



Newsletter Ausgabe 3/2018

Düsseldorf/Essen/München, 30. April 2018

Großbritannien ratifiziert das Einheitspatentübereinkommen

Nachdem im Februar das Einheitspatentübereinkommen bereits die parlamentarischen Hürden in Großbritannien genommen hatte,¹ hat Großbritannien inzwischen auch formal das Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht ratifiziert, wie seitens des zuständigen Ministers Sam Gyimah am 26. April 2018 [bestätigt](#) wurde und auch auf der Webseite der EU-Kommission [einsehbar](#) ist.

Einige Kommentatoren wiesen darauf hin, dass Großbritannien allerdings die Ratifikation nur unter [Vorbehalt](#) erklärt hat und sich hieraus Probleme ergeben könnten, sogar eventuell diese Ratifikation noch rückgängig zu machen sei. Dieser Vorbehalt, der bereits im Oktober 2015 erklärt wurde, bezieht sich aber allein auf die geplante Protokollphase des Einheitlichen Patentgerichts. Konkret bedeutet er, dass Großbritannien während dieser Protokollphase dem Gericht als solchem keine Rechtspersönlichkeit zuerkennt, indem der betreffende Art. 4 EPGÜ, der genau dies vorsah, nicht zur Anwendung kommt.

Dies hat zur Folge, dass einstweilen Großbritannien die Rom I und II Verordnungen (593/2008 bzw. 864/2007) für die vertragliche und die nicht-vertragliche Haftung des Einheitlichen Patentgerichts ausschließt. Während der Protokollphase in Großbritannien auftretende Haftungsfälle richten sich somit nach britischem Recht, bis das Einheitliche Patentgericht voll in Kraft ist. Derartige Vorbehalte sind nicht unüblich, stellen aber die Ratifikation des Einheitlichen Patentgerichts seitens Großbritanniens nicht in Frage.

Damit hängt das Inkrafttreten des Einheitspatentsystems nur noch an Deutschland. Leider gibt es seitens der Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht aber nichts Neues zu berichten.

In eigener Sache

Aufgrund des Inkrafttretens der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zum 25. Mai 2018 werden wir Sie in Kürze kontaktieren und um Ihr Einverständnis bitten, Sie auch in Zukunft mit Informationen wie diesem Newsletter versorgen zu dürfen. Es würde uns freuen, wenn Sie uns Ihr Einverständnis gäben und wir somit weiterhin in Kontakt blieben.

Am 14. Juni 2018 findet in unseren Kanzleiräumen unser 11. Rheinisches Biopatentforum statt. Sprecher sind Jay Erstling, früherer Director of the Office of the PCT and Director Advisor to the Director General of the WIPO, Maria Covone-van Hees, Europäisches Patentamt und Jonathan Miaozheng, NTD Patent Attorneys, Beijing.

Wenn Sie an dem kostenfreien Seminar teilnehmen wollen, bitten wir um eine Email an felsner@mhpatent.de.

¹ s. unseren [Newsletter](#) 1/2018

Angesichts der neueren Entwicklungen – und auch der Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht seinerzeit das laufende Ratifikationsverfahren unterbrochen hatte – kann jedoch vermutet werden, dass die Beschwerde zumindest bevorzugt behandelt wird.

Wenn die Beschwerde aber erledigt ist, sei es, dass sie erst gar nicht angenommen wurde, sei es, dass sie zwar angenommen, aber in der Sache abgewiesen wird, ist damit zu rechnen, dass die Unterzeichnung des Bundespräsidenten und die anschließende Ratifikation durch Deutschland unmittelbar erfolgen wird. Das Einheitspatentsystem kann somit durchaus noch dieses Jahr in Kraft treten.

Völlig ungeklärt ist natürlich der endgültige Status Großbritanniens nach einem Brexit. Laut des Übereinkommens über das Einheitliche Patentgericht dürfen eigentlich nur EU-Mitgliedsstaaten beim Einheitspatentsystem teilnehmen, außerdem existiert das Gutachten 1/09 des Europäischen Gerichtshofs, der ein Vorläufermodell des jetzigen Einheitspatentsystems für unvereinbar mit EU-Recht eingestuft hatte.

