



Newsletter Ausgabe 2/2018

Düsseldorf/Essen/München, 3. April 2018

Rechtssicherheit für EU-Schutzrechtsinhaber bezüglich Großbritannien in Sicht

Erfreuliche Neuigkeiten sind von den Brexit-Austrittsverhandlungen zwischen Großbritannien und der EU zu vermelden.

Bisher war es ungeklärt, was mit EU-Schutzrechten, also EU-Marken, IR-Marken mit Benennung EU, EU-Geschmacksmustern und EU-Sortenschutzrechten, geschieht, wenn Großbritannien aus der EU austritt. Bislang wurde angenommen, dass nach einem Brexit EU-Schutzrechte ohne weitere Vereinbarungen für Großbritannien nicht mehr gelten.¹

Noch im Januar hatte die EU-Kommission zusammen mit dem EUIPO eine drastische [Warnung](#) an alle Schutzrechtsinhaber veröffentlicht, dass Großbritannien nach dem EU-Austritt als Drittstaat angesehen würde.

Umso erfreulicher ist es, dass EU-Marken, EU-Sortenschutzrechte und EU-Geschmacksmuster im Abkommen zwischen der EU und Großbritannien hinsichtlich der Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020 aufgenommen wurden. Demnach können alle entsprechenden Schutzrechte, die bis zu diesem Datum registriert oder eingetragen sind, in britische Schutzrechte umgewandelt werden.

Auch nicht eingetragene EU-Geschmacksmuster, für die der Schutz vor Ende der Übergangszeit entstand, gelten in Großbritannien nach der Übergangszeit entsprechend weiter.

Sind bis zum Ende der Übergangsfrist gegen EU-Schutzrechte Verfahren wie Widersprüche oder Löschungen anhängig, so wird im Ob-siegensfalle das britische Schutzrecht mit gelöscht oder eingeschränkt, es sei denn, der Grund hierfür betrifft Großbritannien nicht.

Das Abkommen ist [hier](#) einsehbar - interessanterweise in Form eines vorigen Entwurfs seitens der EU, in der diejenigen Passagen, über die

In eigener Sache

Wir gratulieren unserem ehemaligen Kandidaten Dr. Christoph Volpers sehr herzlich zur bestandenen Patentanwaltsprüfung! Er wird ab sofort unser Team verstärken.

Nochmals möchten wir auf unser am 11. April 2018 im Industrie-Club Düsseldorf stattfindendes [Patentseminar](#) hinweisen, für das noch einige Restplätze frei sind. Wenn Sie an dem kostenfreien Seminar teilnehmen möchten, senden Sie bitte hierzu eine E-Mail an: seminar@mhpatent.de.

Ebenfalls möchten wir nochmals auf unsere Veranstaltung im Rahmen der [Startup-Woche 2018](#) hinweisen, welche am 17. April 2018 von 16 Uhr bis 17:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Kanzlei stattfinden wird.

Anmeldungen werden über den Ausrichter der Startup-Woche auf dessen Webseite angenommen.

¹ vgl. *Hüttermann*, Mitt. 2016, 353, s. auch unseren [Newsletter](#) 2/2016

Einigkeit besteht, farbig markiert wurden. Es ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber zwischen der EU und Großbritannien besteht sowohl grundsätzlich Einigkeit über den Abschluss eines Abkommens als auch über die Gültigkeit der farbig markierten Abschnitte.

Natürlich sind die nicht farbig markierten Abschnitte ebenso interessant, bedeuten diese doch, dass hierüber zumindest verhandelt wurde. Somit wurde vereinbart, dass aufgrund des farbig markierten Artikels 50 grundsätzlich eine Umwandelbarkeit o.g. Schutzrechte möglich ist, jedoch nicht, ob diese kostenfrei erfolgt, da der betreffende Artikel 51 nicht markiert ist.

Interessanterweise ist anzumerken, dass über den Umgang mit ergänzenden Schutzzertifikaten keine Einigkeit erzielt werden konnte, der entsprechende Artikel 56, der sichergestellt hätte, dass bis zum Ende der Übergangsfrist eingereichte Anmeldungen für ergänzende Schutzzertifikate auch in Großbritannien gelten würden, ist nicht markiert.

Auch geographische Herkunftsangaben – ein Steckenpferd der EU-Kommission – wurden diskutiert, jedoch bisher ohne Ergebnis.

Für Schutzrechtsinhaber von EU-Marken und EU-Geschmacksmustern ist all dies aber eine gute Nachricht, bedeutet es doch, dass es für sie aller Voraussicht nach möglich sein wird, ihre Schutzrechtspositionen auch nach dem Austritt Großbritanniens im Vereinigten Königreich zu bewahren.

Ob und wie dies möglich sein wird, bleibt abzuwarten; da aber bis zum Ende der Übergangszeit, also bis Ende 2020, die bisherigen EU-Schutzrechte sowieso unverändert gelten sollen, bleibt hier auch noch etwas Zeit für Großbritannien, die notwendigen Details zu regeln.

Keine Regelungen finden sich in diesem Entwurf hinsichtlich Patenten. Für validierte europäische Patente ist eine Regelung auch nicht notwendig, da diese immer nationale Patente sind, für Einheitspatente besteht ja die Hoffnung, dass auch nach einem Brexit Großbritannien Teil des Einheitspatentsystems bleiben kann.²

Nochmals sei betont, dass im Abkommen nur registrierte und eingereichte Schutzrechte erwähnt sind, Schutzrechtsanmeldungen bleiben außen vor.

