

Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht

Band 64

Das Europäische Patent im Wandel

Ein Rechtsvergleich des EP-Systems
und des EU-Patentsystems

Von

Sebastian Fuchs



Duncker & Humblot · Berlin

SEBASTIAN FUCHS

Das Europäische Patent im Wandel

Beiträge zum Europäischen Wirtschaftsrecht

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

Band 64

Das Europäische Patent im Wandel

Ein Rechtsvergleich des EP-Systems
und des EU-Patentsystems

Von

Sebastian Fuchs



Duncker & Humblot · Berlin

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster hat diese Arbeit
im Jahre 2014 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.

D6

Alle Rechte vorbehalten

© 2016 Duncker & Humblot GmbH, Berlin

Fremddatenübernahme: Konrad Tritsch GmbH, Ochsenfurt

Druck: buchbücher.de gmbh, Birkach

Printed in Germany

ISSN 0947-2452

ISBN 978-3-428-14870-7 (Print)

ISBN 978-3-428-54870-5 (E-Book)

ISBN 978-3-428-84870-6 (Print & E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 ☼

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

Meiner Familie

Vorwort

Die Arbeit wurde von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im Sommersemester 2014 als Dissertation angenommen. Sie wurde 2015 noch einmal überarbeitet, um u. a. die mittlerweile in Kraft getretene Neufassung der EuGVVO zu berücksichtigen. Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zum Gegenstand dieser Arbeit wurden bis Juli 2014 berücksichtigt. Dies schließt die Urteile in den Rechtssachen C-146/13 sowie C-147/13 aus. Die Urteile haben jedoch erwartungsgemäß die Sorge über eine Nichtigerklärung der EU-Patent-Verordnungen entkräftet (vgl. hierzu u., Kap. 5 A.).

Die zahlreichen, trotz jahrzehntelanger Befassung durch Literatur, Rechtsprechung und Gesetzgeber fortbestehenden Probleme des europäischen Patentsystems und seine im Hinblick auf die beteiligten Interessen bestehenden Unzulänglichkeiten weckten ursprünglich das Interesse des Verfassers. Sie waren ausschlaggebend für seine Befassung mit dem Wandel vom klassisch-nationalen zu einem internationalen Patent. Das sich 2011 in frühen Entwurfsfassungen befindende EU-Patent bot hier die Chance, das EPÜ-System gemeinsam mit dem sich entwickelnden EU-Patentpaket tiefergehend zu untersuchen.

Bei der Erstellung dieser Arbeit in den Jahren 2011 bis 2014 durfte der Verfasser miterleben wie sich aus ersten rudimentären Entwurfspapieren ein solides Gesetzeswerk entwickelte, das auf viele der Kritikpunkte zum EPÜ-System eine angemessene Antwort gibt.

Der Verfasser beabsichtigt durch seine Untersuchungen interessante und praxisrelevante Lösungsansätze hinsichtlich der von ihm ausgewählten Probleme des EP-Systems zu liefern und zu einem Verständnis des EU-Patentsystems beizutragen, das eine bloß isolierte Betrachtung des neuen Systems nicht vermitteln könnte.

Dank schulde ich Professor Dr. Thomas Klicka für das hohe Maß an Freiheit, das er mir bei Auswahl und Bearbeitung des Themas gewährt hat, sowie für seine umfassende Unterstützung bei der Erstellung der Arbeit. Dank gebührt außerdem Professor Dr. Wolfram Timm für die Erstellung des Zweitgutachtens.

In besonderer Weise möchte ich meiner Freundin Leonie Gallhöfer danken, die für mich stets Rückhalt und Ruhepol ist.

Vom Herzen danken möchte ich meinen Eltern wie auch meinen Brüdern, die mit ihrem Interesse, ihrer Geduld und Ermutigung ganz maßgeblich zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Inhaltsübersicht

Einleitung	29
-------------------------	----

Kapitel 1

Bedeutung und geschichtliche Entwicklung der Patente	31
---	----

A. Allgemeine Bedeutung des Patentschutzes	31
B. Die Entwicklung zum internationalen Patentschutz in Europa	32

Kapitel 2

Das EP-System	40
----------------------	----

A. Vertragsstaaten bzw. Geltungsbereich	40
B. Rechtsgrundlagen	41
C. Europäische Patentorganisation und Organe	41
D. Anmelde- und Erteilungsverfahren	43
E. Einspruchsverfahren	44
F. Kosten	45

Kapitel 3

Ausgewählte Probleme des EP-Systems	46
--	----

A. Internationales Zivilprozessrecht	46
B. Trennungs- oder Verbundsystem?	107
C. Bisherige Harmonisierungsmaßnahmen in den EU-Mitgliedstaaten und ihre Auswirkungen	119
D. Fazit: Bedarf für grenzübergreifende Patente mit einheitlicher Gerichtsbarkeit	159

*Kapitel 4***Das EU-Patentsystem** 161

A. Entstehungsgeschichte	162
B. Verstärkte Zusammenarbeit	162
C. Übersicht über Gesetzgebungsmaterialien	164
D. Regelungswerk	167
E. Das Einheitliche Patentgericht	177
F. Rechtmäßigkeit der verstärkten Zusammenarbeit und des EPGÜ	184

*Kapitel 5***Risiken für das EU-Patentsystem** 195

A. Möglichkeit der Nichtigerklärung der Verordnungen?	196
B. Kosten für ein EPeW	212
C. Gerichtskosten	225
D. Rechtssicherheit	231
E. Fazit: Keine erheblichen Risiken	251

