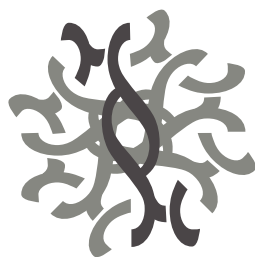


Newsletter Ausgabe 14/2021

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 6. Dezember 2021

Österreich ratifiziert das Protokoll zum
EPGÜ, Protokollphase wird in Bälde beginnen

Der Bundesgerichtshof zum Prozessrecht und zur
Öffentlichkeit



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

Österreich ratifiziert das Protokoll zum EPGÜ, Protokollphase wird in Bälde beginnen

Am 2. Dezember hat Österreich als letzter notwendiger Staat das Protokoll¹ zum Einheitlichen Patentgericht beschlossen, in der Sitzung des Bundesrates erfolgte eine einstimmige Zustimmung, nachdem zuvor schon der Nationalrat das Protokoll einstimmig verabschiedet hatte.

Eine formelle Ratifizierung und Hinterlegung wird in Bälde erwartet, am darauffolgenden Tag tritt das Protokoll gemäß Artikel 3 dann in Kraft und die sogenannte „Protokollphase“ beginnt. Im Ergebnis wird es dann für das Einheitliche Patentgericht offiziell möglich sein, Richterinnen und Richter zu ernennen, so dass, wenn das Übereinkommen in Kraft tritt und das Einheitliche Patentgericht seine Arbeit aufnimmt, es auch arbeitsfähig ist.

Da die letzte Bewerbungsrunde schon einige Jahre her ist, wurde von einigen Beobachtern vorgeschlagen, eine zweite Bewerbungsrunde mit kurzer Frist durchzuführen, ob und wie dies geplant ist, ist allerdings derzeit unklar.

Wie erwähnt,² wird es während der Protokollphase möglich sein, „opt-outs“ einzutragen, d. h. Erklärungen nach Artikel 83(3) des Übereinkommens, wonach das Einheitliche Patentgericht für ein spezifisches Patent nicht zuständig sein soll, allerdings nicht sofort.

Hier ist zu vernehmen, dass die ursprüngliche Planung aus dem Jahr 2017, die vorsah, dass die Zeitspanne hierfür, auch oftmals „sunrise period“ genannt, etwa drei Monate³ vor dem endgültigen Inkrafttreten beginnen soll, weiterhin Gültigkeit hat. „opt-outs“ könnten somit erst im Frühling oder Sommer nächsten Jahres eingetragen werden, kurz nach der Hinterlegung der Ratifikation Deutschlands zum Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht.⁴

Weiterhin ist es so, dass es seitens des Einheitlichen Patentgerichts nicht geplant ist, dass „opt-outs“ von mehreren oder einer Vielzahl von Patenten über das Einlesen von Listen etc. durchführbar zu gestalten. Stattdessen hat das Einheitliche Patentgericht die API-Datei zum „opt-out“-System veröffentlicht und es ist an den Nutzern, entsprechende Programme zu erstellen, die dann automatisch „opt-outs“ für Patente, jeweils eins nach dem anderen, eintragen.⁵

Ebenso ist es derzeit unklar, wann Europäische Patentvertreter sich ihre Kurse für das European Litigation Certificate anrechnen lassen können. Zu allen diesen

Dr. Stefan Luginbühl und Prof. Dr. Aloys Hüttermann sind am 17. Dezember 2021 Vortragende auf einem Webinar der Japanischen Außenhandelskammer JETRO zum Thema „Preparing for the start of Unitary Patent (UP) and Unified Patent Court (UPC) system“.

