



Newsletter Ausgabe 8/2020

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 6. Oktober 2020

Bundesgerichtshof legt EuGH mehrere Fragen zur
Duldung im Markenrecht vor

BGH „Penetrometer“ - Umgang mit streitbaren Mitin-
habern eines Patents

EuGH-Entscheidung „Santen“ (C-673/18) mit gravie-
render Bedeutung für Pharma und Biotech

Ratifizierungsgesetz zum Einheitspatentsystem im
Bundestag angelangt

M I C H A L S K I



H Ü T T E R M A N N

P A T E N T A N W Ä L T E

Bundesgerichtshof legt EuGH mehrere Fragen zur Duldung im Markenrecht vor

Mit der unlängst veröffentlichten Entscheidung „[HEITEC II](#)“¹ hat der Bundesgerichtshof dem Europäischen Gerichtshof mehrere Fragen bezüglich der Duldung im Markenrecht vorgelegt.

Sowohl die Hintergründe der Vorlage wie der zugrundeliegende Fall sind bemerkenswert.

Im vorliegenden Fall ging es um zwei identische Marken „HEITEC“ und auch zwei Firmen, die beide den Namensbestandteil „HEITEC“ in ihrer Firmenbezeichnung führen. Die Fallkonstellation ist sehr kompliziert und wird hier aus Zweckmäßigkeitsgründen nur soweit aufgeführt, wie es für die Vorlage von Interesse ist.

Im Mai 2009 hatte die Inhaberin der älteren Marke „HEITEC“, die auch gleichzeitig Klägerin im vorliegenden Verfahren ist, die Beklagte abgemahnt, da diese 2008 eine Unionsmarkenanmeldung „HEITEC“ eingereicht hatte. Die Beklagte bot daraufhin Verhandlungen hinsichtlich einer Abgrenzungsvereinbarung an.

Erst im Jahre 2012 reichte dann die Klägerin eine Markenverletzungsklage ein und teilte etwas später, im Jahre 2013, der Beklagten mit, sie sei an einer Abgrenzungsvereinbarung nicht interessiert, stattdessen würde eine Lizenzvereinbarung angeboten. Eine Markenverletzungsklage sei bereits eingereicht.

Aufgrund einer Vielzahl formaler Fehler auf Seiten der Klägerin wurde diese Verletzungsklage aber erst mit längerer Verzögerung, nämlich im Mai 2014, der Beklagten zugestellt.

Das Klageverfahren war sowohl erst- wie zweitinstanzlich für die Klägerin wenig ergiebig, allerdings wurde die Revision zugelassen, die nun zu der hier besprochenen Entscheidung führte.

Zentraler Punkt im vorliegenden Verfahren ist die Vorschrift des §21, Abs. 1 Markengesetz, die sogenannte Duldung:

„Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.“

Für geschäftliche Bezeichnungen gilt der ähnlich lautende §21, Abs. 2, der dieselben Fristen vorsieht.²

Die Verwirkung aufgrund von Duldung setzt somit viererlei voraus:

- 1) Die Benutzung der jüngeren Marke – dies wurde vom Gericht ab Mai 2009 angenommen,
- 2) Die Kenntnis des Inhabers der älteren Marke – dies ergibt sich aufgrund des Schriftwechsels zwischen beiden,

¹ Bundesgerichtshof, Beschluss vom 23. Juli 2020 – I ZR 56/19 – HEITEC II

² Anm.: Nicht alle geltend gemachten Ansprüche fallen unter das Unionsrecht, wie der Bundesgerichtshof ausführt, seien aber ggf. gleichlautend auszulegen. Auf diese Diskussion wird nicht weiter eingegangen, s. hierzu 16ff. der Entscheidung



In eigener Sache

Dr. Christoph Volpers spricht auf dem [8th AIS - Antibody Industrial Symposium 2020](#) am 23./24. November 2020 in Montpellier, France, zum Thema „Patent Filing Strategies“.

- 3) Dass keine Bösgläubigkeit vorliegt – dies war aber kein Thema; sowie
- 4) Eine Frist von fünf aufeinanderfolgenden Jahren – und dies ist entscheidungserheblich.

Die Frage ist nun, ob im vorliegenden Fall tatsächlich eine Verwirkung vorliegt oder ob die Frist von fünf aufeinanderfolgenden Jahren noch nicht abgelaufen war.

Hierzu sind vor allem zwei Fragenkomplexe wichtig, die auch beide dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt wurden.

