

PATENTS – TRADEMARKS – DESIGNS – EUROPEAN AND GERMAN CASE LAW

Wird das Europäische Patentgericht ein digitales Gericht?

Laut einer Pressemitteilung des Unified Patent Court (UPC) vom 11. September 2020 fand eine Online-Sitzung des Vorbereitungskomitees des UPC statt die den Fragen gewidmet war, die durch die jüngsten Ereignisse in Deutschland und Grossbritannien ausgelöst wurden. Die Tatsache, dass die Sitzung aufgrund der Pandemiesituation und der aktuellen Reisebeschränkungen zu 100% digital abgehalten wurde, dient als guter Präzedenzfall für die zukünftige Arbeit des UPC als digitales Gericht.

Angesichts der guten Fortschritte, die in Deutschland hinsichtlich der für die deutsche Ratifizierung der UPC erforderlichen Gesetzgebung erzielt werden, ist der Ausschuss zuversichtlich, dass pragmatische und rechtlich einwandfreie Lösungen gefunden werden, die es ermöglichen, dass das einheitliche Patentsystem in naher Zukunft funktionsfähig sein wird.

[Pressemitteilung des UPC](#)

Benennung von Vertragsstaaten in europäischen Teilanmeldungen

Nach Artikel 76 (2) EPÜ gelten alle Vertragsstaaten, die in der früheren Anmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung einer europäischen Teilanmeldung benannt sind, als in der Teilanmeldung benannt.

Im vorliegenden Beschwerdefall wurde die Entscheidung der Eingangsstelle, in der der Antrag auf Aufnahme der zuvor zurückgenommenen Benennung Schwedens, Italiens und Frankreichs als wirksam benannte Staaten für die Anmeldung abgelehnt wurde, mit der Beschwerde angefochten. Die Auslegung von Artikel 76 (2) EPÜ durch die Beschwerdeführerin beruhte auf der Rechtsfiktion, dass alle in der früheren Anmeldung (Stammanmeldung) zum Zeitpunkt der Einreichung einer europäischen Teilanmeldung benannten Vertragsstaaten in der Teilanmeldung benannt werden, ohne die Möglichkeit des Anmelders einzuschränken, ausdrücklich weitere Staaten in der Teilanmeldung zu benennen.

Die Kammer stellte klar, dass der Wortlaut des Artikels 76(2) EPÜ eher einer anderen Auslegung bedarf, die die Benennung von Staaten nicht nur in Bezug auf die Rechtsfiktion, sondern generell auf die in der Stammanmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde benannten Staaten beschränken würde.

[J 0012/18](#)

Freie Beweiswürdigung

In der Entscheidung T 1418/17 wurde bestätigt, dass das Europäische Patentamt den Grundsatz der freien Beweiswürdigung anerkennt, was sich auch auf die Überprüfung im

Beschwerdeverfahren auswirken muss. Sofern nicht ein Fehler in der Rechtsanwendung vorliegt, wie z.B. ein falscher Beweisstandard, sollte eine Beschwerdekammer daher nur dann die Beweiswürdigung eines erstinstanzlichen Gremiums widerrufen und durch ihre eigene ersetzen, wenn: (i) wesentliche Aspekte nicht berücksichtigt hat, oder (ii) irrelevante Erwägungen (sachfremde Erwägungen) einbezogen hat, oder (iii) eine Verletzung der Denkgesetze zeigt, wie z.B. logische Fehler und Widersprüche in der Argumentation.

Nach Ansicht des Ausschusses lag in diesem Fall keiner der oben genannten Umstände vor. Daher hält die Kammer die Entscheidung der ersten Instanz für frei von rechtlichen und logischen Fehlern, so dass die Beurteilung der Beweismittel durch die Einspruchsabteilung nicht zu beanstanden ist.

[Entscheidung T 1418/17](#)

Doppelpatentierung im Falle einer inneren europäischen Priorität

In der Zwischenentscheidung T 318/14 wurde die Frage der doppelten Patentierung im Falle einer europäischen Patentanmeldung und eines erteilten europäischen Patents, die den gleichen Gegenstand beanspruchen, diskutiert. Das erteilte europäische Patent bildet jedoch nicht den Stand der Technik nach Art. 54 (2) und (3) EPÜ nicht zum Stand der Technik.

