UNIVERSITÄT OSNABRÜCK

Doppelschutz – GRUR-Jahrestagung 2016

Das Verbot der doppelten Inanspruchname

Über das Zusammenspiel mit dem EuZPR und Probleme bei der Einbeziehung eines Nicht-EU-Mitglieds

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität Osnabrück

Gliederung

Das Verbot der doppelten Inanspruchnahme

1. **Einleitung**
   Vorteile des Einheitspatentsystems
2. **Doppelschutzverbot**
   Anwendungsbereich / Reform
3. **Rechtshängigkeitssperre**
   Art. II § 18 IntPatÜbk,
   Art. 109 UMVO, Art. 27 EuGVO
4. **Brexit**
   Zusamenhang EPGÜ und EuGVO
5. **Ausblick**
   Reform der Reform?

1. Einleitung

An Enhanced European Patent System

The aim of the reform is to offer business an alternative by simplifying the existing system and support a cost effective route to patent protection and dispute settlement.

The Preparatory Committee
www.unified-patent-court.org

Vorteile des Einheitspatentsystems

Verhinderung der Zersplitterung in Bündelpatent

Praktische Vorteile

- Effizienz bei Anmeldung auf Aufrechterhaltung
- Einheitliche Verwertung
- Effektiver Rechtsschutz

- Torpedoklagen?

⇨ *Effizienter Rechtsschutz setzt voraus, dass miss-bräuchliche Prozesstaktiken abgestellt werden*

2. Doppelschutzverbot

§ 8 Verbot des Doppelschutzes

(1) **Soweit** der Gegenstand eines im Verfahren nach dem Patentgesetz erteilten Patents **eine Erfindung ist, für die demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein europäisches Patent mit derselben Priorität** erteilt worden ist, hat das Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent schützt, von dem Zeitpunkt an **keine Wirkung** mehr,

De lege lata

Doppelschutzverbot Art. II § 8 IntPatÜbkG

Nationales Patent wird wirkungslos

- derselbe Erfinder bzw. Rechtsnachfolger
- dieselbe Erfindung
- dieselbe Priorität
- sobald kein Einspruch mehr möglich ist

Rechtfertigung: kein legitimes Interesse an inhaltlich übereinstimmenden Schutzrechten

⇨ *Missbrauchspotential: Unterlaufen der Nichtigkeitsklage; doppelte Verletzungsklage*

2. Doppelschutzverbot

Für Doppelschutzverbot
Stellungnahme DAV
Stellungnahme MPI

Gegen Doppelschutzverbot
Stellungnahme GRUR
Stellungnahme BRAK

Reformgesetz

Unterscheidung nach Art des Patents

- klassisches EP nach PatG, ZPO (Opt Out)
- EP mit ausschließlicher Zuständigkeit EPG
- EPeW

Doppelschutzverbot ist endgültig;

Keine Auswirkung des Opt-Back-In, Art. 83 (4) EPGÜ

Rechtfertigung

- Praktischer Bedarf?

⇨ *Aufwertung des nationalen Patentrechts*

3. Rechtshängigkeitssperre Art. 2 § 18 IntPatÜbkG

Gesetzesbegründung

„Es wird vorgeschlagen, neben dem Schutz einer Erfindung durch europäische Patente oder europäische Patente mit einheitlicher Wirkung einen zusätzlichen Schutz durch nationale Patente zuzulassen.“

§ 18 Doppelschutz und Einrede der doppelten Inanspruchnahme

(1) Eine Klage wegen **Verletzung** oder drohender Verletzung eines im Verfahren nach dem **Patentgesetz** erteilten Patents ***ist unzulässig***,

1. soweit Gegenstand des Patents eine Erfindung ist, für die **demselben Erfinder** oder seinem Rechtsnachfolger mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein **europäisches Patent** oder ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung mit **derselben Priorität** erteilt worden ist, und

2. wenn ein Verfahren vor dem **Einheitlichen Patentgericht gegen dieselbe Partei** wegen Verletzung oder drohender Verletzung des europäischen Patents oder des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung nach Nummer 1 durch **die gleiche Ausführungsform** rechtshängig ist oder das einheitliche Patentgericht über ein solches Begehren eine rechtskräftige Entscheidung getroffen hat und

3. sofern der Beklagte dies in dem **ersten Termin nach Entstehung** der Einrede ***vor Beginn der mündlichen Verhandlung*** zur Hauptsache rügt.

