

**Thomaschewski, Isolde**

---

**Von:** Schacht, Hubertus  
**Gesendet:** Donnerstag, 17. April 2014 08:56 ✓  
**An:** [REDACTED]@dpma.de  
**Cc:** Walz, Stefan; Karcher, Johannes  
**Betreff:** Überprüfung der Vereinbarkeit nationalen Rechts mit EU-Patent /  
 Übersendung etwaiger Gesetzesänderungsvorschläge

Sehr geehrte Damen und Herren,

das BMJV hat mit der Erarbeitung eines sogenannten Begleitgesetzes für die Umsetzung des im Entstehen begriffenen Einheitlichen EU-Patents in das deutsche Recht begonnen.

Mit dem Begleitgesetz soll das deutsche Recht an die Erfordernisse des Einheitlichen EU-Patents angepasst und so dessen problemlose Anwendung in Deutschland sichergestellt werden.

Hierfür bitte ich Sie, die in Ihrem Geschäftsbereich zur Anwendung kommenden nationalen Normen auf ihre Vereinbarkeit mit den Regeln des Einheitlichen EU-Patents zu überprüfen und gegebenenfalls konkrete Gesetzesänderungsvorschläge für eine Anpassung zu unterbreiten. Als überprüfungsbedürftige Vorschriften kommen aus unserer Sicht zunächst die des Art. II IntPatÜbkG in Betracht (z.B. Doppelschutzverbot). Weiterhin sollte das deutsche Recht die Möglichkeit eröffnen, bei Scheitern einer Anmeldung für ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung noch ein deutsches Patent beim DPMA zu erlangen. Auch das nahtlose Ineinandergreifen der Gebührenregelungen bitten wir zu beachten.

Für die Übersendung etwaiger Gesetzesänderungsvorschläge habe ich den

\*\*\* 9. Mai 2014 \*\*\*

notiert.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hubertus Schacht M.A.

---

Referent

Referat III B 4 - Patent- und Gebrauchsmusterrecht Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Mohrenstraße 37, 10117 Berlin

Tel: 030 18 580- [REDACTED]

Fax: 030 18 580- [REDACTED]

email: [REDACTED]@bmjv.bund.de

Die in dieser Nachricht enthaltenen Informationen sind vertraulich und ggf. rechtlich geschützt. Bitte benachrichtigen Sie den Absender, falls Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sein sollten, und löschen Sie bitte diese Nachricht umgehend aus Ihrem System. Das unerlaubte Kopieren, die Offenlegung sowie die Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.

1  
 9516 → 31 326/2014



Deutsches  
Patent- und Markenamt

Deutsches Patent- und Markenamt • 80297 München

Bundesministerium der Justiz  
und für Verbraucherschutz  
Referat III B 4  
11015 Berlin

Bundesministerium der Justiz	
Abt. III	Ref. B4
15.05.2014 09:10	
Anlagen	
geheftet / <input checked="" type="checkbox"/> fact	<input type="checkbox"/> Doppel

Vorab per E-Mail

Dr. Kristin Ebersbach/Dr. Claudia  
Langer  
Referat 4.3.2

HAUSANSCHRIFT  
Zweibrückenstraße 12  
80331 München

POSTANSCHRIFT  
80297 München

TEL +49 89 2195-XXXXXXXXXX

FAX +49 89 2195-XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX@dpma.de  
www.dpma.de

AKTENZEICHEN  
3620 - 4.3.2 - Bd. IX/17

DATUM  
München, 8. Mai 2014

**Betreff:** Umsetzung der Vorschriften zum europäischen Patent  
mit einheitlicher Wirkung in nationales Recht  
**hier:** Stellungnahme des Deutschen Patent- und Markenamts  
(DPMA)

**Bezug:** Ihre E-Mail vom 17. April 2014

**Anlage:** Gutachten des DPMA zur Frage der Anwendbarkeit des  
Doppelschutzverbots des Art. II § 8 IntPatÜbkG auf das  
Einheitspatent

III B4

1) <...> ist beigefügt

2) ZDA XXXXXXXXXX 16/5/14

Zur Umsetzung der Vorschriften zum europäischen Patent mit  
einheitlicher Wirkung in nationales Recht wird wie folgt Stellung  
genommen:

#### A. „Doppelschutz“ durch nationales Patent und Einheitspatent

Das für herkömmliche europäische Patente (Bündelpatent mit Wirkung  
für Deutschland) geltende **Doppelschutzverbot** (Art. II § 8 IntPatÜbkG)  
sollte sich **nicht** auf Einheitspatente erstrecken. Vielmehr sollten die



Seite 2 von 11

Wirkungen der parallelen nationalen Schutzrechte neben dem durch das Einheitspatent erlangten Schutz bestehen bleiben. Im Einzelnen:

Nach Art. 139 Abs. 3 EPÜ können die Vertragsstaaten selbst festlegen, ob eine Erfindung gleichzeitig durch ein nationales und ein europäisches Patent geschützt werden soll. Die Vorschriften zum Einheitspatent enthalten diesbezüglich keine einschränkende Regelung. Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 ordnet lediglich an, dass eine Erfindung in den teilnehmenden Mitgliedstaaten auf Grundlage derselben Patentanmeldung nicht gleichzeitig durch ein herkömmliches europäisches Patent (Bündelpatent) und ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) geschützt werden kann. Wird die einheitliche Wirkung eingetragen, entfällt die Wirkung des europäischen Patents als (validiertes) nationales Patent.

Zudem ist in Erwägungsgrund 26 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 ausdrücklich der **Koexistenzgedanke** festgeschrieben. Danach berührt die Verordnung nicht das Recht der Mitgliedstaaten, nationale Patente zu erteilen, so dass ein paralleler Schutz im Verhältnis Einheitspatent und nationales Patent durch die Mitgliedstaaten zugelassen werden kann.

