



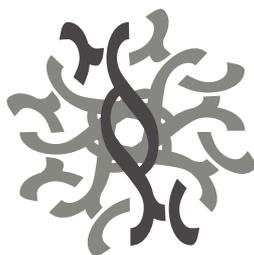
Newsletter Ausgabe 9/2021

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 9. Juli 2021

Bundserfassungsgericht macht den Weg
für das Einheitspatentsystem frei

Doppelpatentierungsverbot ausgelotet
Große Beschwerdekammer des EPA bestätigt beste-
hende Praxis

BGH „Bodenbelag“ zum materiellen Patentrecht



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

Bundesverfassungsgericht macht den Weg für das Einheitspatentsystem frei

Am 9. Juli 2021 hat das Bundesverfassungsgericht eine [Entscheidung](#) vom 23. Juni 2021 veröffentlicht, in der die beiden Verfassungsbeschwerden gegen das zweite Ratifizierungsgesetz¹ als unzulässig verworfen wurden, was bedeutet, das auch die Eilanträge zurückgewiesen wurden. Der Weg für das Einheitspatentsystem ist nunmehr frei.

Die Unzulässigkeit wurde vor allem damit begründet, dass die Beschwerdeführer keine ausreichend hohe Verletzung ihrer Grundrechte nachweisen konnten. Insbesondere der (offensichtlich vorgebrachte) Vorwurf, das Auswahlverfahren der Richter, insbesondere die Tatsache, dass die Richter nur auf Zeit gewählt seien, weise Mängel auf, griff nicht durch:

„Vor allem für internationale Gerichte gelten insoweit Besonderheiten, die bei der Übertragung von Rechtsprechungsaufgaben auf zwischenstaatliche Einrichtungen zu berücksichtigen sind und Abweichungen von den Anforderungen des Grundgesetzes zur Sicherung der Unabhängigkeit der Richter rechtfertigen können. Zeitlich begrenzte Amtszeiten für Richter stellen an internationalen Gerichten den Regelfall dar und sind häufig auch mit der Möglichkeit der Wiederwahl verbunden“²

Interessant ist insbesondere die Diskussion des Art 20 EPGÜ, der noch in der Erstentscheidung³ als eventuell problematisch gesehen wurde. Dieser Artikel betont das Vorrecht des Unionsrechts. Dies sei aber unproblematisch, denn:

„Danach muss Art. 20 EPGÜ so verstanden werden, dass mit ihm Zweifel hinsichtlich der Vereinbarkeit des Übereinkommens mit dem Unionsrecht ausgeräumt werden sollen, es hingegen nicht um eine über den Status quo hinausgehende Regelung des Verhältnisses von Unionsrecht und nationalem Verfassungsrecht geht. Für die Auslegung von Art. 20 EPGÜ ist von Bedeutung, dass er auf das Gutachten 1/09 des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 8. März 2011 zurückgeht, in dem dieser den Vorrang des Unionsrechts in der von ihm vorgenommenen Auslegung sowie die Wahrung der Autonomie der Unionsrechtsordnung als zwingende Anforderungen für die unionsrechtliche Zulässig-

Managing Intellectual Property

Unsere Firma wurde von „Managing Intellectual Property“ erneut im Bereich „Patent Prosecution“ in die Liste der wichtigsten Kanzleien für Deutschland aufgenommen. Dr. Ulrich Storz und Dr. Aloys Hüttermann sind erneut „Patent Stars“ für das Jahr 2021.



In eigener Sache

Unsere Partner, Dr. Dirk Schulz und Dr. Uwe Albersmeyer, sind vom Handelsblatt in der Liste „Beste Anwälte 2021“ sowie bei Best Lawyers als empfohlene Anwälte genannt worden.

¹ Vgl. unsere Newsletter [11/2020](#) und [1/2021](#)

² Rdn 60 der Entscheidung

³ Vgl. unsere Newsletter [3/2020](#) und [4/2020](#)

keit einer einheitlichen Europäischen Patentgerichtsbarkeit beschrieben hat [...]“⁴

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts beseitigt die letzte verbliebene substantielle Hürde für das Inkrafttreten des Einheitspatentsystems. Mit einer baldigen Unterzeichnung der Ratifizierungsgesetze seitens Präsident Steinmeiers kann gerechnet werden, worauf dann die Protokollphase folgen würde, in der unter anderem die Richter berufen werden. Diese Phase soll, so wird berichtet, ca. acht Monate dauern, danach kann dann, also vielleicht im Frühling 2022, das Einheitspatentsystem wirklich in Kraft treten.



Doppelpatentierungsverbot ausgelotet Große Beschwerdekammer des EPA bestätigt bestehende Praxis

Die Große Beschwerdekammer (GBK) des Europäischen Patentamts (EPA) hat in der Entscheidung [G 4/19](#) folgende Vorlagefrage mit einem „Ja“ beantwortet:

Kann eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 97(2) EPÜ zurückgewiesen werden, wenn sie denselben Gegenstand beansprucht wie ein europäisches Patent, das demselben Anmelder erteilt wurde und nicht zum Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) und (3) EPÜ zählt?

