Newsletter Ausgabe 1/2020

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 14. Januar 2020

Der „Brexit“ kommt zum 31. Januar 2020 – was bedeutet das für den gewerblichen Rechtsschutz?

Die neue Verfahrensordnung der Beschwerdekammern beim Europäischen Patentamt

MICHALSKI HÜTTERMANN

PATENTANWÄLTE

Der „Brexit“ kommt zum 31. Januar 2020 – was bedeutet das für den gewerblichen Rechtsschutz?

Nachdem das „UK Withdrawal Bill“, mit dem das Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien seitens Großbritanniens gebilligt worden ist und gemäß dem der Austritt Großbritanniens am 31. Januar 2020 erfolgen soll, die Abstimmungen im britischen Unterhaus erfolgreich passiert hat[1] und auch die notwendige Zustimmung des EU-Parlaments bereits in Aussicht gestellt wurde, ist es Zeit, sich mit den Auswirkungen des Austrittsabkommens auf den gewerblichen Rechtsschutz zu beschäftigen.

Streng genommen sind auch das „UK Withdrawal Bill“ und das Austrittsabkommen nicht der endgültige Beginn des „Brexits“, da zunächst nur eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020[2] vereinbart wurde, innerhalb derer eine endgültige Einigung in Form eines Handelsabkommens zwischen der EU und Großbritanniens erzielt werden soll.

Für Inhaber von EU-Schutzrechten ist jedoch die gute Nachricht, dass gemäß Artikel 127 des Austrittsabkommens bis zum Ende dieser Übergangszeit ihre Schutzrechte auch in Großbritannien unverändert gelten werden.

Die weitere gute Nachricht ist, dass gemäß Artikel 54 des Austrittabkommens auch nach dem Ende der Übergangszeit ein Schutz für Großbritannien existieren wird, und zwar indem EU-Schutzrechte in britische Schutzrechte umgewandelt werden. Dies gilt für sämtliche EU-Marken, Designs, Sorten und geographische Ursprungsangaben,[3] die bis zum Ende der Übergangszeit in Europa registriert wurden. Diese Umwandlung wird automatisch und kostenfrei erfolgen, es sei denn ein Inhaber eines entsprechenden Schutzrechts widerspricht der Umwandlung mittels eines „Opt-outs“. Das britische Patentamt hat hierzu bereits entsprechende Informationen hinsichtlich der geplanten Prozeduren veröffentlicht, bis hin dazu, welche Aktenzeichen die neuen Schutzrechte erhalten werden.[4]

Großzügig fallen die Regelungen hinsichtlich des Benutzungszwangs übertragener EU-Marken in Großbritannien aus. Es wird nicht möglich sein, eine Löschung auf mangelnde Benutzung in Großbritannien vor Ende der Übergangszeit zu stützen. Diese Regelung wird weithin so ausgelegt, dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist auch erst mit Ende der Übergangszeit beginnt.

Entsprechende Umwandlungsautomatismen fehlen für zum Ende der Übergangszeit anhängige Marken-, Design- und Sortenschutzanmeldungen, die noch nicht zur Eintragung geführt haben. Hier ist aber geplant, den Inhabern die Möglichkeit zu geben, eine Umwandlung unter Wahrung des Zeitrangs innerhalb einer Frist von neun Monaten nach der Übergangszeit zu beantragen.[5]

---

[1] S. https://services.parliament.uk/bills/2019-20/europeanunionwithdrawalagreement.html für den aktuellen Stand

[2] Art. 126 des Austrittsabkommens

[3] Anm.: Bei geographischen Ursprungsangaben existieren einige Sonderregelungen, auf die aber nicht weiter eingegangen wird.

[4] https://www.gov.uk/guidance/changes-to-eu-and-international-designs-and-trade-mark-protection-after-brexit sowie https://www.gov.uk/guidance/changes-to-trade-mark-law-after-brexit. Anm: Diese Seiten galten ursprünglich für einen „no-deal Brexit“, der nun aller Voraussicht nach nicht mehr kommen wird, so dass einige Hinweise, wie z.B. dass nach dem Brexit EU-Schutzrechte in Großbritannien nicht mehr gelten, nicht mehr stimmen.

[5] Anm.: Die Webseite des UKIPO spricht von neun Monaten nach dem Brexit, aber dies wäre noch innerhalb der Übergangszeit. Gemeint ist wohl der endgültige Austritt, d.h. wenn die Übergangszeit abgelaufen ist.

