fördern · führen · inspirieren

Ostbayerische Technische Hochschule
Amberg-Weiden

Update Patentpraxis

Gesetzgebung
Rechtsprechung
Umsetzung

Freitag, 18.02.2022
09.00 - 17.00 Uhr

Online-Veranstaltung

16.

Amberger Patenttag

Update Patentpraxis

Zusammenfassung des 16. Amberger Patenttages
am 18.02.2022 an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden

Veranstalter:
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg

Tagungsleitung:
Prof. Dr. Andrea Klug
Gewerblicher Rechtsschutz, Wirtschaftsprivatrecht

Tagungsthema

Der 16. Amberger Patenttag bietet einen Überblick über aktuelle Themen, Entwicklungen und Fragestellungen aus der Patentpraxis.

Es werden bedeutsame Gesetzesinitiativen aufgezeigt, zu denen insbesondere der Start des Einheitspatents und des Einheitlichen Patentgerichts und das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz gehören. Ausgewählte Themenstellungen wie der Schutz von Künstlicher Intelligenz und der Umgang mit Geschäftsgeheimnissen werden in einem weiteren Teil der Tagung behandelt. Ein Fokus liegt zudem auf aktuellen Entscheidungen, die dargestellt und aus der Praxis kommentiert werden.

Die Themen werden in Vorträgen, Gesprächen und Diskussionsrunden online erörtert. Besonderer Wert wird auch im virtuellen Format auf den fachlichen Austausch und die Vernetzung der Teilnehmenden gelegt.

Programm

08.30 – 09.00 Uhr	**Eintreffen im virtuellen Raum** Möglichkeit von Fragen im Chat und Technik-PreMeeting
09.00 – 09.10 Uhr	**Eröffnung und Begrüßung** Prof. Dr. Andrea Klug, OTH Amberg-Weiden
09.10 – 09.25 Uhr	**Auftaktvortrag** **Was bringt 2022 – Ein Blick vor und hinter die Kulissen des DPMA** Cornelia Rudloff-Schäffer, Präsidentin DPMA
09.25 – 09.40 Uhr	**Auftaktvortrag** **Neues aus dem Bundespatentgericht** Dr. Regina Hock, Präsidentin BPatG
09.40 – 10.10 Uhr	**Auftaktvortrag** **Bericht aus Berlin und Brüssel: Einheitspatent, einheitliches Patentgericht und Patentrechtsmodernisierung** Dr. Johannes Christian Wichard, Bundesministerium der Justiz
10.10 – 10.40 Uhr	Pause
10.40 – 11.10 Uhr	**Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht in den Startlöchern: Ein Überblick** Michael Fröhlich
11.10 – 11.40 Uhr	**Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht: Perspektiven für ein in Deutschland ansässiges Unternehmen** Dr. Udo Meyer
11.40 – 12.10 Uhr	**Das neue europäische Patentsystem: Agieren statt reagieren** Andreas Haberl
12.10 – 12.30 Uhr	**Fragen/Diskussion**
12.30 – 13.15 Uhr	Pause/Treffen in der virtuellen „Kaffee-Lounge“
13.15 – 13.45 Uhr	**Das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz und die Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs: Ein Paradigmenwechsel?** Prof. Dr. Maximilian Haedicke
13.45 – 14.15 Uhr	**Das Trennungsprinzip auf dem Prüfstand** Andreas Kabisch
14.15 – 14.45 Uhr	**Schutz von Geschäftsgeheimnissen: Gesetz und Praxis** Dr. Peter Kather
14.45 – 15.00 Uhr	**Fragen/Diskussion**
15.00 – 15.30 Uhr	Pause
15.30 – 16.00 Uhr	**Praxis des DPMA: Erfindungen mit Künstlicher Intelligenz und ihre Patentfähigkeit** Detlev-Georg Schmidt-Bilkenroth
16.00 – 16.30 Uhr	**Rechtsprechung: Die Entscheidung G 1/19 der Großen Beschwerdekammer im EPA zu computerimplementierten Simulationen und KI** Fritz Teufel
16.30 – 17.00 Uhr	**Fragen und Abschluss**

Tagungsinhalt

Auftaktvortrag
Was bringt 2022 – Ein Blick vor und hinter die Kulissen des DPMA 8
Cornelia Rudloff-Schäffer, Präsidentin DPMA

Auftaktvortrag
Neues aus dem Bundespatentgericht 10
Dr. Regina Hock, Präsidentin BPatG

Auftaktvortrag
Bericht aus Berlin und Brüssel: Einheitspatent, einheitliches Patentgericht und Patentrechtsmodernisierung 18
Dr. Johannes Christian Wichard, Bundesministerium der Justiz

Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht in den Startlöchern: Ein Überblick 33
Michael Fröhlich

Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht: Perspektiven für ein in Deutschland ansässiges Unternehmen 46
Dr. Udo Meyer

Das neue europäische Patentsystem: Agieren statt reagieren 52
Andreas Haberl

Das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz und die Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs: Ein Paradigmenwechsel? 70
Prof. Dr. Maximilian Haedicke

Das Trennungsprinzip auf dem Prüfstand 92
Andreas Kabisch

Schutz von Geschäftsgeheimnissen: Gesetz und Praxis 101
Dr. Peter Kather

Praxis des DPMA: Erfindungen mit Künstlicher Intelligenz und ihre Patentfähigkeit 119
Detlev-Georg Schmidt-Bilkenroth

Rechtsprechung: Die Entscheidung G 1/19 der Großen Beschwerdekammer im EPA zu computerimplementierten Simulationen und KI 123
Fritz Teufel

Gastredner:innen, Referent:innen und Vorträge

Cornelia Rudloff-Schäffer 7

Dr. Regina Hock 9

Dr. Johannes Christian Wichard 17

Michael Fröhlich 32

Dr. Udo Meyer 45

Andreas Haberl 51

Prof. Dr. Maximilian Haedicke 69

Andreas Kabisch 91

Dr. Peter Kather 100

Detlev-Georg Schmidt-Bilkenroth 118

Fritz Teufel 122

Moderator:innen:

Prof. Dr. Andrea Klug

Prof. Rolf W. Einsele

Markus Schlögl

Cornelia Rudloff-Schäffer

Vortrag:
Was bringt 2022 – Ein Blick vor und hinter die Kulissen des DPMA

Institution/Position:
Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Seit 1. Januar 2009 Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA)
2006 bis 2008 Leiterin der Hauptabteilung 3 (Marken und Muster) im DPMA in München und Jena
2001 Wechsel als Leiterin der Rechtsabteilung zum DPMA in München
1996 bis 1998 Leiterin des Referats „Rechtsfragen der neuen Technologien in den Naturwissenschaften, Bioethik“, ab Ende 1998 bis 2001 Referatsleiterin „Markenrecht, Recht gegen den unlauteren Wettbewerb“ im Bundesministerium der Justiz, Bonn/Berlin
1991 bis 1996 Referentin im Bundesministerium der Justiz, Bonn, zunächst im Referat „Patent- und Geschmacksmusterrecht“, ab 1994 im Referat „Markenrecht, Recht gegen den unlauteren Wettbewerb“

1984 bis 1991 Wissenschaftliche Angestellte am Max–Planck–Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht (jetzt Max–Planck–Institut für Innovation und Wettbewerb) und am Institut für gewerblichen Rechtsschutz der Ludwig–Maximilians–Universität München

Sonstige Aktivitäten:
- Mitautorin des Standardkommentars „Schulte, Patentgesetz mit EPÜ“
- Seit 2009 Kuratoriumsmitglied des Deutschen Zukunftspreises des Bun-despräsidenten
- Mitglied des Verwaltungsrates des Europäischen Patentamts
- Mitglied Gesamtvorstand der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
- Seit 2015 Vorsitzende des Kuratoriums des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb
- Seit 2021 Mitglied des Kuratoriums des Zentrums für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr

Cornelia Rudloff-Schäffer

Unsere Arbeitswelt hat sich massiv verändert, die Pandemie war ein Katalysator der Digitalisierung. In der Krise zahlte sich aus, dass das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) schon seit 20 Jahren konsequent die Digitalisierung innerhalb der Behörde verfolgt. Dank elektronischer Schutzrechtsverfahren konnte schon im ersten Lockdown 2020 rasch auf Homeoffice und kontaktloses Arbeiten umgeschaltet werden; das DPMA war zu jeder Zeit voll arbeitsfähig. 2022 wird das Amt weiterhin auf den Ausbau und die Optimierung von Homeoffice-Arbeitsplätzen setzen.

Neben dem Homeoffice steht allerdings auch in der neuen Arbeitswelt das Büro als Arbeitsstätte im Fokus. Ein für 2024/2025 geplanter Umzug in ein neugebautes, modern ausgestattetes Dienstgebäude im attraktiven Werksviertel am Münchner Ostbahnhof soll dazu beitragen, weiterhin zeitgemäße Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten des DPMA zu schaffen.

Auch am Jenaer Standort des DPMA gibt es Veränderungen: Die Dienststelle wird bis Ende 2024 um drei Patentabteilungen erweitert. Die seit Anfang 2022 dort tätigen 19 erfahrenen Patentprüfer aus München werden ab Sommer 2022 von 15 neueingestellten Fachleuten unterstützt. Innerhalb der nächsten drei Jahre werden in Jena insgesamt 93 Patentprüferinnen und Patentprüfer angesiedelt sein.

Seit mehreren Jahren, besonders auch während der Pandemie, verzeichnet das DPMA stark steigende Anmeldezahlen im Bereich des Schutzrechts Marke – unter anderem wegen des florierenden Online-Handels, bei dem Markenschutz eine bedeutende Rolle spielt. Durch optimierte Arbeitsabläufe konnte das DPMA 2021 bereits zehn Prozent mehr Markenverfahren abschließen als im Vorjahr. In diesem Jahr soll der Markenbereich personell verstärkt werden, um die Anmeldeflut noch besser bewältigen zu können.

Auch im IT-Bereich wird deutlich mehr Personal eingestellt, um die Digitalisierung voranzutreiben. Bei den elektronischen Diensten und Datenbanken spielen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz eine immer größere Rolle. So wird das Amt mit Hilfe von KI bis Ende 2022 einen echten Meilenstein erreichen und alle japanischen, chinesischen und koreanischen Bestandsdokumente ins Englische übersetzen. Patentprüferinnen und -prüfer können so in der internen Datenbank DEPATIS asiatische Volltextdokumente in englischer Sprache recherchieren, was den hohen Anforderungen an die Prüfungsqualität Rechnung trägt.

