



Newsletter Ausgabe 6/2019

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 22. Juli 2019

Große Beschwerdekammer in G 2/19: Eine auf den ersten Blick unzulässige Beschwerde gegen eine Patenterteilung entfaltet keine aufschiebende Wirkung.

Die Verlegung der Beschwerdekammern nach Haar steht im Einklang mit dem EPÜ

Deutsches Design-Recht weiter harmonisiert

M I C H A L S K I



H Ü T T E R M A N N

P A T E N T A N W Ä L T E

Große Beschwerdekammer in G 2/19: Eine auf den ersten Blick unzulässige Beschwerde gegen eine Patenterteilung entfaltet keine aufschiebende Wirkung.

Die Verlegung der Beschwerdekammern nach Haar steht im Einklang mit dem EPÜ

Zu den im Rahmen eines etwas ungewöhnlichen Beschwerdeverfahrens¹ an die Große Beschwerdekammer (GBK) gerichteten Vorlagefragen hat bereits am 16. Juli 2019 eine mündliche Verhandlung im Isargebäude in München stattgefunden. Die späteren Leitsätze der Entscheidung sind damit bereits ergangen.

Die die Vorlagefragen stellende Entscheidung T 831/17 erging auf den Versuch eines Dritten, als vermeintlicher Strohmann basierend auf Klarheitseinwänden eine Beschwerde gegen die Erteilung eines Patents einzulegen. Die Beschwerdekammer hatte erkennen lassen, dass sie die Beschwerde weder als zulässig noch als begründet ansah und hatte nach Haar zur Verhandlung geladen, worauf der Dritte eine Verlegung nach München beantragte. Haar sei im EPÜ nicht als „Ort für Handlungen oder Verhandlungen“ vorgesehen.

Die Beschwerdekammer legte der GBK daraufhin erst am 25. Februar 2019, also weniger als 5 Monate vor der Verhandlung vor der GBK, im Rahmen einer schriftlichen Zwischenentscheidung folgende Vorlagefragen vor:

- 1. Ist im Beschwerdeverfahren das Recht auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116 EPÜ eingeschränkt, wenn die Beschwerde auf den ersten Blick unzulässig ist?*
- 2. Wenn die Antwort auf Frage 1 ja ist, ist eine Beschwerde gegen den Patenterteilungsbeschluss in diesem Sinne auf den ersten Blick unzulässig, die ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ eingelegt und damit gerechtfertigt hat, dass im Rahmen des EPÜ kein alternativer Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung gegeben ist, seine Einwendungen betreffend die angebliche Verletzung von Artikel 84 EPÜ nicht zu berücksichtigen?*
- 3. Wenn die Antwort auf eine der ersten beiden Fragen nein ist, kann die Kammer ohne Verletzung von Artikel 116 EPÜ die mündliche Verhandlung in Haar durchführen, wenn die Beschwerdeführerin diesen Standort als nicht EPÜ-konform gerügt und eine Verlegung der Verhandlung nach München beantragt hat?*

Zur ersten Vorlagefrage hatte die Große Beschwerdekammer bereits in der Entscheidung G 1/97 festgestellt, dass es für Anträge, die „...*zwangsläufig unzulässig sind, weil ein nicht existentes Rechtsmittel ... gebraucht wird,*“ das Recht auf eine mündliche Verhandlung nicht angewendet werden könne.³ Die GBK stellte dieses Mal fest, dass die Vorlage unzulässig ist soweit sie die erste Vorlagefrage betrifft.

¹ Wir berichteten, [MH-Newsletter 3/2019](#)

² S. hierzu der letzte Absatz der Entscheidung unter Punkt 4.6 der Entscheidungsgründe

³ Näheres unter Punkt 6, letzter Absatz, der Entscheidung G 1/97, zitiert unter Punkt 4.2 der Entscheidungsgründe in T 831/17

In eigener Sache

Für unseren Vorbereitungskurs zum C- und D- Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) am 12./13. Dezember 2019 sind noch Plätze frei. Der Kurs am 30. November/1. Dezember 2019 ist schon ausgebucht, hier besteht nur noch die Möglichkeit, sich auf die Warteliste setzen zu lassen.

