



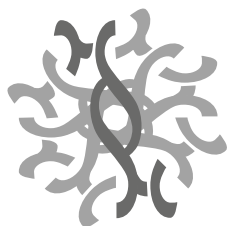
Newsletter Ausgabe 7/2022

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 23. Juni 2022

Welthandelsorganisation beschließt Einschränkung von Patenten auf CoVid-19-Impfstoffe

BGH (erneut) zum Vortrag im Nichtigkeitsberufungsverfahren „Fahrerlose Transporteinrichtung“

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

Welthandelsorganisation beschließt Einschränkung von Patenten auf CoVid-19-Impfstoffe

Im Zuge der 12. [Ministerkonferenz](#) der Welthandelsorganisation WTO vom 12. bis 17. Juni 2022 in Genf wurde eine Einschränkung der Patentrechte auf CoVid-19-Impfstoffe im Rahmen des sogenannten „TRIPS“-[Abkommens](#) beschlossen, für das die WTO zuständig ist. Dieser sogenannte „[TRIPS-Waiver](#)“ stellt die erste Einschränkung von Patentrechten im Zuge des TRIPS-Abkommens dar und war möglich, nachdem die EU, die zuerst eine Einschränkung von Patentrechten abgelehnt hatte, einen Kompromissvorschlag vorgelegt hatte.

Dieser „TRIPS-Waiver“ erlaubt nun einzelnen Mitgliedsstaaten, ihre nationalen Patentrechte zu ändern und Patente auf CoVid-19- Impfstoffe teilweise zwangsweise einzuschränken. Einige Aspekte dieser Einigung sind dabei besonders erwähnenswert:

Die Einigung bezieht sich nur auf Entwicklungsländer, wobei erwähnt werden sollte, dass unter anderem China, Indien und Südafrika von der WTO als Entwicklungsländer geführt werden. Hierzu gibt es einen Passus, wonach Entwicklungsländer, die bereits Produktionskapazitäten für die Produktion von CoVid-19-Impfstoff aufgebaut haben, aufgefordert werden, eine bindende Erklärung abzugeben, wonach sie sich nicht an dem „Waiver“-beteiligen werden; dies ist allerdings freiwillig. Die Einschränkung bezieht sich auf alle Patente, die Inhaltsstoffe oder Verfahren schützen, die für die Produktion von CoVid-19-Impfstoffen notwendig sind. Somit sind nicht nur direkte CoVid-19-Patentanmeldungen – von denen sowieso noch keine erteilt ist¹ – betroffen, sondern auch Patente auf Vorstufen.

Der „Waiver“ betrifft Art. 31 TRIPS, d.h. gemäß Art. 31 (h) ist eine Entschädigung der Patentinhaber vorgesehen, es handelt sich somit eher um eine Zwangslizenz denn eine generelle Freigabe. Bei der Entschädigung soll aber die spezielle Situation des jeweiligen Landes berücksichtigt werden. Die einzelnen Mitgliedsstaaten, die vom „Waiver“ Gebrauch machen, sollen soweit wie möglich sicherstellen, dass kein Re-Export des Impfstoffes erfolgt; dies war seinerzeit ein wichtiger Punkt bei der Diskussion der Freigabe von Medikamenten auf HIV.

In eigener Sache

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.

Eine Anmeldung ist ab sofort (bitte unter Nennung Ihres vollständigen Namens sowie Arbeitgebers) unter eqe@mhpatent.de möglich.

¹ S. hierzu unseren Newsletter [6/2021](#) sowie [Storz Expert Opin. Ther. Pat. 2021, 1177-1188](#) und [Storz](#) auf Qeios, <https://www.qeios.com/read/8QZ8K1>

Der „Waiver“ bezieht sich zunächst nur auf Impfstoffe, zu einem späteren Zeitpunkt soll entschieden werden, ob evtl. auch Patente auf Diagnostika oder Therapeutika mit einbezogen werden.

Im Ergebnis ist der „TRIPS-Waiver“ weniger drastisch als der ursprünglich vorgeschlagene von Indien und Südafrika.² Die Tatsache, dass bisher aber gar keine Patente auf einen CoVid-19-Impfstoff erteilt wurden, scheint aber auch hier keine Rolle gespielt zu haben.

