



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

Newsletter Ausgabe 5/2023

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München/Heiligenhaus, 4. Juli 2023

G 1/23: Neue Vorlagefragen zur
öffentlichen Zugänglichkeit an die
Große Beschwerdekammer des EPA

Neuigkeiten vom Einheitspatentsystem

Zahlreiche Veröffentlichungen vom EPG

EU-Kommission plant drastische Aufweitung
der Kompetenzen des EUIPO im Patentbereich
(FRAND und SPCs) sowie eine Regulierung,
was Zwangslizenzen angeht

G 1/23: Neue Vorlagefragen zur öffentlichen Zugänglichkeit an die Große Beschwerdekammer des EPA

In der Entscheidung G 1/92 hatte die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts bereits im Jahr 1992 entschieden, wie der Begriff „der Öffentlichkeit ... zugänglich gemacht worden“ in Art. 54(2) EPÜ für eine offenkundige Benutzung von Erzeugnissen zu verstehen ist: „Wenn der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses erschließen und dieses reproduzieren kann, gehören sowohl das Erzeugnis als auch seine Zusammensetzung oder innere Struktur zum Stand der Technik.“¹ Dabei gilt der Grundsatz, dass die bloße Möglichkeit eines unmittelbaren, eindeutigen Zugangs zu bestimmten Informationen genügt, um diese zugänglich zu machen.²

In der aktuellen Entscheidung [T 438/19](#) fragt die vorliegende Beschwerdekammer mit folgender erster Vorlagefrage, ob auch der Umkehrschluss gilt:

1. Ist ein Erzeugnis, das vor dem Tag der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung in den Verkehr gebracht wurde, allein deshalb vom Stand der Technik iSv Artikel 54(2) EPÜ auszuschließen, weil seine Zusammensetzung oder seine innere Struktur vor diesem Tag vom Fachmann nicht ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?³

Die Beschwerdekammer stellt fest, dass die erste der beiden vorangehend zitierten Textpassagen der Entscheidung G 1/92 den Anschein erwecken könnte, dass ein in Verkehr gebrachtes Erzeugnis erst dann zum Stand der Technik wird, wenn sich die Zusammensetzung bzw. die innere Struktur des Erzeugnisses ohne unzumutbaren Aufwand erschließen und dieses reproduzieren lässt.⁴ Andererseits stelle sich jedoch die Frage, ob der vollständige Ausschluss eines in den Verkehr gebrachten Erzeugnisses als relevanter Stand der Technik gemeint sein konnte, da es ja erst Voraussetzung für eine mögliche Analyse dieses Erzeugnisses ist, dass „das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist“.⁵

Im Kern stellt die vorliegende Kammer also die Frage, ob es nicht nur die Zusammensetzung bzw. die innere Struktur eines Erzeugnisses sind, die dem Fachmann möglicherweise verborgen bleiben, nicht aber das Erzeugnis selbst. Bei oberflächlicher Betrachtung spricht für einen solchen strikten Ansatz, dass Stand der Technik ausführbar sein muss, ansonsten kommt er nicht als zitierbarer Stand der Technik in Frage. Auch diese Überlegung stellt die vorliegende Kammer an.⁶ Allerdings stellt sich auch hier wieder die Frage, ob im Einzelfall jedes Merkmal eines Erzeugnisses wirklich analysierbar sein muss, oder ob es nicht ausreicht, dass bestimmte Merkmale des Erzeugnisses dem Fachmann erlauben, bestimmte Rückschlüsse zu ziehen.

Die Kammer stellt fest, dass es unterschiedliche Sichtweisen technischer Beschwerdekammern zur ersten Vorlagefrage gibt. Teilweise wurde entschieden, dass ein entsprechendes Erzeugnis gar nicht zum Stand der Technik zählte, wenn der Fachmann es nicht analysieren konnte. Teilweise wurde entschieden, dass in einem solchen Fall die Zusammensetzung oder die innere Struktur des Erzeugnisses nicht zum Stand der Technik zählte, das Erzeugnis aber sehr wohl. Dabei gab es auch unterschiedliche Grade der Analyse, die als

In eigener Sache

Erneute Auszeichnung in IAM 1000

In IAM 1000 wird unsere Kanzlei wieder all denen empfohlen, die ihre Patente sorgfältig anmelden und ihre Rechte vor dem EPA erfolgreich verteidigen wollen. Dr. Stefan Michalski, Dr. Aloys Hüttermann, Dr. Dirk Schulz und Guido Quiram werden persönlich als zu den 1000 besten Patentanwälten weltweit gehörend genannt.

