



# Newsletter Ausgabe 1/2018

Düsseldorf/Essen/München, 23. Februar 2018

## Einheitspatentsystem durchläuft das Parlament in Großbritannien

Am 8. Februar 2018 akzeptierte der UK Privy Council in Großbritannien das für eine Ratifizierung des Einheitspatentsystems noch notwendige Protokoll über die Immunitäten der Richter des Einheitlichen Patentgerichts mit Order [SI 2018/184](#).

Damit hat, etwas mehr als ein Jahr nachdem Großbritannien ankündigte, das Einheitspatentsystem zu ratifizieren,<sup>1</sup> dieses alle parlamentarischen Hürden in Großbritannien genommen, nur noch die formale Hinterlegung der Ratifikationsurkunde steht noch aus. Diese wird erwartet, sobald das britische Patentamt formal den britischen Außenminister Boris Johnson dazu auffordert.

Gleichzeitig wird erwartet, dass Großbritannien dann auch das Protokoll zum Einheitlichen Patentübereinkommen formell ratifiziert, so dass rechtzeitig die sog. Protokollphase<sup>2</sup> beginnen kann.

Dagegen ist seitens der deutschen Verfassungsbeschwerde<sup>3</sup> kein Zeitplan für eine Entscheidung in Sicht. Immerhin erscheint diese auf der am 21. Februar veröffentlichten [Liste](#) der Fälle, die das Bundesverfassungsgericht dieses Jahr entscheiden will. Interessanterweise sind auch die Verfassungsbeschwerden gegen das Europäische Patentamt aufgrund mangelnder Gerichtsähnlichkeit der Beschwerdekammern auf dieser Liste.

Bisher ist auch die Verfassungsbeschwerde nicht publik, allerdings wurden einige der Stellungnahmen, die das Bundesverfassungsgericht angefordert und für die es eine (verlängerte) Frist bis Ende 2017 gesetzt hatte, veröffentlicht. Diese sind:

- [Stellungnahme](#) des Deutschen Anwaltsvereins (DAV)
- [Stellungnahme](#) der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)
- [Stellungnahme](#) der GRUR; sowie die
- [Stellungnahme](#) der EPLIT.

### In eigener Sache

Am 11. April 2018 findet im Industrieclub Düsseldorf unser diesjähriges Patentseminar statt, für das wir Dr. Stefan van der Vlugt (Bayer), Dr. Torsten Kettner (WILO) und James D. Smith (Ecolab) als externe Sprecher gewinnen konnten.

Wenn Sie an dem kostenfreien Seminar teilnehmen möchten, senden Sie bitte hierzu eine E-Mail mit Ihrer Postanschrift an: [seminar@mhpatent.de](mailto:seminar@mhpatent.de).

\*\*\*

Andreas Gröschel ist am 13. März 2018 Sprecher auf der [PATENTE 2018](#) zum Einheitspatentsystem.

\*\*\*

Dr. Aloys Hüttermann ist am 15. März 2018 Sprecher auf den [Düsseldorfer Patenttagen](#) zu den Entscheidungen G1/15 und G1/16 des Europäischen Patentamts.

\*\*\*

Unsere Kanzlei beteiligt sich mit einem Vortrag an der [Startup-Woche 2018](#). Guido Quiram, Dr. Ul-

Alle Stellungnahmen sprechen sich für eine Abweisung der Verfassungsbeschwerde aus, in den meisten Stellungnahmen, besonders in der des DAV, wird die Verfassungsbeschwerde sogar als unzulässig bezeichnet.

Insgesamt sind, so wird im Kluwer IP Blog [berichtet](#), noch weitere drei Stellungnahmen eingegangen, nämlich der deutschen Regierung, des EPA und der EPLAW, wobei voraussichtlich nur die letzte in Kürze noch publiziert werden wird.

Schon allein auf Grund der relativ umfangreichen Stellungnahmen als Reaktion auf die ihrerseits mit mehr als 150 Seiten sehr lange Verfassungsbeschwerde ist wohl mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ob es hier ein Verfahren eröffnet, in Bälde keinesfalls zu rechnen.

Allerdings waren ursprünglich 27 Organisationen und Staatsorganen die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden, so dass (nur) sieben Antworten zu berücksichtigen sind. Mit etwas Glück könnte somit eine Entscheidung nach Ostern ergehen.

