

Inhaltsübersicht

Vorwort	VII
Kapitel 1 Einleitung	1
Kapitel 2 Der regelungsbedürftige Konflikt – Schutz gegen künftige Patente ..	5
A. Konflikt zwischen Innovations- und Preiswettbewerb im pharmazeutischen Bereich	5
B. Konfligierende Interessen.....	31
C. Zwischenergebnis.....	34
Kapitel 3 Arrow declarations als möglicher Lösungsansatz	35
A. Länderberichte.....	35
B. Analyse: Gemeinsame Prinzipien und Unterschiede	61
C. Bewertung: ein sinnvolles Institut?	87
Kapitel 4 Arrow declarations in Deutschland?	101
A. Schutz vor künftigen Patenten im deutschen Recht.....	102
B. Rechtspraktische Fragen.....	153
Kapitel 5 Grenzüberschreitende Wirkung von Arrow declarations	167
A. Ausländische Gerichte zur grenzüberschreitenden Wirkung	167
B. Berücksichtigung einer ausländischen Arrow declaration in Deutschland	170
Kapitel 6 Fazit	173
Abkürzungen	175
Literatur	179
Rechtsprechung	191
Sachregister	197

Inhalt

Vorwort	VII
Kapitel 1 Einleitung	1
Kapitel 2 Der regelungsbedürftige Konflikt – Schutz gegen künftige Patente ..	5
<i>A. Konflikt zwischen Innovations- und Preiswettbewerb im pharmazeutischen Bereich</i>	5
I. Der pharmazeutische Bereich als typische Umgebung	6
1. Hoher Entwicklungsaufwand	6
2. Günstige Nachahmbarkeit	8
3. Garantierte Nachfrage nach Nachahmerpräparaten	9
4. First-mover-advantage vs. Risiko eines Unterlassungstitels.....	11
5. Zwischenergebnis.....	11
II. Perspektive des Originators – Einsetzen von Preiswettbewerb als Herausforderung	12
1. Bevorstehender Patentablauf als Herausforderung für den Originator	12
2. Einsetzendem Preiswettbewerb entgegenwirken	14
a) Ergänzende Schutzzertifikate	15
b) Marketing und Modifizierung der Produktlinie	16
c) pay-for-delay und early-entry	17
d) Beeinflussung von Zulassungsverfahren	18
e) Sekundärpatente	18
f) Patendickicht	22
g) Freiwillige Teilanmeldungen	23
aa) Durchführung der Abzweigung von Teilanmeldungen	24
bb) Patentanmeldungen vor Erteilung unangreifbar	25
cc) Verzögerung des Erteilungsverfahrens.....	27
dd) Künftige Patente als strategischer Vorteil	27
h) Verzicht auf ein Patent und Widerruf einer Patentanmeldung beziehungsweise deren regionale Beschränkung	28
3. Zwischenergebnis.....	29
III. Perspektive des Nachahmers – Künftige Patente als Risiko	29
<i>B. Konfligierende Interessen</i>	31
<i>C. Zwischenergebnis</i>	34
Kapitel 3 Arrow declarations als möglicher Lösungsansatz	35
<i>A. Länderberichte</i>	35
I. Vereinigtes Königreich	35