In eigener Sache

Zum 1. Januar 2020 hat unsere Kanzlei Wasilis Koukounis als Partner aufgenommen.

Dipl.-Ing. Wasilis Koukounis M.Sc., LL.M. studierte Maschinenbau und Sales Engineering and Product Management an der Ruhr-Universität Bochum. An der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf absolvierte er zudem den Masterstudiengang Gewerblicher Rechtsschutz. Nach seiner Patentanwaltsprüfung war er zunächst als Syndikuspatentanwalt in der Industriepatentabteilung eines DAX-Konzerns tätig, bevor er zu unserer Kanzlei stieß. Einem größeren Publikum ist er aufgrund seiner Kolumne in den VDI nachrichten bekannt.

Gravierende Änderungen ergeben sich bei der Vertretung. Nach Ende der Übergangsfrist gelten britische Anwälte und Patentanwälte vor dem EUIPO nicht mehr als vertretungsbefugt und Großbritannien als Nicht-EU/EWR-Drittstaat.

Das EUIPO hat angekündigt, dass dann bei Verfahren, bei denen britische Vertreter als notwendige Inlandsvertreter bei Nicht-EU/EWR-Anmeldern beteiligt sind, Aufforderungen ergehen werden, einen neuen Vertreter zu benennen. Ebenfalls hat das EUIPO angekündigt, nicht mehr nach Großbritannien zuzustellen und laufende Konten sowie die elektronischen Zugangssysteme von britischen Vertretern zu schließen. Anmelder und Inhaber mit Sitz in der EU/EWR, die zuvor von einem britischen Vertreter vertreten wurden, werden – soweit seitens des EUIPO eine Kommunikationsmöglichkeit ermittelt werden kann – vom EUIPO dann direkt ohne Einbeziehung des britischen Vertreters kontaktiert, was z.B. ohne anwaltliche Hilfe eigenverantwortlich zu beachtende Fristen auslöst.

Was ist nun für Inhaber von EU-Schutzrechten bezüglich Großbritannien zu tun?

Hinsichtlich der reinen Schutzrechte besteht zunächst kein Handlungsbedarf, da diese unmittelbar bis zum Ende der Übergangszeit weiter gelten. Erst danach wird es notwendig sein, seine Unterlagen um die neu entstehenden britischen Schutzrechte zu ergänzen.

Da aber nach Ende der Übergangszeit grundsätzlich Löschungsanträge gegen dann britische Marken (mit Herkunft EU) aufgrund mangelnder Benutzung in Großbritannien möglich sind, sollte überlegt werden, mittelfristig die Benutzung in Großbritannien aufzunehmen.

Wenn EU-Schutzrechte von britischen Vertretern vertreten werden, wird ggf. jetzt schon zu überlegen sein, welche europäischen Vertreter nach der Übergangszeit an deren Stelle treten sollen.

In eigener Sache

Schon jetzt möchten wir auf unser diesjähriges Patentseminar hinweisen, welches am Donnerstag, den 23. April 2020 im Industrieclub Düsseldorf stattfinden wird. Wie jedes Jahr wird unser Seminar kostenfrei sein. Einladungen mit dem genauen Programm werden wir beizeiten versenden. Wenn Sie in den Einladungsverteiler aufgenommen werden möchten oder schon jetzt wissen, dass Sie an dem Seminar teilnehmen werden, senden Sie uns bitte hierzu eine E-Mail mit Ihrer Postanschrift an: seminar@mhpatent.de.

Die neue Verfahrensordnung der Beschwerdekammern beim Europäischen Patentamt

Mit dem Beginn des neuen Jahrzehnts ist beim Europäischen Patentamt eine neue Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK)[6] in Kraft getreten. Diese Verfahrensordnung gilt für alle anhängigen und zukünftigen Beschwerdeverfahren, eine Übergangsregelung ist de facto nicht existent[7]. Das erklärte Ziel des EPA war es, die Effizienz im Beschwerdeverfahren zu steigern und gleichzeitig die Rechtssicherheit in Form eines „transparenteren und harmonisierteren" Beschwerdeverfahrens zu erhöhen. Angeblich soll die neue Verfahrensordnung dabei im Wesentlichen eine Kodifizierung der bereits bestehenden Rechtssprechungspraxis sein.