Auch zwei Gesetze, die im vergangenem Jahr verkündet wurden, teilweise bereits in Kraft getreten sind oder noch Mitte 2022 in Kraft treten werden, bringen Neuerungen für das DPMA: Das Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts eröffnet die Option, per Videokonferenz an Verhandlungen und Anhörungen in den Schutzrechtsverfahren teilzunehmen. Die technische Umsetzung läuft auf Hochtouren. Zudem wird die Frist zur Einleitung der nationalen Phase für internationale Anmeldungen (PCT-Anmeldungen) beim DPMA als Bestimmungs- beziehungsweise ausgewähltem Amt von 30 auf 31 Monate verlängert, ein seit langem gefordertes Anliegen unserer Nutzerschaft.

Und last but not least: Aufgrund des Gesetzes über weitere Aufgaben des Deutschen Patent- und Markenamts und zur Änderung des Patentkostengesetzes hat das DPMA seit Jahresbeginn erstmals ein gesetzlich verankertes Mandat zur Information der Öffentlichkeit und der Zusammenarbeit mit anderen europäischen und internationalen Behörden im Bereich des geistigen Eigentums. Dazu werden insbesondere im Informations- und Dienstleistungszentrum - IDZ - Berlin Personalverstärkungen angestrebt. Und schließlich treten ab 1. Juli 2022 inflationsangleichende Gebührenerhöhungen bei den Jahresgebühren für Patente, bereits ab 1. Mai 2022 für ergänzende Schutzzertifikate in Kraft.

Dr. Regina Hock

Vortrag: Neues aus dem Bundespatentgericht
Institution/Position: Präsidentin des Bundespatentgerichts
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: seit Mai 2021 Präsidentin des Bundespatentgerichts 10/2012 – 4/2021 Leiterin der Hauptabteilung 4 „Verwaltung und Recht“ 1/2011 – 9/2012 Leiterin der Hauptabteilung „Recht“ 2000 – 2010 Richterin und Referatsleiterin am Bundespatentgericht 1994 – 2000 Richterin am Amtsgericht München 1993 Promotion zum Dr. jur. 1992 – 1993 Staatsanwältin beim Landgericht München I 1991 – 1992 Referentin in der Bayerischen Staatskanzlei, Abteilung Öffentlich-keitsarbeit 1989 – 1991 Richterin am Landgericht München I, Pressekammer 1986 – 1989 Juristische Referendarausbildung in München 1981 – 1986 Studium der Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Journalistenausbildung 1981 Abitur in München

