



Newsletter Ausgabe 2/2016

Düsseldorf/München, 14. Juni 2016

Beschleunigung der Einspruchsverfahren vor dem EPA

Die durchschnittliche Dauer eines Einspruchsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt beträgt fast drei Jahre. Aus diesem Grund hat das Europäische Patentamt nunmehr die Regeln für ein gestrafftes Einspruchsverfahren [vorgestellt](#), welche für Einsprüche ab dem 1. Juli 2016 gelten sollen.

Dieses gestraffte Einspruchsverfahren soll in 15 Monaten abgeschlossen sein und gilt für "reguläre" Einsprüche, d.h. Verfahren, in denen jeweils nur ein Patentinhaber und ein Einsprechender vorhanden ist.

Die Regeln sehen nunmehr vor, dass jede Seite nur noch einen Schriftsatz vor Stellungnahme der Einspruchsabteilung einreicht, also der Einsprechende nur seine Einspruchsbegründung, der Patentinhaber seine Replik mit vier Monaten Frist. Fristverlängerungen über diese vier Monate sollen nur noch in Ausnahmefällen gewährt werden.

Anschließend soll dann die Einspruchsabteilung zur mündlichen Verhandlung laden. Die Verhandlung soll in der Regel sechs Monate nach Versenden der Ladung stattfinden mit einer Schriftsatzfrist von zwei Monaten vor der Verhandlung.

Dieser Ablauf ist schon jetzt gängige Praxis bei vielen Einspruchsverfahren, bei denen schon jetzt häufig der Einsprechende nicht mehr auf die Stellungnahme des Patentinhabers wartet, sondern stattdessen die Einschätzung der Einspruchsabteilung abwartet.

Somit ist die intendierte Beschleunigung der Verfahren seitens des Europäischen Patentamts nur zu begrüßen.

Unklar sind allerdings die Verspätungsregelungen. Während die Regeln klar besagen, dass Dokumente, die in der mündlichen Verhandlung vorgelegt werden, als verspätet gelten und nur dann

Was bedeutete ein "Brexit" für den gewerblichen Rechtsschutz?

Am 23. Juni 2016 werden die Briten über ihre EU-Mitgliedschaft abstimmen. Was bedeutete nun ein "Ja" zu einem solchen "Brexit" für den gewerblichen Rechtsschutz?

Zunächst einmal wird auch nach einem "Ja" zu einem Austritt Großbritanniens auf absehbare Zeit Mitglied der Europäischen Union bleiben. Artikel 50 des Lissaboner Vertrags sieht einen Ausstieg innerhalb von zwei Jahren ab einem entsprechenden Antrag eines Mitgliedslandes vor, die verlängert werden kann.

Bei EU-weiten Schutzrechten sind die Folgen klar: Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden nach einem Austritt Großbritanniens dort keine Wirkung mehr haben. Hier scheint es aber gerade bei Marken wahrscheinlich, dass, analog zur früheren Sowjetunion oder Jugoslawien, eine Übertragung von EU-Schutzrechten in nationale britische Schutzrechte möglich sein wird. Ob und wie dies geschieht, wäre aber rein eine Entscheidung Großbritanniens.

Für bestehende Patente ändert sich wenig. Da das Europäische Patentamt kein Organ der EU ist, wird es auch weiterhin möglich sein, europäische Patentanmeldungen nach Erteilung in Großbritannien zu validieren. Diese müssten dann wie bisher national durchgesetzt werden.

Was sich aber ändern wird, ist die Möglichkeit, durch eine Verletzungsklage in Großbritannien andere Verletzungsklagen in Europa aufzuhalten. Ein Szenario wie im "Actavis./Eli Lilly"-Fall,¹ wo versucht wurde, durch eine negative Feststellungsklage in Großbritannien eine Verletzungsklage vor dem Düsseldorfer Landgericht zunichte zumachen, würde dann nicht mehr möglich sein.

Gravierender wären aber wohl die Auswirkun-

In eigener Sache

Michalski • Hüttermann & Partner ist auf dem Weg zur paneuropäischen IP-Kanzlei. Mit unseren Partnerkanzleien in Belgien, Italien und Polen haben wir die [EURIPTA](#) gegründet.

Unsere EURIPTA Gruppe mit Standorten in Düsseldorf, München, Leuven, Bologna, Milano, Reggio Emilia und Warschau verfügt über 45 Patentanwälte. Weitere Standorte in Frankreich und in der Schweiz sind in Planung. Im Hinblick auf das kommende Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht möchten wir mit der Gründung der EURIPTA Ihre Interessen in Europa noch besser vertreten.

Am 9. Juni 2016 wurde [Jan Sommer](#) als deutscher Patentanwalt zugelassen und verstärkt unser Münchner Büro. Wir gratulieren sehr herzlich!