¹ Genauer Titel: „Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application“, vgl. auch unsere [Newsletter 9/2021](#), [11/2021](#) und [12/2021](#)

² vgl. unsere [Newsletter 9/2021](#), [11/2021](#) und [12/2021](#)

³ S. z.B. hier: <https://www.unified-patent-court.org/news/final-preparatory-committee-signals-state-readiness-15-march-2017>

⁴ vgl. auch unsere [Newsletter 9/2021](#) und [11/2021](#)

⁵ Anm.: Hierzu plant unsere Kanzlei (Federführung: Prof. Dr. Aloys Hüttermann und Dr. Rolf Claessen) zusammen mit der Hochschule Niederrhein ein entsprechendes Softwareprojekt; über den Fortgang werden wir in diesen Newsletter berichten.

Punkten wird sich hoffentlich das Vorbereitende Komitee in Bälde äußern.

Mit der bevorstehenden Einführung des Protokolls ist ein weiterer wesentlicher Schritt zur Einführung des Einheitspatentsystems getan und mit einer Einführung 2022 oder spätestens 2023 ist nunmehr fast sicher zu rechnen.

Der Bundesgerichtshof zum Prozessrecht und zur Öffentlichkeit

In drei unlängst publizierten Entscheidungen hat sich der Bundesgerichtshof zum Prozessrecht im Nichtigkeitsverfahren sowie einmal zur Frage der Öffentlichkeit, d. h. wann ein bestimmtes Dokument Stand der Technik geworden ist, geäußert.

Die erste Entscheidung⁶ trägt den Titel „[Oszillationsantrieb](#)“. Hier war es so, dass in einem Nichtigkeitsverfahren vier Klägerinnen Nichtigkeitsklage gegen ein Patent eingelegt, das Bundespatentgericht jedoch die Klage abgewiesen hatte. Alle vier Klägerinnen hatten darauf Berufung eingelegt, jedoch ging eine von ihnen kurz darauf in die Insolvenz.

Prof. Dr. Aloys Hüttermann ist am 2. Februar 2022 Vortragender auf der [PATENTE 2022](#) zum Thema „Das Einheitspatentsystem kommt – diesmal wirklich?“

Der Bundesgerichtshof urteilte nun wie folgt:

- Zwar sei es richtig, dass bei parallelen Nichtigkeitsklagen die Kläger notwendige Streitgenossen nach § 62 sind, da ja die Entscheidung einheitlich ergehen muss.
- Derzeit sei es nicht klar, wie es mit der insolventen Klägerin weitergeht und das Verfahren wegen Einleitung des Insolvenzverfahrens gemäß §240 ZPO unterbrochen.
- Trotz der notwendigen Streitgenossenschaft sei es aber möglich und auch zweckmäßig, hinsichtlich der Klage der drei verbliebenen Klägerinnen per Teilurteil weiterzuvfahren, da dies im Ermessen des Gerichts steht.

Dies tat am Ende der Bundesgerichtshof dann auch und wies in seinem Teilurteil genau wie das Bundespatentgericht zuvor die Klage ab, d. h. das Patent bleibt unverändert in Kraft.

Dieses Urteil ist zweckmäßig und wird in Zukunft dazu führen, dass bei entsprechenden Konstellationen die Verfahren weitergeführt werden, auch wenn eine Nichtigkeitsklägerin von mehreren in die Insolvenz geht.

Die zweite Entscheidung⁷ heißt „[Bediengerät für Spiele](#)“. Hier war es so gewesen, dass das Bundespatentgericht ein angegriffenes Streitpatent in eingeschränkter

⁶ Bundesgerichtshof, Teilurteil vom 24. August 2021 - X ZR 59/19 - Oszillationsantrieb

⁷ Bundesgerichtshof, Urteil vom 3. August 2021 - X ZR 71/19 – Bediengerät für Spiele.

Fassung aufrechterhalten hatte. Da der Nichtigkeitskläger erklärt hat, das Patent in der eingeschränkten Fassung nicht angreifen zu wollen, war hierüber nicht weiter entschieden worden.

Sowohl der Nichtigkeitskläger wie die Patentinhaberin waren in die Berufung gegangen.