BUNDES PATENT GERICHT

Neues aus dem Bundespatentgericht

Dr. Regina Hock

Präsidentin des Bundespatentgerichts

BUNDES PATENT GERICHT

1. Geschäftszahlen

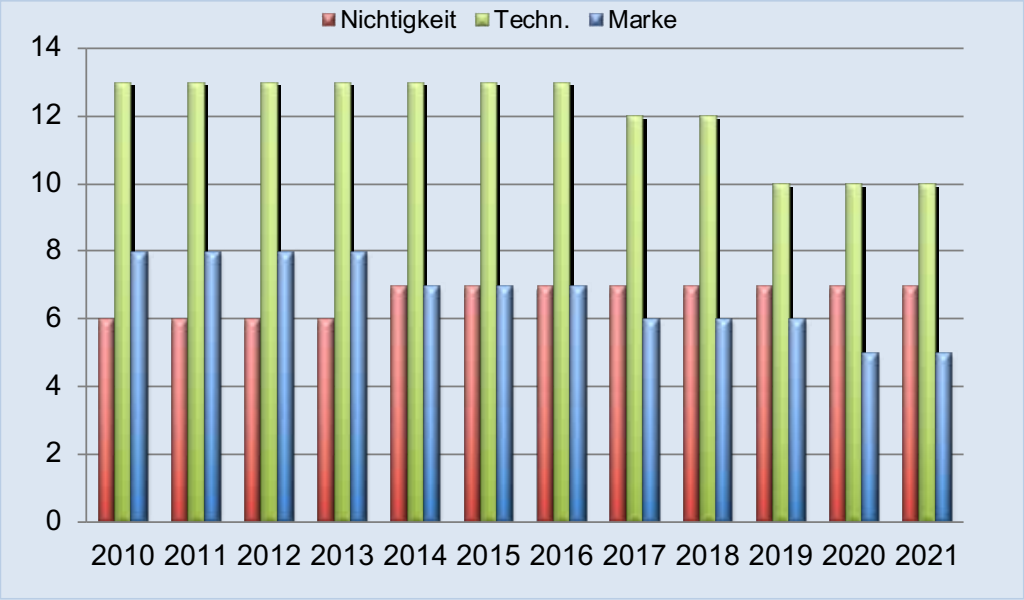
2. Auswirkungen der Corona-Pandemie

3. Das Patentrechtsmodernisierungsgesetz in der praktischen Umsetzung

4. Ausblick

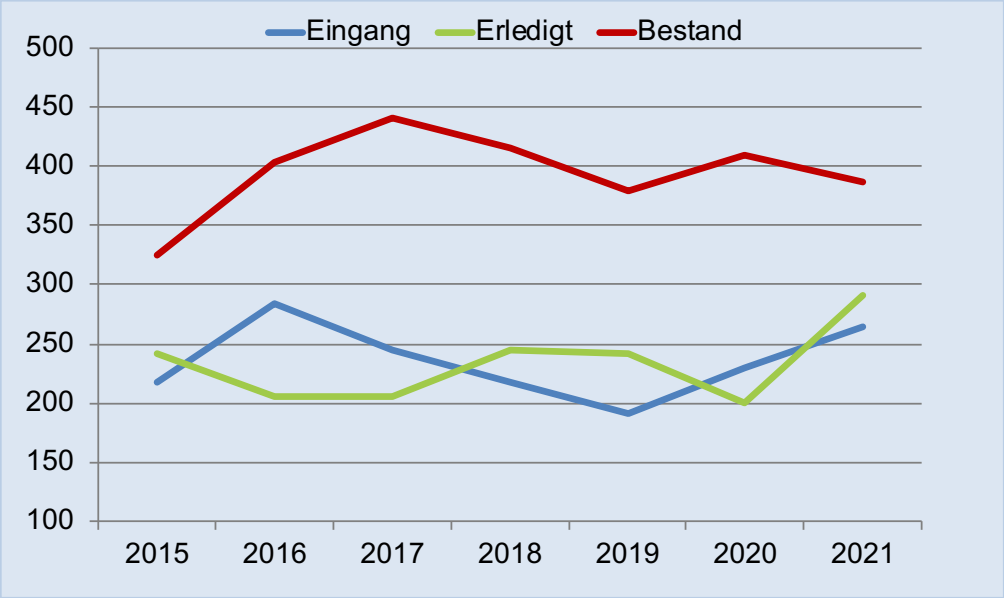
BUNDES PATENT GERICHT

Entwicklung Anzahl der Senate



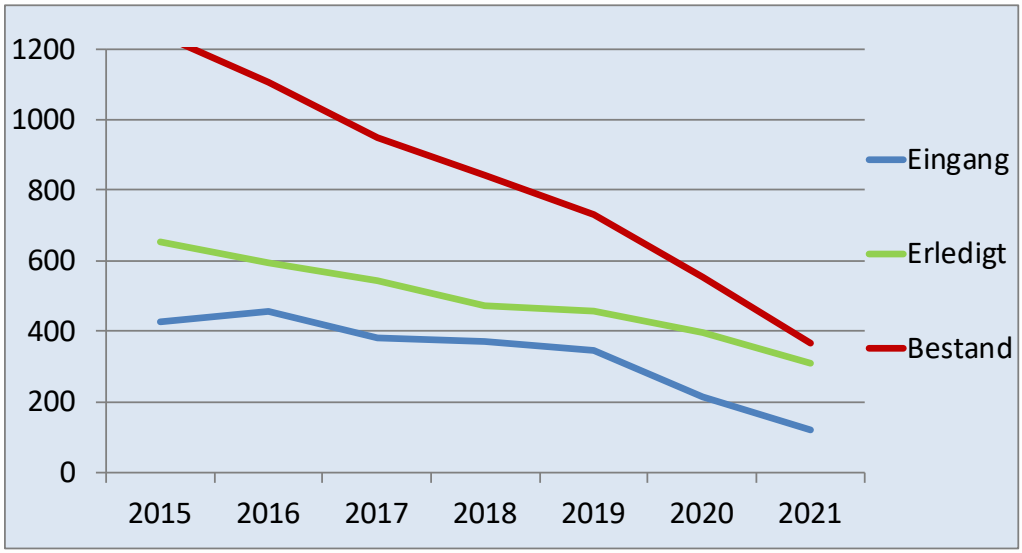
BUNDES PATENT GERICHT

Nichtigkeitssenate



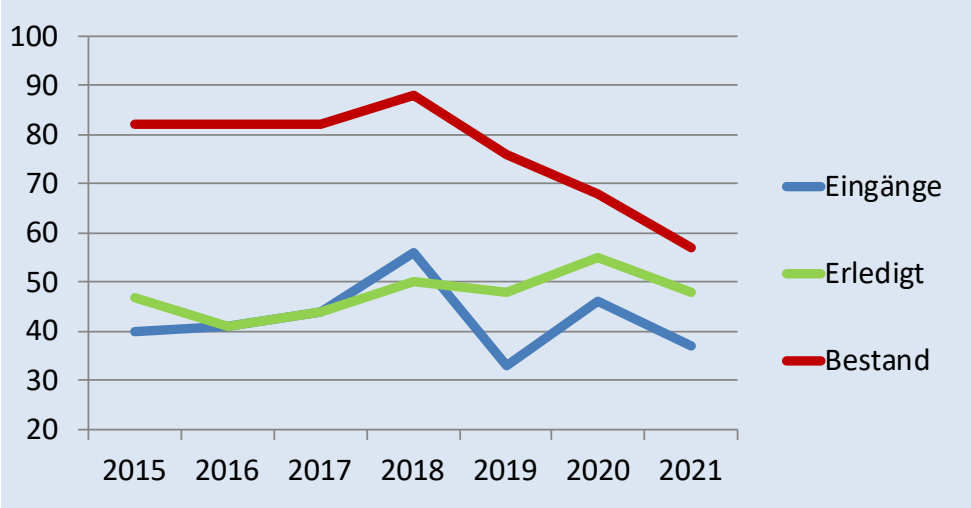
BUNDES PATENT GERICHT

Technische Beschwerdesenate



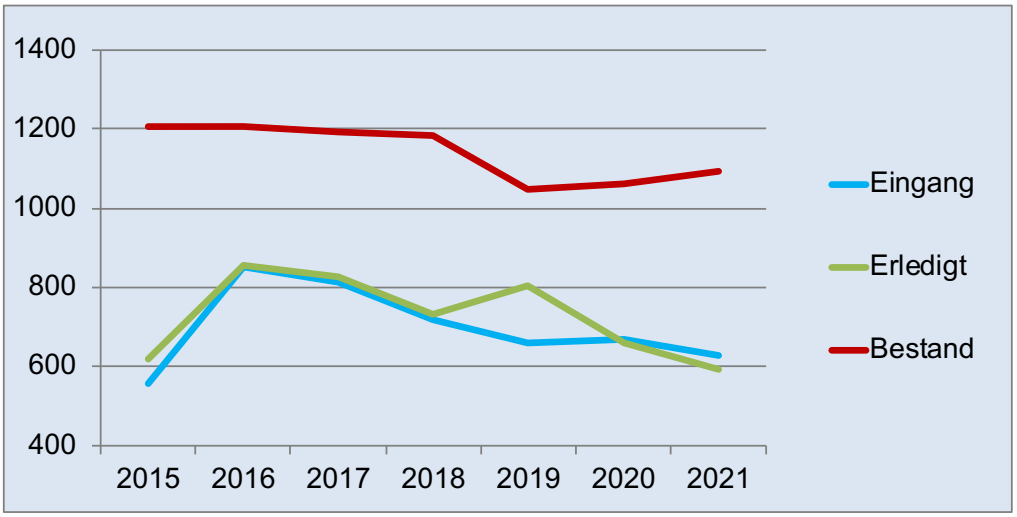
BUNDES PATENT GERICHT

Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat



BUNDES PATENT GERICHT

Marken-Beschwerdesenate



BUNDES PATENT GERICHT

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Negative Auswirkungen:

- Erhebliche Verzögerungen beim Stauabbau durch den Ausfall von mündlichen Verhandlungen während des Lockdowns
- Verspätungen beim Ausbau weiterer großer elektronischer Sitzungssäle

BUNDES PATENT GERICHT

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Positive Auswirkungen:

- Verbesserte IT-Ausstattung (sichere Laptops) für alle Gerichtsangehörigen
- Videokonferenzsystem für mündliche Verhandlungen

BUNDES PATENT GERICHT

Zeitablauf eines Nichtigkeitsverfahrens

Verfahrensdauer (Monate)	Verfahrensabschnitte
0	**Eingang Klage**
1	Vorl. Streitwertfestsetzung Kostenansatz Einzahlung Gerichtskosten Zustellung Klage
2	**Widerspruch**
3-7	Widerspruchsbegründungsfrist: 2 bis 3 Monate + 2 Monate auf substantiierter Verlängerungsantrag **Widerspruchsbegründung**
8-12	Erwiderungsfrist: 2 bis 3 Monate + 2 Monate auf substantiiert Verlängerungsantrag
13-16	**Qualifizierter Hinweis**

BUNDES PATENT GERICHT

Künftiger Zeitablauf eines Nichtigkeitsverfahrens

Verfahrensdauer (Monate)	Verfahrensabschnitte/ verfahrensbestimmende Handlungen
0	**Eingang Klage**
1	Vorl. Streitwertfestsetzung Kostenansatz Einzahlung Gerichtskosten Zustellung Klage
2	**Widerspruch**
3-4	Widerspruchsbegründungsfrist: 2 Monate **Widerspruchsbegründung**
5-6	**Qualifizierter Hinweis**

BUNDES PATENT GERICHT

Folgerungen für das Nichtigkeitsverfahren

- Keine Fristverlängerung der Widerspruchsbegründung möglich
- Problematik :
  Mit der Widerspruchsbegründung eingereichte Hilfsanträge

BUNDES PATENT GERICHT

Ausblick

- Personalaustausch
- Verstärkung der Zusammenarbeit mit dem DPMA
- Umfrage
- Anregungen der beteiligten Kreise

Dr. Johannes Christian Wichard

Vorträge:

Bericht aus Berlin und Brüssel: Einheitspatent, einheitliches Patentgericht und Patentrechtsmodernisierung

Institution/Position:

Ministerialdirigent, Bundesministerium der Justiz

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

Seit dem 1.1.2019 ist Johannes Christian Wichard wieder Leiter der wirtschafts-rechtlichen Unterabteilung IIIB im Bundesministerium der Justiz (BMJ), die ins-besondere auch für alle Fragen des geistigen Eigentums und des unlauteren Wettbewerbs zuständig ist, und die er bereits von 2006 bis 2009 geleitet hatte. Von 2014 bis 2018 war er im BMJV Leiter einer zivilrechtlichen Unterabteilung und von 2009 bis 2014 stellvertretender Generaldirektor der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) in Genf.

Herr Wichard wurde 1995 von der Universität Tübingen zum Dr. jur. promoviert, hat an der Harvard Law School 1992 einen LL.M. erworben und wurde im Jahre 1993 als Anwalt im US-Bundesstaat New York zugelassen.

Sonstige Aktivitäten:

- Verschiedene Seminare und Vorträge zum Thema Produkt- und Markenpiraterie, Anforderungen an Sicherheitstechnologien, Voraussetzungen für die Bekämpfung von Fälschungen auf organisatorischer und rechtlicher Basis. U. a. Gastdozentin an der Eidgenössischen Hochschule Luzern
- Mitglied des Anti-Counterfeiting Committees der World Bearing Association (WBA)
- Vorsitzende des WBA Subcommittees Marketing und Communication
- Co-Vorsitzende des Arbeitskreises Gewerblicher Rechtsschutz beim VDMA
- Revisorin beim Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie e.V. (APM)

Überblick

1. Einheitspatent und einheitliches Patentgericht
2. EU: Einheitliches Ergänzendes Schutzzertifikat
3. TRIPs Waiver
4. 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz und Patentrechtsänderungsverordnung
5. 3. Patentrechtsmodernisierungsgesetz?

EU Einheitspatent

- Wird vom Europäischen Patentamt (EPA) als Europäisches Patent erteilt
  - Nach EPÜ Vorschriften
  - EPÜ Sprachenregelung (D, E, F) anwendbar
  - Einheitliche Verwaltung durch EPA
- Hat für alle teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten einheitliche Wirkung
  - Art. 142 ff EPÜ: EPÜ MS'n können im Wege eines besonderen Übereinkommens einheitliche Wirkung vereinbaren
  - VO (EU) Nr. 1257/2012 ordnet einheitliche Wirkung für EU-MS'n an
  - VO (EU) Nr. 1257/2012 verweist für den Inhalt des Patentschutzes auf nationales Recht
  - Nationales Recht für teilnehmende MS'n durch (völkerrechtliches) EPGÜ vereinheitlicht
- Tritt als weitere Option neben die bestehenden Schutzsysteme
  - Nationale Patente, Europäisches Bündelpatent

Einheitliches Patentgericht

- Keine Institution der EU, sondern völkerrechtlich begründete internationale Organisation mit eigener Rechtspersönlichkeit
  - aber nur EU MS'n können teilnehmen
- Entscheidet
  - über Verletzung und Wirksamkeit
  - des mit den Verordnungen (EU) Nr. 1257 und 1260/2012 neu geschaffenen EU-Einheitspatents
  - sowie des nach dem EPÜ für einzelne Staaten erteilten Bündelpatents (sofern kein opt-out)
  - mit unmittelbarer Wirkung für die beteiligten Streitparteien
  - in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten
- Strategische Optionen auf Erteilungs- und Durchsetzungsebene

Einheitliches Patentgericht

Das Einheitliche Patentgericht als erstes Europäisches Zivilgericht

Gericht erster Instanz

- mit einer Zentralkammer (Paris, München)
- bis zu vier Lokalkammern je Vertragsmitgliedstaat (in DE: München, Mannheim, Düsseldorf und Hamburg) sowie
- Regionalkammern für zwei oder mehr Vertragsmitgliedstaaten

Berufungsgericht (Sitz: Luxemburg)

Bundesministerium der Justiz

Der lange Weg zum Einheitlichen Patentgericht

- 2007: DE Ratspräsidentschaft - Beginn der Verhandlungen
  - Außerhalb (EPLA) oder innerhalb der EU?
  - Reduziertes oder volles Sprachenregime?
- 2011: EuGH Gutachten A 1/09:
  - Ausschließliche Übertragung auf ein außerhalb der EU stehendes Gerichtssystem beeinträchtigt die Autonomie des Unionsrechts
- Dez. 2012: Verabschiedung der EU-Patentverordnungen
  - 1257/2012: einheitlicher Patentschutz in allen (teilnehmenden) EU-MS'n
  - 1260/2012: Sprachenverordnung – weitgehend Verweis auf EPÜ-Sprachen
  - Gestützt auf Art. 118 AEUV (neu)
  - verstärkte Zusammenarbeit ohne IT und ES (Sprachenstreit)

Bundesministerium der Justiz

Der lange Weg zum Einheitlichen Patentgericht

- 2013: Abschluss des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht
  - Nur EU-MS'n (Art. 2(b) EPGÜ)
  - Gemeinsame materiellrechtliche Vorgaben für Patentschutz (Art. 24-30 EPGÜ)
  - Inkrafttreten: 4 Mt'e nach 13. Ratifikation, sofern darunter 3 patentstärksten MS'n sind
- 2013: EuGH C 274/11 und C-295/11:
  - Kann i.R. verstärkter Zusammenarbeit erlassen werden (gg. Nichtigkeitsklagen v. IT u. ES)
- 2015: EuGH C 146/13 und C 147/13:
  - Abweisung der Nichtigkeitsklagen v. ES gegen die EU Patentverordnungen Nr. 1257/2012 (u.a. Rechtsgrundlage, Aufgabenübertragung auf Institutionen außerhalb der EU) und 1260/2012 (Sprachenregime)

Der lange Weg zum Einheitlichen Patentgericht

- Februar 2020: BVerfGE 153, 74
  - Verfassungsbeschwerde teilweise stattgegeben: Artikel 23 I, 3 GG erfordert 2/3 Mehrheit im Bundestag
  - Erneutes Gesetzgebungsverfahren für EPGÜ Vertragsgesetz eingeleitet (4/5 Mehrheit im BT)
- Juli 2020: Brexit
  - Vorbereitender Ausschuss September 2020:
  - Mitgliedstaaten bekräftigen, EPGÜ in Kraft zu setzen
  - Art. 89 EPGÜ (Inkrafttreten nach Ratifizierung durch die drei patentstärksten MS'n) bezieht sich auf DE, FR, IT
  - Kompetenzen der Zentralkammerabteilung London (Art. 7 EPGÜ) werden vorübergehend von Paris (A) und München (C) wahrgenommen
  - Diskussion über endgültige Zuordnung erst nach Inkrafttreten

Der lange Weg zum Einheitlichen Patentgericht

- Juni 2021: BVerfG (2 BvR 2216/20 und 2217/20):
  - Zurückweisung von zwei Eilanträgen
  - Verfassungsbeschwerden in der Hauptsache unzulässig, weil die Bf. die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung nicht dargetan haben.

