



Newsletter Ausgabe 1/2016

Düsseldorf/München, 9. März 2016

Dies ist der erste Newsletter der Kanzlei Michalski • Hüttermann & Partner mbB, mit der wir Sie über aktuelle Entwicklungen sowohl auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes als auch unserer Kanzlei informieren wollen.

Aufhebung des Doppelschutzverbots für Einheitspatente?

Im Zuge der Ratifikation des Übereinkommens über das Einheitliche Patentgericht hat das deutsche Justizministerium am 16. Februar 2016 die entsprechenden Referentenentwürfe sowohl für das Ratifikationsgesetz wie das Begleitgesetz ins Internet [gestellt](#).

Insbesondere das Begleitgesetz bietet hier eine handfeste Überraschung: In diesem ist vorgesehen, dass das Doppelschutzverbot des Art. II §8 IntPatÜG für Einheitspatente aufgehoben wird. Erste Forderungen hierzu waren bereits 2011 aufgekommen¹, aber dass diesen der Gesetzgeber auch nachkommt, kann durchaus als überraschend gewertet werden.

Bisher gilt in Deutschland ein Doppelschutzverbot für nationale deutsche und europäische Patente nach Art. II §8 IntPatÜG. Wurde eine Erfindung für denselben Erfinder oder seinen Rechtsnachfolger sowohl national vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch europäisch vor dem Europäischen Patentamt zur Erteilung gebracht, so wurde das deutsche Patent für den erteilten Schutzbereich des europäischen Patents wirkungslos, wenn dieses in Deutschland validiert wurde.

Eine Weiterführung des nationalen Patents lohnte sich nur, wenn in Deutschland das deutsche Patent breiter erteilt worden war als das europäische, und dann mussten unbedingt auch beide Patente aufrechterhalten werden.

Im Referentenentwurf ist nun vorgesehen, für Einheitspatente diesen Doppelschutz aufzuheben. Patentinhaber können in der Zukunft somit "doppelgleisig" fahren, wenn sie für ihre erteilten euro-

Gebühren und erstattungsfähige Kosten für das Einheitliche Patentgericht vorgestellt

Am 26. Februar 2016 wurde vom Vorbereitenden Komitee der endgültige Vorschlag für die Gebühren und die erstattungsfähigen Kosten des Einheitlichen Patentgerichts [vorgestellt](#). Diese müssen allerdings noch vom zu schaffenden Verwaltungsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts bestätigt werden, wovon aber allgemein ausgegangen wird.

Hierzu war bereits im Mai 2015 ein erster Entwurf veröffentlicht worden, zusammen mit einer Möglichkeit, Eingaben einzureichen. Die nunmehr endgültige Gebührenordnung wurde daraufhin gegenüber der Erstversion an mehreren Stellen geändert:

- Eine Gebühr für das "opt-out" ist, anders als im ersten Entwurf, nicht mehr vorgesehen.
- Wie bisher auch, gibt es fixe und streitwertbasierte Gerichtsgebühren, wobei für Nichtigkeitsklagen nunmehr keine streitwertbasierte Gerichtsgebühr mehr anfällt. Für Patentverletzungsklagen belaufen sich die Gerichtsgebühren von 11.000€ bei einem Streitwert bis zu 500.000€ bis 336.000€ bei einem Streitwert von 50 Mio.€ oder mehr.
- Für die Berechnung des Streitwerts wurden Richtlinien [veröffentlicht](#), die dem Gericht nahelegen, den Streitwert anhand einer Lizenzanalogie festzulegen.
- Sowohl für kleine und mittlere Unternehmen wie auch bei vorzeitiger Beendigung

In eigener Sache

Zum 1. Januar 2016 wurde Dr. Torsten Exner zum Partner der Michalski • Hüttermann & Partner mbB ernannt. Wir gratulieren Herrn Dr. Exner sehr herzlich!

Am **10. März 2016** hält Dr. Ulrich Storz auf den 15. Düsseldorfer Patenttagen einen Vortrag zum Thema "Zweite medizinische Indikation".

Das 2. MH-Patentseminar findet am **8. April 2016** im Industrieclub Düsseldorf statt,

Gastredner sind für das MH-Patentseminar u.a. Volker Vanek (Dorma AG), Michael Gollwitzer (Siemens AG) und Wulf Höflich (ehem. Airbus AG).

Am **2. Juni 2016** wird in unseren Kanzleiräumen schon zum 9. Mal das Rheinische Biopatentforum abgehalten werden. Hier stehen bereits Filip de Corte (Syngenta) und Dorian Immler (Bayer AG) als Sprecher fest.

päischen Patente den Schutz in Deutschland über das Einheitspatent wählen.