Nur diese Situation, und zwar in den nachfolgenden Konstellationen, wurde von der GBK untersucht. Die GBK spricht in der Entscheidung daher durchgängig von „Doppelpatentierung im engeren Sinne“.

In diesem „engeren Sinne“ wurde ein Doppelpatentierungsverbot für alle drei folgenden angefragten Konstellationen bejaht, in denen die zu prüfende europäische Patentanmeldung:

- a) am selben Tag wie die bereits erteilte EP-Anmeldung eingereicht wurde,
- b) als europäische Teilanmeldung der erteilten EP-Anmeldung eingereicht wurde, oder
- c) unter Inanspruchnahme der Priorität der erteilten EP-Anmeldung eingereicht wurde.

Das Verbot der Doppelpatentierung war Anfang des Jahrtausends beim Europäischen Patentamt auf dem Rückzug. Spätestens seit den Entscheidungen [T 877/06](#)⁵ und [T 1391/07](#)⁶ ist es etablierte Praxis des EPA, bei einer nur teilweisen Überschneidung des Schutzbereichs zweier Anmeldungen des gleichen Anmelders mit gleichem Prioritätsdatum festzustellen, dass sich die Frage der Doppelpatentierung nicht stellt. Erst jüngst wurde diese Praxis in der Entscheidung

⁴ Rdn 77 der Entscheidung

⁵ S. Punkt 5 der Entscheidungsgründe und Unterpunkte

⁶ S. Punkt 2 der Entscheidungsgründe und Unterpunkte

[T 777/19](#)⁷ bestätigt: „Eine bloße Überschneidung des Schutzbereichs, selbst in großem Ausmaß, führt nicht zu einer Doppelpatentierung.“

Eine kodifizierte Vorschrift im EPÜ hat das Doppelpatentierungsverbot nicht, vielmehr wird ein obiter dictum der Entscheidung [G 1/05](#) und [G 1/06](#)⁸ der GBK als Grundlage herangezogen. Die GBK erkennt dort an, dass „*der Grundsatz des Doppelpatentierungsverbots*⁹ *darauf beruht, 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 erteiltes Patent besitzt.*“

Eine Prüfung der Doppelpatentierung läuft daher darauf hinaus, ob ein Anmelder eine Erteilung für exakt den gleichen Gegenstand zu erlangen versucht, den er bereits in erteilter Form mit gleichem Prioritätsdatum besitzt. Jedes Delta im Schutzbereich hebt einen Anspruchssatz aus dem Doppelpatentierungsverbot heraus. Dies geht so weit wie in der Entscheidung [I 1780/12](#). Dort entschied eine Beschwerdekammer, dass Stamm- und Teilanmeldung nebeneinander bereits dann erteilbar sind, wenn eine medizinische Indikation in einem Fall als schweizerische Anspruchsform und im anderen Fall als zweckgebundener Erzeugnisanspruch formuliert ist. Ob diese Praxis im Sinne des EPÜ ist, wurde von der GBK explizit nicht untersucht¹⁰.

Es stellt sich vor diesem Hintergrund unwillkürlich die Frage, ob das Doppelpatentierungsverbot damit nur noch ein Papiertiger ist oder eine Prüfung, ob exakt der gleiche Schutzbereich vorliegt, so im Sinne des EPÜ ist. Letzteres wurde nun von der GBK bestätigt. Das als obiter dictum in [G 1/05](#) und [G 1/06](#) formulierte enge Doppelpatentierungsverbot entspricht dem Willen des Gesetzgebers¹¹.

In der vorliegenden Entscheidung [T 318/14](#) hatte der Anmelder vorgebracht, [G 1/05](#) und [G 1/06](#) betreffe nur die Situation von Teilanmeldungen. Für die Situation einer inneren Priorität, das oben skizzierte Szenario c), sei das obiter dictum der GBK nicht anwendbar¹². Die beiden Anmeldungen endeten bei Erteilung nach unterschiedlichen Laufzeiten, was ein berechtigtes Interesse begründe. Dem widerspricht nun die GBK: Das als obiter dictum in [G 1/05](#) und [G 1/06](#) formulierte Doppelpatentierungsverbot hat allgemeine Gültigkeit¹³.

Es ist daher zu begrüßen, dass die GBK die bisherige Praxis des Amts als im Einklang mit dem EPÜ bestätigt hat und insofern für Rechtssicherheit gesorgt hat. Wünschenswert wäre darüber hinaus wenigstens ein Hinweis gewesen, was unter die Formulierung „für denselben Gegenstand“ in [G 1/05](#) und [G 1/06](#) bzw.



Leaders League

Unsere Kanzlei ist von Leaders League als „sehr empfehlenswert“ für den Bereich „Patentanmeldungen“ eingestuft worden. Namentlich herausgehoben wurden Dr. Stefan Michalski, Dr. Aloys Hüttermann, Dirk Schulz, Ulrich Storz und Guido Quiram. Außerdem wurde unsere Kanzlei auch für den Bereich „Prozessführung“ als „sehr empfehlenswert“ bewertet, wobei Wasilis Koukounis und Dirk Schulz namentlich genannt wurden.

