



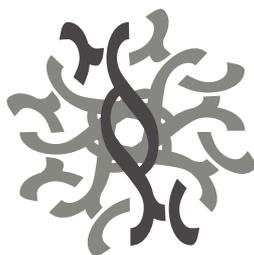
Newsletter Ausgabe 02/2022

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 9. Februar 2022

G 1/22 und G2/22– Neue Vorlage an die
GBK: Welche Konsequenzen hat das Benennen von
Erfindern als Anmelder nur für die USA unter PCT für
den Prioritätsanspruch unter EP?

T 1367/19: Zweckbestimmungen in Ansprüchen

Europäisches Patentamt erleichtert den Zugang zu
Einheitspatenten – keine Neuigkeiten vom Einheitli-
chen Patentgericht



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 1/22 und G2/22 – Neue Vorlage an die GBK: Welche Konsequenzen hat das Benennen von Erfindern als Anmelder nur für die USA unter PCT für den Prioritätsanspruch unter EP?

Die Beschwerdekammer 3.3.04 hat der Großen Beschwerdekammer mit den Entscheidungen [T 1513/17](#) und [T 2719/19](#) die folgenden Fragen vorgelegt¹:

„I. Verleiht das EPÜ dem EPA die rechtliche Zuständigkeit, darüber zu entscheiden, ob eine Beteiligte zu Recht geltend macht, Rechtsnachfolgerin im Sinne von Artikel 87 (1) b) EPÜ zu sein?

II. Für den Fall, dass die Frage zu bejahen ist,

Kann sich ein Beteiligter B wirksam auf das in einer PCT-Anmeldung beanspruchte Prioritätsrecht berufen, um Prioritätsrechte nach Artikel 87 (1) EPÜ in Anspruch zu nehmen

für den Fall, dass

1) in einer PCT-Anmeldung der Beteiligte A als Anmelder nur für die USA und der Beteiligte B als Anmelder für andere benannte Staaten, einschließlich des regionalen europäischen Patentschutzes, benannt ist und

2) die PCT-Anmeldung eine Priorität aus einer früheren Patentanmeldung beansprucht, in der der Beteiligte A als Anmelder benannt ist, und

3) die in der PCT-Anmeldung beanspruchte Priorität im Einklang mit Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft steht?“

Wie sich bereits aus den Vorlagefragen ersehen lässt, sind die Umstände des Falls für Anmeldungen aus den USA, die bis 2012 eingereicht wurden, in keiner Weise ungewöhnlich: Eine US-Provisional-Anmeldung wurde im Jahr 2004 im Namen der Erfinder als Anmelder eingereicht, da dies zu diesem Zeitpunkt in den USA erforderlich war. Eine PCT-Nachanmeldung wurde im Folgejahr unter Beanspruchung der Priorität der US-Provisional-Anmeldung eingereicht. Als Anmelder wurden in der PCT-Anmeldung für die USA erneut die Erfinder benannt, für alle übrigen Staaten wurden die Arbeitgeber der Erfinder, nämlich ein Unternehmen und eine Universität, als gemeinsame Anmelder benannt. Fälschlicherweise ging man seitens der Universität davon aus, dass das Prioritätsrecht durch den Arbeitsvertrag der betroffenen Erfinder auf die Universität übergegangen war. Demgegenüber enthielt der Arbeitsvertrag des betreffenden Unternehmens tatsächlich eine wirksame Klausel, durch die das Prioritätsrecht eines der Erfinder auf das Unternehmen übergegangen war.

Die Situation unterscheidet sich somit vom CRISPR-Cas-Fall [T 844/18](#),² in dem die Priorität einer US-Provisional-Anmeldungen in Anspruch genommen worden war, die mehrere Anmelderrinnen benannt hatte. Die Nachanmeldung hatte dort nur eine Anmelderin benannt, ohne dass die übrigen „Anteile“ des Prioritätsrechts wirksam auf diese übergegangen waren. Die Beschwerdekammer hatte sich in diesem Fall für befugt und verpflichtet befunden, über die Wirksamkeit des Prioritätsrechtsanspruchs zu entscheiden und diese Wirksamkeit verneint.

¹ Eigene Übersetzung auf der Grundlage der englischen Vorlagefragen

² Vgl. unser Newsletter [10/2020](#)

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass im vorliegenden Fall nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA die Rechte der Universität auf den zweiten Anmelder übertragen wurden und eine Umschreibung erfolgte. Im Jahr 2014 erfolgte eine Erteilung und im Jahr 2015 wurde Einspruch eingelegt. Im Laufe des Prüfungsverfahrens war eine Teilanmeldung eingereicht worden.