Dies ist insbesondere für EU-Marken von Bedeutung, gegen die Widerspruch eingereicht wurde, da diese erst nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens eingetragen werden.

Derartige Verfahren müssten somit rechtzeitig vor Ende der Übergangsfrist beendet werden, will man sich die Option auf eine Schutzrechtsposition in Großbritannien bewahren.

Wann ist ein Austausch eine Neuherstellung? BGH "Trommeleinheit"

Im Patentrecht ist eine Reparatur eines patentgeschützten Gegenstandes keine Patentverletzung - eine Neuherstellung dagegen schon.

Dr. Patrick Liptau hält am NMWP-Themenabend „Patente und mehr: Strategisches IP-Management“ einen Vortrag zum Thema „Fallstudie: 3D-Drucken von Keramiken“. Die Veranstaltung findet am 17. Mai 2018 im LifeScience Center Düsseldorf statt. Näheres sowie zur Anmeldung [hier](#).

Dr. Aloys Hüttermann ist Moderator eines Panels zum Einheitspatentsystem auf der siebten European [Conference](#) der IPO am 3. Mai 2018 in Amsterdam.

Fragen und Anregungen

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

² S. hierzu unseren [Newsletter](#) 3/2016

Besonders auf Gebieten, wo Verschleiß- und Ersatzteile besonders wirtschaftlich wertvoll sind und somit seitens der Hersteller versucht wird, durch Patentschutz das entsprechende Geschäft für sich zu sichern, sind die entsprechenden Abgrenzungen wichtig, aber auch nicht immer einfach zu treffen. So auch im vorliegenden [Fall X ZR 55/16 "Trommeleinheit"](#) des Bundesgerichtshofs.

Gegenstand des Streits waren hier Tonerkartuschen, welche eine Trommeleinheit mit einer Kupplungseinheit und einem Flansch umfassten. Die Patentinhaberin und Klägerin besaß ein Patent auf das Zusammenwirken der Kupplungseinheit mit dem Flansch und der Trommeleinheit.

Die Beklagte vertrieb wiederaufbereitete Tonerkartuschen, indem sie *"gebrauchte Kartuschen ein[setzte], die ursprünglich von der Klägerin in Verkehr gebracht worden sind. Hierbei ersetzt sie die verbrauchte Bildtrommel und bei Bedarf auch den Flansch durch neue, nicht von der Klägerin stammende funktionsgleiche Teile. Aus diesen Bauteilen sowie einem Original-Kupplungselement erstellt sie eine funktionsfähige Trommeleinheit, die sie in die gebrauchte Kartusche einbaut."* (Zitat Urteil)

Die Patentinhaberin betrachtete dies als Neuherstellung und klagte auf Patentverletzung.

Die Beklagte wehrte sich zum einen mit Erschöpfung, zum anderen mit der Vorlage einer freiwilligen [Selbstverpflichtung](#), in der sich die Patentinhaberin gegenüber der EU verpflichtet hatte, das Recycling derartiger Tonerkartuschen nicht zu behindern.

Der Bundesgerichtshof konnte hinsichtlich dieser Selbstverpflichtung jedoch keine Grundlage erkennen, die Beklagte in Ruhe zu lassen - aus dieser Verpflichtung erwachsen keine Rechte Dritter.

Hinsichtlich der Erschöpfung jedoch urteilte er, anders als die Vorinstanzen zugunsten der Beklagten; das Vorgehen sei keine Neuherstellung. Wie erwähnt bezog sich im vorliegenden Fall das betreffende Patent auf mehrere in der Tonerkartusche vorhandenen Bauteile, nämlich die Trommeleinheit, welche den wesentlichen wirtschaftlichen Wert darstellt, den Flansch und die Kupplungseinheit.

Der Bundesgerichtshof urteilte nun, dass nur dann eine Neuherstellung vorläge, *"wenn sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln."* (Zitat Urteil)

Im vorliegenden Fall läge die technische Wirkung aber weder in der Trommeleinheit noch im Flansch - Zitat: *"Die Bildtrommel ist insoweit ein bloßes Objekt, das als Bestandteil der Prozesskartusche an der erfindungsgemäßen Wirkung teilhat, ohne hierzu in seiner Funktion oder Lebensdauer beeinflusst zu werden."* Für den Flansch gelte dasselbe.

Somit läge keine Neuherstellung vor, wenn diese durch neue Bauteile, insbesondere auch solche, welche nicht von der Klägerin stammen, ersetzt würden. Das Kupplungselement - in dem die eigentliche Erfindung verwirklicht sei - würde dagegen nicht verändert.

Dieses Urteil ist für viele wirtschaftliche Bereiche, wo der Gewinn vor allem durch Austauschteile erzielt wird, von Bedeutung. Es schränkt die Möglichkeiten von Patentinhabern ein, den Austausch von Ersatz-

teilen durch Patente, bei denen die Erfindung nicht in diesen Ersatzteilen, sondern deren Zusammenwirken mit anderen Bauteilen einer größeren Einheit liegt, zu verbieten.

[Impressum](#): Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB

Speditionstraße 21 - D-40221 Düsseldorf - Tel +49 211 159 249 0 - Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstraße 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

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.