



Newsletter Ausgabe 7/2019

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 10. Oktober 2019

Bundespatentgericht: Klarheit ist kein Zurückweisungsgrund im Patentprüfungsverfahren vor dem DPMA

C 172/18 – EuGH bremst „Parfummarken“-Entscheidung weitgehend aus

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

Bundespatentgericht: Klarheit ist kein Zurückweisungsgrund im Patentprüfungsverfahren vor dem DPMA

In der zwar schon im Dezember letzten Jahres ergangenen, aber erst jetzt am 1. Oktober 2019 veröffentlichten Entscheidung „[Abgassteuersystem](#)“ hat das Bundespatentgericht in einem deutlich verfassten Beschluss festgestellt, dass Klarheit kein Zurückweisungsgrund im Patentprüfungsverfahren vor dem DPMA darstellt.

Grundlage des Beschlusses war eine Anmeldung, die vom DPMA ausschließlich wegen mangelnder Klarheit zurückgewiesen worden war, worauf die Anmelderin in die Beschwerde ging.

Das Bundespatentgericht stellte nun zum einen fest, dass die Anmeldung neu und auch erfinderisch sei. Zum Punkt der Klarheit wurde ausgeführt, dass eine Zurückweisung aus dem Grund, dass unklar sei, was unter Schutz gestellt werden solle, keine Subsumption unter die im Gesetz genannten Zurückweisungsgründe darstellt; darunter könne auch nicht eine Zurückweisung aufgrund mangelnder Offenbarung gemäß §34 PatG verstanden werden.

Anders als das EPÜ, welches ein Klarheitserfordernis in Art 84 kodifiziert hat, kenne das deutsche Recht eine derartige Bestimmung nicht – und solche könne auch nicht eingefordert werden: *„Es [ist] weder dem Deutschen Patent- und Markenamt noch dem Bundespatentgericht gestattet [...], in eigener Machtvollkommenheit sich über die gesetzlich geregelten, materiellen Patenterteilungsvoraussetzungen hinaus neue Zurückweisungsgründe „auszudenken“. Eine derartige Vorgehensweise ist mit dem Rechtsstaats- bzw. Gewaltenteilungsprinzip unvereinbar.“*

Außerdem komme dem Anspruch auf Patenterteilung gemäß §6 PatG einer Rechtsposition zu, die dem Eigentumsschutz des Art 14 GG unterliefe, so dass auch aus diesem Grund ein Klarheitserfordernis förmlich per Gesetz kodifiziert werden müsse.

Da Revision nicht zugelassen wurde, ist der Beschluss rechtskräftig.

Diese Entscheidung ist zwar nicht die erste in dieser Richtung, allerdings ist der kategorische Ton, die Eindeutigkeit der Stellungnahme und die Bezugnahme auf §14 GG neu. Abzuwarten ist allerdings, ob nun – wie analog in der [G3/14](#)¹ angedeutet – als mangelnde erfinderische Tätigkeit oder Ausführbarkeit „getarnte“ Zurückweisungsgründe des Amtes zunehmen werden.

In eigener Sache

Schon jetzt möchten wir auf unser Patentseminar im Jahr 2020 hinweisen, welches am Donnerstag, den 23. April 2020 im Industrieclub stattfinden wird. Wie jedes Jahr wird unser Seminar kostenfrei sein. Einladungen mit dem genauen Programm werden wir beizeiten versenden.