*Kapitel 6***Vorteile des EU-Patentsystems** 253

A. Cross-border-injunctions	253
B. Torpedoklagen	259
C. Trennungs- oder Verbundsystem	261
D. Weitere Fortschritte bei der Rechtsangleichung	263
E. Fazit: Wesentliche Fortschritte des EU-Patentsystems gegenüber dem EP-System ...	271

*Kapitel 7***Gesamtergebnis** 273

Literaturverzeichnis	276
-----------------------------------	-----

Stichwortverzeichnis	288
-----------------------------------	-----

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	29
-------------------------	----

Kapitel 1

Bedeutung und geschichtliche Entwicklung der Patente	31
A. Allgemeine Bedeutung des Patentschutzes	31
B. Die Entwicklung zum internationalen Patentschutz in Europa	32
I. Nationale Patente als Ursprung	32
II. Anfänge eines Internationalen Patentschutzes	32
III. Internationale Patentanmeldung und -erteilung	33
IV. Internationaler Patentschutz durch grenzübergreifende Patente und einheitliche Patentgerichtsbarkeit	34
V. Ursachen für Schwierigkeiten bei der Rechtsvereinheitlichung	38

Kapitel 2

Das EP-System	40
A. Vertragsstaaten bzw. Geltungsbereich	40
B. Rechtsgrundlagen	41
C. Europäische Patentorganisation und Organe	41
I. Europäische Patentorganisation	41
II. Europäisches Patentamt	42
III. Verwaltungsrat	43
D. Anmelde- und Erteilungsverfahren	43
I. Eingangsstufe	43
II. Sachliche Prüfung	44
III. Bekanntmachung	44
E. Einspruchsverfahren	44

F. Kosten	45
I. Erteilungskosten	45
II. Jahresgebühren	45

Kapitel 3

Ausgewählte Probleme des EP-Systems 46

A. Internationales Zivilprozessrecht	46
I. Einführung	48
1. EuGVVO	48
a) Grundsätzliche Anwendbarkeit auf Patentverletzungsverfahren	48
b) Rechtsnatur und Systematik	49
c) Internationale Zuständigkeit für Patentstreitigkeiten	49
aa) Gerichtsstand des Beklagtenwohnsitzes	49
bb) Gerichtsstand für Ansprüche aus unerlaubter Handlung	49
cc) Gerichtsstand des vertraglichen Erfüllungsorts	50
2. LugÜ	50
II. Cross-border-injunctions	51
1. Gemeinsame Verhandlung in- und ausländischer Patentverletzungen	51
a) Verhandlung auf Grundlage von Art. 7 Nr. 2 EuGVVO	52
aa) Rechtsprechung des EuGH	52
(1) „Fiona Shevill/Presse Alliance“	52
(2) „Marinari/Lloyd’s Bank“	53
(3) Übertragbarkeit der EuGH-Rechtsprechung auf Patentrechtsverletzungen mit Auslandsbezug	54
(4) In- und ausländische Patentverletzungen auf Grundlage von Art. 7 Nr. 2 EuGVVO (noch) gemeinsam verhandelbar?	56
(5) Zwischenergebnis	57
bb) Rechtsprechung der Mitgliedstaaten	57
(1) Niederlande	57
(2) Deutschland	58
(3) Zusammenfassung	60
cc) Zwischenergebnis: Keine Verhandlung auf Grundlage von Art. 7 Nr. 2 EuGVVO	60
b) Verhandlung auf Grundlage von Art. 4 Abs. 1 EuGVVO	61
aa) Keine EuGH-Rechtsprechung	62
bb) Rechtsprechung der Mitgliedstaaten	62
(1) Deutschland	62
(2) Großbritannien	64
cc) Literaturmeinungen	64

- dd) Zwischenergebnis: Verhandlung ausländischer Patentverletzungen auf Grundlage von Art. 4 Abs. 1 EuGVVO grundsätzlich möglich 65
- c) Gemeinsame Verhandlung mehrerer Beklagter nach Art. 8 Nr. 1 EuGVVO . 65
 - aa) Rechtliche Grundlage 66
 - bb) Ursprünge und Entwicklung der Spider in the web Doktrin in der nationalen Rechtsprechung 67
 - (1) Niederlande 67
 - (2) Deutschland 68
 - (3) Großbritannien 69
 - (4) Zwischenergebnis 69
 - cc) EuGH „Roche/Primus“ 69
 - (1) Sachverhalt 69
 - (2) Rechtliche Beurteilung des EuGH 70
 - (3) Diskussion 72
 - (a) Regel-Ausnahme-Verhältnis von allgemeinen und besonderen Gerichtsständen 72
 - (b) Auseinanderfallen der Rechtslagen in den Mitgliedstaaten 74
 - dd) EuGH „Freeport/Arnoldsson“ und „Painer/Standard Verlags GmbH“ . . 75
 - ee) EuGH „Solvay/Honeywell“ 76
 - (1) Sachverhalt 76
 - (2) Rechtliche Beurteilung des EuGH 76
 - ff) Zwischenergebnis: Keine gemeinsame Verhandlung bei einer der *Spider in the web* Konstellation 77
 - gg) Vereinbarkeit der EuGH-Rechtsprechung mit geltendem Recht 78
 - (1) Richtlinie zur Durchsetzung des Geistigen Eigentums 78
 - (2) TRIPS-Übereinkommen 78
 - hh) Zwischenergebnis 79
- d) Ergebnis: Cross-border-injunctions nur eingeschränkt möglich 81
- 2. Auswirkungen des Nichtigkeitsseinwands 81
 - a) EuGH „GAT/LuK“ 82
 - aa) Sachverhalt 82
 - bb) Rechtliche Beurteilung des EuGH 83
 - cc) Kritik 83
 - (1) Rechtssicherheit 84
 - (2) Wortlautkonformität 84
 - (a) Deutsche Fassung des Art. 24 Nr. 4 EuGVVO 84
 - (b) Englische Fassung des Art. 24 Nr. 4 EuGVVO 85
 - (3) Vereinbarkeit mit Sinn und Zweck 85
 - b) EuGH „Solvay/Honeywell“ 87
 - aa) Rechtliche Beurteilung des EuGH 87
 - bb) Bewertung 87

