



Newsletter Ausgabe 3/2016

Düsseldorf/München, 4. Oktober 2016

Kann Großbritannien im Einheitspatentsystem verbleiben?

Nicht nur die „IP-Community“ traf der Ausgang des „Brexit“-Referendums in Großbritannien relativ unvorbereitet. Auch in unserer Kanzlei – obwohl wir in unserem letzten Newsletter auf die Folgen eines solchen „Brexit“ hingewiesen hatten – rechneten nur die wenigsten mit diesem Ausgang.

Umso bemerkenswerter ist es, dass Prof. Winfried Tilmann nur nach wenigen Tagen nach dem Referendum einen Vorschlag¹ vorstellte, wie auch nach einem Austritt aus der EU Großbritannien im Einheitspatentsystem verbleiben könne.

Kurz nach dem Referendum beauftragten mehrere Organisationen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Großbritannien, nämlich die IP Federation als Vertreterin der Industrie, die britische Patentanwaltskammer CIPA und die Intellectual Property Lawyers Association, ein Gutachten bei Richard Gordon QC, einem angesehenen Barrister und Spezialisten für Europarecht bei Bricks Court Chambers.

In der nun von ihm und seinem Kollegen Tom Pascoe vorliegenden Stellungnahme² halten diese einen Verbleib Großbritanniens im Einheitspatentsystem ebenfalls für denkbar.

Beide Vorschläge ähneln einander und sollen deshalb kurz vorgestellt werden.³ Sie gehen davon aus, dass Großbritannien das Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht ratifiziert, solange es noch Mitglied der EU ist, was ja auf absehbare Zeit der Fall sein wird.

Eine Einbeziehung Großbritanniens in das Einheitspatent wäre dann über ein Abkommen gemäß Artikel 142 des Europäischen Patentübereinkommens möglich, demgemäß Vertragsstaaten vereinbaren können, dass eine gemeinsame Validierung notwendig ist. Probleme mit europäi-

Ein neuer Typ von „Patentrollen“?

Patentrolle, auch NPEs (Non-Producing Entities) oder PAEs (Patent Assertion Entities) genannt, waren bisher im großen Stil eher aus den USA bekannt.¹

Umso überraschender ist es, dass kürzlich ein Anmelder aufgetaucht ist, der wohl eher als „Patentroll europäischer Stils“ bezeichnet werden kann, nämlich die „IP Gesellschaft für Management mbH“ aus Köln.²

Dieser Anmelder hat sich die Tatsache zu Nutze gemacht, dass gemäß Artikel 54(3) des Europäischen Patentübereinkommens eine frühere Anmeldung, die am selben Tag veröffentlicht wird, an dem eine spätere Anmeldung eingereicht wird, für die spätere Anmeldung nur für die Neuheit relevant ist, aber nicht für die erfinderische Tätigkeit.

Wie allgemein bekannt, ist es in den meisten Fällen relativ einfach, vor dem Europäischen Patentamt Neuheit mittels „Trivialmerkmalen“ herzustellen, die bei der tatsächlichen Verwirklichung der Erfindung praktisch unvermeidbar sind

Internationale Patentanmeldungen werden elektronisch und – nach europäischer Zeit – frühmorgens veröffentlicht. Wenn ein Anmelder also schnell genug ist, noch am selben Tag auf eine bestehende Anmeldung eine eigene Anmeldung aufzusetzen, in der durch weitgehend triviale Zufügungen Neuheit hergestellt wird, so wird er grundsätzlich in die Lage versetzt, für den angemeldeten Gegenstand vor dem Europäischen Patentamt ein Patent zu erlangen. Die an diesem Tag veröffentlichte ältere Anmeldung kann dem jedenfalls nicht entgegenstehen.

Dies ist seitens der IP Gesellschaft für Ma-

In eigener Sache

Im November/Dezember 2016 findet die 2. Bergische Patent- und Markenakademie in Kooperation mit dem Museum Plagiarius in Solingen statt. An drei Abenden halten Dr. Cersten Bethke, Guido Quiram und Dr. Ralf Mallessa sowie externe Referenten Vorträge zu verschiedenen Themen des Gewerblichen Rechtsschutzes. Termine sind der 3. und 17. November 2016 sowie der 1. Dezember 2016. Die Veranstaltungen beginnen um 18 Uhr im Museum Plagiarius.

Den Einladungsflyer sowie Informationen zur Anmeldung finden Sie [hier](#)

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Wie in den Vorjahren bietet unsere Kanzlei wieder zwei Vorbereitungskurse für die EQE 2017 an. Kursinhalte sind vor allem geeignete Prüfungstechniken sowie Strategien zur Fehlervermeidung, die sich auf den C- und D-Teil der EQE-Prüfung beziehen.

Für den Kurs am 22./23. November 2016 sind noch

schem Recht werden hier nicht gesehen.