In diesem Fall könnten sie dann ein paralleles deutsches Patent vor den Landgerichten durchsetzen aber auch eine Klage vor dem Einheitlichen Patentgericht einreichen. Selbstverständlich darf aber ein potentieller Patentverletzer nur einmal verklagt werden - es ist vorgesehen, dass wenn ein Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht rechtskräftig abgeschlossen ist, eine parallele deutsche Verletzungsklage bezüglich derselben Erfindung als unzulässig abzuweisen ist, wenn der Beklagte dies entsprechend rügt. Auch eine Aussetzung des deutschen Verfahrens ist möglich.

Eine generelle Aufhebung für alle europäischen Patente ist dagegen nicht vorgesehen, was bedeutet, dass für konventionell validierte europäische Patente das Verbot weiterhin gilt.

Die Aufhebung des Doppelschutzverbots eröffnet insbesondere für Patentinhaber, die ihre Erfindungen zuerst mit deutschen Erstanmeldungen schützen, neue strategische Möglichkeiten.

Es ist nunmehr sicherlich attraktiv, deutsche Erstanmeldungen nicht nur wegen der günstigen Recherche anzumelden, sondern auch zur Erteilung zu bringen, um sich dann später den Weg zu den Landgerichten offenzuhalten, wenn für ein paralleles europäisches Patent ein Einheitspatent gewählt wird. Diese Möglichkeit endet - anders als das "opt-out" - nicht mit sieben Jahren ab Inkrafttreten des Einheitlichen Patentgerichts, sondern wird auch darüber hinaus verfügbar sein.

der Klage sind Reduktionen der Gerichtsgebühren vorgesehen.

- Die Höhe der maximal erstattungsfähigen Kosten wurden sowohl für niedrige wie den höchsten Streitwert gesenkt; sie betragen nunmehr 38,000€ bei einem Streitwert bis zu 250.000€ bis zu 2 Mio. € bei einem Streitwert von 50 Mio € und mehr.
- Bei besonders schwierigen Fällen können diese Maximalkosten aber auf Antrag noch angehoben werden, während für den Fall, dass eine Seite durch die Kosten wirtschaftlich ruiniert oder erheblich eingeschränkt wird, auch eine Senkung möglich ist.
- Allerdings wurde durch eine entsprechende Präambel sichergestellt, dass diese maximal erstattungsfähigen Kosten eher als Sicherungsnetz gesehen werden sollten anstatt die tatsächlich anfallenden Kosten abzubilden. Dem Gericht ist es freigestellt, nur die Kosten dem Gegner aufzuerlegen, die es für tatsächlich notwendig und angemessen hält.

Die Gerichtsgebühren bewegen sich wie schon im Erstentwurf in dem Rahmen, was auch lt. GVG bei Klagen vor deutsche Gerichten anfällt, die maximal erstattbaren Kosten liegen wie auch im Vorentwurf allerdings deutlich über den Kosten nach dem RVG.

Ob dies aber auch tatsächlich die Kosten sein werden, die in einem Rechtsstreit tatsächlich zu zahlen sind oder ob die Gerichte hier einen strengeren Maßstab anwenden werden, bleibt abzuwarten. Das Beispiel des Schweizer Bundespatentgerichts zeigt, dass Gerichte sich teilweise nicht scheuen, hier die Kostennoten der einzelnen Parteien zu reduzieren, sollten sie die Kosten für überhöht halten.¹

¹s. Bardehle Mitt. d. dt. Patentanw. 2011, 452, später Nieder GRUR Int 2014, 1033 und Chudziak, GRUR Int 2015, 839. Für eine rechtliche Diskussion McGuire GRUR 2011, 767, vgl. auch Köllner, Mitt. d. dt. Patentanw. 2013, 253 und Holzwarth-Rochford, GRUR Prax, 2013, 374

¹so z.B Urteil des Schweizer Bundespatentgerichts O2013_013 vom 29. Mai 2013

Bei Interesse an diesen Seminaren bitten wir um Rückmeldung an Fr. Judith Felsner (seminare@mhpatent.de).

Am **12. Mai 2016** findet die 5. European Conference der Intellectual Property Owners Association (IPO) statt, dieses Jahr zum ersten Mal in Deutschland, in Frankfurt a. Main. Dr. Aloys Hüttermann wird eine Session zum Thema Schadenersatz in Europa, den USA und vor dem Einheitlichen Patentgericht moderieren. Registrierung und Informationen finden sich unter

www.ipo.org/Europe2016

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 89 208 027 274 - Fax: +49 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.