen des gewerblichen Rechts- schutzes . . . . .	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>B. Doppelschutz und europäische Patentreform . . . . .</b>	<b>95</b>
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
 <i>Kapitel 3</i>	
<b>Einrede der doppelten Inanspruchnahme</b>	130
<b>A. Anwendbarkeit der Einrede</b> . . . . .	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>B. Merkmale der neuen Einrede</b> . . . . .	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. Rügeobligie .....	183
2. Zeitpunkt der Rüge .....	183
3. Ergebnis .....	184
V. Rechtsfolge .....	184
<b>C. Weitere Themenbereiche .....</b>	<b>185</b>
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
<b>Zusammenfassung und Ergebnisse .....</b>	<b>202</b>
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>231</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>242</b>

## **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 <sup>1</sup>
Begr.	Begründer
Beschl.	Beschluss
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.	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
BRAK	Bundesrechtsanwaltskammer
BT	Deutscher Bundestag
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
CDR	Community Design Regulation, siehe GGV

---

<sup>1</sup> Internet: [https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Anpassung\\_patentrechtlicher\\_Vorschriften\\_nach\\_europaeischer\\_Patentreform.html](https://www.bmjv.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 <sup>2</sup>
DAV	Deutscher Anwaltverein
ders.	derselbe
d. h.	das heißt
dies.	dieselbe
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
Drs.	Drucksache
Durchsetzungsrichtlinie	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 <sup>3</sup>
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 <sup>4</sup>
ESZ	ergänzendes Schutzzertifikat
EU	Europäische Union
EuG	Europäisches Gericht erster Instanz

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

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

<sup>4</sup> Internet: [http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc\\_de.html](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 <sup>5</sup>
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 (Gemeinschaftsmarkenverordnung), 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

<sup>5</sup> Internet: <https://eipo.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 <sup>6</sup>
MPÜ	Münchener Übereinkommen
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report
Nr.	Nummer

<sup>6</sup> 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 <sup>7</sup>
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

<sup>7</sup> BGBI. II 1994 S. 1730 ff.; Internet (in EN): [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_01\\_e.htm](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 <sup>8</sup>
Verordnung (EG) Nr. 469/2009	Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat 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

<sup>8</sup> Internet (in EN): [https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc\\_rules\\_of\\_procedure\\_18th\\_draft\\_15\\_march\\_2017\\_final\\_clear.pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_rules_of_procedure_18th_draft_15_march_2017_final_clear.pdf) (27.01.2021).

Verordnung (EU) Nr. 1260/2012	Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. EU Nr. L 307 v. 28.10.2014, S. 83.
Vertragsgesetz, erstes	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, zweites	Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht vom 13.02.2017 <sup>9</sup>
vgl.	Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht vom 25.09.2020 <sup>10</sup>
WIPO	vergleiche
z. B.	World Intellectual Property Organization
ZGE	zum Beispiel
zit.	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZPO	zitiert
zugl.	Zivilprozessordnung
ZZP	zugleich
	Zeitschrift für Civilprozess

<sup>9</sup> BT-Drs. 18/11137, Internet: [http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Uebereinkommen\\_Einheitliches\\_Patentgericht.html](http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Uebereinkommen_Einheitliches_Patentgericht.html) (04.01.2021).

<sup>10</sup> BT-Drs. 19/22847, Internet: <https://dserver.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 Schutzztitel 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,<sup>1</sup> wird gefolgert, dass Verletzungen der nationalen Immaterialgüterrechte außerhalb der jeweiligen nationalen Grenzen nicht unterbunden werden können<sup>2</sup>. Anders ausgedrückt können reine Auslandsverhaltensweisen die Verletzung inländischer Schutzrechte nicht begründen.<sup>3</sup>

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

---

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

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

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