



Newsletter Ausgabe 4/2016

Düsseldorf/München, 29. November 2016

Großbritannien kündigt an, das EPG-Übereinkommen zu ratifizieren

Am 28. November hat die britische Regierung auf der Tagung des EU-Wettbewerbsrats sowie auf ihrer Webseite¹ angekündigt, in Bälde das Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht (EPG) zu ratifizieren. Gleichzeitig will Großbritannien die notwendigen Vorkehrungen treffen, auch nach einem Austritt aus der EU Teil des Einheitspatentsystems zu bleiben.

Diese Nachricht kann als Sensation bezeichnet werden, bedeutet es doch, dass Großbritannien damit auch den Einfluss des Europäischen Gerichtshofs auf diesem Gebiet anerkennen wird, denn dies ist nach dem Übereinkommen zwingend. Auch wenn die tatsächliche Entscheidungskompetenz des Europäischen Gerichtshofs wohl eher begrenzt sein wird, ist dies angesichts der klaren öffentlich negativ geäußerten Haltung der Regierung zu diesem Gericht sehr überraschend. Die britische Regierung stellte dann auch umgehend klar, dass die Ratifikation des Übereinkommens nicht bedeutet, auch auf anderen Gebieten einen „Brexit light“ anzustreben.

Großbritannien hat bereits im März sein Patentrecht geändert und muss somit nicht mehr viel unternehmen, eine formelle Ratifikation ist nur noch eine Frage von Wochen, wenn die britische Regierung ihre Ankündigung wahr macht.

Der genaue Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens ist „*der erste Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der dreizehnten Ratifikationsurkunde*“. (Artikel 89)

Dies wäre die Hinterlegung der Urkunde Deutschlands, da Deutschland sowohl zwingender sowie – wenn Großbritannien vorher ratifiziert – dreizehnter Ratifikationsstaat ist. Wenn Deutschland seinen Ratifikationsprozess nun weiterführt, könnte das Einheitliche Patentgericht tatsächlich im nächsten Jahr seine Arbeit aufnehmen. Zum sel-

Das Verfahren G1/16 zu „Disclaimern“

Die Große Beschwerdekammer wird sich im Verfahren 1/16 mit Disclaimern beschäftigen, also der Möglichkeit, bestimmte Merkmale, die nicht in der ursprünglichen Anmeldung enthalten sind, negativ auszuklammern, sprich zu „disclaimern“.

Disclaimer, welche insbesondere auf dem Gebiet der Chemie und Biochemie sowie im Pharmabereich eine große Rolle spielen, waren bereits Gegenstand zweier Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, nämlich der Entscheidungen G1/03 und G2/10.

Insbesondere die Entscheidung G1/03 ist bemerkenswert, steht diese doch in logischem Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechungslinie des Europäischen Patentamts, welche eine strikte Auffassung hinsichtlich der Möglichkeiten von Änderungen europäischer Anmeldungen und Patente propagiert.

Diese Rechtsprechungspraxis kann als Versuch gewertet werden, die Auswahrerfindung und die Offenbarung logisch in Einklang zu bringen und so quasi die Prüfungspraxis auf axiomatisch saubere Beine zu stellen, ähnlich wie es Hilbert in seinem Hilbertprogramm in den 1920er Jahren für die Mathematik versuchte.¹

Die Entscheidung G1/03, welche die Möglichkeit erlaubte, nicht ursprünglich offenbarte Disclaimer in den Anspruch aufzunehmen, war und ist hier die große Ausnahme und es überraschte nicht, dass die Beschwerdekammern mehrere Versuche unternommen haben, diese Entscheidung im Nachhinein wieder aufzuheben.

Ein besonders erfolgreicher Versuch stellt sicherlich die G2/10 dar, demgemäß es erlaubt

In eigener Sache

Am 9. Dezember 2016 nimmt Dr. Dirk Schulz im Rahmen des UNION-IP Praxisgesprächs an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Gefängnis oder Schuldturm – Die persönliche Haftung der Geschäftsführer und der anwaltlichen Berater für Schutzrechtsverletzungen“ teil. Näheres [hier](#)

Im Heymanns-Verlag ist das von Dr. Aloys Hüttermann verfasste Buch „Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht“ erschienen. Neben einer Vorstellung des Einheitspatentsystems widmet es sich vor allem strategischen Fragen. Näheres [hier](#)

Schon jetzt dürfen wir auf unser kommendes, alljährliches Patentseminar hinweisen, das im kommenden Jahr am 11. Mai 2017 im Industrie-Club in Düsseldorf stattfinden wird und für das wir schon mehrere namhafte Persönlichkeiten als Sprecher gewinnen konnten. Das genaue Programm wird in Kürze bekanntgegeben.

ben Zeitpunkt wären dann auch Einheitspatente verfügbar.

