



Newsletter Ausgabe 2/2019

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 26. Februar 2019

G 1/19? Neue Vorlage an die Große Beschwerdekammer des EPA zur Doppelpatentierung

Ausschuss „Patentrecht“ wird dem Verwaltungsrat des EPÜ eine Änderung des Artikels 53 EPÜ vorschlagen

Weiterhin keine Entscheidung bezüglich des Einheitspatentsystems

M I C H A L S K I



H Ü T T E R M A N N

P A T E N T A N W Ä L T E

G 1/19? Neue Vorlage an die Große Beschwerdekammer des EPA zur Doppelpatentierung

Nachdem ein Zeitraum ohne anhängige Vorlagefrage an die Große Beschwerdekammer durch Wiedervorlage der Sache G 1/14, nunmehr geführt unter G 1/18, durch den Präsidenten des EPA nach Art. 112(1)(b) beendet wurde, legt nun wieder eine technische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer Fragen nach Art. 112(1)(a) vor.

In der Anmelderbeschwerde T 318/14, in der noch keine schriftliche Entscheidung der Beschwerdekammer vorliegt, beanstandete der Sachprüfer im Prüfungsverfahren, dass die anhängigen Patentansprüche identisch zu den Patentansprüchen der Prioritätsanmeldung der Anmeldung waren, bei der es sich ebenfalls um eine EP-Anmeldung handelte. Der Anmelder berief sich auf die gemeinsamen Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 sowie die Entscheidung T 1423/07 und ließ die Ansprüche in zwei Erwidern unverändert. Die Prüfungsabteilung wies daraufhin die Anmeldung zurück.

In der Entscheidung G 1/05 (G 1/06) erkannte die Große Beschwerdekammer unter Punkt 13.4 „an, dass der Grundsatz des Doppelschutzverbots darauf basiert, dass der Anmelder kein legitimes Interesse an einem Verfahren hat, das zur Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand führt, für den er bereits ein Patent besitzt.“ Aus diesem Grunde hatte sie auch „nichts gegen die ständige Praxis des EPA einzuwenden, Änderungen in Teilanmeldungen zu beanstanden und zurückzuweisen, wenn in der geänderten Teilanmeldung derselbe Gegenstand beansprucht wird wie in einer anhängigen Stammanmeldung oder einem erteilten Stamm patent.“ Da somit die Große Beschwerdekammer bereits im Jahr 2007 klar für eine scheinbar vergleichbare Situation gegen die Auffassung der Anmelderin im vorliegenden Fall Position bezogen zu haben scheint, verwundert es zunächst, dass sich die Anmelderin gerade auf diese Aussage der Großen Beschwerdekammer beruft.

Die Anmelderin argumentiert jedoch, dass die Große Beschwerdekammer hier Position zu einer gänzlich anderen Fragestellung bezieht, nämlich zu einer Teilanmeldung. Ihre Situation sei dagegen keinesfalls vergleichbar: Die Schutzdauer von 20 Jahren berechnet sich nach dem Anmeldetag. Für eine Nachanmeldung würde eine Zurückweisung der Anmeldung der Anmelderin daher ein Jahr Schutz nehmen, das ihr aber zustehe. Im Vergleich zu einer äußeren Priorität stelle sie die Entscheidung der Prüfungsabteilung schlechter.

In der von der Anmelderin zitierten Entscheidung T 1423/07 wurde bereits im Jahr 2010 von einer technischen Beschwerdekammer entschieden, dass bei einer Doppelpatentierung, die aus innerer Priorität entsteht, ein berechtigtes Interesse der Anmelderin vorliege und dass angesichts G 1/05 (G 1/06) eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer überflüssig sei. Die Nachanmeldung wurde in diesem Fall erteilt.

Die im vorliegenden Fall zuständige Beschwerdekammer war jedoch offensichtlich nicht gewillt, der Entscheidung T 1423/07 zu folgen. In ihrer vorläufigen Stellungnahme hatte sie verschiedene Entscheidungen technischer Beschwerdekammern zitiert, die unterschiedliche Beurteilungen erkennen ließen. Beispielsweise sei die Entscheidung T 2461/10 im Gegensatz zu anderen Entscheidungen zu dem Ergebnis gelangt, dass aus den Travaux préparatoires der Wille des Gesetzgebers hervorgehe, „dass eine Doppelpatentierung derselben Erfindung in allen drei ... Fallkonstellationen (Einreichung zweier europäischer Anmeldungen am gleichen Tag durch dieselbe Person, Stammanmeldung/Teilanmeldung und Prioritätsanmeldung/Nachanmeldung) nicht möglich sein sollte“.¹ Auch gebe es in unterschiedlichen Entscheidungen verschieden Auffassungen dazu, ob der Einwand der Doppelpatentierung



In eigener Sache

Wie schon angekündigt, findet am 11. April 2019 unser jährliches Patentseminar im Industrieclub Düsseldorf statt, für das wir Steffen Adams (thyssenkrupp Intellectual Property GmbH), Dr. Stefan Horstmann (Merck KGaA) und Dr. Hans Kornmeier (ifm electronic) als externe Sprecher gewinnen konnten.