(2) Erhebt der Beklagte eine Einrede nach Absatz 1, ***kann*** das Gericht anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht ***auszusetzen*** sei.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für ergänzende Schutzzertifikate.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für vorläufige oder sichernde Maßnahmen.

3. Rechtshängigkeit

Art. 2 § 18 IntPatÜbkG

4 Tatbestandsvoraussetzungen

Sperrwirkung setzt voraus

1. zwei Gerichte: EPG + deutsches Zivilgericht
2. denselben Streitgegenstand
3. Parteiidentität
4. EPG muss früher angerufen sein

Regelungsziel:

- Schutz vor doppelter Inanspruchnahme

⇨ *Rechtsfolge: Abweisung oder Aussetzung als derzeit unzulässig*

3. Rechtshängigkeit

Art. 29 EuGVO idF 2015

(1) Werden bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht, so setzt das später angerufene Gericht ... das Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht.

(2) ...

(3) Sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht, erklärt sich das später angerufene Gericht zugunsten dieses Gerichts für unzuständig.

Art. 29 EuGVO Rechtshängigkeit

4 Tatbestandsvoraussetzungen

Sperrwirkung setzt voraus

1. zwei Gerichte verschiedener Mitgliedstaaten
2. denselben Anspruch / Streitgegenstand
3. Parteiidentität
4. ausländisches Gericht muss früher angerufen sein

Regelungsziel:

- Schutz vor doppelter Inanspruchnahme
- Prozessökonomie
- Vermeidung widersprechender Entscheidungen

3. Rechtshängigkeit

Vgl. auch

Art 95 GGVO

§ 42 Buch 1 Modellgesetz für GE

Art. 109 UMVO

Gleichzeitige und aufeinanderfolgende Klagen aus Unionsmarken und aus nationalen Marken

(1) Werden **Verletzungsklagen** zwischen denselben **Parteien** wegen **derselben Handlungen** bei Gerichten **verschiedener Mitgliedstaaten** anhängig gemacht, von denen das eine Gericht wegen Verletzung einer **Unionsmarke** und das andere Gericht wegen Verletzung einer **nationalen Marke** angerufen wird,

a) so ***hat*** sich das später angerufene Gericht von Amts wegen zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu erklären, wenn die betreffenden Marken identisch sind und für identische Waren oder Dienstleistungen gelten. Das Gericht, das sich für unzuständig zu erklären hätte, ***kann das Verfahren aussetzen***, wenn der Mangel der Zuständigkeit des anderen Gerichts geltend gemacht wird;

(2) Das wegen **Verletzung einer Unionsmarke** angerufene Gericht weist die Klage ab, falls wegen derselben Handlungen zwischen denselben Parteien ein ***rechtskräftiges Urteil*** in der Sache aufgrund einer identischen nationalen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen ergangen ist.

(3) Das wegen **Verletzung einer nationalen Marke** angerufene Gericht weist die Klage ab, falls wegen derselben Handlungen zwischen denselben Parteien ein ***rechtskräftiges Urteil*** in der Sache aufgrund einer identischen Unionsmarke für identische Waren oder Dienstleistungen ergangen ist.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht für einstweilige Maßnahmen einschließlich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind.

3. Rechtshängigkeit

Gesetzesbegründung:

„Zusätzlich wird in einem neuen Artikel II § 18 IntPatÜbkG-E die Einrede der doppelten Inanspruchnahme eingeführt, um eine doppelte Inanspruchnahme einer beklagten Partei aus einem nationalem Patent und einem europäischen Schutztitel ***nach Möglichkeit*** *zu vermeiden.*

Lücken in Art. 2 § 18 IntPatÜbk?

Was gilt wenn

1. die Verletzungsklage aus dem deutschen Schutzrecht schon fortgeschritten ist (Rügeverlust)
2. sie nicht in Deutschland sondern im Ausland erhoben wird
3. eine negative Feststellungsklage anhängig ist?

⇨ Patentsachen sind Zivilprozesse.

⇨ Sie fallen in den Anwendungsbereich der EuGVO = Regelungen über die internationale Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

4. Brexit

Art. 31 EPGÜ – Internationale Zuständigkeit

Die internationale Zuständigkeit des Gerichts wird im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 oder gegebenenfalls auf Grundlage des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen) bestimmt.