Der Bundesgerichtshof urteilte nun:

- Grundsätzlich sei die Berufung der Nichtigkeitsklägerin eigentlich unzulässig, weil sie nicht beschwert sei, denn:

„In der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht hat die Klägerin ausweislich des Protokolls erklärt, sie greife das Streitpatent in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung nicht an.

Damit hat die Klägerin zum Ausdruck gebracht, dass sie ihren schriftlich angekündigten Antrag auf vollständige Nichtigerklärung nicht mehr weiterverfolgt, sondern eine Nichtigerklärung nur noch insoweit begehrt, als der Gegenstand des Streitpatents über die mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigte Fassung hinausgeht.

Diesem eingeschränkten Klagebegehren hat das Patentgericht vollen Umfangs entsprochen.“⁸

Da dem Klagebegehren vollumfänglich entsprochen worden sei, sei die Berufung der Nichtigkeitsklägerin (eigentlich) unzulässig.

- Die Berufung der Patentinhaberin sei dagegen zulässig und ein entsprechender Antrag der Nichtigkeitsklägerin greife ins Leere. Wenn ein Patentinhaber ein Patent hilfsweise eingeschränkt verteidige, dürfe er selbstverständlich in der Berufung versuchen, eine Aufrechterhaltung in breiterer, idealerweise unveränderter Form zu erreichen.
- Wie erwähnt, wurde die Berufung der Nichtigkeitsklägerin eigentlich als unzulässig erachtet. Da jedoch die Patentinhaberin ebenfalls Berufung eingelegt hatte, wurde dies in eine Anschlussberufung umgedeutet:

„Die unzulässige Berufung der Klägerin darf [...] nicht verworfen werden, weil sie in eine zulässige Anschlussberufung umgedeutet werden kann.“⁹

Die Nichtigkeitsklägerin hatte somit Glück - aber eher Glück im Unglück, denn im Ergebnis gab der Bundesgerichtshof der Berufung der Patentinhaberin Recht und hielt das Patent im vollem Umfang aufrecht.

Nichtigkeitskläger sind also gut beraten, damit vorsichtig umzugehen, mit entsprechenden Äußerungen gegen bestimmte Fassungen eines Patents nicht vor-

Wasilis Koukounis LL.M. ist Moderator, Prof. Dr. Aloys Hüttermann Sprecher auf der ersten VDI/VPP-Tagung zum Einheitspatentsystem, welche am 9./10. Februar 2022 im Industrieclub Düsseldorf stattfinden wird. Nähere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich [hier](#).

⁸ Rdn 10- 12

⁹ Rdn 152. Angemerkt sei, dass auch ein entsprechender Antrag der Nichtigkeitsklägerin vorgelegt worden war.

gehen zu wollen.¹⁰

Die letzte¹¹ der drei Entscheidungen heißt „[Diskontinuierliche Funkverbindung](#)“ und betrifft sowohl das Prozessrecht wie das materielle Recht.

Hier war es so, dass in einem Nichtigkeitsverfahren sowohl mehrere Nichtigkeitsklägerinnen wie eine Streithelferin existierten.

Alle hatten nun, nachdem das Bundespatentgericht das Streitpatent nur für teilweise nichtig erklärt hatte, Berufung eingereicht. Die Streithelferin hatte dabei aber die Berufungsbegründungsfrist verpasst, allerdings waren den Nichtigkeitsklägerinnen eine Fristverlängerung für die Berufungsbegründung gewährt worden.

Der Bundesgerichtshof erklärte nun, dass aber die Streithelferin sich, obwohl eine Streitgenossenschaft vorläge,¹² die Zulässigkeit der eingelegten Rechtsmittel gesondert zu beurteilen sei. Die Streithelferin könne somit nicht die den Nichtigkeitsklägerinnen gewährte Fristverlängerung für sich in Anspruch nehmen, ihre Begründung sei somit verspätet. Allerdings hatte die Streithelferin Glück, ihr ebenfalls vorgebrachter Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wurde gewährt.

