Newsletter Ausgabe 7/2021

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 1. Juni 2021

Neuigkeiten von der G1/21

EuG T-633/19„Monopoly“ – zur Frage, ob Markenanmeldungen bösgläubig sein können

MICHALSKI · HÜTTERMANN

PATENTANWÄLTE

Neuigkeiten von der G1/21

Im „Videokonferenz"-Verfahren G1/21 gibt es einige, zum Teil aufsehenerregende Neuigkeiten zu berichten.

Dieses Verfahren betrifft die Frage, ob die Ansetzung von mündlichen Verhandlungen im Rahmen einer Videokonferenz auch ohne die Zustimmung der Parteien mit Artikel 116 EPÜ vereinbar ist[1].

Für die Beschwerdekammern ist in diesem Zusammenhang die Regel 15a entscheidend, aufgrund derer eine entsprechende Praxis erlaubt ist. Die Beschwerdeführerin hatte nun – nachdem es entsprechende Diskussionen auch in interessierten Kreisen gegeben hatte – vorgebracht, dass zumindest beim Präsidenten der Beschwerdekammern, Carl Josefsson, sowie zwei weiteren Mitgliedern der in der G1/21 einberufenen Kammer, nämlich Andrea Ritzka und Gunnar Eliasson[2], die Besorgnis der Befangenheit gegeben wäre, da diese an der Entstehung der entsprechenden Regel mitgewirkt hätten.

Die Große Beschwerdekammer wurde daraufhin personell umstrukturiert, um eine Entscheidung über die Befangenheit zu treffen. Parallel informierte ein weiteres Mitglied der ursprünglichen Kammer, Ingo Beckedorf[3], dass er bei der Formulierung der Regel 15a mitgewirkt habe, und bat um Prüfung seiner Befangenheit.

Mit Entscheidung vom 17. Mai 2021 urteilte nun die Große Beschwerdekammer, dass sowohl bei Carl Josefsson wie bei Ingo Beckedorf die Gefahr der Befangenheit gegeben sei – dies nur wenige Tage vor der am 28. Mai 2021 angesetzten mündlichen Verhandlung. Bei Andrea Ritzka und Gunnar Eliasson wurde dagegen keine Befangenheit gesehen.

Die Große Beschwerdekammer begründete ihre Entscheidungen wie folgt:

Was Carl Josefsson angeht, so wurde (zusammenfassend) ausgeführt, dass dieser qua Amt zweifellos an der Entstehung der Regel 15a beteiligt ge-

In eigener Sache

Für die Veranstaltung „Innovativ Gründen" im Rahmen der diesjährigen Startup-Woche Düsseldorf am 10. Juni in unseren Düsseldorfer Räumlichkeiten besteht noch die Möglichkeit der Teilnahme, sowohl persönlich wie online.

Europäischer Erfinderpreis

Gleich zweimal sind Angehörige von Mandanten unserer Kanzlei für den diesjährigen Europäischen Erfinderpreis nominiert, nämlich zum einen Prof. Dr. Karl Leo, einer der Mitgründer unserer Mandantin Novaled GmbH in der Kategorie „Lebenswerk" sowie Prof. Dr. Walter Leitner (RWTH Aachen) und Dr. Christoph Gürtler (Covestro Deutschland AG) in der Kategorie „Industrie".

Wir gratulieren sehr herzlich schon jetzt und hoffen, dass alle am Ende auch den Europäischen Erfinderpreis erhalten werden.

[1] s. unsere Newsletter 12/2020, 3/2021 und 6/2021

[2] Anm: Diese Personen werden in der Entscheidung nicht persönlich genannt, sie ergeben sich aber aus den Anträgen der Beschwerdeführerin.

[3] Anm: Rdn 7 der Entscheidung, auch diese Person wird in der Entscheidung nicht persönlich genannt, ergibt sich aber aus dem Verfahren.

In eigener Sache

Dr. Christoph Volpers trägt beim vom 22 bis 25 Juni stattfindenden "9th Antibody Industrial Symposium" vor über das Thema "Patenting antibodies: Lessons learnt from recent court decisions."

wesen war. Dies reiche aus, um eine Voreingenommenheit im konkreten Fall zu bejahen[4]. Im Ergebnis wurde dies auch bei Ingo Beckedorf so gesehen, der Mitglied einer Arbeitsgruppe bezüglich der Handhabung von Videokonferenzen vor den Beschwerdekammern gewesen war.