Gemäß der früheren Entscheidung [C-482/09](#) „Budweiser“³ hatte der EuGH entschieden, dass „*jeder außergerichtliche oder gerichtliche Rechtsbehelf*“ der vom Inhaber der älteren Marke eingelegt würde, die Duldungsfrist unterbräche.

Fraglich ist nun, ob auch Abmahnungen, die nach deutschem Recht zu den außergerichtlichen Rechtsbehelfen zählen, in vielen Ländern der EU jedoch analog so nicht existieren, die Duldungsfrist unterbrechen. Wäre dies der Fall, hätte die Frist 2009 noch nicht begonnen, da ja zu diesem Zeitpunkt noch die Abmahnung im Raum war. Die Verwirkung wäre also nicht erfolgt.

Der Bundesgerichtshof führt nun aus, dass im englischen Original der Entscheidung von „*administrative actions or court actions*“ die Rede sei und dies würde eigentlich bedeuten, dass der Rechtsbehelf, wenn nicht vor einem Gericht, dann vor einer Behörde (z.B. einem Patent- und Markenamt) eingelegt worden sein müsste.

Um dies jedoch abschließend zu klären, wurde eine Vorlage an den EuGH für notwendig erachtet, in dem zum einen der EuGH gefragt wurde, ob auch außergerichtliche und -behördliche Rechtsbehelfe die Duldung unterbrechen können (erste Vorlagefrage) und wenn ja, ob auch Abmahnungen darunterfallen (zweite Vorlagefrage).

Der Bundesgerichtshof führt aber aus, dass seiner Meinung nach nur Rechtsbehelfe, die vor einem Gericht oder einer Behörde eingelegt wurden, wirksam sein sollen und insbesondere Abmahnungen die Duldungsfrist nicht unterbrechen:

„Nach Auffassung des Senats wirkt der Berechtigte nach einer erfolglosen vorgerichtlichen Abmahnung der Duldung nur entgegen, wenn er den Anspruch ernsthaft gerichtlich verfolgt und nach einer Abweisung der Klage auch Rechtsmittel einlegt, um einer Duldung zu entgegen [...]. Andernfalls könnte sich der Berechtigte durch alle fünf Jahre erneut vorgenommene Abmahnungen der Verwirkung seiner Ansprüche entziehen [...].“⁵

Die dritte Vorlagefrage zielt auf das Ende der Fünfjahresfrist ab. Im vorliegenden Fall hatte es zwei Jahre gebraucht, um der Beklagten die Klage wirksam zuzustellen, diese Verzögerung war rein auf das Verhalten der Klägerin zurückzuführen.

Im vorliegenden Fall ist dies natürlich entscheidend, da – unterstellt man, dass die Duldungsfrist im Mai 2009 beginnt - 2012 die Fünfjahresfrist noch nicht beendet war, im Jahr 2014, als die Klage endlich zugestellt war, aber schon.

Auch diese Frage wurde dem EuGH vorgelegt. Die Meinung des Bundesgerichtshofs ist aber auch hier eindeutig: Der maßgebliche Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Zustellung der Klage und nicht der Zeitpunkt der Einreichung.

³ EuGH, Entscheidung vom 22. September 2011 – C-482/09 - Budweiser

⁴ Rdn 49 der Entscheidung

⁵ Rdn 43 der Entscheidung

Im Ergebnis würde der Bundesgerichtshof eine Verwirkung der Ansprüche der Klägerin somit bejahen.

Abschließend wurde noch gefragt, ob nicht nur Ansprüche auf Unterlassung der Verwirkung unterliegen, sondern auch die ggf. abgeleiteten Ansprüche auf Schadenersatz, Auskunft und Vernichtung. Auch hier legt sich der Bundesgerichtshof fest: Obwohl diese Ansprüche nicht wortwörtlich im Markengesetz und auch der Markenrichtlinie kodifiziert wurden, sollen sie mit umfasst sein.

Dieser Fall ist aufgrund seiner Komplexität und auch aufgrund des ungewöhnlichen Handelns insbesondere der Klägerin sicherlich einmalig. Er bietet aber dem Bundesgerichtshof die Gelegenheit, wichtige Fragen hinsichtlich der in § 21 Markengesetz geregelten Duldung angeht gleich auf einmal durch den EuGH klären zu lassen. Auf das Ergebnis darf man gespannt sein.

