



Newsletter Ausgabe 5/2017

Düsseldorf/München, 4. September 2017

EPA erschwert Einreichung von Daten zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit

Bisher war es vor dem Europäischen Patentamt üblich und sogar vom Amt im Prüfungsverfahren gefordert, auch nach der Einreichung einer Anmeldung experimentelle Daten vorzulegen, um eine erfinderische Tätigkeit nachzuweisen.

Dieser großzügigen Handhabung zeigte im Jahr 2005 die Entscheidung [T 1329/04](#) Grenzen auf. Das Einreichen von Daten für einen Vorteil, der im Widerspruch zu dem stand, was sich aus der Beschreibung ergab, wurde von der Beschwerdekammer nicht akzeptiert. Es müsse bereits an Hand der ursprünglich eingereichten Anmeldung plausibel sein, dass ein behaupteter Vorteil auch tatsächlich vorläge.

In nachfolgenden Entscheidungen haben die Beschwerdekammern dann regelmäßig geprüft, in wie weit nachträglich eingereichte Daten im Einklang mit der Offenbarung der Beschreibung standen. In der Entscheidung [T 415/11](#) ging die Beschwerdekammer im Jahr 2012 einen Schritt weiter. Sie kam zum Ergebnis, dass sich die Definitionen im beanspruchten Verfahren so weit von der allgemeinen Offenbarung der Beschreibung entfernt hatten, dass es an Hand der eingereichten Anmeldung nicht mehr plausibel sei, dass die behauptete Wirkung über die gesamte Anspruchsbreite vorlag. Das Einreichen nachträglich erhobener experimenteller Daten zum Nachweis der behaupteten Wirkung wurde unter Verweis auf [T 1329/04](#) zurückgewiesen.

In letzter Zeit entfernen sich Beschwerdekammern unter Verweis auf [T 1329/04](#) weiter von der ursprünglich großzügigen Haltung des Europäischen Patentamts, wie die unlängst ergangene Entscheidung [T488/16](#) zeigt.

In dem zugrundeliegenden Fall beanspruchte der

Ferrari verliert erstinstanzlich die Marke „Testarossa“

Das Risiko, dass bei Vorgehen gegen Dritte im Markenrecht auch immer der Verlust der eigenen Marke droht, hat sich wieder bei einer unlängst ergangenen erstinstanzlichen Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf (Az.: 2a O 166/16) gezeigt.

In dieser Entscheidung hatte der bekannte Sportwagenhersteller Ferrari gegen die Eintragung der Marke „Testarossa“ eines Nürnberger Unternehmers, der unter anderem Besitzer einer Firma für Spielzeugwaren ist, Widerspruch eingelegt.

Dieser wehrte sich gegen den Widerspruch unter anderem mit einer Löschungsklage aufgrund Verfalls vor dem Düsseldorf Landgericht.

Tatsächlich wird der Ferrari Testarossa seit 1996 nicht mehr gebaut, obwohl zweifelsohne auch heute noch Vielen der Name Testarossa, so benannt nach den roten Ventilkappen auf den Zylinderköpfen, ein Begriff ist.

Im Lösungsverfahren wurde von Ferrari unter anderem darauf hingewiesen, dass, obwohl der Testarossa seit zwanzig Jahren nicht mehr hergestellt wird, noch Ersatzteilgeschäft existiert und somit die Marke Testarossa noch benutzt würde.

Dies reichte dem Landgericht jedoch nicht aus, Ferrari wurde in erster Instanz in die Einwilligung der Löschung der Marke verurteilt. Es bleibt abzuwarten, wie das Oberlandesgericht die Sache beurteilt.

In jedem Fall verdeutlicht diese Klage sehr anschaulich, dass für Marken eine Benutzungspflicht herrscht und auch eine große Bekanntheit – die für Testarossa wohl zweifellos exis-

In eigener Sache

Am 5. September 2017 findet in unseren Kanzleiräumen ein Lunch-Seminar zum Thema „How to protect IP successfully in Russia and Eurasia“ mit Vortragenden der Kanzlei YUS statt. Eine Anmeldung ist noch kurzfristig unter semi-nare@mhpatent.de möglich.

