

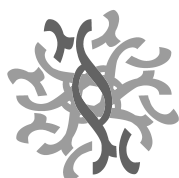
Newsletter Ausgabe 10/2020

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 10. November 2020

Die „Crispr/CAS“-Entscheidung T 844/18
ist veröffentlicht

Deutschland führt die Reparaturklausel
im Designrecht ein

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

Die „Crispr/CAS“-Entscheidung T 844/18 ist veröffentlicht

Nachdem die entsprechende Beschwerdekammer 3.3.08 bereits im Januar die Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung¹ im ersten „CRISPR/Cas“-Fall zurückgewiesen hatte, ist nun, mehr als ein dreiviertel Jahr später, die vollständige Entscheidung veröffentlicht worden.²

Angesichts des Aufsehens, was um das Verfahren gemacht wurde, überrascht schon, dass intern diese Entscheidung in die niedrigste Kategorie „D“ eingestuft wurde, d.h. sie wird noch nicht einmal an die Vorsitzenden der anderen Beschwerdekammern weitergeleitet.

Auch wenn das Verfahren mit fast 300 diskutierten Dokumenten und zehn Beteiligten außerordentlich umfangreich war, kam es am Ende auf eine einfache Frage an, wie auch die Beschwerdekammer selbst ausführt:

„A and B are applicants for the priority application. A alone is the applicant for the subsequent application. Is a priority claim valid even without any assignment of priority right from B to A?“³

Die Patentinhaberin vertrat die Meinung „ja“, die Einsprechenden und am Ende sowohl die Einspruchsabteilung wie die Beschwerdekammer die gegenteilige Auffassung.

Damit führt die Beschwerdekammer im Ergebnis die Linie der bisherigen Entscheidungen, vor allem der Entscheidung T788/05, in der der sogenannte „all applicants“ oder „Alle Anmelder“-Ansatz begründet wurde, fort. Dieser Ansatz bedeutet im Ergebnis, dass für eine wirksame Inanspruchnahme der Priorität bei mehreren Anmeldern der Priorvoranmeldung alle diese Anmelder entweder auf der Nachanmeldung genannt sein oder das Prioritätsrecht übertragen haben müssen, damit die Priorität wirksam ist.

Dies war vorliegend nicht der Fall, so dass eigene Zwischenveröffentlichungen am Ende neuheitsschädlich für das Patent waren.

Die Beschwerdekammer diskutierte hierzu neben der eigenen Rechtsprechung des Europäischen Patentamts auch die Formulierung der Pariser Verbandsübereinkunft und die Interpretation beider Texte im Lichte des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge und kam zu folgendem Ergebnis:

“Thus, although arguments can be made for the appellants’ „one or more applicant“ approach, stronger arguments for the „all applicants“ approach can be made and the „all applicants“ approach has been applied, as far as the Board can determine, without exception since at least the early twentieth century by states that are currently member states of the EPC, and by the EPO since its inception.“⁴

Entsprechende mögliche alternative Ansätze in nationalem Recht (eine britische und eine schweizerische Entscheidung wurden hier zitiert), wurden verworfen.



In eigener Sache

Auch im neuen JUVE-Handbuch 2021 ist unsere Kanzlei erwähnt. JUVE bestätigt, dass die Stammmandanten der technisch breit angelegten Prosecution-Arbeit unserer Kanzlei in einer beachtlichen Zahl an Einsprüchen und Nichtigkeitsklagen sowie zunehmend auch in Verletzungsverfahren vertrauen. Mit dieser ausgeprägten Prozessaktivität würde die Kanzlei ihre gute Marktpositionierung in Westdeutschland unterstreichen, wo sie zu den drei größten Patentanwaltskanzleien gehören würde. Mehr dazu lesen Sie [hier](#).

¹ S. unser [Newsletter 1/2018](#)

² S. hier: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/22848DBA6784C-883C1258617004D48BB/\\$File/0844.18.3308\(decision\).pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/22848DBA6784C-883C1258617004D48BB/$File/0844.18.3308(decision).pdf)

³ IX. der Entscheidung, Seite 3.

⁴ Rdn 86 der Entscheidung

Weiterhin äußerte sich die Beschwerdekammer sehr klar zu der Frage, ob das EPA in der vorliegenden Konstellation zur Prüfung der Priorität befugt sei.

Die Beschwerdeführerin hatte hierzu unter anderem verweisend auf Art 60(3) EPÜ vorgebracht, dass die Prüfung der Anmelderschaft vom EPA nicht geprüft wird. Ein Vindikationsverfahren ist im EPÜ nicht vorgesehen, stattdessen werden gemäß Art 61 EPÜ entsprechende nationale Verfahren anerkannt.⁵ Auch in einer Beschwerdekammerentscheidung T239/16 wurde diese Frage zumindest erörtert, wenngleich diese am Ende nicht entscheidungserheblich war.