Financial Times – Unsere Kanzlei gehört zu Europe's Leading Patent Law Firms 2023

Wir freuen uns, dass unsere Kanzlei in der bereits fünften Ausgabe des Special Reports „Europe's Leading Patent Law Firms“ der Financial Times aufgenommen wurde, der am 15. Juni 2023 veröffentlicht worden ist.

¹ Punkt 1.4 der Entscheidungsgründe in G 1/92

² Punkt 2 der Entscheidungsgründe in G 1/92

³ Übersetzung der Vorlagefrage

⁴ Punkt 8.2 der Entscheidungsgründe in T 438/19

⁵ Punkt 8.3 der Entscheidungsgründe

⁶ Punkt 9 der Entscheidungsgründe

ausreichend angesehen wurden, um die Zusammensetzung oder innere Struktur eines Erzeugnisses als zugänglich einzustufen.

Dementsprechend und auch vor dem Hintergrund des konkreten Falls (s.u.) stellt die Kammer zwei weitere Vorlagefragen, um auch dieser identifizierten Diversität in der Rechtsprechung Rechnung zu tragen:

2. Falls die Antwort auf Frage 1 nein lautet: Sind technische Informationen über dieses Erzeugnis, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurden (z.B. durch Veröffentlichung einer technischen Broschüre, von Nicht-Patent- oder Patentliteratur), Stand der Technik iSv Artikel 54(2) EPÜ, unabhängig davon, ob die Zusammensetzung oder die innere Struktur des Erzeugnisses vom Fachmann vor diesem Tag ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte? ³
3. Falls die Antwort auf Frage 1 ja oder die Antwort auf Frage 2 nein lautet, welche Kriterien sind anzuwenden, um festzustellen, ob die Zusammensetzung oder die innere Struktur des Erzeugnisses ohne unzumutbaren Aufwand im Sinne der Stellungnahme G 1/92 analysiert und reproduziert werden kann? Ist es insbesondere erforderlich, dass die Zusammensetzung und die innere Struktur des Erzeugnisses vollständig analysierbar und identisch reproduzierbar sind? ³

Nach Sichtung der sogenannten Travaux Préparatoires, also der Unterlagen der Entstehung des EPÜ, kommt die Kammer zum Ergebnis, dass ein Erfordernis der Ausführbarkeit wie es sich aus G 1/92 zu ergeben scheint, über den Rahmen dessen hinausgeht, was unter „der Öffentlichkeit zugänglich“ in Art. 54(2) EPÜ verstanden wurde⁷.

Somit scheint die Kammer zu implizieren, dass gemäß der Absicht des Gesetzgebers die Antwort auf die erste Vorlagefrage nein und auf die zweite Vorlagefrage ja lauten müsste. Eine Antwort auf die dritte Vorlagefrage würde sich erübrigen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Große Beschwerdekammer zumindest dann eine gründlichere Untersuchung der Travaux Préparatoires in ihre Entscheidungsbegründung einfließen lassen wird, wenn sie zu einem anderen Ergebnis kommen sollte.

Ein kategorisches Ausschließen eines Erzeugnisses unter dem Kriterium „nicht ohne unzumutbaren Aufwand reproduzierbar“ kann zu dem wenig wünschenswerten Ergebnis führen, dass ein Erzeugnis, obwohl es von jedem käuflich erworben werden kann, nicht als Stand der Technik verwendbar ist. Bei strikter Anwendung dürfte dies in vielen Fällen zu unrealistischen Ergebnissen führen, und zwar immer dann, wenn der Fachmann mehr als eine reine black box in den Händen halten konnte.

Es ist daher zu hoffen, dass die Große Beschwerdekammer alle drei Vorlagefragen ausreichend beantwortet.

