

Marlen Yan

Das materielle Recht im Einheitlichen
Europäischen Patentsystem und dessen
Anwendung durch das Einheitliche Patentgericht



Nomos

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

Herausgegeben von

Prof. Dr. Christian Berger, Universität Leipzig
Prof. Dr. Horst-Peter Götting, Techn. Universität Dresden

Band 90

Marlen Yan

Das materielle Recht im Einheitlichen
Europäischen Patentsystem und dessen
Anwendung durch das Einheitliche Patentgericht



Nomos

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

Zugl.: Dresden, Univ., Diss., 2016

ISBN 978-3-8487-4063-5 (Print)

ISBN 978-3-8452-8360-9 (ePDF)

1. Auflage 2017

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2017. Gedruckt in Deutschland. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2016/2017 von der Juristischen Fakultät der Technischen Universität Dresden als Dissertation angenommen und befindet sich auf dem Stand von Februar 2017. Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und dessen Folgen für das Einheitliche Europäische Patentsystem wurden soweit möglich berücksichtigt.

Ich möchte mich hiermit bei Herrn Prof. Dr. Horst-Peter Götting, LL.M. London, herzlich bedanken, der mir die Möglichkeit gegeben hat, diese Arbeit unter seiner Leitung durchzuführen. Herrn Prof. Sebastian Wündisch, LL.M., möchte ich für die schnelle Erstattung des Zweitgutachtens danken.

Dem Nomos-Verlag und den Herausgebern der Schriftenreihe zum Geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht danke ich für die Aufnahme der Arbeit.

Schließlich möchte ich mich bei meiner Familie – insbesondere meiner Mutter Gisela Höft und meinem Mann Feng – für ihre Unterstützung und Geduld während des Schreibens der vorliegenden Arbeit bedanken.

Mannheim, März 2017

Marlen Yan

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	15
Wissenschaftliche Zeitschriften	15
Abkürzungen und Akronyme	16
Erster Abschnitt: Einleitung	23
Einleitung	25
Zweiter Abschnitt: Geschichtliche und wirtschaftspolitische Hintergründe	29
§ 1 Notwendigkeit eines einheitlichen europäischen Patentsystems	31
A. Status quo: Bisher erzielte europäische Harmonisierung	32
I. Völkerrechtliche Harmonisierungsabkommen	32
1. Pariser Verbandsübereinkunft	32
2. Straßburger Übereinkommen	33
3. Patenzusammenarbeitsvertrag	34
4. Europäisches Patentübereinkommen	35
a) Entstehung und Inhalt	35
b) Harmonisierungswirkung	36
5. Gemeinschaftspatentübereinkommen	38
6. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)	39
II. Harmonisierungsanstrengungen der Europäischen Gemeinschaft und Europäischen Union	40
1. Biotechnologierichtlinie	41
2. Durchsetzungsrichtlinie	41
B. Verwirklichung des einheitlichen Binnenmarktes	42
I. Daueraufgabe Binnenmarkt	42
1. Binnenmarkt	43
2. Störenfried Patent	44
a) Territorialitätsprinzip	44
b) Beeinträchtigung der Warenverkehrsfreiheit	44