Darauf wird man sich wohl bei analogen Konstellationen nur in den seltensten Fällen verlassen können, es ist also in der Zukunft so, dass jede/r Nichtigkeitsklägerin und Streithelfer ihre/seine Fristen genauestens überwachen muss.

In dem Urteil äußerte sich der Bundesgerichtshof auch dazu, ob ein bestimmtes Dokument Stand der Technik geworden war. Dieses Dokument war auf einem ftp-Server eines Standardisierungsgremiums vor dem Prioritätstag auffindbar gewesen. Die Patentinhaberin hatte nun argumentiert, dass dies keine Öffentlichkeit sei, insbesondere, weil Standardsuchmaschinen dieses Dokument nicht finden würden. Dies wäre aber unerheblich, urteilte der Bundesgerichtshof:

„Das [betreffende] Dokument war vor dem Prioritätstag des Streitpatents öffentlich zugänglich, weil es nach den insoweit nicht angegriffenen und zutreffenden Feststellungen des Patentgerichts am 5. Juli 1999 auf dem ftp-Server des Standardisierungsgremiums 3GPP gespeichert wurde und dort zum Abruf bereitstand.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob jedes im Internet verfügbare Dokument ohne weiteres der Öffentlichkeit zugänglich ist oder ob es zusätzlicher Mittelbedarf, um die Zugänglichkeit zu ermöglichen. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist jedenfalls nicht zwingend erforderlich, dass das Dokument bei Eingabe geeigneter Suchbegriffe mit einer Suchmaschine auffindbar ist. Vielmehr reicht es aus, wenn das Dokument über ein Verzeichnis aufgerufen werden kann, das der Öffentlichkeit als Speicherort für fachbezogene Veröffentlichungen bekannt ist und als Informationsquelle zur Verfügung steht.

¹⁰ Anm.: Nicht betrachtet wurde, in wie weit solche Äußerungen ansonsten auch nach Treu und Glauben nicht mehr angefochten werden können, vgl. die Entscheidung „Weichvorrichtung“ (BGH X ZR 6/91 „Weichvorrichtung“- GRUR 1993, 886)

¹¹ Bundesgerichtshof, Urteil vom 13. Juli 2021 - X ZR 81/19 -Diskontinuierliche Funkverbindung

¹² Vgl. auch die zuvor diskutierte Entscheidung „Oszillationsantrieb“

Am 1. Dezember 2021 hat die Hochschule Niederrhein Dr. Aloys Hüttermann zum Honorarprofessor ernannt. Prof. Dr. Aloys Hüttermann, wie er sich nunmehr nennen darf, war dort seit 2014 Lehrbeauftragter.

Die zuletzt genannte Voraussetzung ist im Streitfall erfüllt. Deshalb bedarf es keiner Klärung der Frage, ob gängige Suchmaschinen schon vor dem Prioritätstag in der Lage waren, in einer zip-Datei abgelegte Word-Dokumente zu indizieren.“¹³

Die Entscheidung des Bundesgerichtshof ist in dieser Hinsicht nicht überraschend und liegt in der Linie der bisherigen Auffassung, wonach zur Herstellung einer Öffentlichkeit der ungehinderte Zugang essentiell ist und nicht, ob tatsächlich ein Fachmann das betreffende Dokument gefunden hätte. Interessant ist, dass der Bundesgerichtshof hierzu auch eine analoge Entscheidung¹⁴ einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zitierte.

Allerdings half dies den Klägerinnen und der Streithelferin am Ende wenig; auch wenn dieses Dokument nun Stand der Technik geworden war, änderte der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht und wies stattdessen die Klage ab.

In eigener Sache

Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mitarbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen selbst alles Gute für die jetzige, weiterhin schwierige Zeit sowie nur das Beste für 2022.

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.

¹³ Rdn 83 bis 85

¹⁴ T 1460/10, s. Rdn 86