

PATENTS – TRADEMARKS – DESIGNS – EUROPEAN AND GERMAN CASE LAW

Patentierung von computerimplementierten Simulationsmethoden

Die langersehnte Entscheidung G 1/19 der Großen Beschwerdekammer des EPA ist veröffentlicht worden.

In der Vorlageentscheidung T 0489/14 wurde u.a. die Frage an die Große Beschwerdekammer nach *den relevanten Kriterien* für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vorgelegt, falls die computerimplementierte Simulation eines technischen Systems ein technisches Problem durch Erzeugung eines technischen Effekts lösen kann.

Auf diese Frage, insbesondere im Hinblick auf die *Verbindung zur physischen Realität*, wie in der Entscheidung T 089/14 diskutiert wurde, ist die Große Beschwerdekammer nicht eingegangen.

Vielmehr vertrat die Große Beschwerdekammer die Auffassung, es sei niemals möglich, alle relevanten Kriterien der Technizität aufzuzählen, und zwar unabhängig davon, ob die Computersimulation *als Teil eines Design-Prozesses* beansprucht wird oder nicht.

Somit hat die Große Beschwerdekammer deutlich gemacht, dass es in absehbarer Zeit mit einer „Europäischen Roten Taube“ nicht zu rechnen ist.

[Entscheidung G 1/19](#)

Erzeugung visueller Objekte

Im Fall T 1865/17 hat die technische Beschwerdekammer des EPA die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, eine Patentanmeldung wegen mangelnder erfinderischen Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ, zurückgewiesen.

Beansprucht war ein Verfahren zur Erzeugung zweidimensionaler Objekte an einem Kommunikationsterminal. Das von dem Stand der Technik unterscheidende Merkmal, wonach die Positionierung des Cursors auf darzustellende Zeichen angepasst wird, sei nach der Auffassung der Beschwerdekammer im Hinblick auf die in der Fachwelt üblichen Praxis für den Fachmann naheliegend.

Im Einklang mit der früheren Rechtsprechung führte die Beschwerdekammer ferner aus, dass weder der darzustellende Inhalt noch die Art und Weise der Darstellung als technische Aspekte anzusehen sind.

Auch die Zwischenschaltung eines Servers könne dem Gegenstand keine Technizität verleihen, zumal der Server, wie von dem Anmelder selbst zugegeben, nicht zur Lösung von *technischen Problemen, sondern von Lizenz-Fragen* herangezogen wird.

[Entscheidung T 1865/17](#)

Pfizer-Patent überlebt Einspruchsbeschwerde

Im dem Einspruchsbeschwerdeverfahren T 2320/16 hat die technische Beschwerdekammer des EPA die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufrechterhalten. Im Ergebnis ist der Einspruch gegen das Europäische Patent [EP 2253620 B1](#) zurückgewiesen worden.

Der Patentinhaber hat im Vorfeld in einem Schreiben die kommerzielle Bedeutung des Patents im Hinblick auf den bereits zugelassenen Stoff Bosutinib betont und beantragt, die mündliche Verhandlung nicht per Videokonferenz abzuhalten. Die Beschwerdekammer ließ sich von diesem Argument nicht überzeugen und die mündliche Verhandlung fand wie geplant in Form einer Videokonferenz statt.

In der Entscheidung wurde unter anderem die Frage nach der Beweislast bzgl. der erfinderischen Tätigkeit und der Ausführbarkeit der Erfindung diskutiert. Der Einsprechende bzw. Beschwerdeführer berief sich auf die frühere Entscheidung T 415/11 und führte aus, die Beweislast lege bei dem Patentinhaber, zu zeigen, dass der Effekt des Wirkstoffs in dem gesamten Umfang des Anspruchs erreicht wird. Die Kammer verwies darauf hin, dass sich die Entscheidung T 414/11 auf den Fall bezog, wenn der Effekt *prima facie* fragwürdig ist.

Die Beschwerdekammer bekräftigte ferner den Grundsatz, dass jede Partei die Beweislast für die Tatsachen trägt, die sie behauptet. Die Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit sei zudem von dem Einsprechenden nicht substantiiert dargelegt worden.

[Entscheidung T 2320/16](#)

Anhörungsrüge wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs

In dem Beschluss X ZR 144/18 in der Patentverletzungssache hat der Bundesgerichtshof die Anhörungsrüge wegen vermeintlicher Verletzung des rechtlichen Gehörs auf Kosten der Beklagten als unbegründet zurückgewiesen.

Der Beklagte berief sich darauf, dass die Relevanz eines Dokuments (D4) des Standes der Technik für ihn überraschend war, da in der mündlichen Verhandlung vornehmlich ein anderes Dokument (D6) diskutiert wurde und es auch keinen richterlichen Hinweis gemäß Art. 103 Abs. 1 GG darauf gab.

Der Senat führte dazu aus, dass ein richterlicher Hinweis gemäß Art. 103 Abs. 1 GG nur dann geboten ist, wenn das erkennende Gericht auf Gesichtspunkte abstellen will, die für die

Beteiligten auch unter Berücksichtigung ihrer prozessualen Sorgfaltspflichten nicht ohne weiteres vorhersehbar sind.

In dem vorliegenden Fall treffe dies jedoch nicht zu. Denn die Entgegenhaltung D4 sei in der mündlichen Verhandlung diskutiert worden, woraus der Beklagte erkennen sollte, dass auch diese Entgegenhaltung (D4) von Bedeutung sein kann.

[Beschluss X ZR 144/18](#)

Maßstab für die Beurteilung der Ausführbarkeit

In der Patentnichtigkeitssache X ZR 50/19 hat der Bundesgerichtshof die Berufung auf Kosten des Klägers zurückgewiesen.

Gemäß dem Urteil ist nicht erforderlich, dass die Patentschrift dem Fachmann generell für jede denkbare Ausführungsform einen gangbaren Weg zu deren Verwirklichung aufzeigt. Vielmehr bedarf die Frage, ob die Erfindung ausführbar offenbart ist, einer *wertenden Betrachtung*.

Das zulässige Maß der Verallgemeinerung richtet sich dabei im Einzelfall danach, ob der mit der jeweiligen Anspruchsfassung erschlossene Schutz sich im Rahmen dessen hält, was dem Patent aus Sicht des Fachmanns unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als *allgemeinste Form der technischen Lehre* zu entnehmen ist.

Dabei bezog sich der Senat unter anderem auf die frühere Rechtsprechung: X ZB 8/12 Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren, X ZR 11/15 Boreliose-assay.

[Urteil X ZR 50/19](#)

Verfall einer Marke wegen Nichtbenutzung

In dem Urteil I ZR 40/20 des Bundesgerichtshofs ist über eine Klage auf Erklärung des Verfalls einer Marke gemäß §49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG entschieden worden.

Es wurde dabei klargestellt, dass der in dem §49 genannte ununterbrochen Zeitraum von fünf Jahren, den Zeitraum *nach Klageerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung* in der Tatsacheninstanz nicht einschließt.

Bei der Klärung der Frage, ob der Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, sei grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Erhebung der Klage und damit auf das Datum der Zustellung der Klage abzustellen.

Somit wird eine unionsrechtskonforme Auslegung des Fünfjahreszeitraums angenommen.

[Urteil I ZR 40/20](#)