3. Gewährleistung der Markteinheit durch Erschöpfung?	45
a) Spezifischer Gegenstand des Patentrechts	45
b) Grundsatz der Erschöpfung des Schutzrechts	45
c) Grenzen der Erschöpfung	46
4. Zerfall des Binnenmarktes aus patentrechtlicher Perspektive	46
5. Einheitspatent als Mittel positiver Marktintegration	48
II. Wettbewerbsfähigkeit der EU und ihrer Wirtschaft	49
1. EU als neuer unabhängiger Akteur auf globaler Ebene	50
a) Anpassung des europäischen Patentsystems	50
b) Gewinn an Gestaltungsmacht	51
2. Stärkung des Wirtschaftsstandorts EU	51
a) Kostenreduzierung	52
b) Schaffung von Rechtssicherheit	53
§ 2 Der Weg zum Einheitspatent und Einheitlichen Patentgericht	55
A. Die einzelnen Etappen des Gemeinschaftspatents	55
I. Schaffung des Gemeinschaftspatents durch völkerrechtlichen Vertrag	56
1. Der Haertel-Entwurf	56
2. Stationen des Gemeinschaftspatentübereinkommens	57
a) Die Luxemburger Konferenz von 1975	58
aa) Patenterteilung und Sprachenregime	58
bb) Gerichtssystem	59
cc) Inkrafttretensbestimmung des GPÜ	59
b) Die Luxemburger Konferenz von 1985	60
aa) Lösungsversuche für die fehlende Inkraftsetzung	60
bb) Streitregelungsprotokoll und COPAC	61
cc) Weitere Konfliktfelder	62
c) Die Luxemburger Konferenz von 1989	63
aa) Vereinbarung über Gemeinschaftspatente	63
bb) Rezeption der Vereinbarung	64
II. Schaffung des Gemeinschaftspatents mittels Gemeinschaftsrecht	65
1. Lissabon-Strategie 2000	65
2. Verordnungsvorschlag der Kommission	66
3. Gemeinsame politische Ausrichtung	68

III. Konkurrenz für das Gemeinschaftspatent und sein Gerichtssystem – Der EPLA-Entwurf	71
1. Arbeitsgruppe „Streitregelung“	71
2. EPLA-Entwurf	71
3. Ablehnung des EPLA-Projekts durch die Europäische Gemeinschaft	72
B. Das EU-Patent mit integriertem europäischen Gerichtssystem	74
I. Reflexionsphase – Suche nach neuen Wegen	74
II. Maßnahmen zur Umsetzung des integrierten Ansatzes	76
1. Übereinkommensentwurf der Kommission	76
2. Einigung des Rats	76
3. Sprachenfrage	78
III. Erneute Rückschläge	78
1. Sprachendilemma	79
2. EuGH-Gutachten 1/09	80
a) Zusammenarbeit von Gerichtshof und Gerichten der Mitgliedstaaten	80
b) GEPEUP als „Gericht eines Mitgliedstaates“?	81
c) Mechanismen zur Gewährleistung der vollen Wirksamkeit des Unionsrechts	82
IV. Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen	83
1. Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung im Wege der Verstärkten Zusammenarbeit	83
2. Überarbeitung des Gerichtübereinkommens	85
a) Gemeinsames Gericht der Mitgliedstaaten	85
b) Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht	86
3. Aktueller Stand der Umsetzung	87
4. Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union	87
a) Ratifikation des EPGÜ durch Großbritannien?	89
b) Stand der Ratifikation im Vereinigten Königreich	89
c) Ausgestaltung des Systems bei Teilnahme des Vereinigten Königreichs als nicht EU-Mitgliedstaat	91
aa) Notwendigkeit eines neuen völkerrechtlichen Abkommens?	92
bb) Fortgesetzte Beteiligung Großbritanniens am EPGÜ im Einklang mit EU-Recht?	93
cc) Erforderliche Änderungen des EPGÜ	95