Im Rahmen der diesjährigen ["Summer School on Intellectual Property"](#) an der Universität Bonn, die vom 25. Juli bis zum 5. August 2016 stattfindet, referiert Harald Bienert am

berücksichtigt werden sollen, wenn sie prima facie relevant sind, so ist nicht klar, was für Dokumente gilt, die mit Eingabe vor der Schriftsatzfrist eingereicht werden.

Es wäre eine erhebliche Einschränkung der Möglichkeiten beider Seiten, würden auch Dokumente und Anträge, die mit Schriftsatzfrist eingereicht werden, grundsätzlich als verspätet angesehen. Dies würde auch nicht zur Verminderung der Arbeitsbelastung der Einspruchsabteilungen führen. Beide Seiten würden schon ihre ersten Eingaben überfrachten, da sie ja später keine Möglichkeit mehr haben, Anträge zu stellen oder Dokumente einzubringen (Dies wird unter anderem für das Einheitliche Patentgericht befürchtet).¹

Die bisherige Handhabung hat sich bewährt und sollte nicht aufgegeben werden.

Bedauerlicherweise finden sich keine Initiativen, auch die Verfahren vor dem Beschwerdekammern zu straffen. Hier sind viele Beschwerdekammern dazu übergegangen, neue Anträge und Beweismittel gar nicht mehr zuzulassen, was nicht ohne Kritik geblieben ist.² Trotzdem ist die Verfahrensdauer vor den Beschwerdekammern weiterhin unangemessen lang.

Eine Beschleunigung der Verfahren vor den Einspruchsabteilungen ist aber sicherlich ein begrüßenswerter erster Schritt, sofern die bisherigen Möglichkeiten, Anträge und Dokumente einzubringen, beibehalten werden.

¹s. Hüttermann, Mitt 2016, 212

²s. z.B. Anetsberger et al, epi information 2015, 63, Wallinger, VPP Rundbrief 2015, 18

gen auf das Einheitliche Patentgericht und auf die Einheitspatente. Zwar ist das Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht ein internationaler Vertrag - allerdings können nur EU-Mitglieder diesem Vertrag beitreten.

Nach Artikel 89 ist die Ratifikation Großbritanniens als eines der drei Länder, "*in denen es im Jahr vor der Unterzeichnung des Übereinkommens die meisten europäischen Patente gab*" notwendig. Diese Ratifikation wird vor dem 23. Juni nicht erfolgen, auch wenn Großbritannien sein nationales Patentrecht schon geändert hat. Großbritannien könnte zwar auch nach der Abstimmung das Übereinkommen noch ratifizieren, quasi als Abschiedsgeschenk oder als Entgegenkommen für die zahlreichen Änderungen, die es noch kurz vor Abschluss des Übereinkommens durchgesetzt hat,² dies scheint aber wohl wenig wahrscheinlich.

Nur wenn Großbritannien die EU tatsächlich verlassen hat, würde dann Italien an dessen Stelle rücken - was bedeutete, dass das Inkrafttreten um mehrere Jahre verzögert würde.

Die übrigen Mitgliedsstaaten könnten allerdings den Vertrag einfach ändern, in dem z.B. die Ratifikationsklauseln des Art. 89 geändert würden. Auch der Sitz der Außenstelle der Zentralkammer in London würde dann sicherlich revidiert. Eine derartige Änderung würde gerade nach einem britischen Ja zu einem "Brexit" die Handlungsfähigkeit der EU und ihrer Mitgliedsstaaten beweisen. Ob und wie dann das gesamte Ratifizierungsverfahren neu begonnen werden muss, ist unklar.³

Diesem Einheitlichen Patentgericht würden dann keine britischen Richter mehr angehören und britische Rechtsanwälte könnten nicht vertreten. Ob dies auch für britische qualifizierte Patentanwälte gilt, scheint sehr wahrscheinlich, auch wenn der betreffende Artikel 48(2) des Übereinkommens die Nationalität offen lässt.

Da britische Klagen weniger als 10% aller Verletzungsklagen in Europa ausmachen,⁴ hätte das Einheitliche Patentgericht auch nach einem Austritt Großbritanniens noch große Bedeutung für das internationale Patentrecht.

¹s. Actavis Group HF v Eli Lilly & Co [2012] EWHC 3316 (Pat) und nachfolgende Urteile. Es sei angemerkt, dass am Ende sowohl die britischen wie deutschen Gerichte zum selben Ergebnis kamen.

²s. hierzu u.a. Tillmann, GRUR 2013, 157 sowie GRUR 2015 527, in der er das Vorgehen Großbritanniens mit den seeräuberischen Aktivitäten unter Königin Elisabeth I. vergleicht.

³Es gibt Überlegungen, das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge heranzuziehen, um eine vollständige Neuratifikation zu verhindern.

⁴s. hierzu u.a. Kühnen/Claessen, GRUR 2013, 592

26. Juli 2016 als Gastredner zum Thema «IP and Telecommunications».

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
Nymphenburger Straße 4 - 80335 München - Tel.: +49 (0)89 208 027 274 - Fax: +49 (0)89 208 027 275

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.