Der zu Grunde liegende Fall erhellt des Weiteren, dass ein kategorisches Ausschließen eines kommerziell erhältlichen Erzeugnisses als Stand der Technik eine scharfe Waffe in der Hand eines Patentinhabers sein kann: Der nächstliegende Stand der Technik ist ein Dokument, das ein Ausführungsbeispiel enthält, in dem die Verwendung eines käuflich erhältlichen Polymers beschrieben ist. Das Ausführungsbeispiel nimmt damit bis auf ein Merkmal alle Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents vorweg. Das fehlende Merkmal lässt sich durch ein Kombinationsdokument ergänzen. Nach Meinung der Kammer dürfte damit Anspruch 1 fallen. Der Patentinhaber kontert in der Beschwerde, dass das Polymer vom Fachmann nicht iSv G 1/92 ausreichend analysiert werden und damit nicht reproduziert werden könne. Mit einem kategorischen Ausschließen des Polymers würde das Ausführungsbeispiel und damit der nächstliegende Stand der Technik erheblich entwertet. Der Einsprechende verweist u.a. auf weitere Dokumente, aus denen der Fachmann verschiedene Eigenschaften des Polymers entnehmen konnte.

In eigener Sache

Noch im ersten Monat des Inkrafttretens des Einheitspatentsystems ist das Handbuch „[Unitary Patent and Unified Patent Court](#)“ von Prof. Dr. Aloys Hüttermann in englischer Sprache erschienen.

Wasilis Koukounis LL.M. war Moderator und Mitorganisator, Prof. Dr. Aloys Hüttermann Sprecher beim [2. VDI/VPP-Seminar zum Einheitspatentsystem](#) am 19./20. Juni im Industrieclub Düsseldorf.

⁷ Punkt 10.4 der Entscheidungsgründe

Im zu Grunde liegenden Fall scheint das Schicksal des Streitpatents somit von der Antwort der Großen Beschwerdekammer abzuhängen.

Neuigkeiten vom Einheitspatentsystem

Am 1. Juni 2023 hat das Einheitspatentsystem begonnen, ein Ereignis, dessen Bedeutung für den gewerblichen Rechtsschutz nicht nur in Europa, sondern weltweit, kaum überschätzt werden kann.

Bislang sind ca. 25 Klagen und Anträge auf einstweilige Verfügungen⁸ beim Gericht eingegangen, erwartungsgemäß die überwiegende Mehrzahl bei den deutschen Lokalkammern. Eine erste Entscheidung gibt es bereits, eine einstweilige Verfügung im Zusammenhang mit einer Messe wurde von der Lokalkammer Düsseldorf erlassen.

Mehrere weitere einstweilige Verfügungen wurden bei der Lokalkammer München eingereicht, hier wird allerdings eine mündliche Verhandlung stattfinden, so dass mit ersten Entscheidungen nicht vor September zu rechnen ist.

Bis zum 1. Juni, dem Ende der sog. „Sunrise-Period“⁹ wurden Schätzungen zufolge ca. 500.000 „opt-outs“ eingereicht. Bei geschätzten 1,5 Millionen „ausoptierbaren“ Schutzrechten ergibt dies ein „opt-out“-Quote von einem Drittel, was niedriger liegt, als erwartet. Ersten Auswertungen zufolge haben vor allem nichteuropäische Schutzrechtsinhaber vom „opt-out“ Gebrauch gemacht.

Abschließend wurde vor wenigen Tagen die finale Einigung, was den dritten Standort der Zentralkammer angeht, bekannt gemacht.¹⁰ Hier war ursprünglich London vorgesehen, aber da Großbritannien nicht mehr dem Einheitspatentsystem angehört, musste ein neuer dritter Standort gefunden werden. Erwartungsgemäß wird dies Mailand sein.¹¹ Etwas überraschender dagegen ist, dass im Zuge der Neuvergabe auch die Aufteilung der Kompetenzen geändert wurde. Statt Mailand die für London vorgesehenen IPC-Hauptklassen A und C zuzuteilen, wurde nun entschieden, dass (nur) die Klasse A Mailand zugeordnet wird, die Hauptklasse C dagegen München, beides mit der Einschränkung, dass ergänzende Schutz-zertifikate in Paris verhandelt werden.¹²

Klasse A ist mit „Täglicher Lebensbedarf“ überschrieben, aber auch viele pharmazeutische Erzeugnisse fallen in Klasse A (meist A61K). Somit wird es im Pharmabereich eine Aufteilung zwischen Mailand und München geben.

Zahlreiche Veröffentlichungen vom EPG

In Vorbereitung auf den Beginn des Einheitspatentsystems hat das Einheitliche Patentgericht etliche Dokumente veröffentlicht, von denen einige kurz vorgestellt werden sollen:

⁸ Die Quellen unterscheiden sich hier etwas, auch sind nicht alle Klagen beim Register des Gerichts auffindbar, dies liegt wohl daran, dass noch nicht alle zugestellt und somit förmlich anhängig sind.