- Der Weg ist frei:
  - August 2021: Gesetz zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht
  - August 2021: Gesetz zur Anpassung des Patentgesetzes auf Grund der europäischen Patentreform
  - August 2021: Gesetz zu dem Protokoll vom 29. Juni 2016 über die Vorrechte und Immunitäten des EPG
  - 27.9.2021 DE Ratifizierung des Protokolls über die vorläufige Anwendbarkeit

Bundesministerium der Justiz

Gründung des Einheitlichen Patentgerichts

- Ratifikation des Protokolls zur vorläufigen Anwendung des EPGÜ
  - Deutschland – 27.9.2021
  - Slowenien – 15.10.2021
  - Österreich – 18.1.2022

- Mit Inkrafttreten des Protokolls am 19.1.2022 ist die int. Organisation Einheitliches Patentgericht entstanden

Bundesministerium der Justiz

Gründung des Einheitlichen Patentgerichts

Zwei Phasen:

- Vorläufige Anwendung des EPGÜ
  - Phase von mind. 8 Monaten, in der die Arbeitsfähigkeit des EPG hergestellt wird.

- Inkrafttreten EPGÜ
  - Erforderlich sind mindestens 13 Ratifikationen einschl. DE, FR und IT
  - 16 Ratifikationen liegen vor: FRA, ITA, AUT, BEL, NLD, LUX, BGR, DNK, FIN, SWE, EST, LTU, LVA, MLT, PRT und SVN
  - Es steht allein noch die DE Ratifikation aus
  - Hinterlegung erfolgt als „Gatekeeper“, wenn Arbeitsfähigkeit des EPG sichergestellt ist.
  - Inkrafttreten voraussichtlich Ende 2022/Anfang 2023.

Bundesministerium der Justiz

Phase der vorläufigen Anwendung – eine Auswahl:

- Verabschiedung der Verfahrensordnung und div. weiterer Sekundärrechtsakte
- Durchführung der Interviews für Richterdienstposten, Auswahl und Ernennung
- Ausschreibungsverfahren der Stellen für Kanzler, stv. Kanzler, Direktoren des Trainingszentrums sowie des Schieds- und Mediationszentrums
- Fertigstellung und Test der elektr. Akte (Case Management System)
- Herstellung der Arbeitsfähigkeit der Kammern und Funktionstest (DE: München, Düsseldorf, Mannheim, Hamburg)
- Ausschreibungsverfahren Krankenversicherung EPG Personal
- Aufstellung EPG-Haushalt 1. Geschäftsjahr
- Erstellung Finanzsoftware
- Opt-out und Registrierung der Europäischen Patentanwälte als Vertreter

Bundesministerium der Justiz

Konstituierende Sitzungen der Ausschüsse des Einheitlichen Patentgerichts

- Verwaltungsausschuss am 22.2.22

1. Präsentation
   a) Verfahrensordnung: Änderungen gegenüber Prep Com Fassung 2017
   b) EPG Operating Model: Arbeitsweise der Kanzlei

2. Verabschiedung
   a) Vertretungsregelung Patentanwälte (EPLC)
   b) Finanzordnung
   c) Statut für Richter und Bedienstete
   d) Bestellung der Mitglieder des Beratenden Ausschusses

Konstituierende Sitzungen der Ausschüsse des Einheitlichen Patentgerichts

- Haushaltsausschuss am 23.2.22

1. Verabschiedung des EPG-Haushalts für die Phase der vorläufige Anwendung

2. Information
   a) Einlagen der Mitgliedstaaten
   b) Verfahren zur Aufstellung des EPG- Haushalts für das erste Geschäftsjahr

Konstituierende Sitzungen der Ausschüsse des Einheitlichen Patentgerichts

- Beratender Ausschuss am 24.2.22

  1. Beschluss zu den Bewerberinnen und Bewerbern für den Richterdienst am EPG, die zu einem Auswahlgespräch eingeladen werden.

  2. Beratung über die Durchführung der Interviews.

Bundesministerium der Justiz

Rechtssetzung Europäische Union

Verordnungsvorschlag für ein Einheitliches Ergänzendes Schutzzertifikat noch im ersten Quartal 2022

Ergänzung des Europäischen Patentpakets

Online-Anhörung der Beteiligten Kreise durch die KOM

<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13353-Unitary-Supplementary-Protection-Certificates-SPC-creation-and-granting-procedure>

Bundesministerium der Justiz

WTO Diskussion über TRIPS Waiver

- Antrag von IND und ZAF vom 2.10.2020 zur vorübergehenden Aussetzung weiter Teile des TRIPS-Abkommens im Bezug auf Impfstoffe, Therapeutika und Diagnostika zur Bekämpfung von COVID-19 (Überarbeitung vom 21. Mai 2021)
- Allgemein unterstützt durch USA im Mai 2021
- EU Gegenvorschlag („Health Initiative“), Klarstellung und Vereinfachung der TRIPS Vorschriften zu Zwangslizenzen
- Bislang keine Einigung
- WTO Ministerkonferenz 30.11. bis 3.12.2021 fiel pandemiebedingt aus
- Nachholung im Mai 2022?

2. PatMoG - Kernpunkte

Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, verkündet am 17.8.2021

- Klarstellung des Unterlassungsanspruchs bei Patentverletzungen (§ 139 PatG)
- Synchronisierung der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht (BPatG)
- besserer Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Patentstreitsachen
- Vielzahl von technischen Änderungen im gesamten Recht des gewerblichen Rechtsschutzes (d. h. u. a. auch im Marken- und Designrecht) zur Vereinfachung und Beschleunigung im Nutzerinteresse

Ergänzt durch „Verordnung zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften und zur Änderung weiterer Verordnungen des gewerblichen Rechtsschutzes“, Verkündung noch im Februar 2022.

2. PatMoG – Unterlassungsanspruch
§ 139 PatG

- **Inanspruchnahme** auf Unterlassung
  - Materiellrechtliche Beschränkung des Unterlassungsanspruchs (vgl. §§ 140a-d PatG)
  - nicht lediglich vollstreckungsrechtlich („Durchsetzung“)

- führt zu **unverhältnismäßige**r, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten **Härte**

- für den **Patentverletzer oder Dritte**

Bundesministerium der Justiz

2. PatMoG - Unterlassungsanspruch

- Gesetzgeberische Klarstellung

- Einwand der Unverhältnismäßigkeit im Rahmen des § 139 PatG ist auf besonders gelagerte Ausnahmefälle beschränkt („Sicherheitsventil“)

- Patentverletzer trifft die Darlegungs- und Beweislast für besondere Umstände, die ausnahmsweise Unverhältnismäßigkeit begründen können (keine Regelprüfung)

- Ausdrückliche Bezugnahme auf die Gebote von Treu und Glauben

Bundesministerium der Justiz

2. PatMoG - Unterlassungsanspruch

Drittinteressen

- Insbes. Beeinträchtigung von Grundrechten Dritter
  z.B. Versorgung von Patienten mit lebenswichtigen Produkten des Patentverletzers
- Keine Sperrwirkung durch Zwangslizenz oder Benutzungsanordnung
  a.A. noch LG Düsseldorf, 9.3.2017 („Herzklappen“)
- Drittwirkung Grundrechte, Unionsrecht (Leitlinien der KOM zur Durchsetzungsrichtlinie)
- Patentrecht wird (auch) im öffentlichen Interesse erteilt (Innovationsförderung)
  PatG berücksichtigt öffentliche Interessen auch an anderer Stelle (§§1a, 2, 2a PatG)

2. PatMoG - Unterlassungsanspruch

Rechtsfolgen:

- § 139 PatG versetzt die Gerichte in die Lage, die in jedem Einzelfall angemessene Entscheidung zu treffen
- Durch den Wortlaut der Norm „soweit“ wird klargestellt, dass auch die Möglichkeit eines Teilausschlusses des Unterlassungsanspruchs besteht
  - z.B. Umstellungs- oder Aufbrauchsfrist
  - Einschränkung des Unterlassungsanspruchs nur soweit, als das erforderlich ist, um Verhältnismäßigkeit herzustellen
  - Dauerhafte Versagung des Unterlassungsanspruchs allenfalls in besonders extremen Einzelfällen (oder am Ende der Laufzeit eines Patentes)

2. PatMoG - Unterlassungsanspruch

Rechtsfolgen:

- „In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren."
  - Ausgleichsanspruch des Patentinhabers gegen den Patentverletzer wird **zwingend** ausgestaltet.
  - Begründung: i.d.R. **mindestens** in der Höhe einer Lizenzgebühr
  - Höhe des Ausgleichsanspruchs steht aber weiterhin unter dem **Vorbehalt der Angemessenheit**.