BGH „Penetrometer“ - Umgang mit streitbaren Mitinhabern eines Patents

Gemeinsame Inhaber eines Patents bilden nach deutschem Recht – soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist – eine sogenannte Bruchteilsgemeinschaft (§741ff. BGB). In einer Bruchteilsgemeinschaft kann grundsätzlich jeder Mitgesellschafter über seinen Anteil selbstständig verfügen, solange die anderen Mitgesellschafter dadurch in der Nutzung ihres Bruchteils nicht beeinträchtigt werden.

Dies führt in der Praxis bei Patentinhabergemeinschaften regelmäßig zu Schwierigkeiten bei der Festlegung, welche das Patent betreffende Entscheidungen in welchem Ausmaß einzeln, mehrheitlich oder einstimmig zu treffen sind.

In der Entscheidung „[Penetrometer](#)“ hat nun der BGH die Gelegenheit genutzt, erneut auszutariieren, was in einer Bruchteilsgemeinschaft mehrere Mitinhaber eines Patents möglich oder nicht möglich ist.

Ausgangspunkt war ein nach altem Arbeitnehmererfindergesetz nicht ordnungsgemäß in Anspruch genommene Erfindung, für die der Arbeitgeber ein Patent erteilt bekommen hatte, das aber eigentlich den Erfindern zugekommen wäre.

Einer der im Patent genannten Erfinder hatte daraufhin seinen Arbeitgeber auf Schadenersatz und Unterlassung wegen Patentverletzung des zu Unrecht auf den Arbeitgeber eingetragenen Patents verklagt. Dieser hat sich aber während des Prozesses mit einem anderen Erfinder des Klagepatents geeinigt und im Rahmen dieser Einigung dessen Bruchteil an dem Patent abgekauft und sich für die Vergangenheit eine Nutzung der Erfindung gestatten lassen.

Der Bundesgerichtshof stellte nun klar: Die Nutzungsgestattung für die Vergangenheit durch den einen Miterfinder war jedoch dem klagenden Miterfinder gegenüber nicht wirksam, da dadurch seine Rechte entgegen §737 Abs. 1 BGB ohne seine Zustimmung beeinträchtigt wurden. Sein Schadenersatzanspruch sowie die entsprechenden Hilfsansprüche wegen Patentverletzung gegen den Arbeitgeber blieben bis zur Übertragung des Bruchteils des anderen Erfinders bestehen, während die Vereinbarung mit dem übertragenden Erfinder derart auszulegen war, dass er sich seine diesbezüglichen Ansprüche hat abkaufen lassen. Der als Mitinhaber verbliebende klagende Erfinder konnte dadurch seine Ansprüche weiterfolgen und auch Schadenersatzzahlungen nur an sich verlangen.

Für die Zukunft war die Einigung mit dem übertragenden Erfinder jedoch wirksam, so dass der Arbeitgeber als Mitinhaber des Patents die Erfindung selber berechtigt nutzen durfte. Ohne die Zustimmung des unwilligen Miterfinders konnte der Bruchteil am Patent des



anderen Erfinders zu recht übertragen werden, auch wenn dies die Ansprüche des unwilligen Miterfinders für die Zukunft beeinflussen könnte. Jedoch steht der gesamten Bruchteilsgemeinschaft ein Ausgleich in Geld an den Gebrauchsvorteilen an der berechtigten Benutzung der Erfindung durch den Arbeitgeber als neuen Mitinhaber zu. Hierbei ist die Einigung mit dem willigen Erfinder so zu gestalten, dass eine Geldzahlung an die gesamte Erfindergemeinschaft zu erfolgen hat. Es ist nicht zulässig, nur an den willigen Erfinder zu zahlen und den anderen Erfinder leer ausgehen zu lassen oder auf einen Ausgleich im Innenverhältnis der Bruchteilsgemeinschaft zu verweisen. Da der Arbeitgeber Mitinhaber des Patents geworden ist, hat der BGH ausdrücklich offengelassen, ob der willige Erfinder nach § 743 Abs. 2 BGB alleine nur auf Basis seines eigenen Bruchteils eine Nutzungsgestattung gegen eine an die gesamte Bruchteilsgemeinschaft zu zahlende Lizenzgebühr vereinbaren dürfe oder gem. § 745 BGB hierzu ein Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter erforderlich wäre.

