



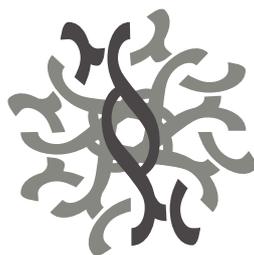
Newsletter Ausgabe 11/2021

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 16. August 2021

Deutschland ratifiziert das Einheitspatent-
system

Vorlage an die Große Beschwerdekammer zur Frage
der Plausibilität

Zwei Entscheidungen des BGH
zur erfinderischen Tätigkeit



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

Deutschland ratifiziert das Einheitspatentsystem

Nachdem am 9. Juli¹ dieses Jahres das Bundesverfassungsgericht den Weg für das Einheitspatentsystem freigemacht hat, hat nun am 7. August Deutschland mit dem „Gesetz zu dem Übereinkommen vom 13. Februar 2013 über das Einheitliche Patentgericht“² offiziell sowohl dem Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht wie dem Protokoll zugestimmt.

Sobald nun zwei weitere Staaten³ das Protokoll ratifizieren, kann die sogenannte „Protokollphase“ beginnen, in der das Gericht die notwendigen Vorbereitungen, vor allem die Rekrutierung von Richtern durchführt. In Absprache mit dem Gericht wird dann Deutschland die Ratifizierung hinterlegen, worauf dann „am ersten Tag des vierten Monats nach [der] Hinterlegung“ (Art. 89) das Gericht seine Arbeit aufnehmen wird.

Wenn auch mit langer Verspätung hat Deutschland nun alles derzeit Notwendige unternommen, es liegt nun an weiteren Mitgliedsstaaten, die Protokollphase beginnen zu lassen und es ist zu hoffen, dass die beiden weiteren notwendigen Zustimmungen bald erfolgen werden.

Vorlage an die Große Beschwerdekammer zur Frage der Plausibilität

In der Beschwerde T116/18 hat die zuständige Beschwerdekammer T 3.3.02 der Großen Beschwerdekammer Fragen zur sogenannten Plausibilität vorgelegt. Anlass war ein Einspruchsverfahren, bei der sich der Patentinhaber zur Stützung eines synergistischen Effekts – und somit zur Begründung einer erfinderischen Tätigkeit – auf experimentelle Daten verwiesen hatte, die erst im Einspruchsverfahren eingereicht worden waren. Die Beschwerdeführerin hatte daraufhin beantragt, diese Daten nicht ins Verfahren zuzulassen, sondern als verspätet zurückzuweisen.

Die Beschwerdekammer⁴ entschied nun, dass es a) für die Patentfähigkeit entscheidend darauf ankäme, ob diese Daten bzw. die entsprechenden Dokumente ins Verfahren zuzulassen seien oder nicht, sowie b) zur Frage, ob dies gestattet sei, die Große Beschwerdekammer gefragt werden müsse.

Somit wurde entschieden, eine Vorlage einzureichen mit den vorläufigen Fragen:

¹ s. unser [Newsletter 9/2021](#)

² Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021, Teil II Nr. 18, S. 850

³ Für den derzeitigen Stand der Ratifizierung s. <https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2015056>

⁴ Anm.: Sofern die Entscheidungsgründe bekannt sind, bisher ist nur das Protokoll veröffentlicht



In eigener Sache

Dr. Aloys Hüttermann spricht am 6. September bei der GRUR-Bezirksgruppe Berlin in Berlin sowie am 28. September auf einem gemeinsamen Webinar der VPP-Bezirksgruppen Mitte-West und Mitte-Nord zum Thema „Per aspera ad astra – Das Einheitspatentsystem kommt“

„1. Soll eine Ausnahme vom Grundsatz der freien Beweiswürdigung (vgl. z.B. G 1/21 Gründe 31) dahingehend angenommen werden, dass die nachveröffentlichten Daten mit der Begründung außer Acht gelassen werden müssen, dass der Nachweis der Wirkung ausschließlich auf solchen nachveröffentlichten Daten beruht?

2. Falls ja (nachveröffentlichte Daten müssen unberücksichtigt bleiben, wenn der Nachweis der Wirkung ausschließlich auf diesen Daten beruht): Können nachveröffentlichte Daten berücksichtigt werden, wenn der Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt aufgrund der Angaben in der Patentanmeldung die Wirkung für plausibel gehalten hätte (ab initio-Plausibilität)?

3. Falls die erste Frage bejaht wird (nachveröffentlichte Daten müssen außer Acht gelassen werden, wenn der Nachweis der Wirkung ausschließlich auf diesen Daten beruht): Können nachveröffentlichte Daten berücksichtigt werden, wenn der Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt aufgrund der Angaben in der Patentanmeldung keine Gründe gesehen hätte, die Wirkung für unplausibel zu halten (ab initio-Unplausibilität)?“

Jedoch regten die Parteien noch Änderungen an, so dass eventuell die endgültigen Vorlagefragen noch etwas anders lauten werden. Die Vorlage wird wohl das Aktenzeichen G2/21 bekommen.