- Ein (weitergehender) Schadensersatzanspruch nach § 139 Absatz 2 bleibt hiervon unberührt

Bundesministerium der Justiz

| 17.02.22 | Seite 23

2. PatMoG – Synchronisierung

Verfahrensbeschleunigung durch gesetzliches Fristenregime im Nichtigkeitsverfahren:

- Gesetzliche 2-Monatsfrist für Klageerwiderung
- maximale Fristverlängerung um 1 Monat
- § 82 Abs. 3 PatG:

  „Widerspricht der Beklagte rechtzeitig, so teilt das Patentgericht dem Kläger den Widerspruch mit. Der Beklagte kann den **Widerspruch innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung** der Klage begründen. Der Vorsitzende kann auf Antrag die Frist um bis zu einem Monat verlängern, wenn der Beklagte hierfür erhebliche Gründe darlegt. Diese sind glaubhaft zu machen. […]"

Bundesministerium der Justiz

| 17.02.22 | Seite 24

2. PatMoG – Synchronisierung

Synchronisierung durch frühzeitigen Hinweis:

- Erlass des Hinweisbeschlusses durch BPatG innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage
- Sofern Verletzungsverfahren anhängig: Übermittlung des Hinweisbeschlusses an Verletzungsgericht
- § 83 Abs. 1 PatG:

  „[..]. Dieser Hinweis **soll innerhalb von sechs Monaten** nach Zustellung der Klage erfolgen. Ist eine Patentstreitsache anhängig, soll der Hinweis auch dem anderen Gericht **von Amts wegen übermittelt** werden. [..]“
- Verletzungsgericht kann – gestützt auf vorläufige Einschätzung des BPatG – entscheiden, ob Verletzungsverfahren bis zur Entscheidung über die Nichtigkeit des Patents auszusetzen ist

2. PatMoG – Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens

- BT-ARV hat erörtert, ob **Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens ganz oder zum Teil aufgehoben werden sollte** (war noch im RefE enthalten).

- Aber: Noch **grundsätzliche Fragen zu klären**:
  - Verhältnis möglicherweise divergierender Entscheidungen im Einspruchsverfahren vor DPMA/EPA und im Nichtigkeitsverfahren vor BPatG?
  - Wie weit soll Subsidiaritätsprinzip durchbrochen werden: nur für Beklagten eines drohenden oder anhängigen Verletzungsverfahrens oder allgemein (nur Nachweis eines Rechtsschutzbedürfnisses bzw. Feststellungsinteresses)?

- BT Beschluss: Bundesregierung soll zeitnah Handlungsbedarf evaluieren u. ggf. Regelung vorschlagen
  - „3. PatMoG“

3. PatentMoG?

Kein Auftrag im Koalitionsvertrag

- Aber BT-Entschluss zur Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens
- Weitere Regelungen?

  ? Gebrauchsmusterreform (z.B. Erteilungsvoraussetzungen, Öffnung für Verfahren)?
  ? Rechtsgrundlage für die Teilnahme des DPMA an WIPO DAS
  ? Inlandsvertreterregelung (§ 25 PatG, § 28 GebrMG, § 96 MarkenG, § 58 DesignG)
  ??

Bundesministerium der Justiz

Michael Fröhlich

Vortrag
Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht in den Startlöchern

Institution/Position:
Europäisches Patentamt / Direktor Europäische & Internationale Rechtsangele-genheiten, PCT

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Michael Fröhlich ist ein deutscher Volljurist mit einem Postgraduiertenabschluss und einem Doktortitel im Bereich des geistigen Eigentums. Er ist seit über zwanzig Jahren in zunehmend verantwortungsvollen Positionen im gewerblichen Rechtsschutz tätig. Vor seiner Zeit beim Europäischen Patentamt, war er Senior Director, EU IP & Strategy bei BlackBerry, wo er für die Patentangelegenheiten in Europa und die globale strategische Ausrichtung im Zusammenhang mit stand-essentiellen Patenten verantwortlich war. Zuvor hat er als Senior Legal Counsel bei Nokia gearbeitet und Nokias Strategie im Bereich Patente und Standards mitgestaltet. Außerdem leitete er die Rechtsabteilung des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen (ETSI), wo er die IPR-Policy von ETSI maßgeblich mitgestaltet und ausgerichtet hat. Bevor er zu ETSI kam, war er als Rechts-anwalt am Düsseldorfer Standort von Preu Bohlig & Partner mit einem besonderen Schwerpunkt auf Patentstreitigkeiten tätig. Er verfügt zudem auch über Arbeitserfahrung in Brasilien, wo er für Dannemann Siemsen Advogados tätig war.

Derzeitige Arbeitsfelder:
Michael Fröhlich leitet beim Europäischen Patentamt ein Team von multinationalen Juristen und Paralegals, das wichtige strategische Projekte unterstützt, und es zur Aufgabe hat den rechtlichen Rahmen des europäischen und internationalen Patentsystems, zu entwickeln, zu verbessern und zu fördern. Dies beinhaltet insbesondere die Implementierung des Einheitspatentsystems, die materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche Patentrechtsharmonisierung (SPLH, PHEP), die Leitung des Konvergenzprogramms, die strategische PCT-Ausrichtung des EPA, die Gestaltung der Gebührenpolitik, sowie die Verhandlung und Ausarbei-tung völkerrechtlicher Verträge und Abkommen mit Patentbezug.

Sonstige Aktivitäten:
Michael Fröhlich war zudem Gründungsvorsitzender des AIPPI Committee on Patents and Standards, stellvertretender Vorsitzender der GSMA IPR Working Group, und stellvertretender Vorsitzender des LES Publication Committee.

Er ist auch Autor zahlreicher Veröffentlichungen und Mitautor des für 2023 geplanten Heymann-Kommentars zum Einheitspatentsystem.

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht in den Startlöchern: Ein Überblick

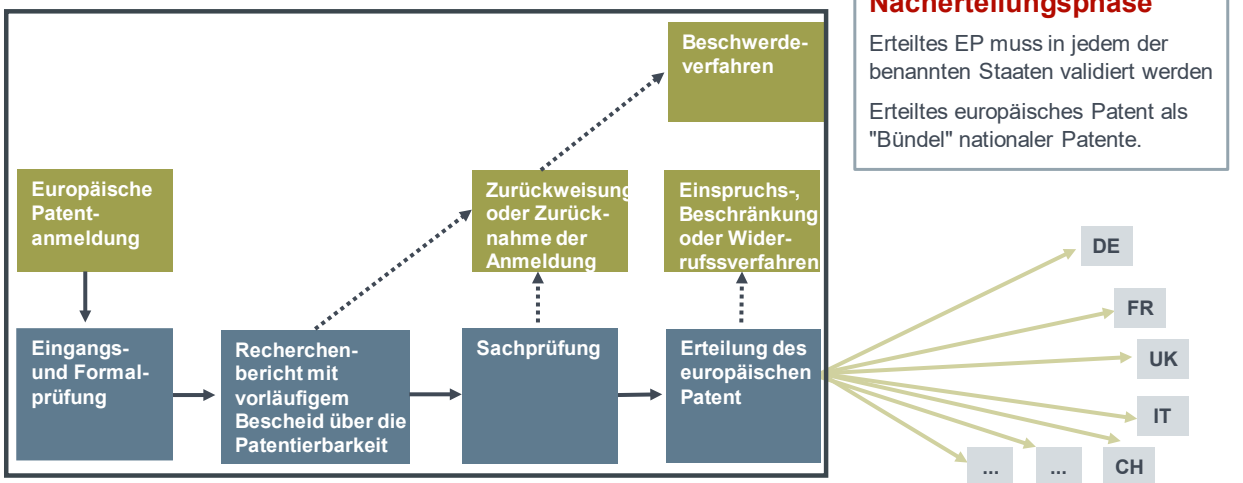
16. Amberger Patenttag

Dr. Michael Fröhlich, *D.E.A.* Direktor Europäische & Internationale Rechstangelegenheiten, PCT 18.02.2022

Warum eine Reform des Patentsystems in Europa?

Seit 1977 erfolgreiches zentralisiertes europäisches Patenterteilungsverfahren beim EPA

Zentralisiertes Erteilungsverfahren für europäische Patente



Unzulänglichkeiten in der Nacherteilungsphase

Erteiltes EP muss in jedem der benannten Staaten validiert werden

Erteiltes europäisches Patent als "Bündel" nationaler Patente.

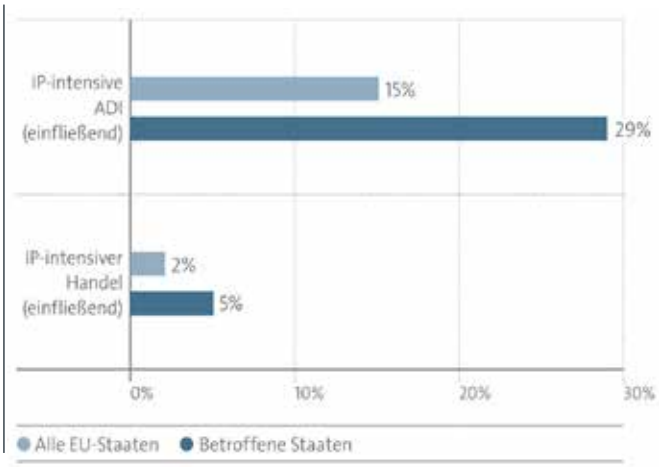
Ziele des Einheitspatentpakets

Einfachere und kosteneffiziente Option für Patentschutz und Streitregelung in ganz Europa

- Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und Reduzierung der Komplexität
- Erleichterung des Zugangs zum Patentschutz für KMUs, Universitäten und öffentliche Forschungseinrichtungen
- Steigerung der Attraktivität Europas für Innovation und Investitionen
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas

Einheitspatent als Impuls für Technologietransfer durch Handel und Investition

- Studie untersucht, welche Rolle Europas Patentsystem bei der Förderung des Technologie-transfers im europäischen Binnenmarkt spielt.
- Fragmentierung behindert Handel und ADI, sodass der wirtschaftliche Nutzen, den ein harmonisiertes Patentsystem bringen kann, nicht realisiert wird.
- IP-intensive Handelsströme in oder zwischen EU-Staaten dürften um 2% zunhemen (€ 14,6 Mrd.)
- IP-intensive ADI-Ströme in oder zwischen EU-Staaten dürften 15% zunehmen (€ 1.8 Mrd.)



Quelle: *Europäisches Patentamt in Zusammenarbeit mit der University of Colorado Boulder und der London School of Economics*, Patente, Handel und ausländische Direktinvestitionen in der EU, 2017

Einfaches Verfahren, nach Erteilung in einem Schritt

Anmeld-ung | Recherche | Prüfung | Erteilung ▶ Antrag auf einheitliche Wirkung ▶ Einheitspatent

- Basiert auf einem vom EPA nach den Vorschriften und Verfahren des EPÜ erteilten EP
- Gleiches Erteilungsverfahren wie für klassische europäische Patente
- Gleiche Qualität

- Registrierung in einem Schritt beim EPA
- Keine aufwendigen und zeitintensiven parallelen Validierungsverfahren in mehreren Ländern
- Einheitlicher Schutz in bis zu 25 Mitgliedsstaaten
- EPA als One-stop-shop for alle nachfolgenden Verfahrenshandlungen

Der Weg zum Einheitspatent

Inhaltliche Anforderungen

Einheitliche Wirkung kann nur für ein europäisches Patent beantragt werden, das
- mit den gleichen Ansprüchen
- für alle 25 teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt wurde.

