



Newsletter Ausgabe 1/2017

Düsseldorf/München, 6. Februar 2017

Entscheidung G1/15: Es gibt weder „giftige Teilanmeldungen“ noch „giftige Prioritäten“

Nachdem die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zur Entscheidung G1/15 im letzten Jahr bereits eine „Order“ veröffentlicht hatte, liegt nunmehr die vollständige [Entscheidung](#) vor, und um es gleich vorwegzunehmen: Diese bedeutet eine gute Nachricht für Patentinhaber, denn die Große Beschwerdekammer hat das Konzept der „toxischen Priorität“ de facto über Bord geworfen.

Die zugrundeliegende Fragestellung bezog sich auf die Gültigkeit eines Prioritätsanspruchs, wenn der Inhalt von Prioritätsvoranmeldung und -nachanmeldung nicht identisch ist. Hier galt bisher die grundsätzliche Rechtsprechung der Entscheidung [G2/98](#), nach der dann Teilprioritäten zuerkannt werden können, wenn die jeweiligen Merkmale individualisierbar sind (s. 6.7. dieser Entscheidung).

Im folgenden Fall war daher bislang die Prioritätslage eindeutig: Wenn in der Voranmeldung in einer Liste von Stoffen die Stoffe A, B und C genannt wurden, in der Nachanmeldung aber A, B, C und D, dann wurde für A, B und C die Priorität anerkannt, für D jedoch nicht.

Eine Problematik ergab sich dagegen für nicht individualisierbare Merkmale, wie zum Beispiel Bereichsangaben. Hier sind die jeweiligen Unterbereiche nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Patentamts regelmäßig nicht mit offenbart, eine Bereichsangabe von 1 bis 20 lässt sich ohne entsprechende Offenbarung nicht auf 5 bis 10 einschränken.

Bis auf die Beschwerdekammer 3.3.07 haben in der Vergangenheit Beschwerdekammern im Fall von Änderungen von Bereichsangaben auf der Grundlage dieses „Offenbarungstests“ regelmäßig die Gültigkeit eines Prioritätsanspruchs verneint. So wurde z.B. in der [T 1877/08](#) (in der G1/15 zi-

Zeitplan für die Einführung des Einheitspatentsystems veröffentlicht

Durch die Entscheidung Großbritanniens, das Übereinkommen zum Einheitlichen Patentgericht zu ratifizieren,¹ ist das Einheitspatentsystem in greifbare Nähe gerückt und die Vorbereitungen zur Einführung des Einheitspatentsystems sind wieder angelaufen. Gemäß einer [Veröffentlichung](#) des Vorbereitenden Komitees des Einheitlichen Patentgerichts wird das Einheitspatentsystem wahrscheinlich sogar im Dezember diesen Jahres starten.

Wie der Veröffentlichung ebenfalls zu entnehmen ist, wird davon ausgegangen, dass die sogenannte Protokoll-Phase des Einheitlichen Patentgerichts im Mai beginnen wird. Ab diesem Zeitpunkt kann dann das Gericht beginnen, Richter zu rekrutieren und die IT zu vervollständigen.

Die Möglichkeit der Eintragung eines „opt-outs“ für bestehende europäische Patente ist ab September geplant. Die genauen Modalitäten werden noch bekannt gegeben. Patentinhabern würde somit drei Monate die Gelegenheit gegeben, vor Inkrafttreten des Einheitspatentsystems ihre Möglichkeit auf ein „opt-out“ wahrzunehmen.

Natürlich steht der Zeitplan noch unter dem Vorbehalt der baldigen Ratifizierung durch Großbritannien und dann später durch Deutschland. Die Tatsache, dass Großbritannien kurz nach seiner Ankündigung vom 28. November 2016, am 14. Dezember 2016, das [Protokoll](#) über die Privilegien und Immunitäten der Richter des Einheitlichen Patentgerichts unterzeichnet und am 20. Januar 2017 dem Parlament [vorgelegt](#) hat, spricht aber dafür, dass Großbritannien hier seinen Worten Taten folgen lassen wird.

In eigener Sache

Nochmals möchten wir auf unser alljährliches Patentseminar am 11. Mai 2017 im Industrieclub hinweisen. Das genaue Programm finden Sie [hier](#).