Wenn Sie an dem kostenfreien Seminar teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrer Postanschrift an seminar@mhpatent.de

Das nächste Rhineland Biopatent Forum wird am 6. Juni 2019 in den Räumlichkeiten unserer Kanzlei in Düsseldorf stattfinden.

Wenn Sie an dem kostenfreien Seminar teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine E-mail an seminar@mhpatent.de.

¹ S. Entscheidungsgrund 11 von T 2461/10

einen identischen Gegenstand erfordere, oder ob es ausreiche, dass die beanstandeten Ansprüche unter den bereits erteilten Gegenstand einer anderen Anmeldung desselben Anmelders fielen.

Die Kammer legt nun der Großen Beschwerdekammer die Frage vor,² ob eine EP-Anmeldung zurückgewiesen werden kann, wenn sie den gleichen Gegenstand beansprucht wie ein dem gleichen Anmelder erteiltes europäisches Patent, das nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ zählt. Für den Fall, dass dies zu bejahen sei, fragt sie weiter, ob es einen Unterschied mache, wenn der Anmeldetag nicht der gleiche sei wie der des bereits erteilten Patents, insbesondere, wenn es sich beim erteilten Patent um eine Prioritätsanmeldung handelt.

Allgemein lässt sich in der Rechtsprechung der technischen Beschwerdekammern die Tendenz erkennen, das Verbot der Doppelpatentierung immer enger zu fassen. Dennoch dürfte diese Tendenz die Große Beschwerdekammer nicht davon abhalten, die Vorlagefragen zuzulassen. Die technischen Beschwerdekammern haben dabei zunehmend auf die Frage abgestellt, ob der Anmelder ein berechtigtes Interesse an der erneuten Patentierung hatte. An Hand dieser Tendenz wären die Chancen der Anmelderin als ausgesprochen gut anzusehen.

Die Entscheidung T 1423/07 ist allerdings unseres Wissens die bisher einzige Entscheidung, die so weit ging, selbst bei vollkommen identischem Schutzgegenstand nicht auf ein Doppelpatentierungsverbot zu erkennen. Für die Große Beschwerdekammer dürften ferner Rechtsprechungstendenzen allein keine große Relevanz haben. Wesentlich schwerer dürfte das Argument der Anmelderin der Ungleichbehandlung von innerer und äußerer Priorität wiegen und die Frage welches Gewicht die Große Beschwerdekammer den Aussagen der Travaux préparatoires beimisst (s.o.).

Zusammenfassend gehen wir davon aus, dass die Große Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen G 1/19 im Laufe der nächsten Jahre eine Entscheidung zur Doppelpatentierung treffen wird. Es ist zu hoffen, dass dieser Themenkomplex damit beim EPA von oberster Instanz abschließend geklärt wird.

Ausschuss „Patentrecht“ wird dem Verwaltungsrat des EPÜ eine Änderung des Artikels 53 EPÜ vorschlagen

Die aufsehenerregende Entscheidung T 1063/18, in der die Regel 28(2) des EPÜ außer Kraft gesetzt wurde,³ hat ein Nachspiel. Diese Regel 28(2) hatte zum Inhalt, dass *„europäische Patente nicht erteilt [werden] für ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere“*.

Sie widersprach direkt den Entscheidungen „Tomate II“ G 2/12 und „Brokkoli II“ G 2/13 der Großen Beschwerdekammer, die einen solchen Patentierungsausschluss nicht gesehen und stattdessen eine grundsätzliche Patentierung für möglich erachtet hatte. Dies war so gewollt, nachdem es gegen die beiden Entscheidungen politischen Unwillen gegeben hatte und insbesondere nachdem die EU-Kommission, aufgrund einer Anfrage des EU-Parlaments eine Mitteilung veröffentlicht hatte, demgemäß es Intention der Gesetzgeber der Biopatentrichtlinie gewesen sei, derartige Pflanzen oder Tiere vom Patentschutz auszuschließen.