c) Zwischenergebnis	88
3. Ergebnis: Renationalisierung der Patentstreitigkeiten	89
III. Vorgeifende negative Feststellungsklagen („Torpedos“)	89
1. Keine einheitliche Regelung durch den EuGH	91
2. Lösungsansätze der Mitgliedstaaten	91
a) Nichtanwendbarkeit des Art. 7 Nr. 2 EuGVVO auf negative Feststellungs- klagen	91
aa) Deutschland	91
(1) OLG München „Elektronisches Navigationssystem“	92
(2) BGH „Trägermaterial für Kartenformulare“	92
bb) Italien	94
(1) Tribunale di Bologna „Verpackungsmaschine I“	94
(2) Corte di Cassazione „Verpackungsmaschine II“	94
(3) Tribunale di Milano – einstweiliges Verfügungsverfahren	94
(4) Kritik	95
cc) Belgien	96
dd) EuGH „Folien Fischer e. a./Ritrama“	96
(1) Rechtliche Beurteilung des EuGH	96
(2) Schlussanträge des Generalanwalts Jääskinen	96
ee) Bewertung und Zwischenergebnis	97
b) Berufung auf rechtmisbräuchliche Ausnutzung des Art. 29 Abs. 1 Eu- GVVO	98
aa) Deutschland	98
bb) Belgien	99
cc) Frankreich	100
dd) Bewertung und Zwischenergebnis	100
c) Auslegung der Tatbestandsmerkmale des Art. 29 Abs. 1 EuGVVO	101
aa) Keine Identität von Ansprüchen bzw. Parteien	101
bb) Keine Identität der Streitgegenstände von Erst- und Zweitklage	102
cc) Zwischenergebnis	103
d) Garantie des Zweitverfahrens gem. Art. 6 Abs. 1 EMRK	103
e) Einfluss von Torpedoklagen auf einstweilige Verfügungen	103
3. Ergebnis: Torpedoklagen weiterhin möglich	105
IV. Fazit: Cross-border-injunctions nicht praktikabel	107
B. Trennungs- oder Verbundsystem?	107
I. Wesentliche Eigenschaften des Trennungssystems	108
II. Wesentliche Eigenschaften des Verbundsystems	109
III. Vergleich der Systeme hinsichtlich Verfahrensdauer	110
1. Methode	110

2. Trennungssystem	111
a) Deutschland	111
b) Österreich	114
3. Verbundsystem	114
a) Großbritannien	114
b) Niederlande	115
c) Frankreich	115
4. Schlussfolgerungen	116
IV. „Injunction Gap“ als Risiko des Trennungssystems	116
V. Ergebnis: Trennungssystem überwiegend klägerfreundlich	118
C. Bisherige Harmonisierungsmaßnahmen in den EU-Mitgliedstaaten und ihre Auswirkungen	119
I. Bisherige Harmonisierungsmaßnahmen	120
1. Straßburger Übereinkommen	120
2. Maßnahmen auf EU-Ebene	120
II. Erfolgreiche Rechtsangleichung durch Harmonisierungsmaßnahmen?	121
1. Vorprozessuale Maßnahmen zur Beweissicherung	122
a) Deutschland	122
aa) Besichtigungsanspruch	123
bb) Düsseldorfer Praxis	124
b) Großbritannien	125
c) Frankreich	127
d) Zusammenfassung	129
e) Ursachen für unzureichende Harmonisierung	129
f) Beste Praxis	130
2. Schadensersatzberechnung	132
a) Bisherige Harmonisierungsmaßnahmen	133
aa) Wortlaut des Art. 13 der Durchsetzungs-Richtlinie	133
bb) Ziele des EU-Gesetzgebers	134
b) Umsetzung der Durchsetzungs-Richtlinie durch die Mitgliedstaaten	135
aa) Deutschland	136
(1) Bisherige Praxis und Umsetzung der Richtlinie	136
(2) Praxis nach Umsetzung der Richtlinie	137
bb) Frankreich	142
(1) Bisherige Praxis und Umsetzung der Richtlinie	142
(2) Praxis nach Umsetzung der Richtlinie	143
cc) Großbritannien	144
(1) Bisherige Praxis und Umsetzung der Richtlinie	144
(2) Praxis nach Umsetzung der Richtlinie	145
dd) Österreich	146