Die Einladungen werden in Kürze versandt. Wenn Sie sich noch für eine persönliche Einladung vormerken lassen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrer Briefpostanschrift an: seminar@mhpatent.de

Bitte merken Sie sich auch schon den Termin für unser zehntes Rheinisches Biopatentforum vor, welches am 8. Juni 2017 in den Räumlichkeiten unserer Kanzlei stattfinden wird. Das genaue Programm hierzu wird noch gesondert bekanntgegeben.

Dr. Ulrich Storz spricht im Februar und März auf mehreren Antikörperkongressen, nämlich:

- [9th Annual International congress on Antibodies](#) (29 – 31 März 2017, Beijing)
- [7th World ADC summit](#)

tiert) einem Bereich von 30 bis 65 die Wirksamkeit eines Prioritätsanspruchs aberkannt, da das Prioritätsdokument den Bereich 30 bis 55 offenbarte.

Für den Fall, dass entweder die Prioritätsvoranmeldung auch eine europäische Patentanmeldung war oder der Anmelder eine Teilanmeldung durchführte, konnte der Verlust des Prioritätsanspruchs sogar dazu führen, dass hier dem Anmelder seine eigenen Anmeldungen als Stand der Technik entgegengehalten werden konnten – diese wurden dann als „giftige Prioritäten“ oder „giftige Teilanmeldungen“ bezeichnet.

Eine solche „giftige Teilanmeldung“ führte dann auch zur Vorlage an die Große Beschwerdekammer und zur Entscheidung G1/15.

Diese urteilte nun in deutlicher und wünschenswerter Klarheit, dass das Prioritätsrecht des Anmelders ein Recht darstellt, für das keine zusätzlichen Erfordernisse außer einer Offenbarung in der Voranmeldung aufgestellt werden dürfen. Insbesondere ist die Individualisierungsanforderung der G2/98 nicht als zusätzliches Erfordernis zu verstehen (Punkt 5.3. der Entscheidung).

Somit kann es im Ergebnis keine „giftigen Prioritäten“ geben: die prioritätsbegründende Anmeldung oder eine Teilanmeldung kann nicht neuheits-schädlich für eine europäische Anmeldung oder ein europäisches Patent sein. Entweder liegt Neuheit vor – oder die Priorität ist wirksam.

Damit erhebt die G1/15 eine bisherige Mindermeinung zum neuen Standard. Zugleich stellt sie eine Aufgabe der bisherigen harten Linie dar, wonach nur individualisierbare und explizit erwähnte Merkmale im materiellen Recht des Europäischen Patentamts, hier bei der Zuerkennung des Prioritätsrechts, eine Rolle spielen. Ob dies in der Zukunft auch Auswirkungen auf die Praxis des Europäischen Patentamts bei Änderungen haben wird, bleibt abzuwarten.

Natürlich bestehen weiterhin Unklarheiten, insbesondere, was Großbritannien angeht. Wenn Großbritannien nach dem „Brexit“ nicht im Einheitspatentsystem verbleiben kann, was wird dann aus den Einheitspatenten? Wie wird mit Klagen vor der Londoner Lokalkammer umgegangen? Wie bereits in unserem vorigen [Newsletter](#) geschildert, wird dies auch von einem möglichen Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof abhängen.

Alle im Patentbereich Tätigen in Europa werden sich aber wohl langsam mit dem Gedanken anfreunden müssen oder dürfen, dass das Einheitspatentsystem in nicht allzu ferner Zeit Realität wird.

¹ s. hierzu ausführlich unseren vorigen Newsletter, erhältlich [hier](#)

(20 - 22 February 2017, Berlin)

- [Antibody/Targeted Drug Conjugates 2017](#) (22 - 24 March 2017, LUMC, Leiden)

Guido Quiram wird Ende Februar/Anfang März 2017 zusammen mit Patentanwaltskollegen aus Japan, China und den USA eine Seminarreihe in San Diego, Irvine und Sunnyvale halten und zu den Vorbereitungen und strategischen Aspekten des Einheitspatentsystems und zum Brexit referieren. Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben.

Im Podcast „IPfridays“ ist ein [Interview](#) mit Dr. Aloys Hüttermann erschienen, in dem er Fragen zum Einheitspatentsystem beantwortet

Fragen und Anregungen

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

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

Speditionstrasse 21 - 40221 Düsseldorf - Tel.: +49 211 159 249 0 - Fax: +49 211 159 249 20
Joseph-Dollinger-Bogen 12 - D-80807 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.