⁹ S. unsere Newsletter [2/2023](#) und [10/2022](#)

¹⁰ S. unseren Newsletter [4/2022](#)

¹¹ S. hier: <https://unified-patent-court.org/en/news/communication-administrative-committee-meeting-2-june-2023>

¹² S. hier: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/decision-d_ac_03_26062023_-_amendment-upca.pdf

In eigener Sache

Handbuch „Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht“ von Prof. Dr. Aloys Hüttermann in der zweiten Auflage

Pünktlich zum Beginn des Einheitspatentsystems erscheint bei Heymanns die Zweitaufgabe des [Handbuchs „Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht“](#) von Prof. Dr. Aloys Hüttermann. Die (inzwischen vergriffene) Erstauflage erschien bereits 2016 und wurde vollständig überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. Zusätzlich wurden auf vielfachen Wunsch die wichtigsten Rechtstexte eingefügt. Schon in der Erstauflage hatten zahlreiche Gastautoren aus den wichtigsten Mitgliedsstaaten des Einheitspatentsystems jeweils ein Kapitel zur Vollstreckung und einen Vergleich ihres nationalen Patentverletzungssystems mit dem Einheitspatentsystem beige-fügt. Dies wurde um vier weitere Kapitel mit Vergleichen zum US-, chinesischem, japanischen und koreanischen Recht ergänzt.

Eine Ausgabe in englischer Sprache ist in Vorbereitung und ist voraussichtlich im Juni erschienen.

- Am 25. April wurde die Liste der Vorsitzenden Richter der einzelnen Kammern [veröffentlicht](#). Da viele Kammern nur über einen einzelnen ständig zugeordneten Richter verfügen, ist es nicht verwunderlich, dass dieser dann auch Vorsitzender Richter geworden ist. Spannend sind hingegen die Entscheidungen, bei denen eine Auswahl besteht. Hier haben sich für die Zentralkammer Florence Butin (Paris) und Ulrike Voss (München), für Düsseldorf Ronny Thomas, für München Matthias Zigann, für Hamburg Sabine Klepsch, für Mannheim Peter Tochtermann, für Paris Camille Lignerès, für Den Haag Edger Brinkman und für Mailand Perluigi Perrotti durchgesetzt.
- Das Gericht hat außerdem [Vorlagen](#) sowohl für Entscheidungen und Anordnungen generell, wie auch für einzelne [Entscheidungen](#) veröffentlicht. Diese im Einzelnen zu diskutieren, würde zu weit gehen, interessant ist jedoch, dass gemäß Vorlage das Gericht im Entscheidungstenor bei Patentverletzungsklagen sowohl den Anspruch des Streitpatents wie die konkret angegriffene Verletzungsform berücksichtigen kann.¹³
- Bisher hatte das Gericht nur die Gerichtsgebühren veröffentlicht, die Obergrenzen für die erstattbaren Vertreterkosten fehlten bisher. Dies wurde nun nachgeholt, wobei der „Mooney/Tilmann“-Entwurf im Wesentlichen beibehalten wurde. Dies überrascht schon etwas, waren doch die damaligen Grenzen in der Annahme vorgeschlagen worden, dass britische Anwälte an den Verfahren teilnehmen werden, was nun nicht mehr der Fall ist.
- Nennenswert ist der Verhaltenskodex für die Richter, insbesondere was die Konflikte der technischen Richter angeht.¹⁴ Diesbezüglich ist erwähnenswert, dass die Konfliktregelungen nicht nur die technischen Richter betreffen, sondern auch die Kanzleien, denen sie angehören, was es im Ergebnis oftmals schwierig machen könnte, als technischer Richter sowohl viele Fälle zu betreuen wie einer akquisestarken und/oder größeren Einheit, sei es einer Kanzlei oder auch einer Firma anzugehören; Dass einige technische Richter inzwischen ihre Kanzleien verlassen haben und als „Solisten“ weitermachen, dürfte ein Effekt davon sein. Es wird abzusehen sein, wie in einigen Jahren die Aufstellung der technischen Richter aussieht und ob seitens des Gerichts nicht doch dazu übergegangen werden muss, eine kleinere Anzahl von technischen Richtern in Vollzeit anzustellen, anstelle des bisher vorherrschenden Teilzeitmodells.

