

PATENTS – TRADEMARKS – DESIGNS – EUROPEAN AND GERMAN CASE LAW

Das Europäische Patentamt (EPA) als Internationale Recherchebehörde für China

Mit Wirkung vom 1. Dezember 2020 können chinesische Staatsangehörige oder Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Volksrepublik China das EPA als Internationale Recherchebehörde (ISA) für Anmeldungen nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) auswählen.

Gemäß einem zweijährigen Pilotprogramm des EPA und der chinesischen Nationalbehörde für geistiges Eigentum (CNIPA) wird die Tätigkeit des EPA als ISA zunächst auf insgesamt 2.500 Anmeldungen in den ersten 12 Monaten und 3.000 Anmeldungen in den darauffolgenden 12 Monaten beschränkt.

Somit wird das EPA zum ersten ausländischen Patentamt, welche für die in China eingereichten PCT-Anmeldungen als ISA tätig wird.

[EPO als ISA für China](#)

Künstliche Intelligenz – ausreichende Offenbarung

Im Fall T 0161/18 hat die technische Beschwerdekammer (BK) des EPA die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, eine Patentanmeldung wegen mangelnder erfinderischen Tätigkeit zurückzuweisen, Artikel 56 EPÜ, aufrechterhalten.

Bemerkenswerterweise hat die BK außerdem einen neuen Grund, nämlich den der mangelnden Offenbarung, Artikel 83 EPÜ, als zusätzlichen Grund für die Zurückweisung eingeführt.

Der Gegenstand der Erfindung betraf ein Verfahren zur Bestimmung des Herzzeitvolumens aus einer an der Peripherie gemessenen arteriellen Blutdruckkurve mit Hilfe eines künstlichen neuronalen Netzes.

Die BK war der Auffassung, dass die Patentanmeldung der Offenbarungsanforderung gemäß Artikel 83 EPÜ nicht genügt, da das Training des künstlichen neuronalen Netzes nicht ausreichend offenbart sei.

Diese Entscheidung zeigt erneut, dass die Frage der ausreichenden Offenbarung bei der künstlichen Intelligenz eine große Rolle spielen kann.

[Entscheidung T 0161/18](#)

Identitätstäuschung irrelevant?

In der Entscheidung I ZR 210/18 hat der BGH entschieden, dass die Täuschung über die Identität eines Anbieters außerhalb des Schutzbereichs der markenrechtlichen Herkunftshinweisfunktion liegen kann.

Die zu dem Amazon-Konzern gehörende Beklagte betrieb eine Internetplattform, wo auch Zubehör und Ersatzteile für die Waren der Klägerin (Vorwerk) angeboten wurden, (z.B. Ersatzteile für Vorwerk Staubsauger). Die Ersatzteile wurden in Suchmaschinen mit dem Keyword „passend für Vorwerk“ registriert, waren aber keine Originalersatzteile.

Der BGH entschied, dass der Umstand, dass die Werbung in den Suchmaschinen den Verkehr über die Herkunft der Ersatzteile täuschen könnte, die Herkunftsfunktion der Marke nicht berührt. Die Klage von Vorwerk wurde abgewiesen.

[Urteil I ZR 210/18](#)

Einstweiligen Verfügungen in Patentstreitsachen, Vorlage an den EuGH

Mit Beschluss 21 O 16782/20 vom 19.01.2021 hat das LG München I dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg in einem sogenannten Vorabentscheidungsersuchen eine Frage zur Behandlung von einstweiligen Verfügungen in Patentstreitsachen vorgelegt.

Gemäß Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG (Durchsetzungsrichtlinie) soll sichergestellt sein, dass gegen einen Patentverletzer eine einstweilige Maßnahme angeordnet werden kann, um die Fortsetzung einer Patentverletzung zu untersagen.

Der Erlass einer einstweiligen Verfügung in einer Patentverletzungssache setzt grundsätzlich neben Verfügungsanspruch (Verletzung des Verfügungspatents) und Verfügungsgrund (Dringlichkeit) die Glaubhaftmachung eines hinreichend gesicherten Rechtsbestands des Verfügungspatents voraus. Nach der Rechtsprechung mehrerer Oberlandesgerichte muss über die fachliche Prüfung der Patentfähigkeit im Erteilungsverfahren durch das Patentamt hinaus eine Bestätigung der Patentierbarkeit erbracht werden. Dies wird nun in Frage gestellt.

Die dem EuGH vorgelegte Frage lautet wie folgt: Ist es mit der Richtlinie 2004/48/EG vereinbar, dass im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes letztinstanzlich zuständige Oberlandesgerichte den Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigern, wenn das Streitpatent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat?

Beschluss [O 16782/20](#) ist auf Anfrage erhältlich.

Patentnichtigkeit wegen eines Aliuds

In dem Beschluss X ZR 158/18 hat der BGH das Urteil [4 Ni 10/17 \(EP\)](#) abgeändert und ein Europäisches Patent wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig erklärt. Das Bundespatentgericht hat zwar das relevante Merkmal als

nicht zur Erfindung gehörend erkannt, war jedoch der Auffassung, dass dies eine bloße Konkretisierung und kein Aliud darstellt.

Nach der BGH-Rechtsprechung führt die Einfügung eines Merkmals, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, nicht zwingend zur vollständigen Nichtigerklärung des Patents, vgl. z.B. [„Tintenstrahldrucker“ X ZB 2/12](#) vom 6. August 2013. Im Einklang mit der früheren Rechtsprechung stellt der BGH fest, dass ein Aliud, das zwingend zur Nichtigerklärung führt, nicht nur dann vorliegt, wenn der Gegenstand des Streitpatents zum ursprünglich offenbarten Gegenstand in einem Ausschließlichkeitsverhältnis steht.

Insbesondere liegt ein Aliud auch dann vor, wenn das hinzugefügte Merkmal einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch zumindest in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist.

[X ZR 158/18](#)

Zwei Klagen aus einem Patent gegen einen Beklagten

In dem Urteil X ZR 85/19 des BGH wurde das frühere Urteil bestätigt, wonach der Zulässigkeit einer zweiten Patentverletzungsklage die Rechtshängigkeit einer auf dasselbe Patent gestützten ersten Verletzungsklage entgegenstehen kann, vgl. [„Rohrreinigungsdüse II“ X ZR 111/09](#) vom 21. Februar 2012.

Im Streitfall hat das Berufungsgericht die Zulassung der Revision auf die Erwägung gestützt, es sei klärungsbedürftig, ob § 145 PatG unmittelbar oder entsprechend anwendbar sei, wenn eine gleichartige Handlung aus demselben Patent angegriffen werde.

Gemäß § 145 (1) ZPO kann das Gericht anordnen, dass mehrere in einer Klage erhobene Ansprüche in getrennten Prozessen verhandelt werden, wenn dies aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist.

In den Entscheidungsgründen wird unter anderem ausgeführt, dass eine weitere Klage nach § 145 ZPO durch denselben Kläger wegen derselben oder einer gleichen Handlung aufgrund eines anderen Patents nur dann erhoben werden kann, wenn er ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses Patent in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen. Diese "Konzentrationsmaxime" soll bewirken, dass ein Patentinhaber gegen dieselbe oder gleichartige vermeintliche Verletzungshandlung mit allen nach seiner Ansicht verletzten Patenten vorgeht.

[Urteil X ZR 85/19](#)