Dagegen wurde die Rollen von Andrea Ritzka und Gunnar Eliasson bei der Entstehung der Regel 15a als weniger entscheidend eingestuft. Diese waren zu dem Zeitpunkt Mitglieder des Präsidiums der Großen Beschwerdekammer gewesen, als die Große Beschwerdekammer um eine Stellungnahme zur Regel 15a – als diese noch im Entwurfsstadium gewesen war - gebeten wurde. Lt. der Entscheidung wurde aber die Regel 15a (nur) diskutiert, eine Abstimmung hat nicht stattgefunden. Somit konnte die Große Beschwerdekammer hier keine Gefahr der Voreingenommenheit erkennen.

Dies ist das erste Mal, dass in einem laufenden Verfahren ein Befangenheitsantrag erfolgreich war, und schon deshalb ist die G1/21 – unabhängig von Ergebnis – als außergewöhnlich einzustufen.

Etwas weniger historisch, aber nichtsdestotrotz überraschend, ist der Ausgang der mündlichen Verhandlung am 28. Mai 2021 – nämlich dass das Verfahren vertagt wurde.

Der Grund ist, dass die Beschwerdeführerin vorgetragen hatte, dass ihr die Eingabe des Präsidenten des Europäischen Patentamts erst zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung zugestellt worden sei und sie somit noch keine Zeit gehabt habe, ausreichend darauf zu reagieren.

Zwar war die Eingabe des Präsidenten schon Ende April auf der Webseite des Europäischen Patentamts veröffentlicht worden, die Beschwerdeführerin argumentierte aber, dass es hierauf nicht ankäme. Sie sei nicht verpflichtet, ständig die Webseite zu überwachen sondern könne sich auf die Zustellung verlassen.

Nachdem der neue Vorsitzende der Kammer, Fritz Blumer, die Beschwerdeführe-

EQE-Vorbereitungskurse 2021

Bei unseren Vorbereitungskursen zum C- und D- Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) sind noch Plätze frei. Sofern es die Pandemiesituation erlaubt, finden diese Kurse am Montag/Dienstag, den 22./23. November, sowie Samstag/Sonntag, den 4./5. Dezember 2021 statt. Beide Kurse sind inhaltsgleich, so dass die Teilnahme an einem Kurs ausreicht.

Die Kursinhalte sind vor allem auf geeignete Prüfungstechniken sowie Strategien zur Fehlervermeidung ausgerichtet, um mit diesen Fertigkeiten den C- und D-Teil der EQE-Prüfung erfolgreich angehen zu können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gut vorbereitete Prüfungsunterlagen die Erfolgschancen wesentlich erhöhen. Daher wollen wir den Teilnehmern in diesem Kurs das hierzu notwendige Methodenwissen vermitteln. Insofern ist der Kurs als Ergänzung zu einer eigenen inhaltlichen Vorbereitung der rechtlichen Grundlagen des EPÜs zu verstehen. Die Teilnehmer lernen stattdessen, wie sie ihr fachliches Wissen über das EPÜ in möglichst viele Punkte zum Bestehen des C- und D-Teils der EQE-Prüfung umwandeln können. Die Kurse finden in Düsseldorf in unseren Räumlichkeiten in der Speditionstr. 21 statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel und Dr. Aloys Hüttermann.

Eine Anmeldung ist ab sofort (bitte unter Nennung Ihres vollständigen Namens sowie Arbeitgebers) unter eqe@mhpatent.de möglich.

[4] Rdn 17ff der Entscheidung

In eigener Sache

Wir gratulieren Dr. Deborah Meyer zur bestandenen Patentanwaltsprüfung. Nach erfolgter Zulassung wird sie unseren Düsseldorfer Standort verstärken.

rin gefragt hatte, wieviel Zeit sie benötige und diese erwiderte, dass ihr mindestens ein Monat gegeben werden müsse, wurde schlussendlich dem Antrag auf Vertagung stattgegeben. Eine neue mündliche Verhandlung wird somit Ende Juni oder – wahrscheinlicher – im Juli stattfinden.