ee) Zusammenfassung der unterschiedlichen Berechnungspraktiken	147
(1) Entgangener Gewinn	147
(2) Herausgabe des Verletzergewinns	147
(3) Immaterielle Schäden	148
(4) Lizenzanalogie („lump sum damages“ bzw. Pauschalbeträge)	148
(5) Zwischenergebnis	148
c) Beste Praxis	149
aa) Festlegung von Rahmenbedingungen	150
bb) Identifizieren der generell geeignetsten Berechnungsmethode	150
cc) Definieren gemeinsamer Standpunkte der Mitgliedstaaten	151
dd) Beste Praxis	152
(1) Pauschal vervielfachte Lizenzgebühren im Rahmen der Lizenzanalogie	152
(a) Vervielfachung einer Lizenzgebühr generell	152
(b) Pauschal verdoppelte Lizenzgebühren und widerlegbare Gewinnvermutung	155
(c) Koppelung einer Vervielfachung an Verschuldensgrade	156
(d) Zusammenfassung	157
(2) Ansatz des LG München I	157
(3) Fazit: Ansatz des LG München I als beste Praxis	158
III. Ergebnis: Abweichende Praxis trotz Harmonisierungsmaßnahmen	159
D. Fazit: Bedarf für grenzübergreifende Patente mit einheitlicher Gerichtsbarkeit	159

Kapitel 4

Das EU-Patentsystem	161
A. Entstehungsgeschichte	162
B. Verstärkte Zusammenarbeit	162
I. Sinn und Zweck	163
II. Anwendung anlässlich des EU-Patentsystems	163
C. Übersicht über Gesetzgebungsmaterialien	164
D. Regelungswerk	167
I. Verordnungen zur Schaffung einheitlichen Patentschutzes	167
1. Patent-Verordnung	168
a) Einheitliche Wirkung	168
aa) Europäisches Patent	169
bb) Erteilung und identischer Schutzbereich	169

- cc) Beantragung und Eintragung der einheitlichen Wirkung 169
 - dd) Wirksamwerden des EP mit einheitlicher Wirkung 169
 - b) Verwaltung 169
 - c) Keine materiellen Regelungen 170
- 2. Übersetzungs-Verordnung 171
 - a) Anforderungen an Antrag auf einheitliche Wirkung 171
 - b) Anforderungen an Patentschrift 171
 - c) Zusätzliche Anforderungen während des Übergangszeitraums 172
 - d) Kompensationssystem 172
- II. Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht 172
 - 1. Relevante Rechtsquellen außerhalb des EU-Patentpakets 173
 - 2. Verhältnis von EuGVVO und EPGÜ 173
 - a) Änderung der EuGVVO 174
 - b) Zuständigkeit eines „gemeinsamen Gerichts“ i. S. d. EuGVVO-Änderung .. 175
 - 3. Materielle Regelungen 175
 - 4. Reichweite der Entscheidungen 176
 - 5. Voraussichtliches Inkrafttreten 176
 - a) Stand der Ratifikation 176
 - b) Inkrafttreten der EuGVVO-Änderung 177
 - c) Ergebnis 177
- E. Das Einheitliche Patentgericht 177
 - I. Grundsatz multinationaler Zusammensetzung 177
 - II. Aufbau 178
 - 1. Gericht erster Instanz 178
 - a) Lokal- und Regionalkammern 178
 - aa) Errichtung 178
 - bb) Zusammensetzung 178
 - cc) Verfahrenssprache 179
 - b) Zentralkammer 179
 - aa) Sitz 179
 - bb) Zusammensetzung 179
 - cc) Verfahrenssprache 180
 - 2. Gemeinsames Berufungsgericht 180
 - a) Zusammensetzung 180
 - b) Verfahrenssprache 180
 - III. Zuständigkeit 180
 - 1. Gericht erster Instanz 180
 - a) Sachlich 180
 - b) Örtlich 181

2. Zentralkammer	181
a) Sachlich	181
b) Örtlich	182
3. Opt-Out	182
IV. Organisation und Verfahren	183
1. Satzung	183
2. Verfahrensordnung	183
F. Rechtmäßigkeit der verstärkten Zusammenarbeit und des EPGÜ	184
I. Verstärkte Zusammenarbeit	184
1. Klagen Spaniens und Italiens	184
2. Urteil des EuGH	186
a) Keine ausschließliche Zuständigkeit der EU	186
b) Kein Verstoß gegen ultima ratio Erfordernis	186
c) Umgehung eines Einstimmigkeitserfordernisses als zwingende Folge der verstärkten Zusammenarbeit	187
d) Keine Schwächung des Binnenmarkts, Verzerrung des Wettbewerbs, Diskriminierung	187
e) Keine Missachtung des Art. 327 AEUV	187
f) Keine Kompetenzüberschreitung durch den Rat	188
3. Anmerkungen zum Urteil des EuGH	188
II. Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht	189
1. EuGH-Gutachten 1/09	190
a) Rechtlicher Rahmen für eine Überprüfung durch den EuGH	190
b) Gutachten	190
2. Maßnahmen zur Gewährleistung einer EU-Rechts-Konformität	192
a) „Non-Paper“ der Europäischen Kommission	193
b) Änderungen in der beschlossenen Fassung des EPGÜ	193
III. Ergebnis	194

Kapitel 5

Risiken für das EU-Patentsystem	195
A. Möglichkeit der Nichtigerklärung der Verordnungen?	196
I. EPatVO	196
1. Verletzung des Rechtsstaatsprinzips, Art. 2 EUV	196
2. Zusammenwirken von EPatVO und EPGÜ	198
a) Fehlen einer Rechtsgrundlage	198
b) Verstoß gegen die Eigenständigkeit der Rechtsordnung der EU	199
c) Missbrauch der verstärkten Zusammenarbeit	199