² Übersetzung basierend auf den bisher nur in Englischer Sprache vorliegenden Vorlagefragen

³ s. unser Newsletter 6/2018

Nachdem eine Anmeldung [EP 2 753 168](#) der Firma Syngenta bezüglich Paprika genau aufgrund dieser inzwischen eingeführten Regel 28(2) zurückgewiesen worden war und Syngenta in die Beschwerde gegangen war, hatte die Technische Beschwerdekammer 3.3.04 die Urteile der Großen Beschwerdekammer bezüglich der Auslegung des Artikels 53 EPÜ für höherrangig erachtet, mit Verweis auf Art. 164(2) EPÜ - demnach Artikel Vorrang vor den Regeln haben - die Regel 28(2) für nicht anwendbar erklärt und die Anmeldung zur Prüfung der Klarheit und erfinderischen Tätigkeit zurückverwiesen.

Für den [Ausschuss „Patentrecht“](#) am Europäischen Patentamt, der den Verwaltungsrat berät und wie dieser aus Vertretern der Vertragsstaaten und dem Präsidenten des EPA besteht, war [in seinem letzten Treffen](#) diese Entscheidung ein Punkt, zu dem die Vertragsstaaten Handlungsbedarf sehen. Die Vertreter der Vertragsstaaten waren sich darin einig, dass sie die Konsequenzen der Entscheidung T 1063/18 nicht hinnehmen wollen. Die Mehrheit im Ausschuss favorisierte es dabei, einen Weg zu finden, die Sache erneut der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Zahlreiche Vertragsstaaten zeigten daneben Interesse für die Frage, ob nicht der Verwaltungsrat das EPÜ selbst ändern könne.

Es ist daher davon auszugehen, dass der Verwaltungsrat des EPÜ auf seiner nächsten Sitzung diese beiden Möglichkeiten diskutieren und möglicherweise bereits zu einem Beschluss kommen wird.

Eine Vorlage der Sache an die Große Beschwerdekammer wäre nach jetzigem Recht nur der Technischen Beschwerdekammer in der Entscheidung T 1063/18 möglich gewesen. Die Beschwerdekammer sah jedoch keinen Bedarf, dies zu tun.⁴ Daneben könnte der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer in dem Fall Fragen vorlegen, dass es eine uneinheitliche Entscheidungspraxis gäbe. Bei einer einzigen zuständigen Technischen Beschwerdekammer - wie im vorliegenden Fall - ist diese Möglichkeit aber *de facto wie de jure* ausgeschlossen. Selbst wenn eine Möglichkeit geschaffen würde, der Großen Beschwerdekammer doch noch die Sache vorzulegen, kann keineswegs davon ausgegangen werden, dass die Große Beschwerdekammer dann zu der Entscheidung kommt, die den Vertretern der EPÜ-Vertragsstaaten vorschwebt.

Es ist somit nicht unwahrscheinlich, dass über eine Entscheidung des Verwaltungsrats der Patentierungsausschluss der Regel 28 nunmehr in Artikel 53(b) einfließt, um ihn damit endgültig zu machen. Die Kompetenz des Verwaltungsrates zu Änderung der Artikel, welche eigentlich einer diplomatischen Konferenz der Mitgliedsstaaten gemäß Art 172 EPÜ vorbehalten ist, wird mit Art. 33(1) EPÜ begründet, demgemäß der Verwaltungsrat *„die Vorschriften des Zweiten bis Achten und des Zehnten Teils dieses Übereinkommens [zu ändern befugt ist], um ihre Übereinstimmung mit einem internationalen Vertrag auf dem Gebiet des Patentwesens oder den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Patentwesens zu gewährleisten.“* Der besagte Artikel 53 gehört zum zweiten Teil des Abkommens; die mangelnde Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der EU ergibt sich nach Meinung der Vertreter der Vertragsstaaten aus der bereits erwähnten [Mitteilung](#) der EU-Kommission. Interessant an dieser Tatsache ist jedoch, dass diese Mitteilung und eine sich eventuell daraus ergebende Notwendigkeit einer anderen Interpretation des Artikels 53 EPÜ bereits in der T 1063/18 diskutiert worden war.⁵ Die Beschwerdekammer wies jedoch darauf hin, dass gemäß Art 267(2) EU-Vertrag der Europäische Gerichtshof die Auslegungskompetenz der Richtlinien habe - der Mitteilung als solche somit keine Rechtswirkung („legal authority“) zukäme.