1.	Arrow v Merck & Co	36
	a) Sachverhalt	36
	b) Entscheidung	37
2.	FKB und SB v AbbVie	39
	a) Sachverhalt	39
	b) Die verschiedenen Verfahren	40
	aa) Erstes Verfahren	40
	bb) Zweites Verfahren	41
	c) Entscheidung	42
	d) Zwischenergebnis	44
3.	Mylan und Synthon v Yeda	44
4.	GSK v Vectura	46
	a) Sachverhalt und Prozessgeschichte	46
	b) Die einzelnen Entscheidungen	47
	aa) Strike-out	47
	bb) Der Erlass der Arrow declaration	48
	c) Zwischenergebnis	50
5.	Pfizer v Hoffman-La Roche	50
	a) Sachverhalt	51
	b) Entscheidung	52
	c) Zwischenergebnis	53
6.	Zusammenfassung	54
II.	Die Niederlande	54
	1. MSD v Ratiopharm et al.	55
	2. Synthon v Yeda	56
	3. Pfizer v Roche	57
	a) Verfahren gegen die F. Hoffmann-La Roche AG	58
	b) Verfahren gegen die Roche Nederland BV	59
	4. Zusammenfassung	59
III.	Arrow declarations andernorts	60
IV.	Zwischenfazit	60
	<i>B. Analyse: Gemeinsame Prinzipien und Unterschiede</i>	<i>61</i>
	<i>I. Prozessualer Kontext</i>	<i>62</i>
	<i>II. Klageantrag beziehungsweise Urteilstenor</i>	<i>64</i>
	1. Exemplarische Klageanträge beziehungsweise Tenorierungen	65
	2. Resultierende allgemeine Anforderungen	67
III.	Rechtsgrundlage und Zulässigkeitsvoraussetzungen	68
	1. Vereinigtes Königreich	68
	a) Rechtsgrundlage	68
	b) Zulässigkeitsvoraussetzungen	69
	aa) Allgemeines	69
	bb) In den Entscheidungen zur Arrow declaration	70
	(1) Unsicherheit durch künftige Patente	70
	(2) Subsidiarität	71
	(3) Wegfalls des nützlichen Zwecks durch vertragliche Zusicherungen	72
	(4) Produkt einer Kombination außergewöhnlicher Umstände	73
	c) Zusammenfassung	75

2. Niederlande	76
a) Rechtsgrundlage	76
b) Zulässigkeitsvoraussetzungen.....	76
aa) Allgemeines	76
bb) In den Entscheidungen zur Arrow declaration	77
cc) Zusammenfassung.....	77
3. Zwischenergebnis.....	78
IV. Entgegenstehende Rechtsgrundsätze	80
1. Verdeckter Rechtsbestandsangriff.....	80
2. Vorwegnahme der Erteilungsentscheidung des EPA	81
3. Zwischenergebnis.....	82
V. Folgeprozess – Der Gillette-Einwand.....	82
1. Der Gillette-Einwand	83
2. Vorbereitung einer Verteidigung für einen Folgeprozess.....	84
3. Rechtskraftwirkung im Folgeprozess	84
4. Grenzen der Arrow declaration	85
5. Übertragbarkeit auf Dritte	86
VI. Zwischenergebnis.....	86
C. <i>Bewertung: ein sinnvolles Institut?</i>	87
I. Meinungen zu Arrow declarations.....	88
II. Eigene Wertung.....	90
1. Notwendigkeit eines Rechtsbehelfs.....	90
a) Etablierten Rechtsschutzmöglichkeiten unausgewogen	91
b) Öffentliches Interesse an Preiswettbewerb	91
c) Kartellrecht.....	92
aa) Bußgeldverfahren gegen AstraZeneca	94
bb) Sektoruntersuchung Arzneimittelsektor	95
cc) Zwischenergebnis	96
d) Patentrechtseigene Lösung	97
e) Zwischenergebnis	98
2. Vorzüge und Grenzen der Arrow declaration.....	99
Kapitel 4 Arrow declarations in Deutschland?	101
A. <i>Schutz vor künftigen Patenten im deutschen Recht</i>	102
I. Arrow declaration nach geltendem Recht – de lege lata.....	102
1. Arrow declaration im Wege der Zwischenfeststellungsklage.....	102
a) Allgemeines zur Zwischenfeststellungsklage	102
b) Zwischenfeststellungsklage über den Rechtsbestand im Verletzungsverfahren	103
c) Zwischenfeststellungsklage im Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG.....	104
aa) Zulässigkeit der Zwischenfeststellungsklage im Verfahren vor dem BPatG.....	104
bb) Zwischenfeststellungsklage beim BPatG als äquivalenter Rechtsbehelf zur Arrow declaration?	106
d) Zwischenergebnis	107
2. Arrow declaration im Wege der allgemeinen Feststellungsklage.....	107