- d) Diskussion 200
 - aa) Frage bisher gerichtlich nicht geklärt 200
 - bb) Einheitliche Wirkung in der EPatVO (ausreichend) geregelt 200
 - cc) Zwischenergebnis 203
- 3. Abhängigmachung der EPatVO vom EPGÜ 203
 - a) Geltung der EPatVO ab Inkrafttreten des EPGÜ 203
 - b) Räumliche Geltung (Umfang der einheitlichen Wirkung) 203
 - c) Diskussion 204
- 4. Aufgabenverteilung an EPO 205
- 5. Zwischenergebnis 206
- II. EPatÜbersVO 207
 - 1. Eingeschränkte Übersetzungen 207
 - a) Verstoß gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung 207
 - b) Diskussion 207
 - aa) Gleichbehandlung der Amtssprachen nicht zwingend 207
 - bb) Einheitliches Patent als legitimes Ziel der EU 209
 - cc) Einschränkung der Übersetzungen verhältnismäßig 209
 - dd) Weitere Maßnahmen zur Verhinderung wettbewerbllicher Nachteile ... 210
 - 2. Übersetzung im Falle des Rechtsstreits 211
 - 3. Verwaltung des Kompensationssystems durch das EPA 211
 - 4. Abhängigmachung der EPatÜbersVO vom Inkrafttreten des EPGÜ 211
 - 5. Zwischenergebnis 212
- III. Ergebnis: Erfolgsaussichten gering 212

B. Kosten für ein EPeW 212

- I. Anmeldekosten 213
 - 1. Aktuelle Anmeldekosten für ein durchschnittliches EP 213
 - 2. Voraussichtliche Anmeldekosten für ein durchschnittliches Einheitspatent ... 214
 - 3. Abstrakte Kostenvorteile des Einheitspatents 214
 - a) Nationale Kosten und Gebühren 215
 - b) Übersetzungskosten 215
 - c) Vorübergehender Kostenanstieg 216
 - 4. Zwischenergebnis 217
- II. Jahresgebühren 218
 - 1. Erhebung von Jahresgebühren für ein EP 218
 - 2. Erhebung von Jahresgebühren für ein EPeW 218
 - a) Grundsätze zur Höhe 218
 - aa) Progressiver Anstieg 219
 - bb) Selbstfinanzierung 219
 - cc) Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen 219

dd) Kriterien für Festlegung der Jahresgebühren i. e. S.	220
b) Grundsätze zur Verteilung	220
c) Zwischenergebnis	222
3. Konkrete Kostenhöhe – Vergleich des EU-Patentsystems mit Modellen zum EP-System	222
a) Kosten-Nutzen-Analyse von Danguy und van Pottelsberghe	222
b) Kritik	223
c) Zusammenfassung	223
4. Zwischenergebnis	224
III. Ergebnis: Kosten für ein EPeW ungewiss	224
C. Gerichtskosten	225
I. Grundsätze des Kostensystems	225
1. Festlegung der Gebühren	226
2. Verhältnismäßigkeit und Besserstellung von KMU	226
3. Prozesskostenhilfe	227
4. Finanzierung durch Vertragsmitgliedstaaten	227
5. Zwischenergebnis	227
II. Studie der GD Binnenmarkt und Dienstleistungen	228
1. Methodik zur Determinierung des Kostenbedarfs	228
2. Methodik zur Berechnung der Gerichtskosten	229
3. Ergebnisse	229
4. Kritik	230
III. Ergebnis: Gerichtskosten ungewiss	230
D. Rechtssicherheit	231
I. Beteiligung des EuGH	232
1. Vorabentscheidungsverfahren über materielles Patentrecht möglich?	233
2. Theoretische Häufigkeit von Vorabentscheidungsverfahren über materielles Patentrecht	234
a) Im Wesentlichen übereinstimmender Wortlaut	236
b) Einheitliche Auslegung	239
3. Zwischenergebnis	241
II. Anwendung des EPGÜ durch nationale Gerichte während des Übergangszeitraums?	241
1. Grundlegende Bedeutung	242
2. Wortlaut des Art. 83 EPGÜ nicht eindeutig	242
3. Auslegung	243
4. Meinung des Vorbereitenden Ausschusses	244
5. Zwischenergebnis	244
III. Multinationale Zusammensetzung der Kammern als Risikofaktor?	244