Die Frage des Doppelschutzverbots stellt eines der Kernprobleme dar, die sich mit der Schaffung der Einheitspatentverordnung und der Umsetzung der Regelungen zum Einheitspatent in nationales Recht ergeben. Aus hiesiger Sicht sollte sich das in Art. II § 8 IntPatÜbkG geregelte Doppelschutzverbot nicht auf europäische Patente mit einheitlicher Wirkung erstrecken. Eine entsprechende gesetzliche Klarstellung erscheint notwendig und interessensgerecht. Wesentliche Gründe hierfür sind nicht nur die **Unterschiede** zwischen beiden Schutzrechtssystemen **betreffend die Rechtsnatur und Rechtsdurchsetzung** der Schutzrechte. Auch die **materiell-rechtlichen Unterschiede** zwischen nationalem Patent und Einheitspatent (vgl. Art. 25 bis 27 und Art. 68 des EPG-Übereinkommens) sowie die mit dem Einheitspatent verbundenen Risikofaktoren, insbesondere der mögliche Verlust des Patentschutzes für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten, sprechen für die Möglichkeit eines parallelen Schutzes durch ein nationales Patent und ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung. Ohne die Möglichkeit eines parallelen Bestehens von nationalem Patentschutz und Einheitspatent sind signi-



Seite 3 von 11

fikante Wettbewerbsnachteile für Deutschland als Innovationsstandort zu erwarten.

Nähere Einzelheiten zur Frage des Doppelschutzverbotes und zu den oben angeführten Gründen bitte ich, dem hierzu im DPMA erstellten Gutachten zu entnehmen, das dieser Stellungnahme als **Anlage** beigelegt ist.

*Formulierungsvorschlag:*

*Dem Art. II § 8 IntPatÜbkG wird folgender Absatz 3 angefügt:*

*„(3) Die vorstehenden Absätze finden keine Anwendung, wenn das europäische Patent einheitliche Wirkung hat.“*

Da die Eintragung der einheitlichen Wirkung auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt zurückwirkt, erscheint eine Regelung für den Fall, dass die einheitliche Wirkung erst nach den in Art. II § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 IntPatÜbkG genannten Zeitpunkten eingetragen wird, entbehrlich.

**B. Entrichtung der Jahresgebühren für europäische Patente (Bündelpatente mit Wirkung für Deutschland), insbesondere Fristverlängerung bei Zurückweisung eines Antrags auf einheitliche Wirkung**

Änderungsbedarf besteht aus hiesiger Sicht auch bei Art. II § 7 Abs. 1 IntPatÜbkG. Hier erscheinen solche Fälle problematisch, in denen der Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen wird, nachdem die Frist für die Zahlung der nationalen Jahresgebühr für das (validierte) europäische Patent abgelaufen ist. Dabei ist einerseits zu berücksichtigen, dass gegen die Zurückweisungsentscheidung des EPA Klage vor dem Einheitlichen Patentgericht erhoben werden kann (Art. 32 Abs. 1 lit. i) i.V.m. Art. 66 des EPG-Übereinkommens). Zudem ist zu beachten, dass nach Art. II § 7 Abs. 1 IntPatÜbkG i.V.m. §§ 3 Abs. 2, 7 Abs. 1 PatKostG die Zeitspanne zwischen der Bekanntmachung des Erteilungshinweises im Europäischen Patentblatt und dem Ende der Frist für die



Seite 4 von 11

Zahlung der Jahresgebühr an das DPMA je nach den konkreten Umständen ca. 6 bis 19 Monate umfassen kann. Die hier aufgeworfene Frage könnte insbesondere solche europäischen Patente betreffen, bei denen der Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt durch seine Benennung dem Anmeldetag entspricht oder kurz davor liegt. Dann endet die Frist für die Zahlung der Jahresgebühren an das DPMA bereits 6 bis 7 Monate nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung.

Beispiel: Anmeldetag beim EPA 31.07.2011; Veröffentlichung der EP-Erteilung 31.07.2014; Fälligkeit der an das DPMA zu zahlenden Jahresgebühr für das 4. Schutzjahr (01.08.2014-31.07.2015) 31.07.2014; Ende zuschlagsfreie Frist 30.09.2014; Ende Zahlungsfrist mit Zuschlag 31.01.2015.

Liegt der Tag der Veröffentlichung des Erteilungshinweises jedoch knapp hinter dem Tag, der durch seine Benennung dem Anmeldetag entspricht, läuft die Frist für die Zahlung der Jahresgebühr an das DPMA u. U. erst nach ca. 19 Monaten ab.

Beispiel: Anmeldetag EPA 01.08.2011; Veröffentlichung EP-Erteilung 02.08.2014; Fälligkeit der an das DPMA zu zahlenden 5. Jahresgebühr 31.08.2015; Ende Zahlungsfrist mit Zuschlag 29.02.2016.

Es erscheint aus hiesiger Sicht auch unter Berücksichtigung der Interessen Dritter nicht sachgerecht, dem Patentinhaber während eines beim EPA oder EPG anhängigen Verfahrens zur Entscheidung über seinen Antrag auf einheitliche Wirkung aufzuerlegen, vorsorglich für den Fall der Zurückweisung seines Antrags die Jahresgebühren an das DPMA zu zahlen. Wird die einheitliche Wirkung eingetragen, müssten die Jahresgebühren wieder erstattet werden, was zusätzlichen Verwaltungsaufwand auslösen würde. Um bei einer Zurückweisung eines Antrags auf einheitliche Wirkung dem Patentinhaber die Möglichkeit zu geben, nach endgültigem Abschluss des Verfahrens beim EPA noch zu entscheiden, ob er sein europäisches Patent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland aufrecht erhalten möchte, erscheint es denkbar, in diesen Fällen den Fälligkeitszeitpunkt hinauszuschieben und somit *de facto* die Zahlungsfrist zu verlängern. Anknüpfungspunkt für die Fälligkeit könnte



Seite 5 von 11

– analog zu Art. II § 7 Abs. 2 IntPatÜbkG – der Tag der Zustellung der Entscheidung des EPA oder des EPG sein. Für die Bearbeitung dieser Fälle müssten ggf. in der elektronischen Akte entsprechende manuelle Korrekturen in Bezug auf die Zahlungsfristen und Verfahrensstände vorgenommen werden.