Die Einbeziehung in das Einheitliche Patentgericht gestaltet sich schwieriger, da ja der EuGH im Jahre 2011 in einem Gutachten (G1/09) zu einem Vorläufer des Einheitspatentsystems, des „Unified Patent Litigation System“, die Vereinbarkeit mit Unionsrecht verneint hatte. Viele Kommentatoren hatten daraus geschlossen, dass eine Einbeziehung von Nicht-EU-Staaten, damals konkret die Schweiz, in ein europäisches Patentgericht wohl nicht möglich sei.

Sowohl Tilmann wie Gordon/Pascoe weisen aber nun darauf hin, dass der EuGH in seinem Gutachten eine derartige Einbeziehung nicht explizit ausgeschlossen hatte, sondern es ihm vielmehr auf die uneingeschränkte Möglichkeit des zu schaffenden Gerichts ankam, Entscheidungen dem EuGH vorzulegen.

Wenn nun Großbritannien entsprechende Verpflichtungserklärungen abgibt und entsprechend Abkommen mit der EU trafe, halten beide eine Einbeziehung Großbritanniens mit Europarecht durchaus für vereinbar. Hierzu müsste allerdings noch das Übereinkommen selbst geändert werden, da laut diesem nur EU-Staaten Mitgliedsstaaten sein können.

In jedem Fall würde aber eine Einbeziehung Großbritanniens bedeuten, dass es entsprechende Verpflichtungen eingeht und das Primat des Unionsrechts anerkennt. Ob dieses politisch machbar ist, bleibt dahingestellt – wobei allerdings hier anzumerken ist, dass es Großbritannien gelungen ist, schon bei der Entstehung des Einheitspatentsystems den Einfluss des EuGH weitgehend zurückzudrängen. Das Primat des Unionsrechts wird wohl in der Praxis bis auf Ausnahmen eher theoretische denn praktische Konsequenzen haben und dies könnte Großbritannien eine Ratifikation eventuell erleichtern.

Ohne entsprechende Aufforderung seitens interessierter Kreise, insbesondere der Industrie – und speziell der britischen Industrie – wird aber wohl keine Ratifikation erfolgen. Da das Gutachten von Gordon/Pascoe erst seit wenigen Tagen vorliegt, konnte nicht erwartet werden, dass bereits derartige Initiativen begonnen wurden. Ob sich dies in der Zukunft ändert, bleibt abzuwarten und spannend.

¹ Tilmann, GRUR 2016, 753, zuerst veröffentlicht auf dem EPLAW-Blog am 27. Juni 2016

² erhältlich z.B. [hier](#)

³ für eine genauere Diskussion des Vorschlags von Tilmann vgl. auch Hüttermann, Mitt. 2016, 353

nagement mbH bereits einmal geschehen, so z.B. mit der EP 2 740 458, die am 2. Dezember 2013 angemeldet und deren Erteilung am 3. August 2016 veröffentlicht wurde. Sie nimmt mehrere Prioritäten in Anspruch, darunter auch eine vom 31. Januar 2013.

Anspruch 1 richtet sich auf

„eine Verpackungseinheit umfassend eine Vielzahl von mindestens 2 Verabreichungseinheiten eines Stoffes A oder mindestens 2 Verabreichungseinheiten eines Stoffes B“.

Die Stoffe A und B sind aus der älteren WO 2013/016155 bekannt, die auch im Patent zitiert wird und deren Veröffentlichung genau am 31. Januar 2013 erfolgte, also an dem Tag, an dem auch eine der Prioritätsvoranmeldungen der EP 2 740 458 erfolgte.

Bisher ist nicht bekannt, ob die besagte IP Gesellschaft für Management mbH versucht hat, ihre Patente zu Geld zu machen, wie dies für einen Patentrell eigentlich üblich ist. Die meisten der bisher von ihr angemeldeten Schutzrechte, soweit diese veröffentlicht sind, befinden sich aber auch noch in der Anmeldephase.

Die weiteren Entwicklungen müssen somit abgewartet werden, auch ob und in wie weit diese Schutzrechte rechtsbeständig sind und ob z.B. Vindikationsverfahren Erfolg haben können.

¹ zur Historie wie auch zur Schwierigkeit der Abgrenzung und Definition des Begriffs s. *Ann*, Produktpiraterie – »Anständige Verletzer« einerseits, »Produktpiraten« andererseits, VPP-Rundbrief 2014, 93.

² Wir wurden von unserem Mandanten Sanofi/Aventis auf diese Gesellschaft aufmerksam gemacht, die Verbreitung dieses Newsletters erfolgt mit ausdrücklichem Einverständnis von Sanofi/Aventis.

Plätze frei.

Der Kurs ist kostenfrei und wird in den Räumlichkeiten unserer Kanzlei stattfinden.

Referenten des Kurses sind Dipl.-Ing. Andreas Gröschel, Dr. Aloys Hüttermann, Dr. Ulrich Storz sowie Dr. Torsten Exner.

Verbindliche Anmeldungen sowie weitere Fragen richten Sie bitte an ege@mhpatent.de. Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung Ihren kompletten Namen sowie das Unternehmen oder die Kanzlei an, für das Sie tätig sind.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

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 - 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.