a)	Gegenwärtiges feststellbares Rechtsverhältnis	108
aa)	Allgemeines zum Rechtsverhältnis	108
bb)	Abgrenzung zur/zum Tatsache/Vorfrage/Element eines Rechtsverhältnisses	108
(1)	Tatsachen	109
(2)	Vorfragen beziehungsweise Elemente von Rechtsverhältnissen	109
(3)	Wechselwirkung zwischen Rechtsverhältnis und Feststellungsinteresse	110
cc)	Für die Arrow declaration	112
dd)	Gegenwärtigkeit	114
ee)	Zwischenergebnis	115
b)	Feststellungsinteresse	115
aa)	Gegenwärtige Gefahr der Unsicherheit	116
(1)	Allgemeines zum Berühren	116
(2)	Berühren durch Ankündigung der intensiven Rechtsdurchsetzung	117
(3)	Konkludentes Berühren	119
(4)	Grenzüberschreitendes Berühren	121
(5)	Zwischenergebnis	122
bb)	Geeignetes Mittel	122
(1)	Grundsätzliche Eignung	122
(i)	Der Formstein-Einwand und seine Grenzen	123
(ii)	Bedeutung für die Arrow declaration	125
(iii)	Zwischenergebnis	128
(2)	Exkurs: Arrow declarations und Gebrauchsmuster	129
(3)	Subsidiarität der Feststellungsklage	131
(i)	Patenterteilung abwarten	132
(ii)	Ausreichend/hinreichend gesicherter Rechtsbestand und Aussetzungsantrag	132
(iii)	Schutzschriften	137
(iv)	Negative Feststellungsklagen bzgl. § 33 PatG	138
(v)	Leistungsklage	139
(vi)	Zwischenergebnis	142
cc)	Zwischenergebnis	142
c)	Keine entgegenstehenden Rechtsgrundsätze	143
aa)	Vorwegnahme der Erteilungsentscheidung beziehungsweise mittelbarer Rechtsbestandsangriff	143
bb)	Bindung des Verletzungsgerichts an die Erteilungsentscheidung	144
cc)	Möglichkeiten zur Beweiserhebung	144
d)	Zwischenergebnis	145
II.	Einfügung in das geltende Patentrechtssystem	145
1.	§ 145 PatG	146
a)	Zu § 145 PatG und dem Telos der Vorschrift	146
b)	Vergleichbare Interessenslage bei der Arrow declaration	147
c)	Unterschiede auf Rechtsfolgenseite	148
2.	§ 24 PatG	149

3. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand und übrige Maßnahmen des Kartellrechts.....	150
4. Zivilprozessuale Waffengleichheit.....	150
5. Zwischenergebnis.....	151
III. Fazit.....	152
<i>B. Rechtspraktische Fragen.....</i>	<i>153</i>
I. Zuständigkeit.....	154
1. Örtliche und internationale Zuständigkeit	154
2. Sachliche Zuständigkeit	156
a) Unzuständigkeit des BPatG	156
b) Zuständigkeit der Landgerichte für Patentstreitsachen	158
c) Entgegenstehende Rechtsgrundsätze	159
3. Zwischenergebnis.....	160
II. Arrow declaration als einstweilige Verfügung	160
1. Negativer Feststellungsantrag im einstweiligen Verfügungsverfahren.....	161
a) Zulässigkeit im Ausnahmefall	162
b) Hilfsweise: Analogie	162
2. Verfügungsanspruch und Verfügungsgrund.....	163
3. Spezialkenntnisse im einstweiligen Verfügungsverfahren	164
4. Zwischenergebnis.....	165
Kapitel 5 Grenzüberschreitende Wirkung von Arrow declarations.....	167
<i>A. Ausländische Gerichte zur grenzüberschreitenden Wirkung</i>	<i>167</i>
<i>B. Berücksichtigung einer ausländischen Arrow declaration in Deutschland</i>	<i>170</i>
Kapitel 6 Fazit.....	173
Abkürzungen	175
Literatur.....	179
Rechtsprechung	191
Sachregister.....	197