*Formulierungsvorschlag:*

*Dem Art. II § 7 Abs. 1 IntPatÜbkG wird folgender Satz 3 angefügt:*

*„Wird ein Antrag auf einheitliche Wirkung zurückgewiesen, werden die Jahresgebühren mit dem Tag der Zustellung der Entscheidung des Europäischen Patentamts oder bei einer Klage nach Artikel 32 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht mit der Zustellung der Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts über die Zurückweisung fällig, sofern sich nicht nach § 3 Absatz 2 Satz 1 des Patentkostengesetzes eine spätere Fälligkeit ergibt.“*

### **C. Wegfall der Wirkung des europäischen Patents als nationales Patent (Bündelpatent mit Wirkung für Deutschland) bei Eintragung der einheitlichen Wirkung**

a) Nach Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 wird das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung bereits am Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt, also rückwirkend, in den teilnehmenden Mitgliedstaaten wirksam. Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 ergänzt diese Regelung dahingehend, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass mit der Eintragung der einheitlichen Wirkung in das Register für den einheitlichen Patentschutz die Wirkung des europäischen Patents als nationales Patent am Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt als nicht eingetreten gilt.

Der Auftrag an die teilnehmenden Mitgliedstaaten, die hierfür notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, ergibt sich auch aus Erwägungsgrund 8 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012. Danach sollen die



Seite 6 von 11

teilnehmenden Mitgliedstaaten bei Wirksamwerden eines einheitlichen Patentschutzes sicherstellen, dass die Wirkung eines europäischen Patents als nationales Patent (Bündelpatent mit Wirkung in den Teilnehmerstaaten) als nicht eingetreten gilt. Dadurch soll ein etwaiger doppelter Schutz durch das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung und das herkömmliche europäische Patent vermieden werden.

Dies bedeutet in rechtlicher Hinsicht, dass in das nationale Recht eine Regelung zum Wegfall der Wirkungen des europäischen Patents als nationales Patent aufgenommen werden sollte. Denn mangels sonstiger materiell-rechtlicher oder formeller Voraussetzungen (das Übersetzungserfordernis gilt nur noch für Altfälle, vgl. Art. XI § 4 IntPatÜbkG) treten die Wirkungen des europäischen Patents für die Bundesrepublik Deutschland sofort mit der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt ein. Im nationalen Recht sollte daher im Wege einer Fiktion angeordnet werden, dass diese bereits eingetretene Schutzwirkung rückwirkend entfällt, wenn die einheitliche Wirkung später eingetragen wird. Auf diese Weise würde das nationale Recht die Regelung des Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 flankieren. Damit wäre im Sinne von Erwägungsgrund 8 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 kraft Gesetzes sichergestellt, dass kein doppelter Patentschutz durch das (validierte) europäische Patent (Bündelpatent mit Wirkung in Deutschland) und das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung besteht.

b) Aus Klarstellungsgründen und zur leichteren Abgrenzung der Regelungen des IntPatÜbkG, die nur auf herkömmliche europäische Patente Anwendung finden sollen, von denen, die auch das Einheitspatent betreffen, erscheint es darüber hinaus sinnvoll, in das IntPatÜbkG eine Definition der Begriffe „europäisches Patent“ und „europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ aufzunehmen. Diese Begriffsdefinitionen könnten nach den Vorschriften zur europäischen Patentanmeldung (Art. II §§ 1 bis 4 IntPatÜbkG) eingefügt und als eigener Absatz der Regelung zum Wegfall der Wirkung des europäischen Patents als nationales Patent vorangestellt werden.

c) Das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht enthält gegenüber dem Patentgesetz und dem IntPatÜbkG konkurrierende



Seite 7 von 11

materiell-rechtliche (Art. 25 bis 30 EPG-Übereinkommen) und verfahrensrechtliche Regelungen (z. B. Art. 65 und 68 EPG-Übereinkommen), die auf klassische europäische Patente (Bündelpatente) und Schutz-zertifikate, die zu Bündelpatenten erteilt wurden, nur dann keine Anwendung finden, wenn von der „Opt-Out-Option“ des Art. 83 des EPG-Übereinkommens Gebrauch gemacht wird. Der Vorrang des EPG-Übereinkommens vor den Vorschriften des nationalen Patentgesetzes und denen des IntPatÜbkG sollte im IntPatÜbkG ausdrücklich klargestellt werden. Dies könnte im Zusammenhang mit den vorgenannten Änderungen geschehen.

*Formulierungsvorschlag:*

*Nach Art. II § 4 wird folgender § 4a eingefügt:*

#### *§ 4a*

#### *Definitionen; einheitliche Wirkung des europäischen Patents*

*(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet*

- 1. „europäisches Patent“ ein nach dem Europäischen Patentübereinkommen mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes Patent, das keine einheitliche Wirkung aufgrund der 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. L 361 vom 31.12.2012, S. 1) hat,*
- 2. „europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ ein nach dem Europäischen Patentübereinkommen erteiltes Patent, das aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 einheitliche Wirkung hat.*

*(2) Wird die einheitliche Wirkung eines europäischen Patents in das Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen, gilt die Wirkung des europäischen Patents für die Bundesrepublik Deutschland mit dem Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt als nicht eingetreten.*

*(3) Die nachfolgenden Vorschriften und die Vorschriften des Patentgesetzes finden auf europäische Patente mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland und Schutz-zertifikate zu einem mit Wirkung*



Seite 8 von 11

*für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patent Anwendung, soweit sich aus dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht nichts anderes ergibt.*

#### **D. Geltendmachung eines älteren nationalen Rechts gegen ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent)**

Der Engere Ausschuss erwägt, dass im nationalen Recht die Möglichkeit geschaffen werden sollte, ein zuvor als Einheitspatent bestehendes Recht nachträglich als nationales Patent (Bündelpatent) in den Teilnehmerstaaten validieren zu können, wenn ein entgegenstehendes **älteres nationales Recht erst später entdeckt** und – z. B. in einem Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht (EPG) – gegen ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung geltend gemacht wird.