Im Ergebnis bestätigte die Beschwerdekammer jedoch die bisherige Linie des Europäischen Patentamts, wonach dieses zur vollständigen Prüfung der Priorität berechtigt ist.⁶

Zusammenfassend bedeutet diese Entscheidung eine klare Fortführung insbesondere der T 788/05, was vielleicht der Grund dafür ist, dass diese Entscheidung seitens der Beschwerdekammer als nicht weiter mitteilenswert eingestuft wurde.

Es sei darauf hingewiesen, dass gerüchteweise seitens der Patentinhaberin die Stellung eines Überprüfungsantrags nach Art 112(1) EPÜ zumindest erwogen wurde; ob und wie ein solcher Antrag gestellt wird bleibt abzuwarten.⁷

MH-Partner Dr. Ulrich Storz war im vorliegenden Verfahren einer von neun Einsprechenden.

Deutschland führt die Reparaturklausel im Designrecht ein

Im Zuge der Verabschiedung des „Gesetzes für die Stärkung des freien Wettbewerbs“⁸ hat Deutschland im Designrecht die Reparaturklausel aus dem EU-Recht übernommen.

Dies ist insofern sehr überraschend, da jahrzehntelang Deutschland ein erklärter Gegner einer solchen Regelung war. So hatte Deutschland z.B. eine Initiative des damaligen Kommissars Fritz Bolkestein, welche per EU-Verordnung die Implementierung einer Reparaturklausel in die nationalen Designgesetze obligatorisch machen wollte, so lange blockiert, bis Bolkesteins Nachfolger Verheugen diese Initiative dann beendete.

Das erwähnte „Gesetz zur Stärkung des freien Wettbewerbs“ betrifft eigentlich das Wettbewerbsrecht und dient dem Ziel, sogenannten „Abmahnanwälten“ das Leben schwerer zu machen und Massenabmahnungen zu erschweren. Hierzu wurde z.B. der fliegende Gerichtsstand weitgehend aufgehoben und sowie auch Regelungen zur Kostenerstattung eingeführt, die entsprechende Abmahnungen unattraktiver machen sollen.⁹

Quasi als ein „Appendix“ wurde im gleichen Gesetzgebungsverfahren nun die Passage aus der EU-Richtlinie 98/71/EG eingeführt, die keinen Designschutz für Reparaturteile vorsieht. Die Richtlinie hatte es bisher den Mitgliedsstaaten überlassen, ob sie eine derartige Regelung einführen wollen oder nicht. Der Volltext des entsprechenden §40 a) lautet:



⁵ Vgl. hier unser [Newsletter 4/2018](#)

⁶ Rdn 24 der Entscheidung

⁷ S. hierzu u.a. Hüttermann/Malessa/Sommer, GRUR 2014,448

⁸ Für den Gesetzentwurf s. hier: <http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/120/1912084.pdf>

⁹ Zu einer Diskussion des Gesetzes s. u.a. hier: <https://www.lto.de/recht/kanzleien-unternehmen/k/aenderung-uwg-abmahnungen-missbrauch-anwalt-internet/>

„(1) Es besteht kein Designschutz für ein in ein Erzeugnis eingebautes oder darauf angewandtes Design, das ein Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist und das allein mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um ihm wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen. Dies gilt nicht, wenn der vorrangige Zweck, zu dem das genannte Bauelement auf den Markt gebracht wird, ein anderer als die Reparatur des komplexen Erzeugnisses ist.

(2) Absatz 1 findet nur Anwendung, sofern die Verbraucher ordnungsgemäß über den Ursprung des zu Reparaturzwecken verwendeten Erzeugnisses durch Verwendung einer Kennzeichnung oder in einer anderen geeigneten Form unterrichtet werden, so dass diese in Kenntnis der Sachlage unter miteinander im Wettbewerb stehenden Erzeugnissen für Reparaturzwecke wählen können.“

Allerdings gilt diese Reparaturklausel gemäß §40b des Gesetzes nicht für Designs, die vor dem 1. Januar 2020 angemeldet wurden.

Diese Einführung bedeutet natürlich erstmal eine Schlechterstellung der Anmelder von deutschen Designs. Waren bisher deutsche Designs von der Reparaturklausel ausgenommen, gilt dies in Zukunft nicht mehr. Eine Folge könnte nun natürlich sein, dass sich aufgrund dieser geringeren Attraktivität der bisherige Trend, statt deutschen lieber direkt europäische Designs anzumelden, weiter verstärkt.

Wie bereits erwähnt, hat die deutsche Rechtsprechung bei entsprechenden EU-Designverletzungsverfahren insbesondere dem zweiten Absatz, wonach die Verbraucher deutlich auf den Reparaturzweck hingewiesen werden müssen, großen Wert beigemessen.¹⁰ Dies wird nunmehr auch für entsprechende Verfahren gelten.

In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige schwierige Zeit

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.

¹⁰ S. unser [Newsletter 5/2018](#)