Zwei neue Punkte, die sich in Art. 12 der Verfahrensordnung finden, weichen jedoch von der bisherigen Praxis ab und dürften erhebliche Auswirkungen sowohl auf das Beschwerdeverfahren als auch auf das Verfahren in der ersten Instanz haben. Es empfiehlt sich, aus den im Folgenden erläuterten Gründen anhängige Einspruchs- und Beschwerdeverfahren darauf hin zu überprüfen, ob vor dem Hintergrund der neuen Verfahrensordnung Eingaben erforderlich sind:

---

[6] abrufbar auf der Webseite des EPA oder direkt unter: documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D223469C1967C136C125842D002CBB0A/$File/VOBK 2020_communication internet.pdf

[7] Art. 25 schließt lediglich einen rückwirkenden Effekt aus für den Fall, dass Beschwerdebegründung bzw. -erwiderung bereits vor dem 1.1.2020 eingereicht wurden oder dass bereits eine Ladung zur mündlichen Verhandlung vor dem 1.1.2020 ergangen ist

1. Absatz 1 Nr. a des neuen Art. 12 definiert, was das EPA aus der ersten Instanz als Bestandteil des Beschwerdeverfahrens in die Akte der Kammer übernimmt, nämlich lediglich die angefochtene Entscheidung inklusive Niederschrift(en) der mündlichen Verhandlung. Dies bedeutet, dass alles Weitere an Eingaben aus der ersten Instanz oder alles was in der mündlichen Verhandlung zwar diskutiert wurde, aber keinen Eingang in die Niederschrift gefunden hat, von sich aus nicht Bestandteil des Beschwerdeverfahrens wird.

2. Als unmittelbare Konsequenz des Vorherigen ergibt sich, dass es nicht länger Aufgabe der Beschwerdekammern ist, zu prüfen, welche Eingaben aus der ersten Instanz – und in welchem Umfang – für das Beschwerdeverfahren von Relevanz sind. Vielmehr ist es laut Absatz 2 des neuen Art. 12 Aufgabe der Beteiligten, im Hinblick auf die Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung alles vorzubringen, was sie schon in der ersten Instanz vorgebracht haben und was noch immer relevant ist. Dabei ist es nicht erforderlich[8], noch einmal Anlagen erneut einzureichen, die sich bereits aus der ersten Instanz im Register befinden. Mit anderen Worten: Es werden vom EPA Dokumente aus der ersten Instanz in die Akte der Kammer übernommen, wenn sich Beteiligte in der Beschwerdebegründung oder der Erwiderung darauf explizit mit diesen Dokumenten auseinandersetzen.

Bereits der bisherigen Praxis der Beschwerdekammern entspricht dann die Vorgabe von Absatz 4 des neuen Art. 12, dass Änderungen des Vorbringens aus der ersten Instanz hinsichtlich ihrer Zulassung dem Ermessen der Beschwerdekammer unterliegen. Daraus ergibt sich allerdings im Rahmen der neuen Verfahrensordnung einerseits, dass es den Beteiligten obliegt, in ihrer Beschwerdebegründung bzw. ihrer Beschwerdeerwiderung zu zeigen, dass ihr Vorbringen bereits in der ersten Instanz in zulässiger Weise a) vorgebracht und b) aufrechterhalten wurde[9]. Andererseits obliegt es den Beteiligten ebenso, jede Änderung ihres Vorbringens in Bezug auf ihr Vorbringen in der ersten Instanz *„klar zu kennzeichnen und zu begründen, warum"*[10] es erforderlich ist.

Der bisherigen Praxis der Beschwerdekammern entspricht auch die Obliegenheit Beteiligter, jegliche Änderung im Vorbringen zu begründen, die im Beschwerdeverfahren erst nach dem Einreichen der Beschwerdebegründung bzw. der Beschwerdeerwiderung erfolgen[11]. Das Zulassen solcher Änderungen liegt nach wie vor im Ermessen der Kammer. Sehr spätes Vorbringen im Beschwerdeverfahren wird wie bisher nur in Ausnahmefällen berücksichtigt[12].