Michalski Hüttermann & Partner wurde vom MIP Magazine erneut im [MIP Handbook 2017](#) für den Bereich Patente empfohlen. Besonders hervorgehoben wurden die MHP-Partner Dr. Dirk Schulz, Guido Quiram, Dr. Stefan Michalski und Dr. Cersten Bethke. Dr. Ulrich Storz und Dr. Aloys Hüttermann sind unter den „IP Stars 2017“ gelistet.

Dr. Aloys Hüttermann ist Vortragender auf einer Session zum Thema „Practical Aspects of the European Unitary Patent and Unified Patent Court“ am 18. September 2017 auf dem [IPO Annual Meeting 2017](#) in San Francisco.

Patentanmelder eine Vielzahl unterschiedlicher Substanzen (über 500), welche zur Inhibierung von Kinasen geeignet sein sollten, ohne allerdings hierfür in der Anmeldung experimentelle Daten zu nennen.

Im Einspruchsverfahren hatte sich dann der Anmelder auf eine einzige Verbindung eingeschränkt und hierzu auf im Prüfungsverfahren vorgelegte Daten verwiesen, die die inhibitorische Wirkung dieser Substanz belegten.

Dies wurde jedoch von der Beschwerdekammer unter Verweis auf [T 1329/04](#) nicht akzeptiert, denn es sei ständige Rechtsprechung, bei der erfinderischen Tätigkeit auf den Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt abzustellen. Für diesen Zeitpunkt lägen keinerlei „erfinderische“ Daten vor und die beschriebene Aktivität sei nicht „plausibel“ nachgewiesen worden. Somit wurde im Ergebnis eine erfinderische Tätigkeit verneint und das Patent widerrufen.

Diese Entscheidung folgt auf eine sehr ähnliche Entscheidung aus dem letzten Jahr, nämlich [T 1791/11](#). In diesem Fall sah die Beschwerdekammer die allgemeine Aussage in der Beschreibung „Alle diese Varianten zeigten eine ... Aktivität“ als nicht plausibel an. Unter Verweis auf [T 1329/04](#) wurden nachträglich erhobene Daten nicht berücksichtigt.

Es wird abzuwarten sein, ob dies die generelle Haltung des Amtes werden wird oder ob diese jüngeren Entscheidungen nur die Ausnahme von der allgemeinen Regel darstellen, die die Einreichung von Vergleichsversuchen und experimentellen Daten im Prüfungsverfahren generell erlaubt.¹

Weiterhin wird es abzuwarten sein, inwieweit derartige generische Anmeldungen dann für spätere, spezielle Anmeldungen Stand der Technik sind. Wenn quasi auf eine Art „Erfindungsbesitz“ oder „Plausibilität“ abgestellt wird, würde dies ja bedeuten, dass ältere Anmeldungen nur sehr eingeschränkt späteren Nachanmeldungen entgegengehalten werden können.

Anmelder sollten sich des Risikos bewusst sein, dass die bisherige großzügige Haltung des EPA womöglich einer schleichenden Revision unterliegt, und dies in ihre Patentstrategie mit einbeziehen, z.B. indem erst angemeldet wird, wenn belastbare Daten vorliegen, oder mehr Nachanmeldungen einreichen als bisher.

¹ Ein ausführlicher Artikel zu diesem Thema ist in Vorbereitung.

tiert – nicht vor Verlust einer Marke schützt.

Das Markensystem in Europa ist oft von Seiten der USA dafür kritisiert worden, dass die Benutzungspflicht nicht aktiv nachgewiesen werden muss, sondern nur auf Antrag, und dass so die Mehrzahl aller im Register eingetragenen Marken eigentlich lösungsbereit sei.

Trotzdem ist die Benutzungspflicht auch in Europa nicht zu unterschätzen, wie man sieht, und auch namhafte Hersteller sind nicht davor gefeit.

Wenn somit geplant ist, gegen Dritte vorzugehen, sei es durch Einreichung von Widersprüchen oder durch Verletzungsklagen, sollte vorab immer die Benutzungslage einer sorgfältigen Prüfung unterzogen werden.

Dr. Aloys Hüttermann trägt außerdem auf den [Mannheimer Patenttagen](#) am 12. Oktober 2017 zum Thema „Notwendige Vorbereitungen auf das Einheitspatent“ vor.

Fragen und Anregungen

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

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

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