



# Newsletter Ausgabe 4/2018

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 10. September 2018

## Die Entscheidung 2 BvR 1961/09 des Bundesverfassungsgerichts – ein Fingerzeig für die kommenden Entscheidungen im Patentrecht?

Nachdem Großbritannien das Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht ratifiziert hat,<sup>1</sup> richten sich alle Blicke verstärkt auf das Bundesverfassungsgericht, von dessen Entscheidung die entscheidende deutsche Ratifikation abhängt.

Weiterhin gibt es jedoch keine Neuigkeiten, was dieses Verfahren angeht. Jedoch wurde am 29. August 2018 die Entscheidung 2 BvR 1961/09 vom 24. Juli 2018 [veröffentlicht](#), die zwar direkt nichts mit Patentrecht zu tun hat, eventuell aber Hinweise darauf geben könnte, in welche Richtung „die Reise geht“.

In diesem Verfahren ging es um die Europaschule Frankfurt am Main. Diese Schule ist eigentlich für Kinder von EU-Bediensteten gedacht. Jedoch können auch Kinder von anderen Eltern diese Schule besuchen, müssen aber Schulgeld bezahlen. Die Schule unterliegt als internationale Institution nicht dem deutschen Recht, es gibt dafür einen internen „Obersten Rat“ sowie eine „Beschwerdekammer“. Dieser Oberste Rat hatte nun im Jahr 2003/04 das Schulgeld um 30% erhöht, wogegen sich einige der betroffenen Eltern wehrten, indem sie zunächst die Beschwerdekammer anriefen, die sich aber für unzuständig erklärte.

Daraufhin zogen die Eltern vor das Landgericht Frankfurt, welches zunächst deutsche Gerichte für in diesem Fall zuständig erklärte und den Eltern Recht gab. Jedoch hob das Oberlandesgericht Frankfurt das betreffende Urteil auf, da es die deutsche Justiz für nicht zuständig erklärte, eine Revision zum Bundesgerichtshof blieb erfolglos. Die Eltern legten daraufhin Verfassungsbeschwerde ein.

### In eigener Sache

Seit Juni diesen Jahres ist die Kanzlei Michalski Hüttermann & Partner mit zwei Anwälten auch in Frankfurt a. M. vertreten. Die Räumlichkeiten der Kanzlei liegen auf dem Gelände des Flughafens in Terminalnähe. Der neue Frankfurter Standort bietet uns die Möglichkeit, unsere Mandanten im Rhein-Main-Gebiet und im Rhein-Neckar-Kreis noch besser vor Ort zu betreuen und ist aufgrund seiner Lage unmittelbar am Frankfurter Flughafen, dem größten Drehkreuz in Deutschland, auch aus dem Ausland perfekt zu erreichen.

\*\*\*

Für unsere beiden Kurse zum C- und D-Teil der europäischen Eignungsprüfung sind noch einige wenige Plätze frei.

Sie finden am Montag/Dienstag, den 26./27. November, sowie Samstag/Sonntag, den 8./9. Dezember 2018 in Düsseldorf in unseren Räumlichkeiten in der Speditionstr. 21 statt und sind kostenfrei.

<sup>1</sup> S. hierzu unseren [Newsletter](#) 3/2018

Das Bundesverfassungsgericht verwarf nun diese Beschwerde als unzulässig, die Zuständigkeit der deutschen Justiz sei weiterhin nicht gegeben.

In seiner Begründung äußerte das Bundesverfassungsgericht zwar, dass, wenn der Gesetzgeber Hoheitsrechte an internationale Institutionen abtritt, *„ihn die Pflicht [trifft], die Gewährleistung des vom Grundgesetz geforderten Minimums an Grundrechtsschutz sicherzustellen. Insoweit darf der Integrationsgesetzgeber Hoheitsrechte auf eine zwischenstaatliche Einrichtung nur übertragen, wenn diese rechtsstaatliche, einen adäquaten Grundrechtsschutz verbürgende Garantien aufweist.“*

Diese Gewährleistung muss nicht nur am Anfang des Gesetzgebungsprozesses, sondern auch laufend überprüft werden. Jedoch bestehen hinsichtlich der konkreten Organisation dieses Grundrechtsschutzes einige Freiheitsgrade: *„Allerdings lässt sich der Garantie wirkungsvollen Rechtsschutzes weder ein Anspruch auf die bestmögliche noch auf eine durchgängig prinzipale gerichtliche Kontrolle entnehmen. Ihr ist vielmehr bereits dann Rechnung getragen, wenn die normative Ausgestaltung eine umfassende Nachprüfung des Verfahrensgegenstandes in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht und eine dem Rechtsschutzbegehren angemessene Entscheidungsart und Entscheidungswirkung gewährleistet“*

Was könnte dies nun eventuell für die Verfassungsbeschwerde<sup>2</sup> gegen das Einheitspatentgericht sowie für die anhängigen Verfassungsbeschwerden<sup>3</sup> gegen das Europäische Patentamt bedeuten?