IV. Rechtsunsicherheit in nicht harmonisierten Bereichen zu befürchten? 246

 1. Übertragung von Patenten 247

 2. Vorschriften über die Rechte und Pflichten aus vertraglichen Lizenzen 248

 3. Zwangslizenzen 249

 4. Zwischenergebnis 250

V. Ergebnis: Keine wesentlichen Bedenken gegen Rechtssicherheit 251

E. Fazit: Keine erheblichen Risiken 251

Kapitel 6

Vorteile des EU-Patentsystems

253

A. Cross-border-injunctions 253

 I. Einleitung 253

 II. Verhandlung ausländischer Patentverletzungen 254

 1. EP-System 254

 2. EPG 254

 3. Zwischenergebnis 255

 III. Gemeinsame Verhandlung mehrerer Beklagter (*Spider in the web* Doktrin) 255

 1. EP-System 255

 2. EPG 255

 a) Besondere Zuständigkeit 255

 b) Geltung für beide Arten des EP 256

 3. Zwischenergebnis 256

 IV. Auswirkungen von Nichtigkeitseinrede und Nichtigkeitswiderklage 256

 1. EP-System 256

 2. EPG 257

 a) Differenzierte Regelung 257

 b) Kein Konflikt mit der EuGVVO 257

 3. Zwischenergebnis 258

 V. Ergebnis 258

B. Torpedoklagen 259

 I. Torpedoklagen vor nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten 259

 II. EPG 259

 1. Differenzierte Regelung 259

 2. Fortgeltung der lis pendens Regel im Verhältnis zu Drittstaaten 260

 III. Ergebnis 261

C. Trennungs- oder Verbundsystem 261

 I. Unterschiedliche Systeme in den Mitgliedstaaten 261

II. EPG – Koexistenz	262
III. Ergebnis	263
D. Weitere Fortschritte bei der Rechtsangleichung	263
I. Vorprozessuale Beweissicherung	264
1. Situation in den Mitgliedstaaten	264
2. EPG	264
a) Regelung vorprozessualer Beweissicherung	265
b) Regelung einer Schadensersatzpflicht	266
c) Vereinbarkeit mit der Durchsetzungs-Richtlinie	267
3. Zwischenergebnis	267
II. Möglichkeit der Schutzschrift hinterlegung	268
1. Situation in den Mitgliedstaaten	268
2. EPG	269
III. Schadensersatzberechnung	269
1. Situation in den Mitgliedstaaten	269
2. Keine besondere Regelung für das EPG	270
IV. Ergebnis	270
E. Fazit: Wesentliche Fortschritte des EU-Patentsystems gegenüber dem EP-System ...	271

Kapitel 7

Gesamtergebnis	273
Literaturverzeichnis	276
Stichwortverzeichnis	288

Abkürzungsverzeichnis

a. A.	andere Auffassung
ABl.	Amtsblatt
Abs.	Absatz
Abschn.	Abschnitt
a. E.	am Ende
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a. F.	alte Fassung
ähnl.	ähnlich
AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
Anm.	Anmerkung
AOEPÜ	Ausführungsordnung zum EPÜ
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Ausg.	Ausgabe
Az.	Aktenzeichen
Begr.	Begründung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BMJ	Bundesministerium der Justiz
BPatG	Bundespatentgericht
bspw.	beispielsweise
BT-Drks.	Drucksache des deutschen Bundestags
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
ch.	chapter
CLIP	European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property
COREPER	Comité des Représentants Permanents (Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten)
DAV	Deutscher Anwaltverein
ders.	derselbe
d. h.	das heißt
DIHK	Deutscher Industrie- und Handelskammertag
DIS	Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) e. V.
Diss.	Dissertation
Dok.	Dokument
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
dt.	deutsch(en)

DurchsetzungsG	Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten geistigen Eigentums (Durchsetzungsgesetz)
ECLR	European Constitutional Law Review
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
ehem.	ehemals
Einl.	Einleitung
EIPIN	The European Intellectual Property Institutes Network
E.I.P.R.	European Intellectual Property Review
EJRR	European Journal of Risk Regulation
El.	Ergänzungslieferung
ELF	The European Legal Forum
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention
endg.	endgültig
entspr.	entspricht/entsprechend
EPA	Europäisches Patentamt
EPatÜbersVO	Einheitspatentübersetzungsverordnung
EPatVO	Einheitspatentverordnung
EPeW	Europäische(s) Patent(e) mit einheitlicher Wirkung
EPG	Einheitliches Patentgericht
EPGÜ	Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht
EPLA	European Patent Litigation Agreement
EPO	Europäische Patentorganisation
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
erw.	erweiterte
Erwgrd.	Erwägungsgrund
EU	Europäische Union
EuG	Gericht der Europäischen Union
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
EuGVÜ	Übereinkommen vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
EuGVVO	Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
EuGVVO-Änderung	Verordnung (EU) Nr. 542/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 bezüglich der hinsichtlich des Einheitlichen Patentgerichts und des Benelux-Gerichtshofs anzuwendenden Vorschriften
EUV	Vertrag der Europäischen Union
EuZPR	Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
f./ff.	folgend(e)
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
GD MARKT	Generaldirektion für Binnenmarkt und Dienstleistungen
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz

GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GeschmMG	Geschmacksmustergesetz
ggf.	gegebenenfalls
ggü.	gegenüber
GGV	Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMV	Gemeinschaftsmarkenverordnung
GPatG	Gemeinschaftspatentgesetz
GPÜ	Gemeinschaftspatentübereinkommen
GPÜ-1975	Gemeinschaftspatentübereinkommen, unterzeichnet am 15. Dezember 1975
GPÜ-2000	Gemeinschaftspatentübereinkommen nach dem Vorschlag vom 1. August 2000
grds.	grundsätzlich
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Ausl	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Ausländischer Teil
GRUR Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil
HABM	Harmonisierungsamt für Binnenmarkt
Hs.	Halbsatz
ht.	heute
ICC	International Chamber of Commerce
i. d. R.	in der Regel
i. E.	im Ergebnis
i. F.	im Folgenden
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
insb.	insbesondere
InstGE	Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums
IntPatÜG	Gesetz über internationale Patentübereinkommen
IP	Intellectual Property
IPC	Intellectual Property Code
IPRax	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
IPRspr	Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiet des internationalen Privatrechts
i. R. d.	im Rahmen des/der
i. S. d.	im Sinne des/der
i. S. v.	im Sinne von
i. Ü.	im Übrigen
i. V. m.	in Verbindung mit
Jg.	Jahrgang
JIPLP	Journal of Intellectual Property Law & Practice
JURI	Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments
jurisPR-WettbR	juris Praxisreport – Wettbewerbsrecht
JZ	JuristenZeitung
Kap.	Kapitel
Klgrd.	Klagegrund
KMU	kleine und mittlere Unternehmen
krit.	kritisch