In diesen Fällen besteht mit Blick auf den in Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 geregelten einheitlichen Charakter des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung das Risiko, dass das EPG im Wege der Nichtigkeitsklage entweder das Patent insgesamt widerruft oder den Patentinhaber auffordert, das gesamte Patent zu beschränken, um dem älteren nationalen Recht Rechnung zu tragen (Art. 65 EPG-Übereinkommen i.V.m. Art. 138 Abs. 1, 139 Abs. 2 EPÜ).

Der Engere Ausschuss diskutiert derzeit, ob in solchen Fällen, in denen ein älteres nationales Recht erst später (nach Erteilung und Eintragung der einheitlichen Wirkung) entdeckt wird, der Wegfall des durch das Einheitspatent gewährten Schutzes vermieden werden kann. Der Anmelder soll dann weiterhin die Möglichkeit haben, sein **europäisches Patent als Bündelpatent** (rückwirkend) in den Mitgliedstaaten zu validieren und die Jahresgebühren dort zu entrichten.

Hierzu ist anzumerken, dass eine derartige Regelung zu erheblichen rechtlichen und administrativen Problemen (z. B. Korrektur von Publikationen, Registerdaten, EPA-Abrechnungen etc.) führen und die Position der Inhaber von Einheitspatenten im Verhältnis zu Inhabern herkömmlicher europäischer Patente oder nationaler Patente sowie der Öffentlichkeit in unverhältnismäßiger Weise privilegieren würde. Der Inhaber eines Einheitspatents hätte in diesen Fällen die Möglichkeit, in



Seite 9 von 11

das System der herkömmlichen europäischen Patente (Bündelpatente) zurückzukehren und könnte so das der einheitlichen Wirkung immanente Risiko des einheitlichen Rechtsverlusts umgehen. Gleichzeitig würde er aber bis zu einem solchen Wechsel von den Wirkungen des Einheitspatents profitieren können. Dies ist nicht nur aus wettbewerbsrechtlicher Sicht kritisch zu sehen, da ein Einheitspatent bis zum Zeitpunkt des Wegfalls der einheitlichen Wirkung für Dritte eine marktbehindernde Wirkung in Bezug auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten hat. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie mit Rechten Dritter zu verfahren ist, die an das Einheitspatent gekoppelt sind (z. B. Lizenzen).

Auch in rechtssystematischer Hinsicht wäre eine entsprechende Regelung kritisch, da dem Einheitspatent und dem Bündelpatent jeweils eine unterschiedliche Rechtsnatur zukommt. Hier ist neben der unterschiedlichen territorialen Schutzerstreckung vor allem zu berücksichtigen, dass sich Einheitspatent und Bündelpatent in der Rechtsdurchsetzung wesentlich unterscheiden können, da bei Bündelpatenten nach Art. 83 EPG-Übereinkommen die Möglichkeit besteht, über das dort geregelte Opt-Out-Verfahren die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts für Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren bzw. die Anwendbarkeit des EPG-Übereinkommens als solches auszuschließen. Die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 verweist für das Einheitspatent soweit es als „Gegenstand des Vermögens“ betroffen ist (Art. 5 Abs. 3, Art. 7) auf das nationale Recht. Mit „nationalem Recht“ sind an dieser Stelle die Regelungen des EPG-Übereinkommens gemeint (siehe Eck, GRUR Int. 2014, 114, 115; Luginbühl, GRUR Int. 2013, 305, 308 f.). Hierbei handelt es sich insbesondere um die Tatbestände der unmittelbaren und mittelbaren Patentverletzung (Art. 25 und 26 EPG-Übereinkommen), der Beschränkungen und Wirkungen des Patents (Art. 27 bis 29 EPG-Übereinkommen) sowie die Regelungen zum Schadensersatz (vgl. Art. 68 EPG-Übereinkommen).

Für die Öffentlichkeit wäre die Möglichkeit einer Validierung nach Eintragung der einheitlichen Wirkung mit einer erheblichen Rechtsunsicherheit verbunden, weil der Bestand der einheitlichen Wirkung des erteilten europäischen Patents (Einheitspatent) dann nicht mehr gewährleistet wäre und die territoriale Schutzerstreckung des Patents insoweit nachträglich verändert werden kann. Zudem wäre das



Seite 10 von 11

Fortbestehen des Patents als validiertes europäisches Patent (Bündelpatent) allein vom Willen des Patentinhabers abhängig.

Eine – potentiell bis zum Erlöschen des europäischen Patents bestehende – Möglichkeit der Änderung der Rechtsnatur des Schutzrechts würde daher in Bezug auf das Patentsystem insgesamt zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit führen.

#### **E. Auswirkungen des Einheitspatentsystems auf die Praxis beim DPMA**

Neben den Änderungen in rechtlicher Hinsicht hat die Implementierung des Einheitspatents bzw. die derzeit vorgesehene Konzeption des Verfahrens zur Eintragung der einheitlichen Wirkung auch praktische Auswirkungen auf die Bearbeitung bzw. Verwaltung und die Veröffentlichung von europäischen Patenten beim DPMA.

Betroffen ist hier insbesondere der Prozess PP12 (EP-Patente), der im System **DPMApatente** nach Übernahme der Daten des EPA zu den erteilten europäischen Patenten mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland automatisch gestartet wird. Derzeit erhalten die Anmelder über diesen Prozess sehr zeitnah, spätestens eine Woche nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt, die Mitteilung des nationalen Aktenzeichens und der Fälligkeit der nächsten Jahresgebühr. Im Jahr 2013 betraf dies 61.000 europäische Patente. Hier stellt sich aufgrund der **Rückwirkung** der Eintragung der einheitlichen Wirkung die Frage, ob mit der Bearbeitung der vom EPA übermittelten Daten zu europäischen Patenten und der Vergabe/Mitteilung nationaler Aktenzeichen künftig gewartet werden muss, bis feststeht, ob zu dem europäischen Patent eine einheitliche Wirkung beantragt und eingetragen worden ist. Aus Sicht des DPMA erscheint es nach ersten vorläufigen Einschätzungen erforderlich, nach Inkrafttreten der Regelungen zum Einheitspatent die Bearbeitung der vom EPA übermittelten Daten zu Patenterteilungen und die Mitteilung eines nationalen Aktenzeichens 2 bis 4 Monate (1 Monat Frist für den Antrag auf Eintragung der einheitlichen Wirkung zzgl. einer „Sicherheitsfrist“ von ca. 1 Monat und ggf. der 2-monatigen



Seite 11 von 11

Wiedereinsetzungsfrist) aufzuschieben, um erheblichen Korrekturaufwand zu vermeiden.