dd) Erweiterung des Einheitspatents auf Großbritannien	96
d) Ausblick	96
Dritter Abschnitt: Das zukünftige europäische Patentrechtssystem	99
§ 3 Das EU-Patentreformpaket	101
A. Rechtsgrundlagen	101
I. Ermächtigungsbeschluss zur Verstärkten Zusammenarbeit	101
1. Vorliegen der Voraussetzungen für eine Verstärkte Zusammenarbeit	102
2. Entscheidung des EuGH	104
II. Art. 118 AEUV	105
1. Art. 118 Abs. 1 AEUV als Rechtsgrundlage der EPVO	106
a) Kompromiss in Form der Verweisungsnorm des Art. 5 Abs. 3 EPVO	109
b) Inkorporierende Verweisung versus Kollisionsnorm	110
c) Konkretisierung des Schutzzumfangs durch Art. 5 EPVO	111
d) Entscheidung des EuGH	112
2. Art. 118 Abs. 2 AEUV als Rechtsgrundlage der EPSVO	114
a) Diskriminierung aufgrund der Sprache	114
b) Fehlen einer Rechtsgrundlage für Art. 4 EPSVO?	116
3. Verschränkung von Unionsrecht und nationalem Recht	117
B. Die zwei Säulen des europäischen Patentsystems: Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht	118
I. Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung	119
1. Erteilung durch das EPA	119
a) EPA als eine EU-externe Institution	120
b) Übertragung von Verwaltungsaufgaben	121
c) Ankopplung des EPA an die Union	124
2. Eintragung der einheitlichen Wirkung	125
3. Rechtsbestand	126
a) Zuständigkeit des EPG	126
b) Zuständigkeit des EPA	127
II. Europäisches Patentgericht	128
1. Aufbau	128

2. Geltungsbereich und Zuständigkeitsverteilung der Kammern	130
a) Geltungsbereich des EPG-Übereinkommens	130
b) Zuständigkeit der erstinstanzlichen Kammern	130
3. Internationale Zuständigkeit	132
C. Die Einbettung des EuGH in das europäische Patentgerichtssystem	134
I. Vorlagefähigkeit des EPG	135
1. EPG als gemeinsames Gericht mehrerer Mitgliedstaaten	135
2. EuGH-Entscheidung „Miles“	136
II. Unionsrecht als Vorlagegegenstand	137
III. Völkerrechtliche Abkommen als Vorlagegegenstand	137
1. Fall der überschießenden Richtlinienumsetzung	138
2. Unionsrechtskonforme Auslegung des EPGÜ	138
IV. Die besondere Konstellation des Art. 5 Abs. 3 EPVO	139
V. Klärung der Rolle des EuGH auf Zukunft verschoben	141
§ 4 Verletzung des Einheitspatents	145
D. Materielles Einheitsrecht der Patentverletzung	145
I. Schutzzumfang	145
1. Die Kollisionsnorm des Art. 5 Abs. 3 EPVO	146
2. Umfang der Verweisung	146
3. Bestimmung der anwendbaren nationalen Rechtsordnung	148
a) Anknüpfung an den Sitz des Anmelders	149
b) Verweis auf das EPGÜ	150
4. Regelungslücken	150
II. Rechtsfolgen der Patentverletzung	152
1. Bestimmung des anwendbaren Rechts	152
2. Befugnisse des EPG – Powers of the Court	153
3. Anordnung der Unterlassung	154
a) Vergleich mit nationalen Regelungen	154
b) Bewertung für das EPG	156
aa) Wortlaut „may“ und „shall“	156
bb) „May“-Wortlaut als Referenz auf Art. 11 DurchsetzungsRL?	157

cc) „May“-Wortlaut als allgemeines Prinzip der Verhältnismäßigkeit	158
dd) Art. 5 Abs. 1 EPVO	158
E. Anwendbarkeit des nationalen Rechts	159
I. Recht der Vorbenutzung	159
II. Patent als Gegenstand des Vermögens	160
1. Anwendbares Recht	161
2. Gegenstand des Vermögens	161
3. Vertragsstatut	163
§ 5 Rechtsprechung im Einheitlichen Patentsystem	165
F. Rechtsfindung durch Rechtsprechung	165
I. Die zersplitterte europäische Patentrechtsprechung	166
1. Unterschiedliche Rechtsprechung trotz einheitlicher Regelung	166
2. Unterschiedliche europäische Rechtspraktiken	169
II. Rechtsanwendung durch das EPG	170
1. Einheitliches Normengefüge	170
2. Rechts(fort)bildung durch das EPG	171
a) Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe	172
b) Schließung von Regelungslücken i.e.S.	173
c) Schließung von Regelungslücken i.w.S.	173
G. Methodik zur Rechts(fort)bildung	174
I. Willensbildung im EPG	174
1. Richterliches Vorverständnis	174
2. Notwendigkeit einer autonomen Auslegung	176
II. Unionsrechtliche Auslegungsmethode	177
1. Wortlautauslegung	178
a) EuGH	178
b) EPG	179
2. Historische Auslegung	180
a) EuGH	180
b) EPG	181
3. Systematische Auslegung	182
a) EuGH	182
b) EPG	182