- Dieser Beschluss wurde von der zweiten Kammer des Bundesverfassungsgerichts erlassen, wobei zuständiger Berichterstatter Prof. Dr. Huber war, derselbe Richter, der auch in den ausstehenden Verfassungsbeschwerden Berichterstatter ist.
- Auch wenn vom Inhalt der jeweiligen Verfassungsbeschwerden gegen das Einheitspatentgericht und das EPA direkt nichts bekannt ist, spielt jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach der Grundrechtsschutz bei der Übertragung von Hoheitsrechten an internationale Institutionen eine wichtige Rolle, genau wie in diesem Verfahren.
- Das Bundesverfassungsgericht hat sich in diesem Verfahren bereits mit der Frage des internationalen Rechts befasst und könnte die dabei entwickelten Grundsätze auch in der Verfassungsbeschwerde gegen das EPGÜ und das EPA berücksichtigen.

Abschließend sei angemerkt, dass in dieser Verfassungsbeschwerde ohne mündliche Verhandlung entschieden wurde, obwohl zuvor Stellungnahmen der Europäischen Schule sowie staatlicher Institutionen wie Bundestag und Bundesrat angefordert worden waren. Somit

---

<sup>2</sup> 2 BvR 739/17

<sup>3</sup> 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 756/16, 2 BvR 786/16 – hierzu sei anzumerken, dass das Bundesverfassungsgericht die Unzuständigkeit der deutschen Justiz sowie die Gerichtsähnlichkeit der Beschwerdekammern des EPA schon einmal bestätigt hat, s. 2 BvR 1848/07, Supranationale Hoheitsakte, GRUR 2010, 1031

Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel und Dr. Aloys Hüttermann.

Bei Interesse bitten wir um Anmeldung (bitte unter Nennung Ihres vollständigen Namens und Arbeitgebers sowie des gewünschten Termins) unter [eqe@mhpatent.de](mailto:eqe@mhpatent.de)

\*\*\*

Ab dem kommenden Wintersemester ist Dr. Dirk Schulz Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität Bochum für den Bereich „Gewerblicher Rechtsschutz“.

\*\*\*

Am 18. Oktober 2018 hält Dr. Aloys Hüttermann vor der koreanischen Patentanwaltskammer (KPAA) in Seoul einen Vortrag zum Thema: „Understanding the EPO's Prosecution Concerning Disclosure and Amendments“

\*\*\*

Am 25. Oktober 2018 hält Dr. Aloys Hüttermann vor der AIPPI Japan, Tokyo einen Vortrag zum Thema: „Prosecuting Patents in Europe: EPO vs. Germany? Or EPO and Germany?“

### Fragen und Anregungen

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

scheint die Anforderung von Stellungnahmen der Parteien nicht zwangsläufig zu einer Eröffnung des Verfahrens zu führen.

Sicherlich sind die oben getroffenen Annahmen spekulativ und von dem allgemeinen Wunsch getrieben ein „Licht am Ende des Tunnels“ der anhängigen Verfassungsklagen zu sehen, in der stillen Hoffnung, dass es nicht vom entgegenkommenden Nachtexpress stammt.

## Die Entscheidung J 4/17 – Wann soll das Verfahren beim EPA wiederaufgenommen werden, wenn es aufgrund von Vindikationsklage unterbrochen wurde?

Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zeichnen sich üblicherweise dadurch aus, dass nationale Gerichte und Verfahren keine Rolle spielen – die Beschwerdekammern, insbesondere die Große Beschwerdekammer sind obendrein sehr auf ihre Unabhängigkeit erpicht.<sup>4</sup> Die „Zombie“-Entscheidung [G 1/13](#) ist vielleicht die Ausnahme, die die Regel bestätigt.

Nur im Falle von nationalen Vindikationsklagen gibt es ein gewolltes Zusammenspiel zwischen nationalen Gerichten und dem Europäischen Patentamt und zwar dergestalt, dass das Europäische Patentamt ein Verfahren aussetzt, wenn vor einem nationalen Gericht eine Vindikationsklage erhoben wurde.

Wann wird eine derartige Aussetzung wieder aufgehoben? Diese Frage war Gegenstand der [J 4/17](#) und fünf weiterer paralleler Entscheidungen.

Diese Entscheidungen betrafen eine Anmeldung sowie fünf daraus abgeleitete Teilanmeldungen. Die Stammanmeldung war zunächst von einer Individualperson als PCT-Anmeldung im November 2003 angemeldet, später, nach erfolgter Regionalisierung jedoch auf die Firma Reprise LLC umgeschrieben worden. Im Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt wurden dann fünf weitere Teilanmeldungen eingereicht.