Das Einspruchsverfahren endete mit dem Widerruf des Patents. Der Patentinhaber hatte erfolglos versucht, eine Berichtigung des Anmelders unter R. 139 zu erreichen. Der Prioritätsanspruch war somit unwirksam und zwischenveröffentlichter Stand der Technik führte dazu, dass alle Anträge als neuheitsschädlich getroffen oder nicht erfinderisch beurteilt wurden. Zwei Jahre später wurde auch die Teilanmeldung zurückgewiesen. Die Prüfungsabteilung schloss sich hinsichtlich der Prioritäts-Situation der Entscheidung der Einspruchsabteilung in der Stammanmeldung an. Die anhängigen Ansprüche waren damit durch Stand der Technik neuheitsschädlich getroffen.

In beiden Verfahren ging das Unternehmen in die Beschwerde, die Verfahren wurden später von der Kammer zusammengelegt. Mit der Beschwerdebegründung wurde das Argument vorgebracht, dass alle Anmelder der Prioritätsanmeldung auch in der Nachanmeldung als Anmelder genannt wurden. Die Frage der Übertragung des Prioritätsrechts stelle sich daher gar nicht. Die Benennungen für unterschiedliche Staaten ändere nichts an der Nennung aller Anmelder, bereits die PCT-Anmeldung habe laut Art. 11(3) PCT in Verbindung mit Art. 152(2) EPÜ die Wirkung einer EP-Anmeldung. Für Europäische Patentanmeldungen gilt seit der Entscheidung [T 1933/12](#)³ der Grundsatz, dass nicht alle Anmelderrinnen einer Nachanmeldung auch Anmelderrinnen oder Rechtsnachfolgerinnen der Prioritätsanmeldung sein müssen, d.h. eine Anmelderidentität zwischen Prioritätsanmeldung und Nachanmeldung ist nicht erforderlich. Artikel 87 (1) EPÜ verlangt lediglich, dass alle Anmelderrinnen der Prioritätsanmeldung oder deren Rechtsnachfolgerinnen auch als Anmelderrinnen der Nachanmeldung genannt sind.

Neben der Zuständigkeit ist die Frage, die die Große Beschwerdekammer nun zu beantworten hat, ob dieser Ansatz auch dann gilt, wenn unter dem PCT Anmelder nur für die USA, aber nicht für EP, benannt sind. Prüfungs- und Einspruchsabteilungen haben diese Frage unterschiedlich beantwortet.

Nicht ganz unerheblich dürfte für die Große Beschwerdekammer die Frage sein, welche Bedeutung es hat, dass die Benennung der Erfinder als Anmelder explizit ausschließlich für die USA erfolgte und dass dies nationalen Erfordernissen in den USA geschuldet war. Demgegenüber lässt Art. 118 EPÜ zwar verschiedene Anmelder für verschiedene EPÜ-Vertragsstaaten zu, sie gelten im Verfahren vor dem EPA aber als gemeinsame Anmelder.

Die Entscheidung [J 2/01](#) hatte daraus eine einheitliche verfahrensrechtliche Stellung aller Anmelder abgeleitet. Vorrangig dürften hier allerdings die Vorschriften unter dem PCT-Vertrag sein. Aus diesen leitet die vorliegende Kammer die Möglichkeit ab, dass einzelne Anmelder zwar Anmelder für die USA, aber nicht für die

³ Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe

Regionalisierung vor dem EPA sind.⁴

Schließlich bleibt zu befürchten, dass eine weitere wichtige Frage unbeantwortet bleiben wird, nämlich unter welchen Rechtskreis die Übertragung des Prioritätsrechts fällt - insbesondere da die vorliegende Kammer eine Frage an die GBK zu diesem Thema nicht für nötig erachtet hat.⁵ Übereinstimmung scheint unter den Kammern zu herrschen, dass dies unter nationales Recht fällt, ungeklärt ist aber die Frage unter welches⁶.

T 1367/19: Zweckbestimmungen in Ansprüchen

Obwohl Zweckbestimmungen, wie etwa „(geeignet) für“ oder „zum“, in Patentansprüchen häufig vorkommen, gibt es vor dem Europäischen Patentamt vergleichsweise wenig Rechtsprechung zur Frage, inwieweit diese Bestimmungen zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik dienen können oder nicht.

In der unlängst ergangenen [T 1367/19](#) ging es nun genau um dieses Thema. Gegenstand des Anspruchs war eine Vorrichtung „zum Kultivieren von tierischen Zellen“, wobei die Vorrichtung ein Fermenter mit einem auf bestimmte Weise ausgestalteten Rührer betrifft.