Es ist davon auszugehen, dass die Zulässigkeit vermeintlichen oder tatsächlichen neuen Vorbringens des Öfteren einen nicht zu vernachlässigenden Teil der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer in Anspruch nehmen wird. Im Umkehrschluss besteht die Gefahr, dass jegliche Veränderung der Argumentation im Vergleich zur ersten Instanz hilfsweise begründet wird, um der Gegenseite vorab den formalen Wind aus den Segeln zu nehmen. Hier sind Fingerspitzengefühl und Erfahrung der Vertreter gefordert, um ein zu starkes Aufblähen der Schriftsätze mit Formalem zu verhindern.

Ein potentiell erhebliches Risiko ergibt sich schließlich für Beteiligte daraus, dass es ihnen obliegt, zu zeigen, dass sie ihr Vorbringen bereits in zulässiger Weise in der ersten Instanz erhoben haben. Dabei bedeutet „in zulässiger Weise" a) ausreichend substantiiert und b) rechtzeitig vorgebracht. Da die Niederschriften der Einspruchsabteilungen naturgemäß nicht jeden Randaspekt festhalten können und in der Praxis oft erschreckend kurz sind, bleibt als wenig befriedigender Ausweg eine Ausweitung des schriftlich in der ersten Instanz eingereichten Materials. Möglichst früh im Verfahren ist in vorausschauender Weise alles

[1] S. Art. 12, Absatz 3 VOBK 2020
[2] S. Art. 12, Absatz 4, Satz 1 VOBK 2020
[3] S. Art. 12, Absatz 4, Satz 2 VOBK 2020
[4] S. Art. 13, Absatz 1, Sätze 1 bis 3 VOBK 2020
[5] S. Art. 13, Absatz 2 VOBK 2020

In eigener Sache

Unsere Kanzlei ist im aktuellen WirtschaftsWoche-Rating im Rechtsgebiet „Patentrecht" als „TOP KANZLEI 2019" ausgezeichnet worden. Dr. Dirk Schulz wurde als „TOP Anwalt 2019" empfohlen.

Außerdem ist unsere Patentanwaltskanzlei im aktuellen JUVE-Handbuch „Wirtschaftskanzleien" als große und exzellent positionierte Prosecution-Einheit in Westdeutschland bezeichnet worden. Erwähnt wird das breite technische Spektrum der Kanzlei mit besonderer Erwähnung der Bereiche Chemie, Biotech, Automotive und Software. Unsere besondere Position in der Region würde zudem durch das noch junge Büro in Essen unterstrichen. Weiterhin wird auch die beachtliche Prozesstätigkeit des Büros in Düsseldorf hingewiesen, wobei das Biotechteam etwa sehr aktiv bei CRISPR-Einsprüchen sei, Einsprüche aber im Grunde über alle technischen Bereiche hinweg intensiv geführt würden. Bei Verletzungs- u. Nichtigkeitsklagen sei vor allem das Software- u. Elektronikteam anerkannt. Als oft empfohlene Patentanwälte sind Dr. Stefan Michalski, Dr. Aloys Hüttermann, Dr. Dirk Schulz, Guido Quiram, Dr. Uwe Albersmeyer und Dr. Ulrich Storz genannt worden.

Dr. Aloys Hüttermann hält am 23. Januar 2020 einen Vortrag vor der GRUR Bezirksgruppe Mitte-Ost in Dresden zum Thema: „Die Auseinandersetzung um Regel 28 EPÜ – Krieg der Welten beim Europäischen Patentamt?"

an Angriffen, Hilfsanträgen, Dokumenten und Argumenten einzureichen, was im Verfahren noch relevant werden könnte. Dies beginnt im *inter partes* Verfahren bereits mit der Einspruchsbegründung und endet am Tag vor der mündlichen Verhandlung. Die Mitglieder der Beschwerdekammern raten wie bereits bisher dazu, auf ausreichendes Substantiieren zu achten.

Nicht unerwähnt bleiben soll schließlich, dass Art. 10 Abs. 3 der VOBK den Beteiligten die Möglichkeit der Verfahrensbeschleunigung im Vergleich zu den bisherigen Anforderungen erleichtert. Wird der Kammer beispielsweise nachgewiesen, dass ein Verletzungsverfahren anhängig ist oder dass das Interesse eines potenziellen Lizenznehmers vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens abhängt, so kann die Kammer das Verfahren beschleunigen.

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

Perchtinger Straße 6
D-81379 München
Tel +49 89 7007 4234
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10
D 60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

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.