Grundsätzliche Verfahrens-erfordernisse

Antrag durch den Patentinhaber
- schriftlich in der Verfahrenssprache
- innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung
- Übersetzungen nur während einer Übergangszeit

Geringere Kosten

- Das EPA erhebt keine Gebühren für die Erlangung eines Einheitspatents.
- Die Höhe der Jahresgebühren ist in den ersten Jahren besonders attraktiv. Für die ersten zehn Jahre – der durchschnittlichen Lebensdauer eines europäischen Patents – belaufen diese sich auf insgesamt weniger als 5 000 EUR.

[1] Direct costs of the renewal fees + associated indirect costs arising from validating and maintaining a European patent in all countries.

Kosteneffizienz dank der Vereinfachung

Klassisches europäisches Patent

Fragmentierung nach Erteilung aufgrund unterschiedlicher nationaler Verfahren

Nationale Patentämter mit

- verschiedenen Anforderungen an die Übersetzung
- verschiedenen Gebühren für die Validierung
- verschiedenen Verfahren, vor allem in Bezug auf Fristen
- verschiedenen nationalen Jahresgebühren
- verschiedenen Währungen
- Anforderung eines eigenen Anwalts vor Ort oder Dienstleister

Einheitspatent

Zentralisiertes und einheitliches Verfahren nach Erteilung

Ein Amt mit dem EPA als One-stop-shop

- Keine Übersetzungen mehr[1]
- Keine Gebühr für die Erlangung eines Einheitspatents
- Ein Verfahren, insbesondere eine Frist
- Eine Jahresgebühr
- Eine Währung
- Kein Bedarf für verschiedene örtliche Anwälte oder Dienstleister

[1] nach einer anfänglichen Übergangszeit, in der Übersetzungen erforderlich sein werden, jedoch nur zu Informationszwecken ohne rechtliche Wirkung.

Territorialer Geltungsbereich

- Das Einheitspatent gilt in den Hoheitsgebieten der teilnehmenden Mitgliedstaaten, für die das EPGÜ am Tag der Eintragung des Einheitspatents durch das EPA in Kraft ist.
  - In den ersten Jahren wird es daher verschiedene Generationen von Einheitspatenten mit unterschiedlichem territorialen Geltungsbereich geben.
  - Es findet keine automatische Ausweitung des territorialen Geltungsbereichs auf Staaten statt, die das EPGÜ ratifizieren, nachdem das Einheitspatent registriert wurde.
  - Der jeweilige territoriale Geltungsbereich wird im Register für den Schutz von Einheitspatenten klar angegeben.

Mindestens 17 Staaten zum Start des neuen Systems

25 an der Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmende Staaten

Flankierende Maßnahmen durch das EPA

- Früher Antrag auf einheitliche Wirkung
  - Ermöglicht es Anmeldern bereits vor Beginn des einheitlichen Patentsystems einen frühen Antrag auf einheitliche Wirkung zu stellen.
  - Der Antrag kann nur für europäische Patentanmeldungen gestellt werden, zu denen eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ ergangen ist.
  - Der Antrag ist ab dem Tag möglich, an dem Deutschland die Ratifikationsurkunde zum EPGÜ beim Generalsekretariat der Rates der Europäischen Union hinterlegt.

Beispiel 1: Früher Antrag auf einheitliche Wirkung

- Annahme: DE hinterlegt Ratifikationsurkunde am 20. Mai 2022 → EPGÜ & UPP beginnen am 1. September 2022
  - \+ **Anmelder A** erhält Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ (IGRA) am 21. April 2022 (Mailbox)
  - \+ **Anmelder A** erfüllt die Erfordernisse nach Regel 71 (3) EPÜ am 3. August 2022 (er kann die Erfordernisse nach Regel 71 (3) EPÜ theoretisch noch bis 1. September 2022 erfüllen (21.4. + 10 Tage + 4 Monate))
  - = der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents des Inhabers A wird am 7. September 2022 im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht
- **Anmelder A** kann zwischen 20. Mai 2022 und 31. August 2022 einen frühen Antrag auf einheitliche Wirkung stellen.
- Die einheitliche Wirkung wird kurz nach dem 7. September 2022 eingetragen, sofern alle Erfordernisse erfüllt sind.

Flankierende Maßnahmen durch das EPA

- Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung des EP
  - Einheitspatent können nur für europäische Patente beantragt werden, die an oder nach dem Tag des Geltungsbeginns der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 erteilt werden.
  - Der Antrag ermöglicht es Anmeldern eine Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents zu beantragen und damit ein Einheitspatent zu erlangen.
  - Der Antrag kann gestellt werden, sofern die vorgesehene Fassung durch eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ dem Anmelder mitgeteilt wurde, dieser sich aber noch nicht mit der mitgeteilten Fassung einverstanden erklärt hat.
  - Der Antrag ist ab dem Tag möglich, an dem Deutschland die Ratifikationsurkunde zum EPGÜ beim Generalsekretariat der Rates der Europäischen Union hinterlegt.

Beispiel 2: Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung

- Annahme: DE hinterlegt Ratifikationsurkunde am 20. Mai 2022 → EPGÜ & UPP beginnen am 1. September 2022
  + **Anmelder B** erhält die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ (IGRA) am 18. Februar 2022 (Mailbox)
  = **Anmelder B** kann die Erfordernisse nach Regel 71 (3) EPÜ bis 28. Juni 2022 erfüllen (18.2. + 10 Tage + 4 Monate)
- **Anmelder B** kann zwischen 20. Mai 2022 und 28. Juni 2022 einen Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung stellen. Das EPA wird die Erteilung aufschieben und erst am 7. September 2022 bekannt machen.
- **Anmelder B** kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung der Erteilung am 7. September 2022 einen Antrag auf einheitliche Wirkung stellen. Alternativ hätte der Anmelder zwischen 20. Mai 2022 und 31. August 2022 einen frühen Antrag auf einheitliche Wirkung stellen können.

Flankierende Maßnahmen auf EU- und nationaler Ebene

- Ergänzende Schutzrechtszertifikate
  - Die Europäische Kommission kündigte in ihrem Aktionsplan für geistiges Eigentum (COM/2020/760 final) an, dass die Einführung eines einheitlichen SPC und/oder ein einziges („einheitliches“) Verfahren für die Erteilung nationaler SPCs beabsichtigt wird.
  - Hierfür wird die Kommission demnächst eine öffentliche Konsultation durchführen mit dem Ziel der Schaffung einer Verordnung.
  - Die Einführung eines einheitlichen SPC und/oder eines „einheitlichen“ Verfahrens wirft eine Reihe rechtlicher und politischer Herausforderungen auf und wird nicht vor dem Start des Einheitspatents zu erreichen sein.
  - Bis dahin wird die Kommission klarstellen, dass nationale SPCs auf der Grundlage eines Einheitspatents erteilt werden können.

Flankierende Maßnahmen auf EU- und nationaler Ebene

- „Safety net“ bei Ablehnung eines Antrags auf einheitliche Wirkung nach Ablauf der Frist für Validierungen auf nationaler Ebene
  - Eine große Anzahl von Mitgliedstaaten ist der Ansicht, dass eine Absicherung für Fälle der verspäteten Zahlung von nationalen Jahresgebühren für klassische europäische Patente vorzusehen ist und die Frist für diese bis nach der Entscheidung über die Ablehnung des Antrags auf einheitliche Wirkung verschoben werden sollte.
  - Mehrere Mitgliedsstaaten haben ein derartiges „Safety net“ bereits“ implementiert.
  - In Deutschland sieht Artikel II § 15 Absatz 3 IntPatÜbkG eine Absicherung vor und ermöglicht es, dass die Jahresgebühr für den deutschen Teil des europäischen Patents noch nach Rechtskraft der Entscheidung über die Zurückweisung der Eintragung der einheitlichen Wirkung bezahlt werden kann.

Flankierende Maßnahmen auf EU- und nationaler Ebene

- Doppelschutz
  - Doppelschutz durch ein Einheitspatent und einem nationalen Patent mit gleichem Schutzumfang ist in der EU-Verordnung 1257/2012 offen gelassen und ist auf nationaler Ebene zu entscheiden.
  - In Deutschland begründet Artikel II § 8 IntPatÜbkG die Möglichkeit eines beschränkten Doppelschutzes:
    - Ein Doppelschutz ist möglich zwischen
      - einem nationalen Patent und einem Einheitspatent;
      - einem nationalen Patent und einem europäischen Patent für welches kein Opt-out nach Artikel 83(3) EPGÜ erklärt wurde.
    - Als Ausgleich für die Möglichkeit des Doppelschutzes wurde ein Schutzmechanismus für Beklagte eingeführt: Die Einrede der doppelten Inanspruchnahme, die vor den deutschen Gerichten erhoben werden kann und verhindern soll, dass eine beklagte Partei vor einem deutschen Gericht und vor dem EPG doppelt in Anspruch genommen wird.
  - Das Doppelschutzverbot gilt in Deutschland unverändert für ein nationales Patent im Verhältnis zu einem europäischen Patent für welches ein Opt-out erklärt wurde.