Nachdem es 2017⁵ eine erste Aufregung um die Plausibilität und deren eventuelle Einführung im Rahmen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern gegeben hatte, war es – auch in Ermangelung einer damals schon erwarteten Vorlage, die aber nicht erfolgt war⁶ – seither etwas ruhiger geworden. Nunmehr ist das Thema mit einem Paukenschlag wieder auf der Agenda und die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer kann mit Spannung erwartet werden. Sie hat das Potential, die bisherigen gängigen Anmeldestrategien vor dem Europäischen Patentamt im Chemie/Biotechbereich vollkommen obsolet zu machen. Die Große Beschwerdekammer ist angesichts der Wichtigkeit der vorliegenden Fragestellungen um ihre Aufgabe, hier zu einem ausgewogenen Ergebnis zu gelangen, nicht zu beneiden.

Zwei Entscheidungen des BGH zur erfinderischen Tätigkeit

In zwei vor kurzem veröffentlichten Entscheidungen äußerte sich der Bundesgerichtshof zur erfinderischen Tätigkeit, genauer zur Frage, in wie weit der Fachmann bestimmte Mittel heranziehen würde oder auch nicht.

Die erste Entscheidung heißt „[Laufradschnellspanner](#)“⁷ und betraf ein Patent auf einen Schnellspanner für Fahrräder. Hier war es so gewesen, dass der entgegengehaltene Stand der Technik schon sehr alt war, teilweise aus den 1940er und



⁵ s. unser Newsletter [5/2017](#)

⁶ s. u.a. Exner/Hüttermann, GRUR Int 2018, 97

⁷ BGH, Urteil vom 15. Juni 2021 - X ZR 61/19 - Laufradschnellspanner

1950er Jahren. Dies galt sowohl für den „nächstliegenden Stand der Technik“ (auch wenn es den lt. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eigentlich so nicht gibt) wie für die Dokumente, die damit kombiniert werden sollten.

Der Bundesgerichtshof urteilte nun, dass wenn ein Prinzip, was schon seit langem bekannt sei durch ein anderes Prinzip, welches ebenfalls schon seit langem bekannt sei, ersetzt werden solle, dies zwar möglich sei, aber nur wenn eine entsprechend deutliche Anregung für den Fachmann erkennbar sei:

„Wenn ein Funktionsprinzip für sich gesehen seit vielen Jahrzehnten bekannt ist, bedarf es in der Regel einer zusätzlichen Anregung, um dieses Prinzip erstmals bei Vorrichtungen einzusetzen, deren Einsatzzweck, Aufbau und Funktionsweise ebenfalls seit vielen Jahrzehnten bekannt sind.“⁸

Im Ergebnis wurde somit die erfinderische Tätigkeit bejaht. In einem ähnlich gelagerten, wenn auch nicht identischem Fall, der Entscheidung „Gestricktes Schuhoberteil“,⁹ bei der es ebenfalls darum ging inwieweit sehr alter Stand der Technik zu berücksichtigen sei, war der Bundesgerichtshof noch zu einem anderen Ergebnis gelangt. Leider wird diese Entscheidung in der „Lauftrahnschnellspanner“-Entscheidung weder zitiert noch diskutiert, so dass abzuwarten sein wird, wie der Bundesgerichtshof die Beziehung der beiden Entscheidungen einstuft.

Die zweite Entscheidung heißt [„Führungsschienenanordnung“](#)¹⁰ und betraf Führungsschienen für Rollos in Kraftfahrzeugen; konkret ging es hier darum, ob es nahegelegt war, ein bestimmtes Teil der Führungsschiene zweiteilig vorzusehen, statt wie im Stand der Technik einteilig.

Der Bundesgerichtshof urteilte nun, dass eine derartige Zweiteilung nahegelegt sein, auch wenn damit eventuell Nachteile verbunden seien:

„Wenn ein bestimmtes Mittel als generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel seiner Art nach zum allgemeinen Fachwissen



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 Methodwissen 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.

⁸ Leitsatz der Entscheidung

⁹ BGH, Urteil vom 31. Januar 2017 – X ZR 119/14 – Gestricktes Schuhoberteil

¹⁰ BGH, Urteil vom 15. Juni 2021 - X ZR 58/19 - Führungsschienenanordnung

gehört und sich auch in dem konkret zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt, ist eine Anwendung aus fachlicher Sicht nicht allein deshalb untunlich, weil dieses Mittel generell bestimmte Nachteile aufweist oder weil im konkreten Zusammenhang auch andere Ausführungsformen in Betracht kommen.“¹¹

Im Ergebnis bedeutet dies natürlich, dass Angriffe aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit erleichtert werden und diese Entscheidung könnte sich somit in der Praxis als die relevantere der beiden erweisen. Ob sich daraus aber eine generelle Schwächung der Position von Patentinhabern ergibt, bleibt trotzdem wohl abzuwarten.

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:
Zolnierenk/Shutterstock.com

¹¹ Leitsatz der Entscheidung