



Newsletter Ausgabe 7/2017

Düsseldorf/Essen/München, 21. Dezember 2017

G1/16 veröffentlicht – G1/03 ist bestätigt

Kurz vor Weihnachten hat die Große Beschwerdekammer die lang erwartete Entscheidung G1/16 [veröffentlicht](#), was für viele überraschend kam, da die mündliche Anhörung erst am 16. Oktober 2017 stattgefunden hat.

Im zugrundeliegenden Fall ging es erneut um die Frage, ob und inwieweit unveröffentlichte Disclaimer zulässig sind. Hier gab es zwei frühere Entscheidungen, nämlich zum einen die [G1/03](#) aus dem Jahr 2004, die nicht offenbarte Disclaimer unter bestimmten Bedingungen erlaubte. Eine spätere Entscheidung, die [G2/10](#) aus dem Jahr 2011, beschäftigte sich mit der Frage, ob es möglich ist, ursprünglich als positiv beschriebene Teile der Beschreibung negativ im Anspruch auszuklammern (= zu „disclaimen“). Dies wurde von der G2/10 als möglich angesehen, gleichzeitig wurde in dieser Entscheidung aber auch grundsätzlich erläutert, dass bei jedem Disclaimer für den verbleibenden Teil des Anspruchs in der Anmeldung ausreichend Offenbarung zu finden sein müsse.

Vor allem dieser Teil der Entscheidung wurde von vielen Beschwerdekammern später so angesehen, als dass die G1/03 im Wesentlichen nicht mehr gelten würde. Um dies endgültig klären zu lassen, legte in der zugrundeliegenden Entscheidung [T 437/14](#) die Beschwerdekammer diese Frage der Großen Beschwerdekammer vor.

Diese äußerte sich nun in bemerkenswerter Klarheit. Zum einen stellte sie (zutreffend) fest, dass eine strikte Anwendung der G2/10 einen Disclaimer gemäß der Regeln der G1/03 unmöglich machen würde.¹

Zum anderen stellt sie fest, dass die beiden Entscheidungen unabhängig voneinander zu betrachten seien, d.h. für nicht offenbarte Disclaimer gilt

Aussetzung im Verletzungsprozess wegen offenkundiger Vorbenutzung

Mit Beschluss vom 19. Dezember 2017 hat die 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf einen Verletzungsstreit (Aktenzeichen 4b O 113/16) zwischen der niederländischen Sisgrass B.V. und der heiler GmbH & Co. KG Sportplatzbau ausgesetzt. Dieser Aussetzungsschluss ist deshalb besonders bemerkenswert, da die Verletzungsbeklagte, das Unternehmen heiler aus Bielefeld, in den Angriffen auf die von Sisgrass geltend gemachten Schutzrechte nur auf offenkundige Vorbenutzungen verweisen konnte, die sie unter Zeugenbeweis gestellt hatte.

Von Sisgrass geltend gemacht waren ein Patent, das eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Herstellung eines Hybridrasens für Sportplätze schützt, sowie ein annähernd identisches Gebrauchsmuster. Insbesondere im Profifußball werden Hybridrasensysteme immer wichtiger, da sie eine Möglichkeit bieten, die Qualität der Spielfläche weiter zu erhöhen. Das Unternehmen heiler übernimmt sowohl den Unterbau, das Einsäen oder die Verlegung des Naturrasens sowie auch das Eintuften der Kunstrasenfasern und ist damit bei vielen Bundesligaver-einen erfolgreich tätig. Dagegen hat sich Sisgrass mit der vorliegenden Klage vorerst vergebens gewandt.

Die von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien für die Aussetzung eines Verletzungsverfahrens sind im Falle von Patent und Gebrauchsmuster verschieden: Im Fall eines Patents ist eine Aussetzung regelmäßig nur dann geboten, wenn das Verletzungsgericht nicht nur die Möglichkeit des Widerrufs des Klagepatents sieht, sondern dessen Widerruf auch mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Dazu wird im Allgemeinen noch nicht im

In eigener Sache

Wir wünschen frohe Festtage und alles Gute für 2018!