EU-Kommission plant drastische Aufweitung der Kompetenzen des EUIPO im Patentbereich (FRAND und SPCs) sowie eine Regulierung, was Zwangslizenzen angeht

Die EU-Kommission hat in den letzten Tagen drei Entwürfe [veröffentlicht](#), die, wenn zwei von diesen so Realität würden, eine drastische Aufweitung der Kompetenzen des EUIPO in den Patentbereich hinein bedeuten würden.

Zum einen plant die EU-Kommission, aus der EUIPO eine Art „FRAND-Aufsichtsbehörde“ zu machen, d.h. zusammengefasst:

- Beim EUIPO ein Register standardessentieller Patente einzurichten mit der Maßgabe, dass eine Listung eines bestimmten Patentes eine Voraussetzung für eine wirksame Durchsetzung innerhalb der EU wäre;

¹³ Zur Diskussion s. Hüttermann, Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht, 2. Aufl. Rdn 1124ff.

¹⁴ S. hierzu z.B. <https://www.juve-patent.com/people-and-business/patent-attorney-dominance-among-upc-technical-judges-leads-to-conflict-debate/>

In eigener Sache

Zum bereits 15. Mal bietet unsere Kanzlei 2023 zwei jeweils zweitägige kostenlose Vorbereitungskurse zum C- und D- Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) an. Die Kurse finden am Montag/Dienstag, den 20./21. November, sowie Samstag/Sonntag, den 9./10. Dezember 2023 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.

- Das EUIPO in die Lage zu versetzen, zu prüfen, ob ein bestimmtes Patent unter einen Standard fällt (dies wäre allerdings nicht bindend für die Parteien); sowie
- Besonders einschneidend: die Parteien zu verpflichten, vor einem Patentverletzungsprozess ein Mediationsverfahren beim EUIPO zu durchlaufen, wobei in diesem Verfahren seitens des EUIPO auch eine Lizenzrate festgesetzt würde.

Die bisherigen Reaktionen auf dieses Vorhaben sind eher kritisch,¹⁵ und Stimmen, die zumindest teilweise positiv eingestellt sind, eher in der Minderzahl.¹⁶ Einigkeit besteht aber wohl darin, dass es äußerst wichtig sein wird, dass die EU genügend Fachpersonal gewinnen kann, da das EUIPO bisher für den Patentbereich, insbesondere einem so schwierigen Bereich, nicht ausgestattet ist.

Auf mehr Zustimmung dürfte dagegen der Plan der EU sorgen, ein „Einheits-SPC“, also ein ergänzendes Schutzzertifikat für Einheitspatente zu schaffen und somit die Lücke zu schließen, die sich nach der Einführung des Einheitspatentsystems ergab. Auch hier soll die EUIPO die zuständige Behörde werden. Unklar ist allerdings, ob und wie das Einheitliche Patentgericht für die derartigen „Einheits-SPCs“ zuständig sein soll – sollte hier eine Art „Parallelsystem“ geschaffen werden, könnte sich der Beifall vielleicht doch in Grenzen halten.

Etwas losgelöst von den beiden Vorschlägen ist der Vorschlag für die Einführung der Möglichkeit einer EU-weiten Zwangslizenz im Krisenfall. Hier soll dann gegebenenfalls ein „Advisory Body“ eingeführt werden, der die EU bei der konkreten Umsetzung berät – ob dieser auch beim EUIPO angesiedelt sein wird, bleibt offen.

Alle drei Vorschläge sind bisher nur im Stadium des Vorschlags der Kommission, das heißt Rat und Parlament müssen noch zustimmen. Angesichts der Relevanz, insbesondere der beiden ersten Entwürfe, bleibt es spannend, inwieweit diese überhaupt Recht werden und sich ggf. noch verändern.

Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB

Kaistraße 16A

D-40221 Düsseldorf

Tel +49 211 159 249 0

Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstraße 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-Straße 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.

¹⁵ Anm.: Zuvor war ein durchgesickelter Entwurf im Internet veröffentlicht worden, s. hierzu <https://ipkitten.blogspot.com/2023/04/first-leak-and-now-question-will.html> oder <https://www.juve-patent.com/legal-commentary/no-major-changes-in-eu-commission-final-proposal-for-frand-regulation/>

¹⁶ Etwa hier: <https://www.juve-patent.com/legal-commentary/to-proceed-as-before-would-be-a-mistake/> auch Richter Brinkman äußerte sich (zum durchgesickerten Entwurf) auf der Fordham-Konferenz verhalten positiv.