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass ein Mitinhaber eines Patents überzogene Vorstellungen bezüglich der Verwertung eines Patents hat. Sofern ein potentieller Lizenznehmer sich zumindest mit der Mehrheit einer zerstrittenen Bruchteilsgemeinschaft auf eine Lizenz einigen kann oder gar einen Bruchteil an dem Patent erwirbt, können die Vorstellungen des unkooperativen Mitinhabers jedoch erfolgreich übergangen werden, solange er zumindest an der Nutzung der Erfindung unmittelbar monetär profitiert und zwar unabhängig davon, ob er gerne mehr verhandelt hätte. Durch die in der Entscheidung genannten Kriterien ist es auch bei schwierigen Mitinhabern des Patents für einzelne Mitglieder der Bruchteilsgemeinschaft einfacher, Patente zu lizenzieren.

EuGH-Entscheidung „Santen“ (C-673/18) mit gravierender Bedeutung für Pharma und Biotech

Die kürzlich ergangene Entscheidung „Santen SAS“⁶ des Europäischen Gerichtshofs zu Ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel, die dem vielbeachteten „Neurim Pharmaceuticals“-Urteil aus dem Jahr 2012 den Todesstoß versetzt haben dürfte, zeigt nicht nur wieder einmal, dass die Rechtsprechungspraxis des EuGH zu Schutzzertifikaten Überraschungen bereit hält, sondern könnte auch für den gesamten Life Science-Bereich durchaus gravierende Auswirkungen haben. In dem vorliegenden Verfahren ging es im Wesentlichen um die Frage, ob Art. 3 Buchst. d der EU-Verordnung⁷ für Ergänzende Schutzzertifikate („SPCs“) dahin auszulegen sei, dass eine Genehmigung für das Inverkehrbringen als erste Genehmigung für das Inverkehrbringen im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden kann, wenn sie eine *neue therapeutische Verwendung* eines Wirkstoffs oder einer Wirkstoffzusammensetzung betrifft, der bzw. die bereits Gegenstand einer Genehmigung für das Inverkehrbringen einer *anderen therapeutischen Verwendung* war. Diese Frage hat der EuGH jetzt sehr eindeutig verneint.

In besagter Rechtssache kam der EuGH einem entsprechenden Vorabentscheidungsersuchen des Berufungsgerichts Paris in dem Verfahren „Santen SAS gegen den Generaldirektor des Französischen Patentamts“⁸ nach. Das INPI hatte dem Antragsteller Santen SAS die Erteilung eines SPC für eine ophthalmische Emulsion mit dem immunsuppressiven Wirkstoff Cyclosporin, die seit 2015 von der EMA⁹ für die Behandlung von schweren Horn-



⁶ C-673/18 „Santen SAS versus Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle“, 9. Juli 2020

⁷ EU-Verordnung Nr. 469/2009

⁸ Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, INPI

⁹ European Medicines Agency, Europäische Arzneimittel-Zulassungsbehörde

hautentzündungen zugelassen ist, mit der Begründung verweigert, dass die fragliche Verkehrszulassung in 2015 nicht die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen im Sinne von Art. 3 Buchst. d der SPC-Verordnung für Cyclosporin sei. 1983 sei bereits eine Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Arzneimittels mit dem Wirkstoff Cyclosporin in flüssiger Form und unter anderem Namen erteilt worden, indiziert für verschiedene therapeutische Anwendungen, unter anderem für die Behandlung von Entzündungen des Augapfels. Daraufhin erhob der Anmelder Klage gegen das INPI beim Berufungsgericht.

Im Zusammenhang mit dem Vorabentscheidungsersuchen wies das Berufungsgericht auch auf das „*Neurim*“-Urteil des EuGH¹⁰ hin, der damals entschieden hatte, dass *„die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für eine bestimmte Verwendung eines Erzeugnisses, für die eine Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt worden sei, nicht bereits deshalb ausscheide, weil für eine andere Verwendung dieses Erzeugnisses schon eine Genehmigung für das Inverkehrbringen als Tierarzneimittel erteilt worden sei, sofern diese Verwendung in den Schutzbereich des Grundpatents falle, auf das sich die Anmeldung des ergänzenden Schutzzertifikats beziehe“*. Santen hatte geltend gemacht, dass der Begriff „andere [therapeutische] Verwendung“ im Sinne der *Neurim*-Entscheidung weit zu verstehen sei und nicht nur therapeutische Indikationen und Anwendungen für andere Krankheiten, sondern auch andere Rezepturen, Dosierungen und Verabreichungsformen einschlieÙe.