Es bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich zu einer Änderung des Europäischen Übereinkommens kommen wird und ob diese Änderung Bestand haben wird, wobei wiederum unklar ist, wer wiederum darüber befinden darf - die Beschwerdekammern selbst? die Große Beschwerdekammer? Oder gar keine rechtliche Instanz?

Im Ergebnis hat sich somit die Einschätzung unseres Newsletters 6/2018 bewahrheitet, wonach die Vertreter der Vertragsstaaten des EPÜ die Entscheidung T 1063/18 als offene

In eigener Sache

Dr. Stefan Michalski ist Panelist zum Thema „Effective Portfolio Management“ am 5. April 2019 auf der [IPBC Korea](#) in Seoul, Südkorea

Dr. Aloys Hüttermann spricht zur Verfassungsbeschwerde 2 BvR 739/17 am 5. April 2019 auf der [Jahrestagung der EPLIT](#) in Wien, Österreich

Guido Quiram moderiert den Workshop “How Big Data, IoT and AI Impact Consumer Products” am 27. Mai 2019 auf der [Jahrestagung der LESI](#) in Yokohama, Japan

⁴ S. Entscheidungsgründe 38 und 39

⁵ s. z.B. Entscheidungsgründe 28 u. 29

Provokation empfinden könnten. Festzuhalten bleibt ein offenkundig einmütiger Wille der Vertreter der Vertragsstaaten des EPÜ, Tiere und Pflanzen vom Patentschutz auszunehmen.

Weiterhin keine Entscheidung bezüglich des Einheitspatentsystems

Während mit dem 29. März der Brexit-Termin immer näher rückt, ohne dass eine politische Einigung in Sichtweite wäre, gibt es auch vom Bundesverfassungsgericht nichts Neues zu berichten - außer dass die Verfassungsbeschwerde 2 BvR 739/17 auch für 2019 auf der [Liste](#) der Fälle auftaucht, die das Bundesverfassungsgericht in diesem Jahr zu entscheiden gedenkt.

Bald wird es zwei Jahre her sein, dass die Beschwerde eingereicht wurde und die Hoffnungen, dass das Bundesverfassungsgericht, angesichts der ungewöhnlichen Umstände, dass hier ein Gesetzgebungsprozess kurz vor Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten angehalten wurde, den Fall vorziehen würde, haben sich nicht bewahrheitet.

Dies bedeutet, dass wenn nicht Unvorhergesehenes passiert, z.B. dass Großbritannien den Antrag nach Art. 50 EU-Vertrag zurücknimmt (was es gemäß des EuGH-Urteils [C - 621/18](#) einseitig tun kann), das Einheitspatentsystem nicht mit Großbritannien als EU-Mitgliedsstaat in Kraft treten kann, selbst wenn nach einer positiven Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sofort die deutsche Ratifizierung geschähe. Ob Großbritannien dann Teil des Einheitspatentsystems werden kann, ist zwar für möglich gehalten worden,⁶ aber auch im günstigsten Fall bedarf dies zum einen politischen Willen sowohl Großbritanniens wie der weiteren Mitgliedsstaaten, zum anderen würde der EuGH hier das letzte Wort haben. Es ist ins Spiel gebracht worden, dass das Bundesverfassungsgericht in einem *obiter dictum* sich auch zur Verfassungsmäßigkeit eines Einheitspatentsystems unter Einbeziehung Großbritanniens äußern könnte und auch sollte, da ansonsten sicherlich weitere Verfassungsbeschwerden die Folge sein könnten.

Grundsätzlich scheint, entsprechendes grünes Licht seitens des Bundesverfassungsgerichts vorausgesetzt, der politische Wille, das Einheitspatentsystem einzuführen, weiterhin gegeben. Äußerungen z.B. vom zuständigen Abteilungsleiter [Karcher](#),⁷ dass eine Ratifizierung eine entsprechende rechtliche Sicherheit voraussetzte, weisen jedoch darauf hin, dass Großbritannien wohl nur dann dabei sein wird, wenn die entsprechenden rechtlichen Flankierungen als einigermaßen bestandskräftig vor dem EuGH angesehen werden und auch das Bundesverfassungsgericht hier keine Steine in den Weg legt. Bei einem harten Brexit dagegen scheint ein Einheitspatentsystem mit Einbeziehung Großbritanniens wohl ausgeschlossen, was aber den Vorteil der gewünschten rechtlichen Sicherheit mit sich brächte.

⁶ s. hierzu unseren [Newsletter 3/2016](#)

⁷ etwa auf den Mannheimer Patenttagen 2018 am 15. November 2018 in Heidelberg



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.