Fragen und Anregungen

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

die D1/03, für offenbarte die G2/10.²

Was bedeutet dies nun in der Praxis?

Zum einen bedeutet dies eine deutliche Stärkung der Position der Anmelder, die die vergleichsweise liberalen Möglichkeiten der G1/03 weiter nutzen können. Zusammen mit der G1/15 sind deren Möglichkeiten sogar besser als zuvor.

Zum anderen bedeutet dies, dass die axiomatische Position³ der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, die schon durch die [G1/15](#)⁴ geschwächt wurde, nun erneut korrigiert wurde.

Es sei noch angemerkt, dass die deutschen Gerichte seit je her eine liberalere Position eingenommen haben, wie sich z.B. in der unlängst ergangenen „Phosphatidylcholin“-Entscheidung (X ZB 5/16, s. [hier](#)) wieder manifestiert hat, in der ein Disclaimer auf Phosphatidylcholin (Lecithin) im Anmeldeverfahren ohne Weiteres angenommen wurde.

Somit hat sich auch in dieser Hinsicht die Position der Patentinhaber verbessert. Sie können vor dem Europäischen Patentamt einfacher Patente erlangen und müssen gleichzeitig wohl nicht befürchten, dass ein vom Europäischen Patentamt akzeptierter Disclaimer im Nachhinein in einem Nichtigkeitsverfahren zum Verlust des Patentbesitzes führt.

¹ Punkt 42 der Entscheidung

² Punkt 43 der Entscheidung

³ siehe hierzu *Exner/Hüttermann/Michalski*, Mitt. 2017, 104

⁴ siehe hierzu auch unseren [Newsletter 4/2016](#)

Prüfungsverfahren gewürdigter Stand der Technik in Form von schriftlichen Vorveröffentlichungen gefordert, die dem geltend gemachten Patent neuheitsschädlich gegenüberstehen. Anders beim Gebrauchsmuster: Ist ein paralleles Lösungsverfahren anhängig, hat das Gericht auszusetzen, wenn es die Gebrauchsmustereintragung für unwirksam hält.

Sind Gebrauchsmuster und Patent nebeneinander geltend gemacht, käme eine Aussetzung somit nur dann in Betracht, wenn das Gericht sowohl für das Patent als auch für das Gebrauchsmuster eine Aussetzung bejaht. Im vorliegenden Fall hatte heiler jedoch konnexer Widerklage erhoben und auf diese Weise die beiden Verfahrensbestandteile unlösbar aneinander gekoppelt, was dem Gericht eine Aussetzungsentscheidung auch für solche Fälle ermöglicht hat, in denen entweder nur für das Patent oder nur für das Gebrauchsmuster eine Aussetzung geboten gewesen wäre.

Da eine Begründung in der vorliegenden Sache noch nicht vorliegt, kann über die Beweggründe des Gerichts bisher nur gemutmaßt werden. Festgehalten werden kann aber auf jeden Fall, dass eine konnexer Widerklage nicht nur ein probates Mittel sein kann, um Verspätungseinwänden entgegenzutreten, sondern auch, um bei paralleler Geltendmachung von Patent und Gebrauchsmuster die Chancen für eine Aussetzung zu erhöhen. Im Übrigen scheint – schlüssig vorgetragen – auch eine offenkundige Vorbenutzung nicht von vorneherein ungeeignet zu sein, um eine Aussetzung im Patent- bzw. Gebrauchsmusterverletzungsprozess zu erwirken.

Die heiler GmbH & Co. KG als Verletzungsbeschlagte wird in diesem Verfahren von der Kanzlei Dr. Stracke, Bubbenzer & Partner, sachbearbeitend Herr RA Volker Küpperbusch, sowie patentanwaltlich von der Kanzlei Michalski Hüttermann & Partner, sachbearbeitend Herr PA Dr. Dirk Schulz, vertreten.

[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
Perchinger 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.