Die Kursinhalte sind vor allem auf geeignete Prüfungstechniken sowie Strategien zur Fehlervermeidung ausgerichtet, um mit diesen Fertigkeiten den C- und D-Teil der EQE-Prüfung erfolgreich angehen zu können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gut vorbereitete Prüfungsunterlagen die Erfolgchancen wesentlich erhöhen. Daher wollen wir den Teilnehmern in diesem Kurs das hierzu notwendige Methodenwissen vermitteln. Insofern ist der Kurs als Ergänzung zu einer eigenen inhaltlichen Vorbereitung der rechtlichen Grundlagen des EPÜs zu verstehen. Die Teilnehmer lernen, wie sie ihr fachliches Wissen über das EPÜ in möglichst viele Punkte zum Bestehen des C- und D-Teils der EQE-Prüfung nutzen können.

Die Kurse finden in Düsseldorf in unseren Räumlichkeiten in der Speditionstr. 21 statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel und Dr. Aloys Hüttermann.

Eine Anmeldung ist (bitte unter Nennung Ihres vollständigen Namens und Arbeitgebers sowie des gewünschten Termins) unter eqe@mhpatent.de möglich.

Allerdings ließ die GBK die erste Vorlagefrage keineswegs unbeantwortet. Wie nachfolgend erläutert, nutzte sie vielmehr die zweite Vorlagefrage dazu, die erste Vorlagefrage mit zu beantworten. Dazu wurde für die Beantwortung der zweiten Vorlagefrage vom Wortlaut dieser Vorlagefrage abgewichen.

Die zweite Vorlagefrage selbst wurde von der Große Beschwerdekammer nur implizit beantwortet. Sie hielt es anscheinend nicht für erforderlich, die für jeden ersichtliche Unzulässigkeit der Beschwerde noch einmal explizit zu bestätigen. Über eine einfache Bestätigung ging sie vielmehr deutlich hinaus – und zwar weiter als die gestellte Vorlagefrage auch nur im Entferntesten anzudeuten wagte. Sie stellte fest: *„Eine solchermaßen eingelegte Beschwerde entfaltet keine aufschiebende Wirkung.“*

Die GBK gibt damit vermutlich eine deutliche Missbilligung des Vorgehens des Beschwerdeführers zu erkennen. Eine solche aufschiebende Wirkung wird nämlich eigentlich durch den zweiten Satz von Artikel 106(1) EPÜ für jede Beschwerde bestimmt. Die aufschiebende Wirkung bewirkt, dass die Folgen einer Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, nicht unmittelbar nach Ergehen der Entscheidung eintreten.⁴ Die aufschiebende Wirkung endet, wenn die Beschwerde per Entscheidung zurückgewiesen wird. Ab diesem Zeitpunkt entfaltet die angefochtene Entscheidung rückwirkend ihre volle Wirkung.⁵ In der Entscheidung G 28/03 hatte eine Beschwerdekammer noch klargestellt, dass auch eine von Anfang an offenkundig unzulässige Beschwerde eine aufschiebende Wirkung hat.⁶ Damals hatte die entscheidende Kammer ausgeführt, dass man erwarten könnte, *„dass eine Beschwerde gegen eine Entscheidung über die Erteilung eines Patents, ... nach Artikel 107 Satz 1 EPÜ unzulässig ist und mithin nicht die Möglichkeit eröffnen sollte, eine Teilanmeldung auch noch während des Beschwerdeverfahrens einzureichen.“* Mit einem solchen, nicht zutreffenden, Verständnis würde sich eine Vorkehrung gegen missbräuchliche Beschwerden eröffnen.⁷