Der wichtigste Stand der Technik war ein offenkundig vorbenutzter Fermenter mit demselben Rührer. Dieser war aber unstrittig seinerzeit nicht für die Kultivierung von tierischen Zellen sondern von Bakterien benutzt worden. Fermenter für die Kultivierung von Bakterien sind üblicherweise simpler ausgestaltet als Fermenter für tierische Zellen.

Insbesondere haben letztere oftmals eine weitere Zuleitung für CO₂ sowie eine genauere pH-Kontrolle, da tierische Zellen üblicherweise mit einem CO₂-Bicarbonatpuffersystem gepuffert werden, während Bakterien in der Regel mit anderen Puffern (Phosphat- oder Hepespuffern) vorlieb nehmen, bei denen dies nicht notwendig ist. Aus diesem Grund hatte die Patentinhaberin (unter anderem) argumentiert, dass es besagter Vorrichtung aus dem Stand der Technik an der beanspruchten Eignung fehle. Vor der Einspruchsabteilung bekam sie damit Recht, und der Einspruch wurde zurückgewiesen.

Allerdings war es so, dass entsprechende Merkmale im erteilten Anspruch wie auch in der Beschreibung nicht vorhanden waren. Obendrein ist es nicht unmöglich, einen Fermenter, der normalerweise für die Kultivierung von Bakterien benutzt wird, auch für tierische Zellen zu verwenden; nur die Resultate werden mitunter schlechter sein.

Die Beschwerdekammer urteilte nun auf fehlende Neuheit mit folgender Begründung: Der betreffende unabhängige Anspruch 11 beschreibt eine Vorrichtung mit einzelnen Merkmalen, jedoch ist

„der Rest der Peripheriegeräte, einschließlich der Steuerung und entsprechende Eingangsleitungen sowie die verwendeten Flüssigkeiten, [...] nicht Teil des in Abschnitt 11 definierten Geräts. Jede Änderung daran, um das gesamte System für die System für die Kultivierung von tierischen Zellen geeignet zu machen (z.B. eine

⁴ Nr. 31 der Entscheidungsgründe

⁵ Nr. 37 der Entscheidungsgründe

⁶ Cf. e.g. the decision T 1201/14

In eigener Sache

Zusammen mit Dr. Stefan Luginbühl vom Europäischen Patentamt spricht Prof. Dr. Aloys Hüttermann am 8. März bei der GRUR-Bezirksgruppe Bayern auf einem [Webinar](#) zum Einheitssystem.

pH- Kontrolle, die Zufuhr von CO₂, die Verwendung einer anderen Pufferlösung) sind für die Beurteilung der Frage der Nützlichkeit der beanspruchten Vorrichtung unerheblich. Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung ist die Kammer der der Auffassung, dass der Verwendungszweck „zum Kultivieren von tierischen Zellen“ nicht dazu verwendet werden kann, in den Anspruch Merkmale hineinzulesen, die nicht vorhanden sind. Wenn die Absicht darin bestand, das Gerät einschließlich des gesamten Steuerungssystems zu schützen, hätten die entsprechenden Merkmale in den Anspruch aufgenommen werden müssen.

Infolgedessen sind die Argumente der [Patentinhaberin] in Bezug auf die Gasanschlüsse, das Kontrollsystem und die Art der Ventile [...] irrelevant, da diese Merkmale nicht Teil des 11 sind und bei der Frage der Neuheit nicht berücksichtigt werden müssen. Der [offenkundig vorbenutzte] Fermenter wird [] als ein System vorgestellt, das [anders konfiguriert ist]. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Gefäß als solches [...] nicht mit einem anderen Steuer- und Messsystem verwendet werden könnte (oder hierfür ungeeignet wäre).

Verschiedene Steuerungen erlauben es, die technischen Merkmale wie den **Rührer an eine andere Verwendung anzupassen**, was bedeutet, dass der Rührer als solcher für eine andere Verwendung geeignet ist.⁷

