

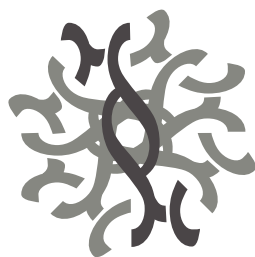


Newsletter Ausgabe 4/2022

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 12. April 2022

Teilschutz aus nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster „Ferrari/Mansory Design [Front kit]“

Neuigkeiten vom Einheitlichen Patentgericht – „Vorab-opt-outs“ ab Hinterlegung der deutschen Ratifikationsurkunde möglich.



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

Teilschutz aus nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster „Ferrari/Mansory Design [Front kit]“

Der eigentlich für schutzrechtsskeptische Entscheidungen bekannte EuGH hat in seiner zum Designrecht ergangenen Entscheidung [C-123/20](#) „Ferrari/Mansory Design [Front kit]“ für eine positive Überraschung gesorgt.

Der EuGH hatte entschieden, dass es durchaus möglich ist, bei einem durch Veröffentlichung in einer Pressemitteilung entstandenen nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch nur aus einem Teil dieses Musters Designrechte herzuleiten.

Dadurch konnte Ferrari gegen ein Tuning-Kit vorgehen, mit dem ein älterer Ferrari auf das Design des neueren Ferraris umgerüstet werden konnte. Voraussetzung für diesen Teilschutz ist jedoch, dass dieser separate Teil innerhalb des veröffentlichten Gesamterzeugnisses eindeutig erkennbar ist und „durch Linien, Konturen, Farben, die Gestalt oder eine besondere Oberflächenstruktur klar abgegrenzt ist“.¹

Diese Entscheidung des EuGH eröffnet deutlich bessere Rechtsschutzmöglichkeiten gegen Nachahmer in einem 3-Jahres-Zeitraum nach einer Produktveröffentlichung.

Zu beachten ist, dass der EuGH sich nur auf das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster und nicht auf das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster bezogen hat. Beim eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster sei ein derartiger Teilschutz nämlich gerade nicht möglich (BGH GRUR 2012, 1139 „Weinkaraffe“).

Allerdings wäre zu überlegen, ob nicht die Veröffentlichung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters ohne Teilschutz gleichzeitig zu einem identischen nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit Teilschutz führen könnte, so dass zumindest für einen Zeitraum von 3 Jahren nach der amtlichen Veröffentlichung auch ein Teilschutz gegen Nachahmer für das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster „durch die Hintertür“ begründet werden könnte. Dies zu klären wird dann aber wohl weiteren Verfahren vorbehalten sein.

Wasilis Koukounis LL.M. ist Moderator, Prof. Dr. Aloys Hüttermann Sprecher auf der ersten VDI/VPP-Tagung zum Einheitspatentsystem, welche am 7./8. Juni 2022 im Industrieclub Düsseldorf stattfinden wird. Nähere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich [hier](#). Diese Veranstaltung war ursprünglich für Februar 2022 geplant, musste aber aufgrund der Pandemiesituation verschoben werden.

¹ Leitsatz der Entscheidung.

Neuigkeiten vom Einheitlichen Patentgericht – „Vorab-opt-outs“ ab Hinterlegung der deutschen Ratifikationsurkunde möglich.

Wie bereits berichtet,² fand am 22. Februar 2022 die erste Sitzung des Verwaltungsausschusses des Einheitlichen Patentgerichts statt,³ bei dem unter anderem die Vorschriften zum Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren (European Patent Litigation Certificate, EPLC) verabschiedet und die Zusammensetzung des Beratenden Ausschusses, der die Bewerbungsverfahren für die zu berufenden Richter durchführen wird, festgelegt wurde.

Von beidem sind nun offizielle Veröffentlichungen auf der Internetseite des Gerichts abrufbar und einige Einzelheiten sind durchaus aufschlussreich.