Wenn Sie in den Einladungsverteiler aufgenommen werden möchten oder schon jetzt wissen, dass Sie an dem Seminar teilnehmen werden, senden Sie uns bitte hierzu eine E-Mail mit Ihrer Postanschrift an: seminar@mhpatent.de

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

Dr. Ulrich Storz spricht am 16. Oktober 2019 auf dem [C5 Life Sciences IP Summit](#) in München zum Thema „Exploring Controversies Surrounding the Patentability of Gene-Editing Processes“

Wasilis Koukounis spricht am 7. November 2019 bei den „[Wolters Kluwer Expert-Talks](#)“ in Frankfurt a.M. zum Thema: „Patentschutz & Digitalisierung: Wie Unternehmen AI intelligent schützen“

Dr. Ulrich Storz spricht am 7. November 2019 auf der „[Annual Conference on European Patent Law 2019](#)“ der Europäischen Rechtsakademie in Brüssel zum Thema: „Patent engineering in the light of CRISPR“

¹ S. Rdn 26 der Entscheidung

C 172/18 – EuGH bremst „Parfummarken“-Entscheidung weitgehend aus

In der aufsehenerregenden Entscheidung „Parfummarken“² hatte der BGH festgestellt, dass bei Unionsmarken - anders als bei deutschen nationalen Marken - deutsche Gerichte in der Regel nicht zuständig seien, wenn die Verletzung von einem anderen Mitgliedsland aus betrieben würde, z.B. durch Anbieten oder Verkaufen. Diese Entscheidung war heftig kritisiert³ und von vielen als eine Schwächung der Unionsmarken gegenüber nationalen Marken angesehen⁴ worden.

In der Entscheidung C 172/18, die eine Vorlagefrage aus Großbritannien betraf, hatte der EuGH nun einen ähnlichen Fall zu beurteilen, in der ein angeblicher spanischer Markenverletzer von einem britischen Markeninhaber in Großbritannien verklagt wurde. Auch hier machte der Beklagte geltend, dass er nicht in Großbritannien aktiv sei und somit die britischen Gerichte unzuständig seien, woraufhin der Court of Appeal dem EuGH die Sache vorlegte mit der Frage, ob wenn ein im Land A ansässiges Unternehmen „*Schritte unternommen hat, um auf einer gezielt auf Händler und Verbraucher im Mitgliedstaat B ausgerichteten Website Waren unter einem mit einer Unionsmarke identischen Zeichen zu bewerben und zum Kauf anzubieten*“, dann auch die Unionsmarkengerichte im Land B zuständig seien, und welche Bedingungen gälten.

Der EuGH urteilte nun im Sinne des Klägers, d.h. er stellte fest, dass ein Kläger einen Dritten „*vor einem Unionsmarkengericht des Mitgliedstaats [verklagen] kann, in dem sich die Verbraucher und Händler befinden, an die sich [entsprechende] Werbung oder Verkaufsangebote richten, obwohl der Dritte die Entscheidungen und Maßnahmen im Hinblick auf diese elektronische Anzeige in einem anderen Mitgliedstaat getroffen hat.*“, d.h. eine Klage in Großbritannien ist im vorliegenden Fall möglich.

Dies bedeutet im Ergebnis, dass die „Parfummarken“-Entscheidung des BGH so nicht mehr aufrechterhalten werden kann; ob sie vollständig oder nur weitgehend wirkungslos ist, wird sich zeigen.

Es sei allerdings angemerkt, dass lt. EU-Markenverordnung ein Gericht, wenn der Beklagte im EU-Ausland sitzt, immer nur für das jeweilige Land auf Verletzung urteilen und somit eine Unterlassung aussprechen kann, für das es zuständig ist. Nur wenn das Gericht auch für das Land des Beklagten zuständig ist, können EU-weite Titel ergehen.

² BGH I ZR 164/16, s. auch unser Newsletter 6/2017

³ Vgl. Kur, GRUR 2018, 358

⁴ S. z.B. Jestaedt, Mitt. 2018, 325 oder die Besprechung von Hüttermann, Mitt. 2018, 141

In eigener Sache

Dr. Ulrich Storz spricht am 12. November 2019 auf dem GDCh-Workshop „Industrie 4.0 und Intellectual Property“ in Darmstadt zum Thema: „Patent Pools aus der Sicht der Biotechnologie“

Dr. Christoph Volpers spricht am 3. Dezember 2019 auf dem C5 Global Summit on Biosimilars in München zum Thema „Biosimilars in Europe“

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.