Vor diesem Hintergrund dürfte die vorliegende Aussage der GBK als Klarstellung der Grenzen der aufschiebenden Wirkung zu verstehen sein. Möglicherweise sieht sie durchaus eine Vorkehrung gegen missbräuchliche Beschwerden. Man darf somit gespannt sein, welche Ausführungen die GBK zu diesem Punkt in ihrer schriftlichen Entscheidung vorlegen wird. Dies ist allerdings keineswegs die erste Entscheidung, in der die GBK der aufschiebenden Wirkung einer unzulässigen Beschwerde Grenzen setzt. So lässt sich die Tatsache, dass nicht unter allen Umständen eine aufschiebende Wirkung eintreten muss, bereits der Entscheidung G 1/97 entnehmen. Dort stellte die GBK fest,⁸ dass der Suspensiveffekt nur von ordentlichen Rechtsmitteln ausgehen könne, *„also von solchen, die gegen noch nicht rechtskräftige Entscheidungen gerichtet sind.“*

Wie bereits im Vorangehenden angekündigt, nutzte die GBK des Weiteren die zweite Vorlagefrage, um zum Recht auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung Stellung zu beziehen. Sie stellt fest, dass ein Dritter, der gegen eine Patenterteilung Beschwerde einlegt, keinen Anspruch auf eine mündliche Verhandlung hat. Diese Stellungnahme dürfte die laut vorlegender Kammer uneinheitlichen Praxis der Beschwerdekammern bezüglich des Durchführens einer mündlichen Verhandlung zumindest teilweise beenden.⁹ Ob und in welchem Ausmaß in Zukunft noch bei eindeutig unzulässigen Beschwerden zur mündlichen Verhandlung geladen wird, dürfte von den Ausführungen der GBK in ihrer Entscheidungsbegründung abhängen. Auch hier darf man also auf die schriftliche Entscheidung gespannt sein.

⁴ S. der erste Satz des Leitsatzes der Entscheidung J 28/03

⁵ S. Punkt 4.1 der Entscheidungsgründe der Entscheidung J 4/11

⁶ S. Punkt 18 der Entscheidungsgründe

⁷ S. Punkt 11 der Entscheidungsgründe

⁸ S. Punkt 2a) der Entscheidungsgründe

⁹ S. Punkt 4.1 der Entscheidungsgründe

In eigener Sache

Unsere Kanzlei sucht Patentanwälte (m/w/d), insbesondere im Bereich Informationstechnologie, sowie Kandidaten (m/w/d) aller Fachrichtungen.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Fr. Judith Felsner unter bewerbung@mhpatent.de

Unsere Kanzlei wurde von der Financial Times in die Liste der Leading Patent Law Firms 2019 aufgenommen. Wir bedanken uns für das Vertrauen unserer Mandanten.

IAM empfeht Guido Quiram als 'World's Leading IP Strategist' in der IAM Strategy 300 Edition: "World's Leading IP Strategist ... are leading the way in the development and implementation of strategies that maximise the value of IP portfolio"

Schließlich beantwortete die GBK die dritte Vorlagefrage mit einem eindeutigen „Ja“: Mündliche Verhandlungen der Beschwerdekammern in Haar stehen im Einklang mit den Artikeln 113(1) und 116(1) EPÜ. Die GBK hat somit eine offene Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Präsidenten des EPA Battistelli und auch dem jetzigen Präsidenten Campinos vermieden.