Insbesondere muss geklärt werden, welche Änderungen bezüglich der Publikation von europäischen Patenten im Patentblatt erforderlich sind und wie bei etwaigen Rückabwicklungen von Validierungen zu verfahren ist (Korrektur von Publikationen, Verfahrensständen, Prozessen etc.). Darüber hinaus wird hinsichtlich des beim EPA geführten Registers für den einheitlichen Patentschutz geprüft, wie und ab wann die Daten/Verfahrensstände dieses Registers in **DPMAregister** abgebildet werden. Die Daten/Verfahrensstände müssten auch möglichst zeitnah vom EPA an das DPMA übermittelt werden, um eine zeitnahe und sachgerechte Bearbeitung der Daten im System **DPMApatente** sicherzustellen. Hierzu bedarf es noch weiterer Abstimmungen mit dem EPA.

Im Auftrag

Dr. Ebersbach



Beglaubigt





Deutsches Patent- und Markenamt • 80297 München

Claudia Langer  
Referat 4.3.2

HAUSANSCHRIFT  
Zweibrückenstraße 12  
80331 München

POSTANSCHRIFT  
80297 München

TEL +49 89 2195-  
FAX +49 89 2195-

@dpma.de  
www.dpma.de

AKTENZEICHEN

DATUM  
München, 5. Juli 2013

**Betreff: Einheitspatentsystem**  
**hier: Gutachten zur Frage der Anwendung des**  
**Doppelschutzverbotes nach Art. II § 8 IntPatÜbkG auf**  
**Einheitspatente**

### Doppelschutzverbot nach Art. II § 8 IntPatÜbkG – Anwendbarkeit auf Einheitspatente

Eines der sich mit dem Inkrafttreten der Einheitspatentverordnung ergebenden Kernprobleme des europäischen Patentsystems liegt im Verhältnis von nationalem Recht und europäischem Recht. Das Einheitspatent hat im Unterschied zum Bündelpatent, das von seiner Wirkung her nach der Erteilung mit der Wirkung eines nationalen Patents identisch ist, gemäß Art. 3 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 (EinheitspatentVO) „eine einheitliche Wirkung“ in allen Teilnehmerstaaten.

Es stellt sich insoweit die Frage, ob für die gleiche Erfindung sowohl ein nationales Patent als auch ein Einheitspatent bestehen kann und mithin ein „Doppelschutz“ (wie beispielsweise auch im Markenrecht) möglich ist, oder ob wie beim Bündelpatent das Verbot des Doppelschutzes gemäß Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜbkG greifen soll.

#### A. Status Quo

##### **1. Derzeitige Regelung**

Der deutsche Gesetzgeber hat in Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜbkG Folgendes geregelt:



Seite 2 von 10

Ein deutsches Patent, dessen Gegenstand 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 in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent schützt, von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, zu dem

- (1) die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne dass Einspruch eingelegt worden ist,
- (2) das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents rechtskräftig abgeschlossen ist oder
- (3) das Patent erteilt wird, wenn dieser Zeitpunkt nach dem Zeitpunkt (1) oder (2) liegt.

## 2. Wirkung

Im deutschen Recht ist damit ein Wirkungsverlust des nationalen Schutzrechts gemeint, der das Erlöschen der aus dem deutschen Patent folgenden Verbotungsrechte bedeutet (BGH, GRUR 1994, 439 f. – Sulfonsäurechlorid; LG Düsseldorf, GRUR 1993, 812 – Signalübertragungsvorrichtung; Kühnen, FS für R. König, 2003, S. 309/310; Nieder, Mitt. 1987, 205). Daher ist es besser, statt von Doppelpatentierungsverbot von einem Doppelschutzverbot oder gar Doppelwirkungsverbot zu sprechen.

Das Doppelschutzverbot bezieht sich nur auf das Recht aus dem Patent (§§ 9 ff. PatG) und nicht auf das Erteilungsverfahren. Ein Einspruchsverfahren (BGH GRUR 1994, 439 – Sulfonsäurechlorid) und ein Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2004, 623 – Stretchfolienvorrichtung) gegen ein zu einem parallelen europäischen Patent bestehenden deutschen Patent ist auch dann zulässig, auch wenn dieses Patent aufgrund Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜbkG keine Wirkung entfaltet und aufgrund Art. II § 8 Abs. 2 IntPatÜbkG auch keine Wirkung mehr entfalten kann. Lediglich diejenigen Ansprüche (auf Entschädigung, Schadenersatz und Bereicherungsausgleich), die am Stichtag bereits entstanden waren, bestehen fort (BGH, GRUR 1994, 439, 440 – Sulfonsäurechlorid).

Zu berücksichtigen ist weiter, dass der deutsche Patentschutz nach der derzeitigen Regelung nicht wieder auflebt, wenn das europäische Patent später wegfällt. Die Möglichkeit einer zusätzlichen Wirkung im Sinne eines „Überschusses“ des deutschen Patents gegenüber dem europäischen Schutzrecht rechtfertigt daher ein schutzwürdiges Interesse des



Seite 3 von 10

Einsprechenden daran, das deutsche Patent in dem dafür vorgesehenen Einspruchsverfahren überprüfen zu lassen. Dabei kann der Einsprechende auch nicht auf die Möglichkeit der Nichtigkeitsklage verwiesen werden, weil diese nach § 81 Abs. 2 PatG gegenüber dem Einspruchsverfahren subsidiär ist (BGH, GRUR 1994, 439 – Sulfonsäurechlorid).