4. Teleologische Auslegung	183
a) EuGH	183
b) EPG	184
III. Rechtsvergleichung als fünfte Auslegungsmethode	185
1. Notwendigkeit einer rechtsvergleichenden Technik des EPG	186
2. Arbeitsschritte der Rechtsvergleichung	187
3. Bildung eines separaten Ausschusses	188
H. Einfluss der Systemnutzer	189
I. Flexibilität der Nutzer	190
II. Interessen der Nutzer	192
III. Wege zur Akzeptanz des EPG	193
Vierter Abschnitt: Schlusswort	195
Schlusswort	197
Literaturverzeichnis	201

Abkürzungsverzeichnis

Wissenschaftliche Zeitschriften

ABl. EPA	Amtsblatt des Europäischen Patentamtes (EPA)
ABl. EG/EU	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften/der Europäischen Union (EG)
DB	Der Betrieb (DE)
DÖV	Die öffentliche Verwaltung (DE)
EIPR	European Intellectual Property Review (UK)
EuR-Beiheft	Europarecht-Beiheft (DE)
EuR	Europarecht (DE)
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (DE)
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (DE)
GRUR Ausl.	GRUR, Auslands- und internationaler Teil (bis 1966, DE)
GRUR Int.	GRUR, Internationaler Teil (seit 1967) (DE)
GRUR-Prax.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht (DE)
ICLQ	International and Comparative Law Quarterly (UK)
IIC	International Review of Industrial Property and Competition Law (bis 2003: ... and Copyright Law)
JiPLP	Journal of Intellectual Property Law & Practice (UK)
JA	Juristische Ausbildung (DE)
JCMS	Journal of Common Market Studies (UK)
JuS	Juristische Schulung (DE)
JZ	Juristen-Zeitung (DE)
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (DE)
NJW	Neue Juristische Wochenschrift (DE)
ÖBl.	Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (AT)
RabelsZ	Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (DE)
RIW	Recht der Internationalen Wirtschaft (DE)

Abkürzungsverzeichnis

VPP-Rundbrief	Rundbrief der Vereinigung von Fachleuten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (DE)
ZEuP	Zeitschrift für europäisches Privatrecht (DE)
ZGE	Zeitschrift für Geistige Eigentum (DE)
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (DE)

Abkürzungen und Akronyme

A

a. A.	anderer Ansicht
AO	Ausführungsordnung
a.a.O.	am angegebenen Ort
ABl.	Amtsblatt
abgedr.	abgedruckt
Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (EU-Arbeitsweisevertrag)
AIPPI	International Association for the Protection of Intellectual Property < www.aippi.org >
a. F.	alte Fassung
a. M.	anderer Meinung
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage

B

Beil.	Beilage
Benkard/Bearbeiter, EPÜ	Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl. 2012
Benkard/Bearbeiter, PatG	Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt (Jahr, Teil, Seite)
BGH	Bundesgerichtshof
Bl.PMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (Jahr, Seite)
BMJ	Bundesministerium der Justiz

BPatG	Bundespatentgericht
BR-Drucks.	Bundesratsdrucksache
BT-Drucks.	Bundestagsdrucksache
Brüssel I-Verordnung	Verordnung Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
Brüssel Ia-Verordnung	Verordnung Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. Zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO (EU) 2015/281 vom 26. 11. 2014 (ABl. 2015 Nr. L 54 S. 1)
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Band, Seite)
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
bzw.	beziehungsweise