Art. 3 der SPC-Verordnung sieht vor, dass ein Ergänzendes Schutzzertifikat erteilt wird, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung in dem jeweiligen Mitgliedstaat (a) das Erzeugnis durch ein Grundpatent geschützt ist, (b) eine Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde, (c) für das Erzeugnis nicht bereits ein SPC erteilt wurde, und schließlich (d) die unter (b) erwähnte Genehmigung die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als Arzneimittel ist. Dabei definiert die Verordnung „*Erzeugnis*“ als den (aktiven) Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels¹¹. Mangels einer Definition des Begriffs „*Wirkstoff*“ in der SPC-Verordnung verweist der EuGH in der vorliegenden Entscheidung auf seine frühere Rechtsprechung, wonach dieser Begriff sich in seiner gewöhnlichen Bedeutung in der Pharmakologie auf Stoffe beziehe, die eine eigene pharmakologische, immunologische oder metabolische, mindestens eine eigene therapeutische Wirkung hätten¹².

Bei Auslegung von Art. 1 Buchst. b in Verbindung mit Art. 4 der SPC-Verordnung kam der EuGH nun zu dem Schluss, dass *„der Begriff ‘Erzeugnis’ für die Zwecke der Anwendung dieser Verordnung den Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels bezeichnet, ohne dass seine Tragweite auf eine der therapeutischen Verwendungen zu beschränken wäre“*¹³. Denn gemäß Art. 4 erstrecke sich der Schutz zwar allein auf das Erzeugnis, er gelte jedoch für alle Verwendungen des Erzeugnisses als Arzneimittel, die vor Ablauf des ergänzenden Schutzzertifikats genehmigt würden. Daraus folge, dass der Begriff „Erzeugnis“ im Sinne der Verordnung nicht von der Art und Weise abhängen würde, wie das Erzeugnis verwendet werde, und dass *„die Zweckbestimmung des Arzneimittels kein entscheidendes Kriterium für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats“* darstelle¹⁴.

Hier könnte sich allerdings die Frage stellen, ob die Regelung in Art. 4, nach der sich der Schutz durch das SPC auf *„diejenigen Verwendungen des Erzeugnisses als Arzneimittel, die vor Ablauf des Zertifikats genehmigt wurden,“* erstreckt (und zwar auch dann, wenn z.B. das stoffschutz-vermittelnde Grundpatent sich gar nicht auf bestimmte Verwendungen bezieht), nicht auch gerade eine gegenteilige Schlussfolgerung erlauben würde als die, zu der der EuGH gelangt, nämlich, dass die Regelung gerade einen Zusammenhang zwischen Erzeugnis und zugelassener medizinischer Verwendung impliziert.

¹⁰ C-130/11 „*Neurim Pharmaceuticals*“, Urteil vom 19. Juli 2012

¹¹ Art. 1 Buchst. b der EU-Verordnung Nr. 469/2009

¹² Rdn 42 in C-673/18 „*Santen*“

¹³ Rdn 43 in C-673/18 „*Santen*“

¹⁴ Rdn 44 in C-673/18 „*Santen*“

Laut EuGH wird seine Auslegung aber auch durch die Analyse der Entstehungsgeschichte der Verordnung bestätigt. So heißt es in der Begründung des Vorschlags für die Verordnung¹⁵, dass „es sich bei dem Begriff ‘Erzeugnis’ im engeren Sinne um einen Wirkstoff handeln muss und dass, wenn an dem Arzneimittel unbedeutende Änderungen vorgenommen werden, z. B. eine neue Dosierung, die Verwendung eines anderen Salzes oder Esters oder auch eine andere pharmazeutische Form, kein neues ergänzendes Schutzzertifikat erteilt wird“. Diese enge Konzeption des Begriffs „Erzeugnis“ habe ihren Niederschlag in Art. 1 Buchst. b der SPC-Verordnung gefunden, der diesen Begriff unter Bezugnahme auf einen Wirkstoff oder eine Wirkstoffzusammensetzung und nicht unter Bezugnahme auf die therapeutische Verwendung definiert. Art. 1 Buchst. b sei dahin auszulegen, dass dem Wirkstoff dadurch, dass er für eine neue therapeutische Verwendung eingesetzt werde, nicht die Eigenschaft eines anderen Erzeugnisses verliehen werde.¹⁶ Daran ändert sich nach Auffassung des EuGH auch nichts, wenn die Zulassung für eine neue therapeutische Verwendung die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen *innerhalb des Schutzbereichs des Grundpatents* ist, da der Schutzbereich des Grundpatents entgegen den Ausführungen in der „*Neurim*“-Entscheidung bei der Definition des Begriffs „erste Genehmigung“ i.S.v. Art. 3 Buchst. d nicht zu berücksichtigen sei¹⁷.