Eine Unsicherheit verbleibt noch, nämlich die, ob der Europäische Gerichtshof auch nach einem Austritt Großbritanniens das Einheitspatentsystem mit europäischem Recht vereinbar halten wird.²

Dies hätte aber nur Auswirkungen auf Großbritannien, nicht auf das Einheitspatentsystem als Ganzes. Ob dann nach einem entsprechenden Urteil Einheitspatente noch Großbritannien umfassen würden und ob die britischen Lokalkammern noch Entscheidungskompetenz hätten, kann niemand voraussagen.

Nachdem sich der Europäische Gerichtshof jedoch schon in seiner bisherigen Rechtsprechung, insbesondere in den „Spanien Urteilen“ C146/13 und C147/13³ dem Einheitspatentsystem gegenüber sehr freundlich gezeigt hat, scheint ein derartiger Ausschluss Großbritanniens eher unwahrscheinlich, zumal er ja erst nach einem erfolgten Austritt Großbritanniens aus der EU erfolgen würde, was sich noch über Jahre hinziehen kann.

Patentinhaber und -kläger, die hier absolut auf Nummer Sicher gehen wollen, könnten sich aber überlegen, zunächst auf Einheitspatente zu verzichten sowie die britischen Lokalkammern zu vermeiden, bis das endgültige Placet des EuGH erfolgt ist.

An der erfreulichen Tatsache, dass das Einheitspatentsystem nach mehr als vierzig Jahren Vorbereitungszeit nun kurz vor seiner Einführung steht, ändert dies jedoch nichts.

¹ s. [hier](#)

² s. hierzu ausführlich unseren vorigen Newsletter, erhältlich [hier](#), sowie auch *Hüttermann*, Mitt. 2016, 353

³ s. hierzu *Hüttermann*, Mitt. 2015, 498

ist, positiv formulierte Merkmale negativ zu „disclaimen“ – was praktisch vielleicht überraschend ist, logisch jedoch nicht im Widerspruch zur axiomatischen Linie der Beschwerdekammern steht. Allerdings wurde die frühere Entscheidung G1/03 in dieser Entscheidung nicht endgültig als nicht mehr gültig bezeichnet.

Dies nachzuholen ist die Ratio der Vorlagefragen in der Entscheidung T 417/14 vom 17. Oktober diesen Jahres (genauer [hier](#)), denn der Großen Beschwerdekammer wurden mehrere derartige Fragen gestellt, darunter explizit die Frage, ob die G1/03 aufgehoben („set aside“) würde.

Das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer wurde vor wenigen Tagen unter der Nummer G1/16 eröffnet, wobei eine Entscheidung aber wohl nicht vor Ende 2017 zu erwarten ist.

Angesichts der bekannten Haltung insbesondere der Beschwerdekammern, wäre es jedoch keine Überraschung, wenn die Entscheidung G1/03, die *bête noire* der Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, endgültig *ad acta* gelegt würde.

Dies würde wiederum die Möglichkeiten von Patentinhabern weiter einschränken und die ohnehin schon hohen Anforderungen an die Qualität der Ausarbeitung von Patentanmeldungen noch weiter erhöhen, will man nicht, wie z.B. im „Pemetrexed-Fall“ geschehen² schwerwiegende Nachteile erleiden.

¹ siehe hierzu *Exner/Hüttermann/Michalski*, Patenterteilung als Hilbertprogramm - Möglichkeiten und Grenzen der regelbasierten Prüfungspraxis des EPA, Mitt. im Druck

² s. hier z.B. Bundesgerichtshof, Urteil vom 14. Juni 2016 – X ZR 95/15 „Pemetrexed“ Mitt. 2016, 453, sowie die parallelen Urteile in Großbritannien.

Wenn Sie sich bereits heute für eine persönliche Einladung vormerken lassen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrer Briefpostanschrift an: seminar@mhpatent.de

Fragen und Anregungen

Über Fragen und Anregungen freuen wir uns sehr - bitte kontaktieren Sie uns [hier](#).

[Impressum](#): Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21 - 40221 Düsseldorf - Tel.: +49 211 159 249 0 - Fax: +49 211 159 249 20
Joseph-Dollinger-Bogen 12 - D-80807 München - Tel.: +49 89 7007 4234 - Fax: +49 89 7007 4262

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.