Es bleibt abzuwarten, welche Länder von dem „Waiver“ Gebrauch machen werden und inwieweit sich dies am Ende auswirkt. Auf jeden Fall ist diese Einigung die erste explizite Einschränkung von Patentrechten im Rahmen des „TRIPS“-Abkommens³ und somit schon jetzt als historisch zu bezeichnen.

BGH (erneut) zum Vortrag im Nichtigkeitsberufungsverfahren „Fahrerlose Transporteinrichtung“

Nachdem in der unlängst ergangenen und in unserem letzten [Newsletter](#) besprochenen Entscheidung „[Windturbinenschaufelmontage](#)“⁴ hat sich der BGH in sehr kurzer Zeit in der Entscheidung „[Fahrerlose Transporteinrichtung](#)“⁵ nochmals zur Frage des Vortrags im Nichtigkeitsbeschwerdeverfahren geäußert, diesmal auf Beklagtenseite.

In diesem Verfahren hatte das Bundespatentgericht im qualifizierten Hinweis die Meinung geäußert, das Streitpatent sei patentfähig. Daraufhin hatte die Nichtigkeitsklägerin innerhalb der Frist vor der mündlichen Verhandlung weitere Dokumente vorgelegt, die zur Aufrechterhaltung im geänderten Umfang führten. Als Reaktion darauf hatte die Beklagte im Berufungsverfahren ihrerseits weitere Hilfsanträge vorgelegt und zwar nicht erst mit der Berufungsbegründung, sondern danach. Trotzdem wurden diese Hilfsanträge vom Bundesgerichtshof angenommen mit der folgenden Begründung:

- Aufgrund des qualifizierten Hinweises hatte die Beklagte keinen Anlass, bereits als Reaktion auf diesen Hinweis neue Hilfsanträge zu stellen.
- Zwar hatte die Beklagte die Pflicht, die neu eingereichten Dokumente zu prüfen, aber: *„Wenn sich hierbei eine Vielzahl von technischen Gesichtspunkten als potentiell relevant erweist, kann es aber nicht ohne weiteres als nachlässig angesehen werden, wenn die Beklagte einem einzelnen Gesichtspund durch ihre erstinstanzlichen Hilfsanträge nicht Rechnung getragen hat.“*⁶

² S. hier: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True>

³ Zuvor hatte es die sog. „Doha-Erklärung“ gegeben, vgl. **Hestermeyer** GRUR Int 2004, 194, die aber nur grundsätzlich eine Zwangslizenz erlaubte.

⁴ BGH, Urteil vom 15. März 2022 - X ZR 45/20 - Windturbinenschaufelmontage

⁵ BGH, Urteil vom 15. März 2022 - X ZR 18/20 – Fahrerlose Transporteinrichtung

⁶ Aus dem Leitsatz b) der Entscheidung

In eigener Sache

Erwähnung in der FT-Liste der „Europe's Leading Patent Law Firms“

Unsere Kanzlei wurde von der Financial Times erneut in die [Liste](#) der „Europe's Leading Patent Law Firms“ aufgenommen.

Dies sah der Bundesgerichtshof hier als gegeben an.

- Aufgrund des Verlaufs der mündlichen Verhandlung hätte die Beklagte eigentlich die Pflicht gehabt, bereits in der Berufungsbegründung neue Hilfsanträge vorzulegen. Allerdings berücksichtigte der Bundesgerichtshof diese neuen Anträge, weil sich dadurch die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögerte.⁷

Im Ergebnis wurde das Patent aufgrund eines der neu vorgelegten Hilfsanträge beschränkt aufrechterhalten.

Die Entscheidung weicht insofern von der generellen Linie des Bundesgerichtshofs ab, wonach jede Partei bei der nächsten Gelegenheit auf eine neue Sachlage reagieren muss.⁸ Dies wäre hier die Berufungsbegründung gewesen. Dass der Bundesgerichtshof auch später noch Hilfsanträge akzeptierte, stellt somit ein großzügiges Entgegenkommen gegenüber dem Patentinhaber dar. Ob und wie dies eine neue Praxis wird, bleibt abzuwarten; Patentinhaber werden bis auf weiteres gut beraten sein, davon auszugehen, dass dies eine Ausnahme ist, und somit gleich bei der nächsten Gelegenheit zu reagieren.

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

Kaistrasse 16A
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

Am Rathaus 2
D-42579 Heiligenhaus
Tel +49 2056 98 95 056

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.

⁷ Leitsatz c)

⁸ Vgl. *Hüttermann*, Mitt. 2017, 193.