Ferner werde ihre Auslegung, so die Große Kammer, auch durch eine Analyse der Ziele der SPC-Verordnung bestätigt, welche nicht den Schutz jedweder pharmazeutischen Forschung begünstigen solle, sondern nur derjenigen Forschung, die zum erstmaligen Inverkehrbringen eines Wirkstoffs als Arzneimittel führe¹⁸. Und schließlich könne die Einführung einer Unterscheidung zwischen verschiedenen therapeutischen Verwendungen, ohne dass dieser Begriff in der SPC-Verordnung definiert wäre, dem Ziel einer einheitlichen Erteilungspraxis für SPCs auf Unionsebene entgegenstehen, indem sie dazu führen könne, dass die nationalen Patentämter komplexe und divergierende Auslegungen der in dieser Vorschrift aufgestellten Voraussetzung für die Erteilung eines Schutzzertifikats vornähmen.

Es bleibt abzuwarten, ob die weitere Rechtsprechung des EuGH in dieser Frage in ähnlicher Weise zu einer weniger engen Auslegung führen mag, wie es im Lauf der letzte Dekade hinsichtlich der Auslegung des Art. 3 Buchst. a der SPC-Verordnung zu beobachten war (d.h. hinsichtlich der Frage, unter welcher Voraussetzung das Erzeugnis durch ein Grundpatent geschützt ist), als sich die Entscheidungen des EuGH quasi undulierend zwischen den Extremen „*Verletzungs-Test*“ und „*Offenbarungs-Test*“ bewegten. Angesichts der Tatsache, dass ein erheblicher Anteil der innovativen (bio)pharmazeutischen Forschung und Entwicklung in der EU auf eine Erweiterung der Indikationsfelder bewährter Wirkstoffe abzielt – und dies auch durchaus im Interesse gesundheitsökonomischer Erwägungen – könnten die Auswirkungen der vorliegenden Entscheidung erheblich sein. Anträge auf Erteilung eines SPC für weitere therapeutische Anwendungen dürften auf absehbare Zeit kaum Aussicht auf Erfolg haben.

In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige schwierige Zeit

¹⁵ Nr. 11 der Begründung des Vorschlags für eine Verordnung (EWG) des Rates vom 11. April 1990 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel, auf den die Verordnung Nr. 1768/92 zurückgeht, die dann durch die Verordnung Nr. 469/2009 aufgehoben und ersetzt wurde

¹⁶ Rdn 47 in C-673/18 „*Santen*“

¹⁷ Rdn 53 in C-673/18 „*Santen*“

¹⁸ Rdn 55 in C-673/18 „*Santen*“

Ratifizierungsgesetz zum Einheitspatent- system im Bundestag angelangt

Im Ratifizierungsverfahren zum Einheitspatentsystem¹⁹ kann verkündet werden, dass das Gesetzgebungsverfahren weiter fortgeschritten ist. Nachdem offiziell der Gesetzgebungsentwurf der Bundesregierung zunächst dem Bundesrat zur Stellungnahme vorgelegt wurde und dieser keine Einwände hatte²⁰, ist nunmehr das Gesetz in den Bundestag eingebracht worden und wird voraussichtlich schon am Donnerstag den 8. Oktober 2020 in erster Lesung²¹ besprochen. Es ist vorgesehen, dass das Gesetz dann in den Rechtsausschuss eingebracht wird. Wann dann die entscheidende zweite und dritte Lesung erfolgt, ist noch ungewiss. Angesichts der bisher vorgelegten Geschwindigkeit erscheint es jedoch nicht unwahrscheinlich, dass die noch dieses Jahr erfolgt.

Die Ankündigung der Bundesregierung, die Ratifizierung des Einheitspatentsystems rasch voranzutreiben, hat sich somit bewahrheitet.



Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21
D-40221 Düsseldorf
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2
D-45147 Essen
Tel +49 201 271 00 703
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6
D-81379 München
Tel +49 89 7007 4234
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10
D-60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

¹⁹ S. unser Newsletter [5/2020](#)

²⁰ S. hier: [https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0401-0500/448-20\(B\).pdf?__blob=publicationFile&v=1](https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0401-0500/448-20(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1)
<https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2020/0401-0500/0448-20.html>

²¹ <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw41-de-ueberweisungen-795732>