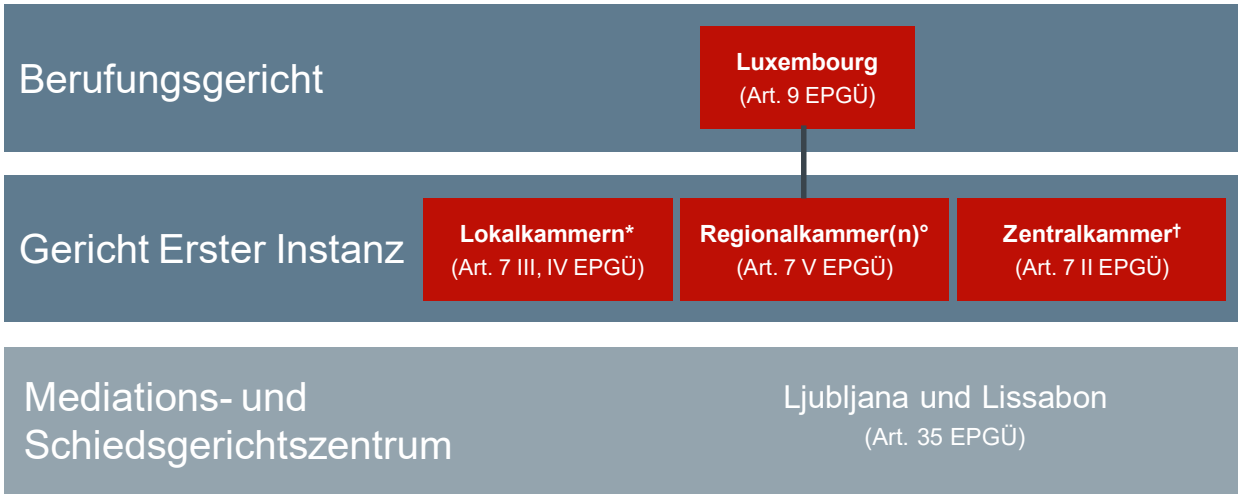
Leitfaden zum Einheitspatent

- Bietet Unternehmen, Erfindern und ihren Vertretern einen Überblick über das Verfahren zur Erlangung eines Einheitspatents.
- Enthält auch Hinweise zu den weiteren Verfahren für Einheitspatente, z. B. im Zusammenhang mit der Kompensation von Übersetzungskosten oder mit der Eintragung von Lizenzbereitschaftserklärungen, und gibt einen Überblick über die Vorschriften zur Entrichtung von Jahresgebühren für Einheitspatente.
- www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide_de.html

Das Einheitliche Patentgericht (EPG) in Kürze

- Neu geschaffenes gemeinsames Gericht aller europäischen Länder, die sich dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) angeschlossen haben.
- Entscheidungen von multinational zusammengesetzten rechtlich und technisch qualifizierten Richtern, die das dem EPG eigene materielles Recht und Verfahrensregeln anwenden.
- Zuständig für die Verletzung und den Rechtsbestand eines Einheitspatents und parallele Zuständigkeit für klassische europäische Patents (es sei denn opt-out).
- Für eine hocheffiziente Arbeitsweise konzipiert mit kurzen Fristen und Urteilen in erster Instanz innerhalb eines Jahres nach Klageanhängigkeit

Aufbau des EPG

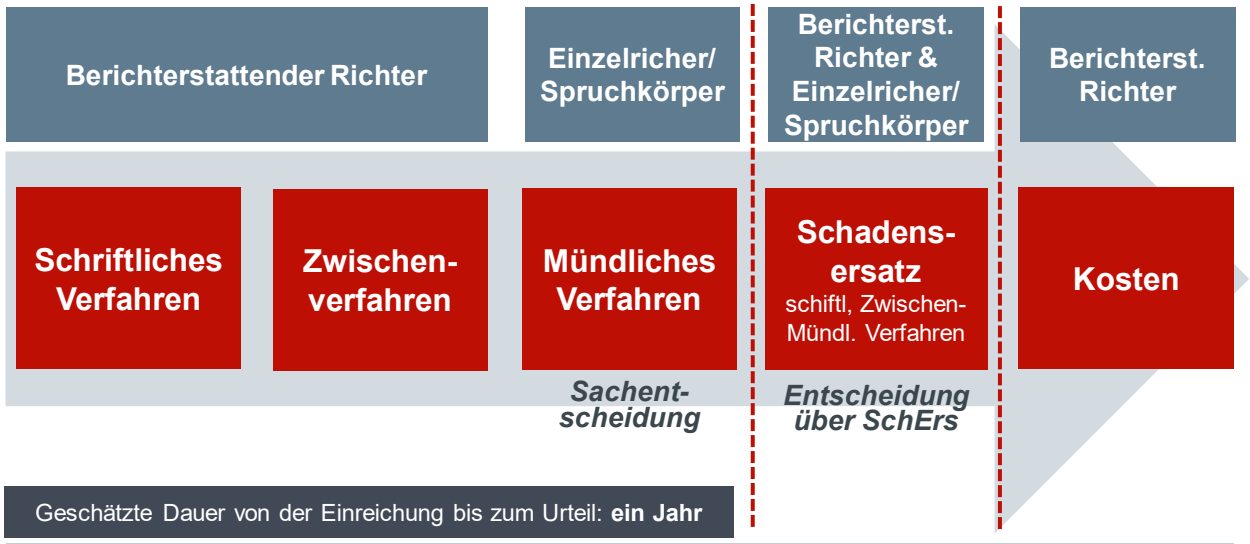


* Bis zu max. 4 LK/MS. AT, BE, DK, FI, FR, IT, NL, und 4 in DE (Düsseldorf, Mannheim, Munich, Hamburg)

° Mind. 2 MS. Bisher 1 RK bestätigt mit Sitz in Stockholm (gegründet von Estland, Lettland, Litauen und Schweden)

† Sitz in Paris mit einer Abteilung in München. Die Unterzeichnerstaaten des UPCA werden darüber diskutieren und entscheiden, ob und wo die ehemalige Londoner Abteilung der Zentralkammer neu zugewiesen werden soll.

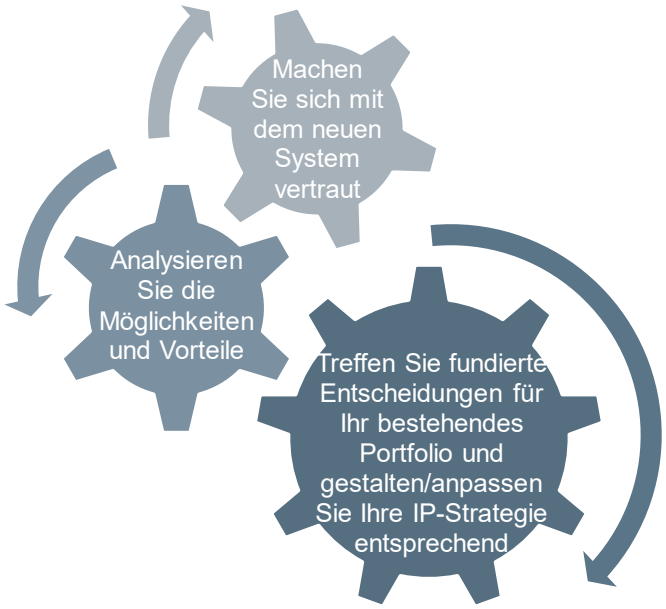
Überblick über das Verfahren vor dem UPC



In jedem Stadium des Verfahrens prüft das Gericht die Möglichkeiten einer Einigung (kann den Parteien vorschlagen, das Mediations- und Schiedsgerichtszentrum zu nutzen)

Wann wird das neue System starten?

Was bedeutet das für Sie?



Benötigen Sie weitere Informationen?

Besuchen Sie uns auf:

www.epo.org/unitary

Kontaktieren Sie uns:

international_legal_affairs@epo.org

Dr. Udo Meyer

Vortrag: Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht: Perspektiven für ein in Deutschland ansässiges Unternehmen
Institution/Position: Patentanwalt, Speyer
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: Promovierter Chemiker, Post-doc am MIT, Boston BASF SE: 2. Jahre Forschung, dann Patentabteilung, 11 Jahre Leiter der IP-Abteilung bis Ende 2018
Derzeitige Arbeitsfelder: Consulting
Sonstige Aktivitäten: Präsident LES Deutschland bis 2/2022

16. AMBERGER PATENTTAGE, 18. FEBRUAR 2022

DR. UDO MEYER

Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht: Perspektiven für ein in Deutschland ansässiges Unternehmen

INHALT

- Ein Blick zurück
- Die Gegenwart: opt-out?
- Die Zukunft: EPeW oder EP oder national?
- Die Zukunft: Das Einheitliche Patentgericht EPG
- Fazit

EIN BLICK ZURÜCK

- Gemeinschaftspatent 1975 unterschrieben, aber nie in Kraft getreten
- Europäisches Patentübereinkommen 1977 in Kraft getreten
- EU Kommission hat Thema ca. 2000 aufgenommen
  - Klage IT und ES vor dem EuGH
  - Streit um Gebühren
  - Streit um Gerichtssitze
  - Brexit mit anschließendem Austritt des UK aus dem einheitlichen Patentsystem
  - Verfassungsbeschwerde in DE gegen Ratifizierung
  - 2 Eilanträge beim BVerfG gegen EPG
- Inhaltliche Diskussionen: Sprachen der Gerichte, Zusammensetzung des Spruchkörpers, Qualifikation der Richter,…

EIN BLICK ZURÜCK: INDUSTRIEPOSITION

- Europäisches Patentsystem (Erteilung UND Durchsetzung) immer Forderung der Industrie gewesen
- Intensive Begleitung des Gesetzeswerkes insbesondere durch Business Europe (europäischer Industrieverband)
- Auch in DE jahrelang regelmäßiger Austausch zwischen BDI und BMJV
- Eine (un)endliche Geschichte, ein zermürbender Prozess…

  Aber letztlich ein großer Schritt zu einem einheitlichen Patentsystem in Europa!

DIE GEGENWART: OPT-OUT?

- Handlungsbedarf jetzt: Entscheidung der Patentinhaber erforderlich, wenn sie ihre Europäischen Patente NICHT im neuen System haben möchten
- Welche Kriterien sind relevant:

  - Sorge vor einheitlichem Nichtigkeitsverfahren für alle Staaten

  - Sorge vor unbekanntem EPG

  - aber auch: einheitliche Durchsetzung des Patents in Europa möglich

OPT-OUT?

- Vorschlag: opt-out als Ausnahme, der Regelfall ist die Teilnahme am neuen System
- Ausnahmefälle

  - mehrere Patentinhaber (etwa Kooperation mit Unis)?

  - lizensierte Schutzrechte

  - sollen aus EPs SPCs beantragt werden?

DIE ZUKUNFT: EPeW ODER EP ODER NATIONAL?