Dennoch hat das Doppelschutzverbot in der Praxis nicht selten zur Folge, dass die nationalen Schutzrechte (regelmäßig wird eine deutsche Voranmeldung vorhanden sein) bei Bestehen eines parallelen Bündelpatents nicht verlängert werden.

## **B. Anwendbarkeit des Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜbkG auf das Einheitspatent?**

### **1. Wortlaut**

Der Wortlaut des Art. II § 8 IntPatÜbkG geht von einem „europäischen Patent“ aus. Der Begriff „europäisches Patent“ ist in Art. 2 b) der EinheitspatentVO als Patent definiert, das vom Europäischen Patentamt (EPA) „nach den Regeln und Verfahren des EPÜ erteilt wird.“

Nach dieser Definition wären sowohl das Bündelpatent als auch das Einheitspatent vom Wortlaut des Art. II § 8 IntPatÜbkG erfasst. Denn auch das Einheitspatent soll zukünftig durch das EPA nach den Regeln des EPÜ erteilt werden. Es kann dann als europäisches Patent nach Wahl der Anmelder mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) oder ohne einheitliche Wirkung (Bündelpatent) ausgestaltet werden (vgl. Haberl/Schallmoser, GRURPrax 2013, 1,2.).

### **2. Wille des Gesetzgebers**

Allerdings dürfte von der Regelung des Art. II § 8 IntPatÜbkG nach dem Willen des Gesetzgebers zum Zeitpunkt des Erlasses nur das Bündelpatent erfasst gewesen sein. Das Einheitspatent war in seiner jetzigen Form zu diesem Zeitpunkt noch nicht existent. Der Gesetzgeber schuf Art. II § 8 IntPatÜbkG, um von der in Art. 139 EPÜ vorgesehenen Möglichkeit, den Doppelschutz eines deutschen und eines europäischen Patents auszuschließen, Gebrauch zu machen (vgl. Gesetzesbegründung in B.I.PMZ 1976, S. 327). Den Regeln des EPÜ folgte zu diesem Zeitpunkt nur das Bündelpatent. Die Regelung diente dem Willen des Gesetzgebers nach also ausschließlich zur Bestimmung des Verhältnisses zwischen nationalem Patent und Bündelpatent. Die Erfassung des Einheitspatents durch den Wortlaut des Art. II § 8 IntPatÜbkG beruht daher auf einer reinen Zufälligkeit. Ebenso ist das Einheitspatent von Art.



Seite 4 von 10

139 EPÜ zum Zeitpunkt der Schaffung der Vorschrift nicht erfasst gewesen.

### 3. Sinn und Zweck – teleologische Reduktion

Das Verbot der Doppelpatentierung ist in rechtstheoretischer Hinsicht vor allem darin begründet, dass das durch ein Patentrecht begründende Monopolrecht, der Vorteil für die im Interesse der Volkswirtschaft erwünschte Offenbarung der Erfindung sein soll, der für die gleiche Erfindung nicht zweimal gewährt werden kann (vgl. Tetzner, NJW 1963, 324, 325). Sinn und Zweck des Art. II § 8 IntPatÜbkG ist es, den Konflikt der identischen Schutzwirkung des (nationalisierten) Bündelpatents, die exakt mit der eines identischen nationalen Patents übereinstimmt, zu lösen und ein identisches doppeltes Monopolrecht zu vermeiden. Dagegen handelt es sich bei dem Einheitspatent nicht um ein identisches Recht, sondern um ein Recht mit gleicher Schutzwirkung in den 25 teilnehmenden Mitgliedstaaten. Das Einheitspatent hat damit eine andere Rechtsnatur und folgt z. T. eigenen materiell-rechtlichen Regelungen. Diese Konstellation ist nicht vom Sinn und Zweck der Regelung erfasst. Daher ist die Regelung des Art. II § 8 IntPatÜbkG hier teleologisch zu reduzieren.

### 4. Einheitspatent mit Bündelpatent nicht vergleichbar

Im Verhältnis zwischen einem nationalen, d. h. vom DPMA erteilten Patent, zu einem Bündelpatent, ist das Doppelschutzverbot zweckmäßig, da im Ergebnis zwei identische nationale Schutzrechte in Kraft sind und beide Schutzrechtssysteme daher in Bezug auf die erteilten Patente identisch oder zumindest sehr ähnlich sind (Schutzumfang, Rechtsdurchsetzung etc.). Anders stellt es sich im Verhältnis nationales Patent und Einheitspatent dar.

#### a) Unterschiede in der Rechtsnatur

Dem Einheitspatent als europäisches Patent mit einheitlicher **Schutzwirkung**, kommt als **supranationales Recht eine andere Rechtsnatur** als einem Bündelpatent zu, das seine Wirkungen territorial gebunden nur in den jeweiligen Vertragsstaaten entfaltet. Denn der Schutzbereich des Einheitspatents erstreckt sich auf alle Teilnehmerstaaten gleichzeitig. Das Einheitspatent kann daher auch nur in Bezug auf das gesamte Territorium der Teilnehmerstaaten übertragen, für nichtig erklärt werden oder auslaufen (Art. 3 Abs. 2 EinheitspatentVO). Weiter sind für die Verwaltung des Einheitspatents nicht mehr, wie beim derzeitigen Bündelpatent, die nationalen



Seite 5 von 10

Patentämter zuständig, sondern das EPA als supranationale Verwaltungsbehörde. Es gibt darüber hinaus auch andere Gebühren- und Übersetzungsregelungen sowie große Unterschiede in Bezug auf die Rechtsdurchsetzung.

#### **b) Unterschiede in der Rechtsdurchsetzung**

Weiter ist für das Einheitspatent ein eigenes System zur Rechtsdurchsetzung vorgesehen. Das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht umfasst ein Gericht erster Instanz, ein Berufungsgericht und eine Kanzlei. Das Gericht erster Instanz besteht aus einer Zentralkammer mit Sitz in Paris und zwei Außenstellen in London und München sowie mehreren örtlichen und regionalen Kammern in den Vertragsstaaten. Das Berufungsgericht wird seinen Sitz in Luxemburg haben.