⁷ S. Punkt 2.6 der Entscheidungsgründe

⁸ S. Punkt 13.4 der Entscheidungsgründe

⁹ Gemäß [englischem Text](#) der Entscheidung in der Verfahrenssprache; die offizielle deutsche Übersetzung des EPA spricht vom „Doppelschutzverbot“

¹⁰ S. Punkt 15 der Entscheidungsgründe in [G 4/19](#)

¹¹ S. Punkt 76 der Entscheidungsgründe in [G 4/19](#)

¹² S. Punkte 4 und 5 der Entscheidungsgründe in [T 318/14](#)

¹³ S. Punkt 86 der Entscheidungsgründe in [G 4/19](#)

die „gleiche Erfindung“¹⁴ fällt. Das gleiche gilt für den Begriff „der Anmelder“. Andererseits dürfte der Verzicht auf jegliche Äußerungen in dieser Hinsicht der Erfahrung aus vorangegangenen Entscheidungen geschuldet sein. So wirft die vorliegende Entscheidung zumindest auf den ersten Blick nicht mehr Fragen auf als sie beantwortet.

Schließlich ist zu erwarten, dass alle Verfahren, die auf Grund der Problematik der Doppelpatentierung in Prüfungs- und Einspruchsverfahren [ausgesetzt](#) sind, in Kürze wieder aufgenommen werden.



BGH „Bodenbelag“ zum materiellen Patentrecht

Auch wenn die Pariser Verbandsübereinkunft, in der die Priorität international kodifiziert wurde, aus dem Jahre 1883 stammt und somit fast 140 Jahre alt ist, gibt es doch immer wieder erwähnenswerte Entscheidungen zum Prioritätsrecht. Dies betrafen, besonders im „CRISPR/CAS“-Fall¹⁵, in letzter Zeit vor allem das formelle Patentrecht, aber auch zum materiellen Patentrecht gibt es von Zeit zu Zeit erwähnenswerte Entscheidungen, wie die unlängst vom Bundesgerichtshof veröffentlichte Entscheidung „[Bodenbelag](#)“.¹⁶

In dem zugrundeliegenden Patent ging es um Bodenbeläge, die zum Schutz sensibler Oberflächen (vor allem Rasenflächen in Fußballstadien) eingesetzt werden und die z. B. als Bühnenunterbau dienen. Diese Beläge bestehen oft aus Stecksystemen, sodass auf einfache Weise eine große Oberfläche aufgebaut werden kann.

Im vorliegenden Patent waren nun entsprechende Verbindungselemente geschützt, die zu Paneelen verbunden werden konnten, welche wiederum miteinander verbindbar waren, sodass sich am Ende eine flache große Oberfläche ergab.

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 Erfolgchancen 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.

¹⁴ Laut Punkt 15 der Entscheidungsgründe in G 4/19 nicht Gegenstand der Entscheidung

¹⁵ S. unsere Newsletter [1/2018](#) und [10/2020](#)

¹⁶ BGH, Urteil vom 20. Mai 2021, X ZR 62/19 – Bodenbelag.

Entscheidungserheblich war nun, dass es Stand der Technik gab, der zeitlich zwar nach einem Prioritätsdatum, jedoch vor dem Anmeldetag des Streitpatents lag und den Anspruch 1 des Streitpatents vorwegnahm.

Der Bundesgerichtshof urteilte nun, dass ein bestimmtes Merkmal des Anspruchs 1 nicht im Prioritätsdokument offenbart sei. Dieses Merkmal betraf eine bestimmte Ausgestaltung von Hohlkammern in den Verbindungselementen. Diese Ausgestaltung war zwar grundsätzlich möglich, aber:

„eine Ausgestaltung [gemäß Anspruch war] auch nicht deshalb unmittelbar und eindeutig offenbart, weil sie vom Fachmann ohne weitere Überlegungen „mitgelesen“ wurde. Vielmehr erforderte die Ausführung [gemäß Streitpatent] eigenständige fachliche Überlegungen, die über den unmittelbaren und eindeutigen Offenbarungsgehalt der Voranmeldung hinausgegangen wären. Darauf, ob diese Überlegungen durch die [Zeichnungen im Patent] veranlasst und im Hinblick auf das Wissen und Können des Fachmanns möglicherweise naheliegend waren, kommt es nicht an.“¹⁷

Im Ergebnis wurde somit das Patent für nichtig erklärt.

Die Entscheidung zeigt, dass – trotz der gelegentlich großzügigeren Linie des Bundesgerichtshofs im Vergleich zum Europäischen Patentamt, was die Offenbarung angeht¹⁸ – auch im deutschen Recht sichergestellt werden sollte, dass von der Prioritätsvoranmeldung nicht zu weit abgewichen wird, sofern die Priorität erhalten werden soll.

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:
Zolnierrek/Shutterstock.com

¹⁷ Rdn 49 der Entscheidung

¹⁸ Z. B. in der Entscheidung „Teilreflektierende Folie“ BGH Mitt. 2015, 559 – Teilreflektierende Folie