Auch hier betritt die Große Beschwerdekammer Neuland, es ist das erste Mal, dass eine mündliche Verhandlung vertagt wurde. Es scheint aber so zu sein, dass die neu zusammengesetzte Kammer hier auf Nummer Sicher gehen will.

Für den Ausgang des Verfahrens, sowohl zeitlich wie inhaltlich, muss dies alles aber nichts bedeuten. Noch immer ist in Bälde mit einer Entscheidung zu rechnen.

EuG T-633/19„Monopoly“ – zur Frage, ob Markenanmeldungen bösgläubig sein können.

Im Verfahren T-633/19 hatte der Gerichtshof der Europäischen Union die Frage zu beurteilen, ob und wieweit Markenanmeldungen bösgläubig sein können.

Konkret ging es um eine Markenanmeldung „MONOPOLY“ der Firma Hasbro aus dem Jahre 2010, bei der – neben einigen neuen Waren und Dienstleistungen – auch mehrere Waren und Dienstleistungen älterer Marken neu angemeldet worden waren.

Dagegen ging nun eine Wettbewerberin vor und legte Löschungsantrag aufgrund Böswilligkeit ein mit der Begründung, dass diese Marke zumindest zum Teil nur angemeldet worden war, um der Benutzungspflicht gemäß Art 18 der EU-Markenverordnung zu entgehen.

Genau wie die Beschwerdekammer des EUIPO gab der EuG diesem Löschungsantrag teilweise statt. Zwar gäbe es keine Vorschrift im EU-Markenrecht, die es verbiete, eine Marke neu anzumelden[5], jedoch sei eine Praxis, bei der Marken wiederholt neu angemeldet werden, um

[5] Rdn 71 der Entscheidung

Europe‘s Leading Patent Law Firms Report

Unsere Patentanwaltskanzlei wird in der diesjährigen Ausgabe des Financial Times Europe‘s Leading Patent Law Firms Reports ausgezeichnet. Mitte Juni werden die meistempfohlenen Patentanwaltskanzleien Europas, sowohl online auf der Website der Financial Times (www.ft.com) als auch in gedruckter Form in einem Special Report publiziert.

Der Europe‘s Leading Patent Law Firms Report ist das Ergebnis einer gemeinsamen Initiative der Financial Times und Statista und basiert auf einer aufwändigen Recherche sowie einer umfangreichen Umfrage, bei der tausende unserer Fachkollegen und Mandanten in ganz Europa teilgenommen haben.

Zusätzlich wurden über 10.000 Patentanwälte und Experten aus den F&E-Abteilungen von Unternehmen eingeladen, an einer europaweiten Umfrage teilzunehmen und mit ihrer Expertise zur Analyse beizutragen. Michalski · Hüttermann & Partner stach hierbei heraus und wird daher in der Financial Times als eine der führenden Patentanwaltskanzleien Europas öffentlich anerkannt.

Wir freuen uns über diese Auszeichnung und bedanken uns bei unseren Mandanten ganz herzlich für ihr Vertrauen.

der Benutzungspflicht gemäß Art. 18 zu entgehen, nicht erlaubt.

Erwähnenswert ist hierbei, dass die Markeninhaberin selbst vorgebracht hatte, dass aus administrativen Gründen sowie zur Kostenersparnis es angebracht sein könne, Marken neu anzumelden, insbesondere weil dann bei Widersprüchen Aufwand für den Nachweis der Benutzung entfiele.

Dies wurde vom EuG sogar als Gestaltungsmissbrauch (abuse of law) angesehen und somit die Entscheidung der Beschwerdekammer bestätigt.

Angemerkt sei, dass es offenbar auch entscheidungserheblich war, dass die einzige unstreitige Benutzung der Marke „MONOPOLY" für Brettspiele stattfand.

Im Ergebnis sind Markeninhaber, zumindest solange keine anderweitige Entscheidung des EuGH vorliegt, gut beraten, bei Neuanmeldungen von Marken vorsichtig vorzugehen, wollen sie sich nicht dem Vorwurf der Bösgläubigkeit aussetzen.

In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige, weiterhin schwierige Zeit.

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.

Abbildung:
Zolnierek/Shutterstock.com