Deutsches Design-Recht weiter harmonisiert

Mit den Entscheidungen „Sportbrille“ [I ZB 26/18](#) und „Sporthelm“ [I ZB 25/18](#) hat der Bundesgerichtshof die deutsche Rechtsprechung weiter harmonisiert und sich an die Vorstellungen der „CP10 Common Practice“-Gruppe der führenden Patentämter in der EU angepasst. In den entschiedenen Verfahren wurden deutsche Designs mit dem Argument angegriffen, dass die eingetragenen Designs unterschiedliche Erzeugnisse betreffen und nichtig wären, da sie entgegen §1 Nr. 1 DesignG nicht „ein“ Erzeugnis darstellen. Tatsächlich waren in den jeweiligen Designs jeweils eine Skibrille und ein Skihelm mit Schwarz-Weiß-Fotografien dargestellt, wobei einzelne Darstellungen in Teilbereichen reziproke Grauschattierungen oder sogar ganz andere Ornamente aufwiesen. So hatte beispielsweise die Skibrille in der einen Ansicht eine dunklen oberen Rand und eine helle darunter liegende Fläche, während in einer anderen Ansicht die Skibrille der obere Rand hell und die darunter liegende Fläche dunkel war. Durch diese Darstellung wollte der Design-Inhaber klarstellen, dass nicht ein bestimmter Graustufenverlauf oder eine bestimmte Ornamentik, sondern lediglich ein bestimmter Graustufenkontrast unabhängig von der Richtung des Graustufenverlaufs beansprucht war, der durchaus einmal von hell zu dunkel und in einem anderen Fall von dunkel zu hell verlaufen könne.

Der Bundesgerichtshof hat jedoch darauf abgestellt, dass der Design-Anmelder grundsätzlich verschiedene Darstellungsmittel zur Darstellung des Erzeugnisses wählen kann, die sich in ihrer Schutzbreite und Rechtsbeständigkeit unterscheiden. Bei einer reinen schwarz-weißen Strichdarstellung sei nur die Kontur des Erzeugnisses beansprucht, so dass von dem Schutzbereich beliebige Farbzusammenstellungen und Ornamente mit umfasst sei. Im Gegensatz dazu sei bei Farbfotografien nicht nur die Kontur des Erzeugnisses, sondern auch die spezielle Farbgestaltung beansprucht und der Schutzbereich darauf beschränkt. Bei Schwarz-Weiß-Fotografien sei der „Schutzumfang [...] dann allerdings enger als bei der Wiedergabe einer Strichzeichnung, weil Schwarz-Weiß-Fotografien Grautöne mit unterschiedlicher Abstufung aufweisen. Schutzgegenstand ist bei diesen Eintragungen eine den Grauwerten entsprechende abgestufte Tönung, nicht jedoch eine Kombination beliebiger Farben“. Eine Abstraktion des Grauwertverlaufs auf den Grauwertkontrast alleine wird jedoch abgelehnt, da eine Hell-Dunkel-Kombination und eine Dunkel-Hell-Kombination in einem Verletzungsverfahren durchaus zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck führen könnte. Die unterschiedlichen Grauwertverläufe und unterschiedliche Ornamentik würden somit unterschiedliche Erzeugnisse und daher entgegen §1 Nr. 1 DesignG nicht „ein“ Erzeugnis darstellen.

Mit dieser Begründung hat der Bundesgerichtshof explizit die Rechtsprechung nach der Entscheidung „Sitz-Liegemöbel“ (I ZR 333/98, GRUR 2001, 503) aufgegeben, nach welcher sich der Designschutz auf diejenigen Merkmale reduziert hätte, die sich aus den verschiedenen gegebenenfalls nicht zusammenpassenden Ansichten widerspruchsfrei ergeben. Anstatt, dass der Design-Inhaber bei einer fehlerhaften Darstellung des Erzeugnisses zumindest noch Designschutz für die widerspruchsfreie Schnittmenge behält, muss der Design-Inhaber in einer derartigen Situation nun einen Totalverlust seines Designs fürchten. Im Zweifelsfall sollten daher lieber leichte Abwandlungen des Erzeugnisses in einer Sammelanmeldung als separate Designs geschützt werden, als durch eine allzu kreative Zusammenstellung der Ansichten leicht abgewandelter Erzeugnisse einen Totalverlust des Designschutzes zu riskieren.



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

De-Saint-Exupéry-Str. 10
D 60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

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.