Wenn die europäische Patentanmeldung die Priorität des erteilten Patents beansprucht, kann das berechnete Interesse des Anmelders in der Verlängerung der Laufzeit des Patents nach Art. 54 (2) und (3) EPÜ liegen. 63 (1) EPÜ liegen, da für die Berechnung der Laufzeit der Anmeldetag und nicht der Prioritätstag als Anmeldetag maßgeblich ist.

Die Vorlage an die Große Beschwerdekammer sollte insbesondere eine einheitliche Rechtsanwendung im Hinblick auf die Doppelpatentierung als einen allgemeinen Grundsatz des Europäischen Patentübereinkommens gewährleisten.

[Beschluss T 318/14](#)

Rolle des kreativen Beitrags bei widerrechtlicher Entnahme

In der Entscheidung X ZR 38/19 ist die Frage der widerrechtlichen Entnahme vom Bundesgerichtshof (BGH) an die Vorinstanz zurückverwiesen worden. Gemäß der Entscheidung des BGH kann das Vorliegen einer rechtswidrigen widerrechtlichen Aneignung einer Erfindung nur in der Gesamtbetrachtung zuverlässig beurteilt werden, die aufgrund festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als gestohlen beanspruchten Lehre und der Lehre der angefochtenen Patentanmeldung

vorzunehmen ist. Andererseits hat jeder, der einen kreativen Beitrag zum Gegenstand der Erfindung geleistet hat, Anspruch auf Mitberechtigung bei einer Patentanmeldung. Zur Beantwortung der Frage, ob ein schöpferischer Beitrag vorliegt, ist es notwendig, zunächst den Gegenstand der Klageschrift zu bestimmen, dann zu prüfen, ob die behauptete Leistung dazu beigetragen hat, und schließlich das Gewicht der Beiträge im Verhältnis zueinander und zur gesamten technischen Lehre zu ermitteln.

Weiter kann nach Ansicht des BGH ein Beitrag auch dann als schöpferisch angesehen werden, wenn er nicht selbständig erfinderisch ist.

[Entscheid X ZR 38/19](#)

Teilerfolg von Nokia gegen Daimler

In der Patentverletzungsklage Nokia gegen Daimler (2 O 34/19) hat das Landgericht Mannheim die Anrufung des Gerichtshofs der Europäischen Union abgelehnt. Dem Urteil zufolge ist das europäische Patent EP 2981103 B1, das sich auf die mobile Kommunikation bezieht, von Daimler verletzt worden, und es gab auch keinen Beweis für die Bereitschaft des Automobilherstellers, dem Patentinhaber eine Lizenz zu entziehen.

Es ist zu beachten, dass es sich bei dem vorliegenden Verfahren um das vierte von insgesamt vier beim Landgericht Mannheim anhängigen Verfahren handelt. Während in einem Verfahren die Klage abgewiesen wurde, wurde in zwei weiteren Verfahren das Verfahren im Hinblick auf die beim Bundespatentgericht anhängigen Nichtigkeitsklagen ausgesetzt.

[Entscheidung 2 O 34/19](#)

Fremdsprachige Patentanmeldungen

In der Rechtssache X ZB 4/19 hob der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Übersetzungserfordernisse für fremdsprachige Patentanmeldungen auf.

Im vorliegenden Fall hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung zurückgewiesen, da die Anmelderin innerhalb der vom DPMA gesetzten Frist keine Beglaubigung einer deutschen Übersetzung vorgelegt hatte. Das Bundespatentgericht sah die Entscheidung des DPMA als zu hart an. Seiner Auffassung nach ist das Beglaubigungserfordernis wegen eines Verstoßes gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nichtig.

Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass das Beglaubigungserfordernis zu den Formvorschriften gehört, die der Anmelder zu erfüllen hat.

[Entscheidung X ZB 4/19](#)