



Newsletter Ausgabe 4/2019

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 6. April 2019

Neue Vorlage G 3/19 des Präsidenten an die
Große Beschwerdekammer des EPA bezüglich
der T 1063/18

Bundesgerichtshof erhöht Zulässigkeitsvoraus-
setzungen im Nichtigkeitsberufungsverfahren

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

Neue Vorlage G 3/19 des Präsidenten an die Große Beschwerdekammer des EPA bezüglich der T 1063/18

Seit der Entscheidung T 1063/18, in der die Regel 28(2) des EPÜ für nicht anwendbar erklärt wurde,¹ überschlagen sich hier die Ereignisse. Nachdem zunächst im Raum stand, dass Artikel 53 des EPÜ geändert wird,² hat nun, quasi als Kompromiss, zunächst der Präsident des EPA eine Vorlagefrage an die Große Beschwerdekammer gestellt, so dass nun eine Änderung des EPÜ wohl zunächst einmal nicht mehr zu erwarten ist. Dieses Verfahren hat die Nummer 3/19 erhalten, so dass nun in kürzester Zeit gleich vier Vorlagefragen³ an die Große Beschwerdekammer ergangen sind. Gleichzeitig wurden alle betreffenden Anmelde- und Anmeldebeschwerdeverfahren ausgesetzt.

Die Vorlagefragen des Präsidenten lauten (im englischen Original):

- "1. Having regard to Article 164(2) EPC, can the meaning and scope of Article 53 EPC be clarified in the Implementing Regulations to the EPC without this clarification being a priori limited by the interpretation of said Article given in an earlier decision of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal?"*
- "2. If the answer to question 1 is yes, is the exclusion from patentability of plants and animals exclusively obtained by means of an essentially biological process pursuant to Rule 28(2) EPC in conformity with Article 53(b) EPC which neither explicitly excludes nor explicitly allows said subject-matter?"*

Damit greift der Präsident eine der Schlüsselfragen des Verfahrens in der T 1063/18 auf, nämlich ob es möglich ist, eine Auslegung eines Artikels seitens der Großen Beschwerdekammer mittels einer Regeländerung des EPÜ zu ändern oder ob dies nicht möglich ist. Diese Unmöglichkeit war in der T 1063/18 einfach angenommen worden, ohne dass es aber hier jemals eine entsprechende Entscheidung der Großen Beschwerdekammer gegeben hatte – und auch die Entscheidung T 39/93, die hier zitiert wurde, hatte diese Frage nicht endgültig entschieden.⁴

Allerdings ist eine Vorlage seitens des Präsidenten nur möglich, wenn es zwei divergierende Entscheidungen gibt. Hierfür führt nun der Präsident u.a. die Entscheidung T 315/03 ins Feld, die allerdings in einem vorigen internen Dokument⁵ genau gegenteilig beurteilt worden war, nämlich dass lt. dieser Entscheidung ebenfalls eine Verwerfung einer Auslegung eines Artikels seitens der Großen Beschwerdekammer durch Einführung einer Regel unmöglich wäre. Eine weitere zitierte Entscheidung, die T 991/04 scheint weniger einschlägig, da diese – richtigerweise – feststellt, dass zwar die Beschwerdekammern die Kompetenz zur Auslegung der Artikel des EPÜ besitzen, jedoch wenn es entsprechende Vorschriften in den Regeln gibt, sich an diese auch halten müssen. Über etwaige vorige und somit eventuell höherrangige Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer wird aber nichts weiter ausgesagt. Es bleibt somit abzuwarten, ob die Große Beschwerdekammer hier – wie ja z.B. in der G 3/08 geschehen – die Vorlage nicht sogar als unzulässig verwirft.

¹ S. hierzu unser [Newsletter 6/2018](#)

² S. hierzu unser [Newsletter 2/2019](#)

³ S. hierzu unsere [Newsletter 2/2019](#) und [3/2019](#)

⁴ Anm.: Ein gesonderter Artikel zu dieser Fragestellung ist in Vorbereitung

⁵ Dokument CA/PL 4/17



In eigener Sache

Das nächste Rhineland Biopatent Forum wird am 6. Juni 2019 in den Räumlichkeiten unserer Kanzlei in Düsseldorf stattfinden.

Wenn Sie an dem kostenfreien Seminar teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an seminar@mhpatent.de.