Zusammenspiel mit EuZPR

Internationale Zuständigkeit des EPGÜ

- bestimmt sich nach EuGVO
- zum Kapitel „Internationale Zuständigkeit“ gehören auch Art. 29 ff. EuGVO
- Anwendbarkeit der Rechtshängigkeitsregel wird durch Sonderfälle in Art. 71c EuGVO bestätigt
- Auch EPG muss früheres nationales Verfahren beachten

⇨ *Problem: Was gilt für Nicht-EU-Mitgliedstaaten?*

4. Brexit

"Mit Ablauf der Übergangsfrist fallen die europäischen Rechtsinstrumente im Verhältnis zum Vereinigten Königreicht fort. Da das europäische IPR und IZVR ganz überwiegend auf Verordnungen beruht, tritt diese Rechtsfolge automatisch ein!

"Brexit wird für den Justizstandort London nachteilhaft sein"

Burkhard Hess, IPrax 2016, 409, 410

Justizstandort London

Politische Folgen

- Keine EPG-Zentralkammer
- Bedeutungsverlust
- EuGH-Rechtsprechung zurückdrehen

Rechtliche Folgen

- EuZPR Verordnungen treten außer Kraft
- Autonome Bestimmung der Rechtshängigkeit
- Keine Pflicht zur Beachtung ausländischer Verfahren
- Anerkennung & Vollstreckung nach autonomem Recht

5. Zusammenfassung

Erwägungsgrund 17 GMVO

Es soll vermieden werden, dass sich in Rechtsstreitigkeiten über denselben Tatbestand zwischen denselben Parteien voneinander abweichende Gerichtsurteile aus einer Gemeinschaftsmarke und aus parallelen nationalen Marken ergeben. **Zu diesem Zweck soll, sofern Klagen in demselben Mitgliedstaat erhoben werden, sich nach nationalem Verfahrensrecht — das durch diese Verordnung nicht berührt wird — bestimmen, wie dies erreicht wird;** hingegen erscheinen, sofern Klagen in verschiedenen Mitgliedstaaten erhoben werden, Bestimmungen angebracht, die sich an den Vorschriften über Rechtshängigkeit und damit im Zusammenhang stehenden Verfahren der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 orientieren.

Das Verbot der doppelten Inanspruchnahme

Ergebnis in Thesen

1. Parallele Schutzrechte dürfen nicht zu parallelen Klagen führen
2. Art. 109 UMVO und Art. 95 GGVO eignen sich als Vorbild
3. Art. 2 § 18 IntPatÜbk sollte in Übereinstimmung mit Art. 29 EuGVO ausgelegt werden
4. Internationale Zuständigkeit (einschließlich Rechtshängigkeit) beruht auch für EPGÜ auf EuGVO
5. Komplexe Regelung auf nationaler Ebene hätte durch einheitliche Regel in EPVO vermieden werden können/ sollen.

⇨ *Möglicher Punkt für Reform **nach** Inkrafttreten*

Quellen

Begründung des Regierungsentwurfs
BT Drs. 18/8827

Stellungnahme MPI
GRUR Int. 2016, 554

Stellungnahme Bundesverband Deutscher Patentanwälte,
4. April 2016

Stellungnahme der GRUR,
29. März 2016

Stellungnahme des Deutschen Anwaltsvereins,
März 2016

Literatur

S. Ahrens, Mögliche Konsequenzen der Krise der EU für die einheitlichen europäischen Schutzrechte des geistigen Eigentums am Beispiel des Brexit-Szenarios, GRUR Int. 2016, 548

Chudiziak, Das Verhältnis zwischen zukünftigem Einheitspatent und nationalem Patent mit überschneidendem Schutzumfang und gleichem Zeitrang, GRUR 2015, 839

Hess, Back to the Past: BREXIT und das europäische internationale Privat- und Verfahrensrecht, Iprax 2016 Heft 5, 409ff.

McGuire, Kumulation und Doppelschutz, GRUR 2011, 767

Mes, Zum Doppelschutzverbot des Art. II § 8 IntPatÜG, GRUR 2001, 976

Nieder, Verbot des Doppelschutzes im europäischen Patentrecht, MittdtPatAnw, 1987, 205ff.

Nieder, Nationale Verletzungsverfahren in den Zeiten des EPG – Gedanken zum Doppelschutzverbot im Patentrecht, GRUR Int. 2014, 1033

Strauss, Gerichtliche Zuständigkeit bei Anspruchskonkurrenz aus MarkenG und GMVO, GRUR 2011, 401

Kontakt

Universität Osnabrück

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Recht des Geistigen Eigentums sowie
deutsches und europäisches Zivilprozessrecht
mmcguire@uos.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!