C

CAFC	US Court of Appeals for the Federal Circuit
COPAC	Community Patent Appeal Court der Gemeinschaftspatentvereinbarung (GPÜ)

D

d. h.	das heißt
Diss.	Dissertation
Dok.	Dokument
DPA	Deutsches Patentamt (bis 1998)
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt

E

EEA	Einheitliche Europäische Akte v. 2. und 3. Dezember 1985
EFTA	European Free Trade Association
EG	Europäische Gemeinschaft(en)
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag)
endg.	endgültig
Entw.	Entwurf

Abkürzungsverzeichnis

EPA	Europäisches Patentamt
EPG	Europäisches Patentgericht
EPGÜ	Übereinkommen über ein einheitlichen Patentgericht, ABl. EU Nr. C 175/1 v. 20.6.2013.
EPLA	European Patent Litigation Agreement
EPO	Europäische Patentorganisation
EPÜ	Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5.10.1973
EPSVO	Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 17. 12.2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. EU Nr. L 361/89.
EPVO	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
EU	Europäische Union
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
EuGH Slg.	Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften
EuGVÜ	Übereinkommen der Europäischen Gemeinschaft über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
EuGVVO a.F.	Verordnung (EG) Nr. 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen v. 22.12.2000
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft v. 25.3.1957
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum (gem. Abk. über den Europäischen Wirtschaftsraum v. 2.5.1952)
F	
f., ff.	folgende Seite bzw. Seiten
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift

G

G	Gesetz
GBI. (GesBl.)	Gesetzblatt
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz i. d. F. v. 28.8.1986
GEPEUP	Gericht für Europäische Patente und EU-Patente
GPÜ	Gemeinschaftspatentübereinkommen v. 15. Dezember 1975, ABl. EG Nr. L 17 v. 26.1.1976, S. 1 ff.
GeschmMG	Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (Geschmacksmustergesetz) v. 12.3.2004
GG	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung

H

Habil.-Schr.	Habilitationsschrift
h.M.	herrschende Meinung
HS.	Halbsatz

I

i. d. F.	in der Fassung
i. d. R.	in der Regel
insb.	insbesondere
InsO	Insolvenzordnung
InstGE	Rechtsprechung der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums
i. S.	im Sinne
i. V. m.	in Verbindung mit

L

LG	Landgericht
lit.	litera (Buchstabe)

M

MarkenG	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
---------	---

Abkürzungsverzeichnis

m. w. Nachw. mit weiteren Nachweisen
(m. w. N.)

N

n. F. neue Fassung

O

OLG Oberlandesgericht

P

PatG Patentgesetz i. d. F. v. 16.12.1980

PCT Patent Cooperation Treaty – Vertrag über die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Patentwesens

PIZ Patentinformationszentrum

PPI Protocol on Privileges and Immunities

PVÜ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums

R

Rn. Randnummer

S

S. Seite

s. siehe

s. a. siehe auch

Straßburger Straßburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Be-
Übereinkommen griffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente v. 27.11.1963

T

TRIPS (WTO-) Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rech-
te des geistigen Eigentums v. 15.4.1994

U

u. a. unter anderem

UrhG Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom
9.9.1965

UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb v. 3.7.2004
V	
vgl.	vergleiche
VGP	Vereinbarung über Gemeinschaftspatent v. 15. Dezember 1989, ABl. EG Nr. L 401 v. 30.12. 1989, S. 1 ff..
VO	Verordnung
v.	vom
W	
WiPO	World Intellectual Property Organization (Weltorganisation für Geistiges Eigentum)
WTO	World Trade Organization (Welthandelsorganisation)
WÜRV	Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge
Z	
z. B.	zum Beispiel
ZPO	Zivilprozessordnung