So wurde beim EPLC⁴ die revidierte Fassung des Entwurfes⁵ aus dem Jahre 2016 im Wesentlichen angenommen, jedoch mit der Einschränkung, dass die Kurse, welche als „Großvater-Regelung“ angerechnet werden, britische Kurse nur dann gelten, wenn sie bis zum Austritt Großbritanniens aus der EU, dem 31. Januar 2020 absolviert wurden.

Die Verabschiedung des EPLC wurde schon als Fingerzeit gewertet,⁶ dass grundsätzlich europäische Patentvertreter, die nicht in der EU ansässig sind (in Frage kommen wohl vor allem Briten und Schweizer) vor dem Einheitlichen Patentgericht vertreten dürfen. Bei näherer Betrachtung scheint dies aber nicht so vollständig sicher.

Zum einen war es dem Vernehmen nach in der Diskussion, die britischen Kurse insgesamt zu streichen. Nur der

Vorbereitungskurs für den C- und D-Teil der europäischen Eignungsprüfung

Sofern es die Pandemiesituation erlaubt, bietet unsere Kanzlei 2022 zwei jeweils zweitägige kostenlose Vorbereitungskurse zum C- und D-Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) an. Die Kurse finden am Donnerstag/Freitag, den 24./25. November, sowie Samstag/Sonntag, den 10./11. Dezember 2022 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 Kaistraße 16A statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel und Prof. Dr. Aloys Hüttermann.

² S. unser Newsletter [3/2022](#)

³ Vgl. hier: <https://www.unified-patent-court.org/news/announcement-unified-patent-court-administrative-committees-inaugural-meeting>

⁴ S. hier: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/ac_06_22022022_rev_d.pdf

⁵ Für einen Text s. hier: <https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/draft-eplc-2015-07-01-rev-2016-12-01.pdf>

⁶ S. hier <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/uk-and-swiss-patent-attorneys-can-represent-clients-at-upc/>

Verweis darauf, dass auch nichtbritische Vertreter, im Glauben auf den 2016er Entwurf, diese Kurse absolviert hätten, führte letztendlich zu einer Anerkennung, jedoch dann befristet auf Kurse bis zum EU-Austritt.

Zum anderen ist am Ende der Verwaltungsausschuß für die Frage, ob europäische Patentvertreter aus Nicht-EU-Staaten vertretungsbefugt sind oder nicht, gar nicht zuständig. Diese Entscheidung trifft am Ende das Einheitliche Patentgericht, wobei es durchaus im Raum steht, dass dieses, z.B. aufgrund der Brüssel-I-Richtlinie, den EuGH befragen wird.

Für deutsche Vertreter ist die Verabschiedung jedoch eine gute Nachricht, bedeutet dies doch, dass sowohl die „Hagen-I“- wie die Fischbachaukurse anerkannt werden.⁷

Als Vorsitzender des Beratenden Ausschusses, der die Bewerbungsverfahren für die zu berufenden Richter durchführen wird,⁸ wurde Prof. Willem Hoyng von der Kanzlei Hoyng ROKH Monegier berufen.⁹ Dies ist auf der einen Seite eine Überraschung, da er noch (zumindest offiziell) als Anwalt tätig ist,¹⁰ auf der anderen Seite war Prof. Hoyng Mitglied der Kommission, die die Verfahrensregeln zum Einheitlichen Patentgericht ausgearbeitet hat, seine Expertise steht somit außer Zweifel.

Deutschland hat zwei ehemalige Richter des Bundesgerichtshofs, Prof. Dr. Joachim *Bornkamm* sowie Prof. Dr. Peter *Meier-Beck* berufen. Zu dieser Auswahl kann man nur gratulieren und sich bei den beiden für Ihr Engagement schon im Voraus bedanken.

Der Beratende Ausschuss hat auch schon, am 24. Februar 2022, seine erste Sitzung durchgeführt und in Bälde werden die ersten Auswahlgespräche beginnen.