Dr. Aloys Hüttermann spricht am 2. Mai in Basel auf der [8. European Conference](#) der IPO zum Thema: "An institutional patent theory and why a different view on patents may help"

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

Auch wenn die Umstände des Falles – gemäß der aus dem angelsächsischen Recht stammenden *Maxime* „Bad cases give bad law“ – alles andere als glücklich sind, insbesondere was die politischen Verwerfungen angeht, ist die Vorlage des Präsidenten alles in allem zu begrüßen, da hier eine grundlegende Frage der juristischen Architektur des Europäischen Patentamts geklärt wird. Es wird abzuwarten sein, was die Große Beschwerdekammer hieraus macht.

Bundesgerichtshof erhöht Zulässigkeitsvoraussetzungen im Nichtigkeitsberufungsverfahren

In der unlängst ergangenen Entscheidung X ZR 37/17 „Eierkarton“ des Bundesgerichtshofs wurde die Frage untersucht, inwieweit eine Nichtigkeitsberufung unzulässig sein kann. Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Patentinhaber in einem Nichtigkeitsverfahren sein Patent im Hauptantrag wie erteilt sowie mit mehreren Hilfsanträgen in eingeschränkter Form verteidigt, das Bundespatentgericht hatte aber das Patent für nichtig erklärt und insbesondere den Anspruchssatz lt. Hauptantrag als nicht neu gegenüber zweier Dokumente erachtet.

Der Patentinhaber hatte nun in seiner Berufungsbegründung jedoch nur eines der beiden Dokumente diskutiert, bezüglich des anderen Dokuments aber nur auf sein Vorbringen in der ersten Instanz verwiesen. Erst im späteren Verfahren hatte er hier ausführlicher Stellung genommen.

Der Bundesgerichtshof urteilte nun, dass die Berufung bezüglich des Hauptantrags unzulässig sei: *„Die Berufung ist unzulässig, wenn der im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Patentgericht unterlegene Patentinhaber mit der Berufungsbegründung nicht jede unabhängige, selbständig tragende rechtliche Erwägung angreift, mit der die vollständige oder teilweise Nichtigerklärung des Streitpatents in dem angefochtenen Urteil begründet ist.“*

Somit werden hier die Zulässigkeitsvoraussetzungen, was die Berufung angeht, deutlich erhöht und es empfiehlt sich, im Nichtigkeitsberufungsverfahren bei Abfassung der Berufungsbegründung deutlich ausführlicher vorzugehen als dies vielleicht bisher der Fall war und Verweisungen zu vermeiden.

Zwei Dinge seien noch erwähnt:

- Wie aus der Entscheidung hervorgeht, unterscheidet der Bundesgerichtshof offensichtlich hinsichtlich der Zulässigkeit zwischen den jeweiligen Anträgen, denn die Klage wurde nicht insgesamt abgewiesen. Stattdessen wurde die Nichtigkeitsberufung hinsichtlich des ersten Hilfsantrags – den das Bundespatentgericht ebenfalls als nicht patentfähig angesehen hatte – nicht nur zugelassen, sie war auch in der Sache erfolgreich, so dass das Patent schlussendlich in der Fassung des ersten Hilfsantrags aufrecht erhalten wurde. Ob dies im Umkehrschluss bedeutet, dass selbst bei Zulässigkeit der Berufung hinsichtlich des Hauptantrags in Zukunft die Berufung hinsichtlich einzelner Hilfsanträge angreifbar sein kann, bleibt abzuwarten
- Die erhöhten Zulässigkeitsvoraussetzungen decken sich mit der geplanten Neufassung der Ausführungsordnung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts. Auch hier wird eine Argumentation, auf die nur verwiesen wird, sowohl bei der Beschwerdebegründung lt. Art 108 EPÜ wie der Erwiderung des Beschwerdegegners, wohl nur in Ausnahmefällen im Verfahren sein, so dass auch hier eine ausführliche Argumentation unter Verzicht auf Verweise ratsam ist.

In eigener Sache

Wie in den Jahren zuvor bietet die Kanzlei Michalski • Hüttermann & Partner auch 2019 zwei jeweils zweitägige kostenlose Vorbereitungskurse zum C- und D-Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) an. Der erste Kurs findet am 30. November/1. Dezember der zweite am 12./13. Dezember 2019 statt.

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.

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.