Kurz vor Erteilung der Stammanmeldung reichte nun die Firma Ferring B.V. eine Eingabe ein, der zufolge sie vor einem niederländischen Gericht in Den Haag Vindikationsklage erhoben hätte und somit die Unterbrechung des Verfahrens beantrage. Diesem Unterbrechungsantrag wurde in allen sechs Anmeldungen im Jahr 2011 stattgegeben.<sup>5</sup>

Im Jahr 2014 wies das Gericht in Den Haag nun die Klage von Ferring B.V. erstinstanzlich ab, worauf Ferring B.V. in die Berufung ging. In den Niederlanden sind Berufungsverfahren de novo Verfahren, d.h. es erfolgt nicht nur eine reine Überprüfung der Erstinstanz, sondern es können auch noch weitere Anträge und Beweismittel eingefügt werden.

---

<sup>4</sup> Wie z.B. in der [G2/06](#) klargestellt, s. hierzu Hüttermann Mitt. 2014, 546.

<sup>5</sup> Anzumerken ist, dass kurz nach dem Unterbrechungsantrag die Firma Allergan als neue Anmelderin ins Register eingetragen wurde – dagegen wehrte sich Ferring erfolgreich ([J 17/12](#))

Reprise LLC beantragte nun die Wiederaufnahme des Erteilungsverfahrens, worauf das EPA schlussendlich verfügte, dass das Erteilungsverfahren im Juni 2017 wiederaufgenommen würde. Die Beschwerde gegen diese Entscheidung ist Gegenstand der J 4/17.

In der J 4/17 stellte die Beschwerdekammer zunächst fest, dass die betreffende Regel 14(3) keine festen Kriterien für den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Verfahrens kennt. Somit ist es weder so (wie Ferring vorbrachte), dass das Verfahren nur dann wiederaufgenommen werden kann, wenn entweder eine letztinstanzliche Entscheidung ergangen ist oder die Vindikationsklage missbräuchlich eingeleitet oder in die Länge gezogen wurde.

Auf der anderen Seite sei auch eine erstinstanzliche Entscheidung nicht automatisch Anlass für eine Wiederaufnahme (wie von Reprise vorgebracht).

Das Verfahren war bei Einreichung der Beschwerde schon sechs Jahre unterbrochen, zudem läuft die maximale Schutzdauer des zu erwartenden Patents im Jahr 2023 ab. Dies spräche nun grundsätzlich für eine baldige Wiederaufnahme, da ansonsten aus der immer kürzeren verbleibenden Schutzdauer der Wert des Patents immer geringer würde.

Die Beschwerdekammer stellte nun aber fest, dass ein gut Teil der Verzögerung des Verfahrens in Den Haag auf die Patentinhaberin zurückzuführen sei, die zum einen damit einverstanden war, dass der Inhalt eines US-Discovery-Verfahrens in das niederländische Verfahren eingebracht worden war, zum anderen es nicht geschafft hatte, nach mehr als einem Jahr nach der Eröffnung des Berufungsverfahrens einen Erwidierungsschriftsatz einzureichen.

Somit urteilte die Beschwerdekammer, dass hier trotz der langen Verfahrensdauer kein Anspruch auf Wiederaufnahme bestünde – die Inhaberin hätte sich im nationalen Verfahren anders verhalten, insbesondere schneller reagieren müssen. Das Verfahren bleibt somit ausgesetzt.

Diese Entscheidung ist insofern interessant, als dass das Europäische Patentamt auch hier auf die Oberhoheit über bei ihm anhängige Verfahren bedacht ist, d.h. eine Wiederaufnahme ist auch trotz laufender nationaler Verfahren gemäß der J 4/17 grundsätzlich möglich.

Anzumerken ist, dass bei Vindikationsverfahren neben den beiden Parteien „unsichtbar“ immer noch die Öffentlichkeit eine dritte Partei ist. Je länger ein derartiges Vindikationsverfahren dauert, desto länger können Konkurrenten das Patent nutzen, da die Erteilung ja ausgesetzt ist. Diese sind somit die „lachenden Dritten“.

In Deutschland hat man versucht, diesem Spannungsfeld dadurch zu begegnen, dass die sogenannte „Entnahmepriorität“ nach § 7, Abs. 2 Patentgesetz geschaffen wurde.

Wird ein deutsches Patent (ausschließlich) wegen widerrechtlicher Entnahme widerrufen, so kann die Einsprechende innerhalb eines Monats eine eigene, neue Patentanmeldung einreichen, dabei aber die Priorität des Streitpatents in Anspruch nehmen.

Dies führt dann aber zu eventuell stark verlängerten effektiven Schutzdauern, d.h. Dritte sind hier dann sogar schlechter gestellt, als wenn es gar kein Vindikationsverfahren gegeben hätte.

Nur ein Beispiel: In einem derartigen Verfahren, welches von MHP-Partner Dr. Stefan Michalski durchgeführt wurde, konnte für eine im Jahr 2002 eingereichte Anmeldung<sup>6</sup> die Priorität von 1990 in Anspruch genommen werden, d.h. die maximale Schutzdauer beträgt 32 Jahre (!)

[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.

---

<sup>6</sup> Az.: DE 102 46 884. Diese Anmeldung ist allerdings nicht mehr anhängig.