LG	Landgericht
li.	links/linke
Lit.	Literatur
lit.	litera
LondÜb	Londoner Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ
Ls.	Leitsatz
LugÜ	Lugano Übereinkommen
MarkenG	Markengesetz
MIP	Managing Intellectual Property
MitttdtPatAnw	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MMR	Multimedia und Recht
MPI	Max Planck Institut
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
n. F.	neue Fassung
NJOZ	Neue Juristische Online Zeitschrift
No.	number
Nr.	Nummer
NZA	Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
o.	oben
o. g.	oben genannt(e)
OHIM	Office for Harmonisation in the Internal Market
OLG	Oberlandesgericht
PatG	Patentgesetz
PatQual	Study on the Quality of the Patent System in Europe
PatRModG	Patentrechtsmodernisierungsgesetz
PCT	Patent Cooperation Treaty
pt.	part (engl.)
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft
R.	Regel
Ratsdok.	Ratsdokument
re.	rechts/rechte
RegBegr	Regierungsbegründung
Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache
Rspr.	Rechtsprechung
S.	Seite
s.	siehe
sent.	sentence
Slg.	Sammlung (Rspr.)
SortSchG	Sortenschutzgesetz
SPC	Supplementary Protection Certificates (Ergänzende Schutzzertifikate)
Srl	Società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
st. Rspr.	ständige Rechtsprechung
tlw.	teilweise
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums)
u.	unten

u. a.	unter anderem
überarb.	überarbeitet(e)
UCL	University College London
Unterabs.	Unterabsatz
UrhG	Urhebergesetz
UrhR	Urheberrecht
ursprgl.	ursprünglich
v.	vom
v. a.	vor allem
Var.	Variante
vgl.	vergleiche
VGP	Vereinbarung über Gemeinschaftspatente
Vorbem.	Vorbemerkung
Vors.	Vorsitzende/Vorsitzender
VPP	Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes
vs.	versus
wg.	wegen
WPI	World Patent Information
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WTO	World Trade Organisation
z. B.	zum Beispiel
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZPO	Zivilprozessordnung
z. T.	zum Teil
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht

Einleitung

Gewerbliche Schutzrechte sind in der heutigen Wirtschaft nicht mehr wegzudenken. Unternehmen, die hohe Geldbeträge in Forschung und Entwicklung investieren, haben in der Regel ein besonderes Interesse daran, neue Erkenntnisse, die für den freien Markt bestimmt sind, durch gewerbliche Schutzrechte absichern zu lassen. Neben Gebrauchs- und Geschmacksmustern spielen Patente hierbei eine besondere Rolle. Sie sind als das gewerbliche Schutzrecht mit den strengsten Anforderungen gewissermaßen die „Krone“ der Entwicklungsbemühungen und bieten großes Potenzial, hohe Gewinne durch zeitlich begrenzte, faktische Marktexklusivität generieren zu können.

Ihrem Ursprung nach rein national, werden gewerbliche Schutzrechte zunehmend internationalisiert. Diese Entwicklung hat folgende Gründe: Immer größere Absatzmärkte werden erschlossen, was zu einer Verringerung der Produktionskosten und damit zu einer Erhöhung der Gewinnspannen führt. Weltweit konkurrieren Staaten darum, optimale Bedingungen für Unternehmen zu schaffen, d.h. ihren jeweiligen Markt für Unternehmen attraktiv zu halten, um einer Abwanderung in andere Märkte entgegenzuwirken. Der Druck in diesem Wettbewerb erhöht sich dadurch, dass Unternehmen in ihrer Fähigkeit, auf andere Märkte auszuweichen, flexibler geworden sind.

Die Internationalisierung, insbesondere des Patentrechts, ist eine zentrale gesetzgeberische Maßnahme zur Verbesserung der Marktbedingungen. Sie verspricht erhebliche Kostenvorteile sowohl in Form geringerer Anmelde- und Jahresgebühren als auch Gerichtskosten und erleichtert das rechtliche Vorgehen gegen Patentverletzer. Eine effektive Vorgehensweise ist mehr denn je notwendig, da es nachahmenden Wettbewerbern zunehmend leicht fällt, Märkte für die Produktion und den Absatz patentverletzender Güter zu finden. Insbesondere Schwellenländer, wie bspw. China, die über keinen effektiven Rechtsschutz bzw. keine effektiven Möglichkeiten zur Rechtsdurchsetzung verfügen, bieten nachahmenden Unternehmen optimale Bedingungen für Produktion und Export patentverletzender Güter. Gelangen diese Güter erst einmal an Absatzorte, ist es von besonderer Bedeutung zentral und effektiv gegen ihren Absatz vorzugehen. Dies erhöht das Bedürfnis von Patentinhabern für einen effizienten und kostengünstigen internationalen Patentschutz. Ein traditionell nationales Schutzrecht muss dementsprechend mit diesem Ziel reformiert werden.