Im Ergebnis wurde somit das Patent wie erteilt sowie ein erster Hilfsantrag, der den betreffenden Anspruch 11 noch enthielt, aufgrund mangelnder Neuheit verworfen. Anders sah es jedoch beim erteilten Anspruch 1 aus. Dieser war auf ein Verfahren unter Verwendung des Fermenters gerichtet, jedoch zum **„Kultivieren von Säugetierzellen.“** Hier sah die Beschwerdekammer die Zweckangabe als so einschränkend an, dass eine Neuheit gegenüber dem offenkundig vorbenutzten Fermenter angenommen und dieser auch nicht als nächstliegender Stand der Technik angesehen wurde. Im Ergebnis wurde ein Anspruchssatz basierend auf diesem Anspruch als neu und erfinderisch angesehen und das Patent somit eingeschränkt aufrechterhalten. In dieser Entscheidung hat die Beschwerdekammer in wünschenswerter Klarheit dargestellt, dass Zweck- oder Eignungsangaben in Patentansprüchen nicht überstrapaziert werden dürfen und insbesondere nicht dazu führen können, vom Stand der Technik die Anwesenheit von Merkmalen einzufordern, die in der dem angegriffenen Patent zugrundeliegenden Offenbarung oder gar im erteilten Patentanspruch selbst nicht enthalten sind. Eine grundsätzliche Eignung des Gegenstandes aus dem Stand der Technik, reicht außerdem aus, um die anspruchsgemäße Zweckangabe vorwegzunehmen. Die Tatsache, dass der Verfahrensanspruch aufrechterhalten wurde, zeigt aber auch, dass Zweckangaben nicht bedeutungslos sind.

Von unserer Kanzlei waren Dr. Torsten Exner und Dr. Ulrich Storz (Federführung) auf Seiten der Einsprechenden am Verfahren beteiligt.

⁷ 1.2. der Entscheidung

Europäisches Patentamt erleichtert den Zugang zu Einheitspatenten – keine Neuigkeiten vom Einheitlichen Patentgericht

Nachdem am 19. Januar 2022 das Protokoll⁸ zum Einheitspatentsystem in Kraft getreten ist, laufen die notwendigen Vorbereitungen, damit das Einheitliche Patentgericht seine Arbeit beginnen kann. Dies betrifft insbesondere die Auswahl der Richter. Das Richterverfahren⁹ ist so geregelt, dass eine erste Auswahl durch den Beratenden Ausschuss erfolgt, die endgültige Ernennung aber durch den Verwaltungsausschuss.

Bisher sind aber weder der Beratende Ausschuss noch der Verwaltungsausschuss offiziell konstituiert, so dass hier noch abgewartet werden muss.

In der Zwischenzeit hat jedoch das Europäische Patentamt beschlossen, während der Protokollphase den Zugang zu Einheitspatenten zu erleichtern.

Einheitspatente sind für alle europäischen Patente beantragbar, bei der die Veröffentlichung der Erteilung nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens liegt. Da letztere in der Hand des Europäischen Patentamts liegt, hat der Präsident beschlossen,¹⁰ den Anmeldern zu ermöglichen, bei entsprechenden Anmeldungen zu beantragen, dass die Veröffentlichung der Erteilung herausgezögert wird. Die Anmeldungen, bei denen ein solcher Antrag möglich ist, sind diese, bei denen eine Erteilungsabsicht (=71(3)-Mitteilung) seitens des Amtes erlassen wurde, der Anmelder aber noch nicht sein Einverständnis mitgeteilt, also die Gebühren und die Übersetzungen in die beiden anderen Amtssprachen entrichtet hat.

Für den kostenfreien Antrag gibt es ein Formblatt. Möglich ist er aber noch nicht, sondern erst, nachdem Deutschland die Ratifikationsurkunde des Übereinkommens bei der EU hinterlegt hat.¹¹ Ab diesem Datum wird es gemäß einer weiteren Mitteilung¹² des Amtes zusätzlich möglich sein, bereits Anträge auf einheitliche Wirkung (= Validierungsanträge für das Einheitspatent) zu stellen. Diese würden dann vorab bereits auch seitens des Amtes geprüft.

Beide Möglichkeiten, d.h. verzögerte Veröffentlichung der Erteilung sowie vorzeitige Beantragung von Einheitspatenten, gelten nur bis zum Inkrafttreten des Systems. Wann Deutschland die Ratifikationsurkunde hinterlegt, steht noch nicht fest, allerdings ist damit wohl nicht vor dem Sommer zu rechnen. Sobald dies geschehen ist, sollten Anmelder jedoch überlegen, ob sie von beim Gebrauch machen wollen.

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.

⁸ Genauer Titel: „Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application“, vgl. auch unseren Newsletter [1/2022](#)

⁹ Artikel 3 der Satzung zum Einheitlichen Patentgericht

¹⁰ Beschluss des Präsidenten vom 22. Dezember 2021, veröffentlicht 19. Januar 2022, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a4_de.html

¹¹ vgl. unsere [Newsletter 9/2021, 11/2021, 12/2021, 14/2021](#) und [1/2022](#)

¹² S. entsprechende Mitteilung des Amtes vom 19. Januar 2022, https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a6_de.html