Mithin besteht beim Einheitspatent vor allem auch im Bereich der Rechtsdurchsetzung ein großer Unterschied zum derzeitigen Bündelpatent, für das nur die nationalen Gerichte zuständig sind.

#### **- Zuständigkeit**

Die vorgesehene „Internationalität“ bei der Zuständigkeit in Bezug auf die Rechtsdurchsetzung (z. B. Möglichkeit der Verweisung von Verletzungsklagen oder Widerklagen auf Nichtigkeit an die Zentralkammer gemäß Art. 33 Abs. 2, 3 lit. b) des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPG-Übereinkommen)) durch das Einheitliche Patentgericht, dessen Rechtsprechung und Qualitätsmaßstab sich erst noch entwickeln muss, bedeutet eine gewisse Rechtsunsicherheit und stellt daher für jede Patentstrategie einen Risikofaktor dar. Schließlich muss der Patentinhaber die Auslegung und Interpretation der relevanten Normen z.T. durch verschiedene „ausländische/internationale“ Gerichte im Blick haben, die gleiche Voraussetzungen oder Prinzipien ggf. unterschiedlich auslegen. Diesen Bedingungen wären die Patentinhaber bei Bestehen eines gesetzlichen Doppelschutzverbots „ausgeliefert“.

#### **- Sprachenregelung**

Gleichzeitig stellt es ggf. ein Erschwernis für deutsche Patentinhaber dar, wenn die Regelungen der örtlichen Zuständigkeit des Gerichts des Verletzungsorts (gemäß Art. 33 Abs. 1 lit. a) des EPG-Übereinkommens) dazu führen, dass der Prozess nicht in deutscher oder englischer Sprache,



Seite 6 von 10

sondern in der Gerichtssprache des Gerichts erster Instanz des Verletzungsorts geführt wird.

### c) Unterschiedliche Risiken

#### - Risiko des einheitlichen Rechtsverlusts

Aus der einheitlichen Schutzwirkung des Einheitspatents in den Teilnehmerstaaten folgt, dass das Schutzrecht mit einer einzigen Nichtigkeitsklage vernichtet werden kann. Besteht ein Doppelschutzverbot, ist keine Absicherung durch ein nationales Patent möglich.

#### - Ggf. leichter Marktzugang für Wettbewerber

Dies dürfte insbesondere für außereuropäische Wettbewerber interessant sein, die sich einen Marktzugang erkämpfen wollen. Es ist fraglich, inwieweit ein einheitliches europaweites Schutzrecht die Wettbewerbsbedingungen für europäische Unternehmen im Vergleich zu ihren überseeischen Wettbewerbern verbessert (so Teschemacher, Mitt. 2013, 153, 154). Denn steht einem Vorhaben nur noch ein einziges Schutzrecht entgegen, erhöht dies die Risikobereitschaft, klageweise gegen dieses Schutzrecht vorzugehen. Wenn dieses ein Patent wegfällt (z. B. für nichtig erklärt wird), steht ihnen der nahezu gesamte europäische Markt frei.

### d) Berechtigtes Interesse am Bestand des nationalen Schutzrechts

Das Einheitspatent unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht vom Bündelpatent und führt anders als das bisherige Bündelpatent im Ergebnis nicht zu einem „zweiten“ nationalen Patent. Daher hat der Patentinhaber eines nationalen Patents gegenüber einem Einheitspatent hier ein **berechtigtes Interesse** an dessen Bestand.

## 5. Unterschiede in den Mitgliedstaaten

### a) Keine einheitliche Regelung des Doppelschutzverbots auf europäischer Ebene

Die Regelung eines Doppelschutzverbots ist für das Verhältnis Einheitspatent und nationales Patent nur sinnvoll, wenn sie für alle Teilnehmerstaaten in den Regelungen zum Einheitspatent festgeschrieben wird, da nur dann eine einheitliche Lösung garantiert ist. Der Gesetzgeber hat im Patentbereich auf EU-Ebene keine einheitliche Regelung bezüglich eines Doppelverwertungsverbots, anders als beispielsweise in Art. 92 der EU-Sortenschutzverordnung, vorgesehen. Auch das EPÜ



Seite 7 von 10

enthält keine ausdrückliche Regelung zum Doppelschutzverbot. Art. 139 Abs. 3 EPÜ überlässt die Frage, ob ein Doppelschutz von Patenten auf nationaler und europäischer Ebene möglich ist, dem nationalen Recht. Einige EU-Mitgliedstaaten wie beispielsweise Dänemark, Schweden und Österreich haben einen Doppelschutz zugelassen, so dass ein europäisches Patent (Bündelpatent) und nationales Patent nebeneinander bestehen kann. Aus hiesiger Sicht erscheint im Zusammenhang mit dem Einheitspatent ein Doppelschutzverbot nur sinnvoll, wenn es EU-weit bzw. im Rahmen der Verstärkten Zusammenarbeit einheitlich geregelt wird. Die EinheitspatentVO sieht jedoch anders als beispielsweise Art. 92 der EG-Sortenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 2100/94), wo das Verbot des Doppelschutzes ausdrücklich geregelt und politisch gewollt ist, keine Regelung zum Doppelschutzverbot vor.

Während im Gemeinschaftspatentübereinkommen von 1975 und 1989 in Art. 75 GPÜ ein solches noch vorgesehen war, enthalten die aktuellen Regelungen zum Einheitspatent keine solche Vorgabe, sondern überlassen die Frage den Teilnehmerstaaten. Mithin spricht auch die **historisch genetische Auslegung** der Regelungen zum Einheitspatent dafür, dass die Tendenz der Mitgliedstaaten dahin geht, von einem Doppelschutzverbot abzusehen. Es muss angesichts des Verzichts auf eine Regelung in der EinheitspatentVO sogar die Frage gestellt werden, ob ein doppelter Rechtsbestand von den Teilnehmerstaaten ggf. bewusst gewollt ist.