Hier existieren jedoch Veröffentlichungen² z.B. von *Tilman* oder *Gordon/Pascoe*, die unter bestimmten Bedingungen auch nach einem Brexit eine Teilnahme von Großbritannien nicht für ausgeschlossen halten. Notwendig wäre wohl eine Änderung des Übereinkommens, welche aber ohne Neuratifikation stattfinden kann, sowie eventuell eine explizite Äußerung Großbritanniens, den EuGH als oberste Instanz zu akzeptieren, sofern dies nicht implizit sowieso schon durch die Ratifikation geschehen ist.

Das letzte Wort wird hier der EuGH haben, leider aber erst nur nach einer entsprechenden Vorlage seitens des Einheitlichen Patentgerichts selbst. Hier werden somit noch mehrere Jahre ins Land gehen, bis Sicherheit besteht.

Die G1/15 in der Praxis – Die Entscheidung T 282/12

Wie bereits berichtet,³ hat die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G1/15 eine Abgrenzung des Prioritätsrechts vom systematisch/axiomatischen Ansatz der Beurteilung der Offenbarung vorgenommen.

Eine konsequente Weiterentwicklung der Grundsätze, die der Entscheidung G1/15 zu Grunde lagen, enthält die unlängst ergangene Entscheidung [T 282/12](#). Entscheidungserheblich war hier die Frage, inwieweit dem Streitpatent die beanspruchte Priorität zukommt oder ob nicht eine noch frühere Anmeldung desselben Anmelders als erste Hinterlegung gemäß Art 87 EPÜ gilt.

Wichtig war hierbei, dass das entscheidende Merkmal eine Bereichsangabe war. Im Prioritätsdokument (D1) wie im Anspruch war ein Bereich von 3% bis 33% angegeben. Das Prioritätsdokument war

Fragen und Anregungen

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

² s. hierzu unseren [Newsletter](#) 3/2016.

³ s. unseren [Newsletter](#) 7/2017 und [Newsletter](#) 1/2017, vgl. auch Hüttermann, *Mitt.* 2018, 53.

jedoch seinerseits eine continuation-in-part einer älteren US-Anmeldung (D22), in der der Bereich von 5% bis 33% spezifiziert war.

Die Einsprechende führte nun aus, dass die D22 als erste Hinterlegung anzusehen sei, somit dem Anspruch keine Priorität zukomme. Die Patentinhaberin entgegnete jedoch, dass die D22 einen anderen Gegenstand offenbare. Würde der Bereich im Anspruch (= 3% bis 33%) in den Bereich geändert, wie er in der D22 offenbart sei (= 5% bis 33%), sei dies unzweifelhaft eine unzulässige Erweiterung. D1 sei die erste Hinterlegung, die Priorität somit wirksam.

Die Beschwerdekammer urteilte nun, dass solch eine Betrachtung analog Art. 123 EPÜ, d.h. ein Test auf unzulässige Erweiterung, nicht in Frage käme: *„However, it is the Board's view that examining the validity of the priority by performing a test under Article 123(2) EPC (e.g. by assessing whether a claim C claiming priority from an application P would be allowable under Article 123(2) EPC if P were the application as filed and C an amended claim), may in some circumstances lead to wrong conclusions because the concept of "partial" validity of an amendment does not exist, whereas the concept of partial priority does.“*⁴

Stattdessen müsste ebenso wie in der G1/15 das Konzept der intrinsischen Teilpriorität herangezogen werden. Im Ergebnis: Die Priorität ist für den Bereich von 3% bis 5% wirksam, da dieser Bereich in der älteren US-Anmeldung D22 nicht offenbart war. Für den Bereich von 5% bis 33% dagegen ist diese US-Anmeldung D22 die erste Hinterlegung und somit kann hier die Priorität nicht anerkannt werden.

Mit dieser Feststellung wurde dann die Sache an die Einspruchsabteilung zurückgegeben.

Diese Entscheidung ist im Ergebnis logische Fortsetzung des in der G1/15 eingeschlagenen Wegs, nämlich für Teilbereiche und Teilbegriffe bei der Beurteilung der Wirksamkeit eines bereits bestehenden Prioritätsanspruchs andere Maßstäbe anzulegen als beispielsweise bei der Beurteilung der Neuheit oder bei Änderungen.

Es bleibt abzuwarten, ob das ganzheitliche System des Europäischen Patentamts im Wesentlichen bestehen bleibt, oder ob in Zukunft für die Bereiche Priorität, Neuheit und Änderungen jeweils andere Regeln gelten werden.

[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

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.

⁴ s. 2.9.1. der Entscheidung