Der Patentschutz auf dem europäischen Markt hat sich dem Ziel der Internationalisierung bisher nur in schleppendem Tempo genähert. Seit dem in den 1970er

Jahren hervorgebrachten Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ)¹, das lediglich die Erteilung von Patenten vereinheitlicht, jedoch ihren nationalen Charakter unberührt lässt, hat es in der Europäischen Union keine relevanten Fortschritte mehr bei der Internationalisierung des Patentrechts gegeben: Nach wie vor erhöhen u. a. kostenintensive Übersetzungen der Patentschriften in die jeweiligen Landessprachen der Vertragsstaaten der nach dem EPÜ zustande gekommenen Europäischen Patente (EP) die Schwelle einer Patentanmeldung.

Derzeit müssen, mangels eines einheitlichen Patentgerichts, außerdem Gerichtsverfahren vor nationalen Gerichten geführt werden. Dies ist allerdings vor dem Hintergrund des einheitlichen Binnenmarkts in der EU problematisch, da der freie Warenverkehr gleichermaßen redlichen Unternehmen wie auch nachahmenden Patentverletzern den Vorteil bietet, Produkte ohne Binnenkontrollen und -zölle im gesamten Wirtschaftsraum der EU anbieten zu können. Entsprechend machen Patentverletzungen auch nicht vor Landesgrenzen Halt. Häufig werden daher mehrere nationale Teile eines EP parallel verletzt, was mangels eines einheitlichen Gerichts kostspielige Parallelverfahren in unterschiedlichen Mitgliedstaaten nach sich zieht, obwohl es sich zumeist um im Wesentlichen identische Patentverletzungen handelt.

Die Verabschiedung zweier Verordnungen über das sog. Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (i. F. als EPeW bzw. als Einheits- oder EU-Patent bezeichnet)² und der Abschluss eines Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (i. F. EPG)³ im Dezember 2012 bzw. im Februar 2013 (i. F. insgesamt bezeichnet als EU-Patentsystem) läuten eine neue Ära der Internationalisierung des Patentrechts in den Mitgliedstaaten ein. Das EU-Patentsystem wird frühestens ab 2016 zur Verfügung stehen.

Angesichts dieser bevorstehenden, grundlegenden Veränderungen werden in den folgenden Kapiteln ausgewählte Probleme und Aspekte des EP-Systems beleuchtet, um Rückschlüsse auf die Qualität und die voraussichtlichen Chancen und Herausforderungen des neuen EU-Patentsystems ziehen zu können.

¹ Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (EPÜ), unterzeichnet in München; ratifiziert in Deutschland am 21. Juni 1976 durch das Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG), BGBl. 1976 II S. 649.

² 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 (EPatVO), ABl. 2012 Nr. L 361, S. 1 sowie Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 31. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (EPatÜbersVO), ABl. 2012 Nr. L 361, S. 89.

³ Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (EPGÜ), unterzeichnet in Brüssel, ABl. 2013 Nr. C 175, S. 1.

Kapitel 1

Bedeutung und geschichtliche Entwicklung der Patente

Dieses Kapitel dient der Einführung in das Thema „Patentschutz“ sowie der Einordnung des EU-Patentpakets in den historischen Kontext des internationalen Patentschutzes.

A. Allgemeine Bedeutung des Patentschutzes

Ein Patent gewährt seinem Inhaber hinsichtlich der im Patent verkörperten Lehre ein Recht zum Ausschluss anderer Unternehmer auf bestimmte Zeit. Als Grundlage für die Rechtfertigung seines Ausschließlichkeitscharakters werden in der Literatur unterschiedliche Theorien, darunter die Belohnungs-, Anspornungs-, Offenbarungs- und Eigentumstheorie, angeführt. Der BGH schließt sich der Belohnungstheorie an, die eine Offenbarung (gemeint ist damit im Patentrecht die Zurverfügungstellung der Erfindung bzw. ihrer technischen Lehre an die Allgemeinheit¹) im Sinne des technischen Fortschritts als entscheidenden Grund dafür ansieht, den Erfinder im Gegenzug mit einem Ausschließlichkeitsrecht auf Zeit zu belohnen.² Im Kern beinhalten auch die anderen Patentrechtstheorien den Offenbarungs- und Belohnungsgedanken. Inhaltlich nicht weit von der Belohnungstheorie angesiedelt, ist die Offenbarungstheorie: Sie sieht die Offenbarung und das Patentrecht ebenfalls in einem Gegenseitigkeitsverhältnis, legt aber entscheidenden Wert darauf, dass das neue Wissen durch das Patent früher öffentlich zugänglich gemacht werde als wenn der Erfinder es ansonsten zunächst geheim hielte. Die ebenfalls in der Literatur vertretene Anspornungstheorie³ sieht dagegen als vordergründig an, dass ein Erfinder durch die patentbedingte Marktexklusivität motiviert wird, dauerhaft den technischen Fortschritt zu fördern. Die Eigentumstheorie stellt hingegen das Erfindungswissen aus Wertungsgesichtspunkten dem Sacheigentum gleich und begründet den

¹ Der Begriff der Offenbarung umfasst jede Maßnahme, durch die die Erfindung bzw. die ihr zugrundeliegende technische Lehre der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, s. *Moufang*, in: Schulte, PatG mit EPÜ, 9. Aufl. München 2014, § 3, Rn. 137.

² Vgl. Wortlaut: Die „*Offenbarung der Erfindung in der Patentschrift umschreibt (...) das, wofür der Erfinder mit einer ausschließlichen Rechtsstellung zu belohnen ist*“, BGH, Urteil vom 24. April 1969, Az.: X ZR 54/66, GRUR 1969, 534, 535 (Skistiefelverschluss).

³ s. hierzu auch *Rogge*, in: Benkard, PatG, 10. Aufl. München 2006, Einl., Rn. 2.