#### **b) Wettbewerbsnachteil für Deutschland als Innovationsstandort**

Würde in Deutschland im Zusammenhang mit dem Einheitspatent ein Doppelschutzverbot verankert, während in anderen Teilnehmerstaaten weiter die Absicherung von Schutzrechten durch ein nationales Patent möglich bleibt, bestehen ungleiche Wettbewerbsbedingungen. Dies würde zu Nachteilen für den Innovationsstandort Deutschland führen. Die vollständige Ablösung der bewährten nationalen Patenttradition zu Gunsten eines neuen europäischen Patentsystems würde vor allem für KMUs, z.T. sicher aber auch für Großanmelder, einen großen Unsicherheitsfaktor bedeuten und sich ggf. auf Investitionen auswirken.

#### **6. Koexistenz der Patentsysteme**

Im Markenbereich wird stets von einer Koexistenz von Gemeinschaftsmarkensystem und nationalen Markensystemen ausgegangen. Eine Gefährdung der Integration des gemeinsamen Marktes wird dadurch nicht angenommen.



Seite 8 von 10

Auch im Patentbereich ist von einer Koexistenz des Einheitspatents und der nationalen Patentsysteme auszugehen. Der Koexistenzgedanke ist rechtlich in **Erwägungsgrund 26 der Einheitspatentverordnung** ausdrücklich verankert: „Diese Verordnung berührt nicht das Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten, nationale Patente zu erteilen und sollte das einzelstaatliche Patentrecht der teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht ersetzen“.

Auch in sachlicher Hinsicht ist eine Koexistenz gerechtfertigt, denn es besteht großes Interesse, dass in Fällen des Bestehens einer deutschen Voranmeldung, die Wirkung des nationalen Patentrechts nicht automatisch entfällt, wenn ein paralleles Einheitspatent erteilt wird. Insbesondere soll der Patentinhaber auch nach der Nichtigerklärung des Einheitspatents weiter die Möglichkeit haben, Verletzungsansprüche aus dem im nationalen Verfahren erteilten Patent geltend zu machen.

#### **7. Weitere Bedenken gegen ein Doppelschutzverbot in inhaltlicher Hinsicht (auch bezüglich des derzeitigen Bündelpatents)**

Unabhängig davon, ob es sich bei dem europäischen Patent um ein Einheitspatent oder ein Bündelpatent handelt, ist das Doppelschutzverbot, wie es derzeit verankert ist, einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Hier erscheinen insbesondere folgende Problempunkte erwähnenswert:

- Feststellung der Voraussetzungen für den Wirkungsverlust: Wann liegt Identität, wann ein hinreichender Überschuss vor?

- Wer prüft die Identität der Schutzrechte, d. h. ob gleiche oder ähnliche Schutzrechte bestehen? Eine Prüfung nur im Erteilungsverfahren scheint verfrüht. Denn es gibt nach wie vor erkennbare Unterschiede zwischen nationalem und europäischem Patent, auch wenn ein fortgeschrittenes Harmonisierungsstadium erreicht ist.

- Trotz der Bestrebungen zur Rechtsvereinheitlichung bestehen weiter erkennbare Unterschiede zwischen europäischem und nationalem Patent, die sich sowohl im Hinblick auf deren **Erteilung** als auch später bei der **Rechtsdurchsetzung** zeigen (vgl. ausführlich Mes in GRUR 2001, 976). Konkret zeigen sich die Unterschiede beispielsweise bezüglich der Erfindungshöhe (1), der Patentierung der sog. zweiten medizinischen Indikation (2), den an den Durchschnittsfachmann gestellten Anforderungen (3).



Seite 9 von 10

- (1) Erfindungshöhe wird in Praxis des EPA tendenziell großzügiger gehandhabt als beim BPatG (ausführlich Gruber/Schallmoser, Mitt 2012, 377/9).
- (2) Bezüglich der zweiten medizinischen Indikation gibt es Unterschiede: Nach dem BGH darf kein Patentanspruch gewährt werden, der auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur therapeutischen Behandlung bei Mensch und Tier gerichtet ist; beim EPA ist dagegen der sog. Swiss-Type-Verwendungsanspruch zulässig (Art. 52 IV EPÜ).
- (3) Die Anforderungen an den Durchschnittsfachmann sind beim EPA formaler als bei DPMA/BPatG: Beim EPA scheinen Kenntnisse nur als gegeben angesehen zu werden, wenn es aus entsprechendem schriftlichem Material hervorgeht; nach deutscher Praxis kann etwas von der Perspektive des Fachmanns auch dann erfasst sein, wenn es keine schriftlichen Ausführungen hierfür gibt.

### **C. Resumée:**

Ein pauschaler Vorrang des Einheitspatents ist auf Grundlage der jetzigen Regelungen nicht zu rechtfertigen. Ein endgültiger Verlust der Wirkungen des national erteilten Schutzrechts bei parallelem Bestehen eines Einheitspatents erscheint unangemessen. Der Koexistenzgedanke ist vielmehr ausdrücklich in **Erwägungsgrund 26 der Einheitspatentverordnung** verankert.

Dem Anmelder sollten daher beide Optionen, der Einheitspatentschutz und der nationale Patentschutz, parallel zur Verfügung stehen. Unternehmen könnten so ihre Kernmärkte zusätzlich durch ein nationales Patent absichern.

### **Weiterführende Quellen:**

-The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern, Reto M. Hilty; Thomas Jaeger; Matthias Lamping; Hanns Ullrich (Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law); abrufbar: [http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/MPI-IP\\_Twelve-Reasons\\_2012-10-17.pdf](http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/MPI-IP_Twelve-Reasons_2012-10-17.pdf)



Seite 10 von 10

-Coexistence of national patents, European patents and patents with unitary effect, Mihaly Ficsor (Europäische Rechtsakademie Budapest); abrufbar: <http://rd.springer.com/article/10.1007/s12027-013-0294-z#page-1>

+++

Claudia Langer