## Wann ist eine Priorität vor dem EPA wirksam in Anspruch genommen?

In einem [aufsehenerregenden](#) Verfahren hat die zuständige Einspruchsabteilung im ersten Einspruchsverfahren gegen die CRISPR/Cas-Patente des Broad Institute das Patent EP 2 771 468 aufgrund mangelnder Neuheit widerrufen.<sup>4</sup>

Dies resultierte daraus, dass für das Patent, welches insgesamt zwölf prioritätsbegründende US Provisional-Anmeldungen in Anspruch genommen hatte, für die entscheidenden Voranmeldungen die Priorität verwehrt wurde, so dass eine Veröffentlichung durch die Anmelder selbst ihm nun entgegenstand.

Grund hierfür war, dass u.a. ein in den beiden zeitlich ältesten Anmeldungen als Anmelder genannter Erfinder sein Prioritätsrecht nicht an das Broad Institut, sondern an die Rockefeller Universität übertragen hatte – letztere war aber nicht Mitmelderin der EP 2 771 468.

Unmittelbar nach der mündlichen Verhandlung, welche zunächst auf vier Tage angesetzt war, jedoch am zweiten Tag schon beendet wurde, legte die Patentinhaberin Beschwerde ein, so dass das Verfahren noch nicht beendet ist.

Die grundsätzlich aufgerufenen [Fragen](#) sind aber auch unabhängig von diesem kommerziell außerordentlich wichtigen Patent von Interesse, nämlich:

- Richtet sich die Beurteilung, ob eine Priorität wirksam in Anspruch genommen ist, nach nationalem Recht (hier: US-Recht) oder hat das EPA hier selbst die Entscheidungskompetenz?
- Muss für eine wirksame Prioritätsinanspruchnahme einer Anmeldung, welche mehrere Anmelder umfasst, Anmelderidentität oder ggf. eine Prioritätsübertragung aller nichtgenannten Anmelder vorliegen oder reicht auch eine Teilidentität?

rich Storz sowie eingeladene Investoren werden den Teilnehmern der Veranstaltung die wirtschaftlichen Aspekte von gewerblichen Schutzrechten zur Finanzierung von Startups und zur Steigerung des Unternehmenswertes anhand von Beispielen aus der Praxis aufzeigen.

Die kostenfreie Veranstaltung findet am 17. April 2018 von 16 Uhr bis 17:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Kanzlei statt. Anmeldungen werden über den Ausrichter der Startup-Woche auf dessen Webseite angenommen.

### Fragen und Anregungen

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

- Muss eine derartige Prioritätsrechtsübertragung vor dem Datum der Prioritätsnachanmeldung vorgenommen worden sein?

Der Text der Entscheidung ist noch nicht veröffentlicht – in ihrer Stellungnahme bei der Ladung zur mündlichen Verhandlung äußerte sich die Einspruchsabteilung in allen drei Fragen jedoch recht eindeutig:

- Schon in der sehr alten Entscheidung J15/80 aus dem Jahre 1981 sei festgelegt worden, dass für die Frage, ob die Priorität wirksam sei, letztendlich das EPA selbst die Entscheidungskompetenz habe.
- Für eine wirksame Inanspruchnahme ist eine vollständige Identität der Anmelder notwendig bzw. eine entsprechende, vor der Einreichung der Prioritätsnachanmeldung wirksame Prioritätsrechtsübertragung.

Die Frage, ob und wie Prioritäten wirksam sind, stellt sich insbesondere bei US Provisional-Anmeldungen immer wieder, da hier die Erfinder auch die Anmelder sind. Da einige dieser Anmeldungen und die daraus resultierenden Patente sehr wertvoll sind und somit die Frage der Priorität immer wieder in Einspruchsverfahren diskutiert wird, wurden bereits Forderungen erhoben, die Praxis hier zu ändern.<sup>5</sup>

Ob und wie weit dies seitens der Beschwerdekammer erfolgen wird und ob vielleicht sogar eine Anrufung der Großen Beschwerdekammer erfolgt, wird abzuwarten sein.

MHP-Partner Dr. Ulrich Storz ist einer von neun Einsprechenden im vorliegenden Fall.

<sup>1</sup> siehe hierzu unser Newsletter 4/2016, erhältlich [hier](#)

<sup>2</sup> siehe hierzu unser Newsletter 1/2017, erhältlich [hier](#)

<sup>3</sup> siehe hierzu unser Newsletter 4/2017, erhältlich [hier](#)

<sup>4</sup> Zum Schutzrechtskomplex in den CRISPR/Cas-Technologie, s.a. *Storz, J. Biotechnology*, 2018, 86-92

<sup>5</sup> so z.B. *Bremi*, GRUR Int, 2018,128, vgl. auch *Pahlow*, GRUR Int 2017, 393

[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 00 704

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.