Eine interessante Veröffentlichung betrifft die Ausschreibung für den medizinischen und sozialen Dienst des Gerichts.¹¹ Dies zum einen, als dass in dieser Ausschreibung das Gericht die Gehälter der Richter und Angestellten veröffentlicht hat, zumindest für deutsche Richter würde eine Ernennung (in Vollzeit) einen deutlichen Einkommenssprung darstellen, zumal auch noch steuerliche Vorteile hinzukommen.

Noch sehr viel interessanter sind aber die Angaben, was die Richterstellen angeht. So plant das Gericht im ersten Jahr nur mit fünf Vollzeitrichtern, die alle rechtlich qualifiziert sein sollen. Eine gewisse Zahl von Vollzeitrichtern ist zumindest in der ersten Instanz notwendig, da nur diese zur Wahl des Präsidenten berechtigt sind – der erste Präsident (oder die erste Präsidentin) muss obendrein aus Frankreich kommen.¹²

⁷ Vgl. auch unseren Newsletter [3/2022](#)

⁸ Vgl. auch unseren Newsletter [2/2022](#) und [3/2022](#)

⁹ S. hier: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/ac_04_22022022_rev.pdf

¹⁰ Vgl. die zugehörige Argumentation der Verfassungsbeschwerden zum Ratifikationsgesetz in Deutschland, vgl. unsere Newsletter [9/2021](#) sowie Tilmann, GRUR 2021, 1138

¹¹ S. hier: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_medicalsocialsecurityplan_callfortender.pdf

¹² Art. 14 Abs. 1 und 2 der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts.

Insgesamt will das Gericht aber 35 rechtlich qualifizierte und 50 technische Richter einstellen, 40 davon aber nur mit einer Auslastung von 5% (= 2 Stunden pro Woche), d.h. diese wären dann wohl eher bei Bedarf hinzugezogene Experten als echte Richter. Für das zweite bis fünfte Jahr wird prognostiziert, dass sich die Zahl der Vollzeitrichter um fünf pro Jahr erhöht, so dass es am Ende 25 Richter wären, 165 Richter insgesamt. Das Eintrittsalter der Richter soll bei 45 bis 50 liegen, was aber hoffentlich kein echtes Ausschlußkriterium ist, da ansonsten Koryphäen wie z.B. Klaus Grabinski, Ulrike Voß oder Tim Crummenerl nicht in Frage kämen. Das letzte Wort werden hier aber sowieso der Beratende und Verwaltungsausschuß haben.

Auch die Verteilung auf die Standorte ist aufschlussreich, hier ist für London kein Personal vorgesehen, aber – obwohl kein Mitgliedsstaat, aufgrund der verfassungsrechtlichen Problematik auch nicht in Zukunft¹³ – in Ungarn beim Schulungszentrum für Richter.

Im Ergebnis soll das Einheitliche Patentgericht zumindest am Anfang relativ schlank aufgestellt sein, was sicherlich für die Akzeptanz nicht hinderlich sein wird.

Die wichtigste Neuigkeit ist jedoch, dass das Gericht zum ersten Mal offiziell den Termin verkündet hat, ab dem „opt-outs“ möglich sein werden, nämlich ab der Hinterlegung der Ratifikation Deutschlands.¹⁴ Zwar war dies allgemein erwartet worden, eine offizielle Bestätigung gab es jedoch noch nicht. Diese „Sunrise period“ wird je nach Hinterlegungsdatum drei oder vier Monate dauern, da das Gericht am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung seine Arbeit aufnehmen wird. Patentinhaber sind somit gut beraten, schon jetzt ihre Portfolios durchzusehen und Entscheidungen hinsichtlich eines „Vorab-opt-outs“ zu treffen.

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.

¹³ S. Lantos, Mitt. 2020, 264 und Gombos/Orban, JIPLP 2022, 24

¹⁴ S. hier: <https://www.unified-patent-court.org/news/provisional-application-phase-and-upcs-expected-timeline>