- Patentstrategien bilden die aktuellen Optionen ab: Prioritätsanmeldung (national, EP, PCT), territorialer Schutz in Europa (Länderumfang)
- EPeW bietet neue Option

  - bekanntes Erteilungsverfahren vor dem EPA

  - bekannte Entscheidungspraxis vor dem EPA

DIE ZUKUNFT: EPeW ODER EP ODER NATIONAL? (II)

- Kostenvorteile des EPeW (im Detail komplex zu kalkulieren):
  - Jahresgebühren orientieren sich an vier Benennungen, günstige große territoriale Abdeckung möglich
  - Übersetzungskosten stark reduziert
  - keine Dienstleister erforderlich für Validierung, nur noch eine Jahresgebühr
  - EPeW vorne (erste 10 Jahre) relativ günstig, hinten teurer
- Territoriale Überlegungen:
  - es fehlen UK, ES, CH ...: ggf. nationale Patente als Ergänzung des Schutzes in Europa?
- Aufgabe von Schutzrechten im neuen System
  - nur einheitlich möglich, "ganz oder gar nicht"
  - heute verbreitet: schrittweise Aufgabe über die Patentlaufzeit
- Bisher keine Regelung zu EPeW als Basis für SPCs
- Doppelpatentierung in DE möglich bei Wahl des EPeW (anders als beim EP)

DIE ZUKUNFT: DAS EINHEITLICHE PATENTGERICHT

- EPG weist eine Reihe von positiven Aspekten auf
  - zügige Verfahren (erste Instanz schneller als schnelle deutsche Verfahren, nur zwei Instanzen insgesamt): Zeit ist ein wesentlicher Faktor für Industrie
  - technische Richter am EPG (wie vom BPatG bekannt)
  - überwiegend erfahrene Richter rekrutiert
  - Verletzung und Nichtigkeit werden aus einer Hand zeitgleich entschieden (kein injunction gap wie aktuell am BPatG)
- Das EPG muss sich natürlich noch bewähren, aber die Voraussetzungen dafür sind geschaffen

FAZIT

- Gute Gründe für Industrie, im Regelfall sofort (kein opt-out) und zukünftig die Option des EPeW zu nutzen:
  - Kostenvorteile
  - administrative Erleichterungen
  - einheitliche Durchsetzbarkeit des Patents
- Aktive Nutzung des EPG zum Aufbau einer verlässlichen Rechtsprechung von Anfang an

Andreas Haberl

Vortrag: Das neue Europäische Patentsystem: Agieren statt Reagieren
Institution/Position: Rechtsanwalt bei Preu Bohlig & Partner seit 2001 Partner seit 2007 spezialisiert auf Gewerblichen Rechtsschutz
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: Studium an den Universitäten Passau, München (LMU) Amsterdam (VU) und Regensburg | Referendariat im OLG-Bezirk München | Wahlstation beim Deutschen Generalkonsulat in Istanbul | Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Derzeitige Arbeitsfelder: Patentrecht, Arbeitnehmererfinderrecht, Designrecht, Markenrecht
Sonstige Aktivitäten: Vorträge und Veröffentlichungen zum Patentrecht, insbesondere zum neuen europäischen Patentsystem (UPC, Einheitssystem); Co-Autor eines Kommentars zum UPC; Co-Autor eines Kommentars zum Gebrauchsmusterrecht; Mitglied des GRUR-Fachausschusses Designrecht

PREU BOHLIG

Das neue Europäische Patentsystem – Agieren statt Reagieren

16. Amberger Patenttag - 18. Februar 2022

Andreas Haberl
Rechtsanwalt
Preu Bohlig & Partner, München

Übersicht

I. Agieren statt Reagieren

II. Strategisches Anmeldeverhalten

III. Opt-Out Europäischer Patente

IV. Beteiligung mehrerer Personen an Europäischen Patenten

V. Countdown EPG und laufende Patentstreitigkeiten

VI. Chancen des neuen Gerichtssystems

I. Agieren statt Reagieren

- **Bloßes Abwarten ist keine empfehlenswerte Strategie**
  - Europäische Patente (auch Bündelpatente) fallen automatisch in das neue Gerichtssystem des Einheitlichen Patentgerichts
  - Einheitspatent und neues Gericht bieten Angriffsmöglichkeiten Dritter, die man kennen und auf die man vorbereitet sein muss
  - Einheitspatent und neues Gericht stellen erweiterte Möglichkeiten für die Durchsetzung des eigenen Portfolios zur Verfügung
  - Für erteilte Patente, aktuelle Forschung und Entwicklung oder sich anbahnende Konflikte steht neues System kurz bevor und muss heute in strategische Überlegungen aufgenommen werden

I. Agieren statt Reagieren

- **Handlungsbedarf**
  - Strategisches Anmeldeverhalten
    (Einheitspatent, Europäisches Patent, Teilanmeldungen, Nationale Schutzrechte, Gebrauchsmuster)
  - Opt-Out Europäischer Patente aus dem Einheitlichen Patentgericht
  - Gestaltung von Verträgen bei Mitinhaberschaft an Einheitspatenten/ Europäischen Patenten und von Lizenzverträgen, um Rechtssicherheit zu erlangen
  - Anstehende oder laufende gerichtliche Auseinandersetzungen

II. Strategisches Anmeldeverhalten

- EP-Anmeldung und nationale Anmeldung
  - Grundsatzentscheidung für Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts oder der nationalen Gerichte fällt mit der Patentanmeldung, spätestens also am Ende des Prioritätsjahrs
  - Bei nationalen Patenten und Gebrauchsmustern ist Einheitliches Patentgericht nie zuständig

II. Strategisches Anmeldeverhalten

- Optionen
  - Entscheidung für Einheitspatent
  - Beibehaltung der Anmeldung Europäischer Patente
    - mit Entscheidung für Opt-Out
    - ohne bewusste Wahl für europäisches oder nationales Gericht
    - Teilanmeldungen mit unterschiedlichem Fortgang
  - Flucht aus dem System: Rückzug auf nationale Schutzrechte
  - nationale Rückfallposition: parallele nationale Rechte
    - nationale Patente, insb. DE und FR
    - Gebrauchsmuster, z.B. als Abzweigung aus EP-Anmeldung

II. Strategisches Anmeldeverhalten

- Einheitspatent
  - Antrag möglich ab Inkrafttreten des neuen System
    -> Steuerung der Erteilung EP in zeitlicher Hinsicht, um einheitliche Wirkung beantragen zu können
  - Wirkung in allen zum Zeitpunkt der Eintragung am EPGÜ teilnehmenden Mitgliedstaaten: Territoriale Zersplitterung je nach Stand des Ratifikationsprozesses! – Wird im Register des EPA vermerkt
    -> Steuerung der Erteilung EP in zeitlicher Hinsicht, um Wirkung in alsbald ratifizierenden Staaten zu erreichen

II. Strategisches Anmeldeverhalten

- Doppelschutzverbot (kein Schutz für DE Patent im Verhältnis zu EP mit gleichem Schutzumfang)
  - Einheitspatente: kein Doppelschutzverbot
  - Bündelpatente: Doppelschutzverbot in DE gilt in Zukunft nur noch für Europäische Patente, für die ein Opt-Out nach Art. 83 (3) EPGÜ erklärt wurde
  - Findet Anwendung für alle DE-Patente, die nach Inkrafttreten des EPGÜ erteilt werden

III. Opt-Out Europäischer Patente

- Übergangsrecht betrifft nur Europäische Patente ohne einheitliche Wirkung (Bündelpatente)

- Grundstruktur des Übergangsrechts nach Art. 83 EPGÜ
  - Alle Europäischen Patente (EP) fallen mit Inkrafttreten unter EPGÜ
  - Übergangsrecht für mind. 7 Jahre
  - Wahlmöglichkeiten behalten auch nach Ende der Übergangszeit ihre Gültigkeit
    - Opt-Out-Erklärung während Übergangszeit gilt bis Patentablauf
    - Rücknahme des Opt-Out auch nach Ende der Übergangszeit möglich

III. Opt-Out Europäischer Patente

- Zwei unabhängige Regelungskomplexe des Übergangsrechts

  - 1) Parallele Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts und der bisherigen nationale Gerichte

  - 2) Opt-Out aus Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts (mit Möglichkeit der Rücknahme – „Opt-In“)

III. 2. Opt-Out Europäischer Patente

- Opt-Out
  - Ausschluss der Zuständigkeit des EPG für sämtliche Klagen in Bezug auf das EP
  - Nur möglich, solange keine Klage beim EPG in Bezug auf das konkrete EP anhängig ist oder war

III. 2. Opt-Out Europäischer Patente

- Opt-Out und „Opt-In“
  - Achtung: Tatsächlich nur eine Wahlmöglichkeit, nicht zwei
  - Patentinhaber kann nicht die alleinige Zuständigkeit des EPG bestimmen
  - Patentinhaber kann nur die parallele Zuständigkeit des EPG ausschließen, also sich für die alleinige Zuständigkeit der nationalen Gerichte entscheiden

III. 2. Opt-Out Europäischer Patente

Systematik des Übergangsrechts

	Einheitliches Patentgericht	Nationale Gerichte
Parallele Zuständigkeit	🟢	🟢
Opt-Out	🔴	🟢
„Opt-In“	🟢	🟢
Nicht verfügbar	🟢	🔴

III. 2. Opt-Out Europäischer Patente

- Opt-Out und „Opt-In“
  - Ausschluss wirksam über gesamte Laufzeit des Patents
  - Ausschluss kann zurückgenommen werden („**Opt-In**“)
  - Vorsicht:
    - Rücknahme nur möglich, wenn noch keine nationale Klage anhängig gemacht wurde
    - Keine Frage der Anhängigkeit eines Rechtsstreits (*lis pendens*)
    - Kann vom Verhalten Dritter abhängen, z.B. Nichtigkeitsklage oder negative Feststellungsklage

III. 2. Opt-Out Europäischer Patente

- **Pro Opt-Out**
  - Keine Vernichtung aller nationalen Teile des EP auf einmal durch nur ein Gericht
  - Bekannte nationale Gerichtssysteme
  - Geringere Verfahrenskosten, wenn Durchsetzung nur eines nationalen Teils eines EP beabsichtigt ist.
  - Anwendung des bekannten nationalen Patentrechts?

III. Opt-Out Europäischer Patente

Anwendbares Recht während der Übergangszeit

- Wenden nationale Gerichte nach Inkrafttreten des EPGÜ die nationalen Patentgesetze an oder das EPGÜ?
  - Gesetzesbegründung zu IntPatÜG, dass vor nationalen Gerichten das IntPatÜG und nicht EPGÜ zur Anwendung kommt, sowie Erklärung des Vorbereitenden Ausschusses -> Wirksamkeit dieser Erläuterung/Erklärung?
  - Auch EPGÜ ist nationales Recht, wie EPÜ
  - Artikel 83 regelt Gerichtsstand, nicht anwendbares Recht
  - Unterschiedliches Recht relevant, zum Beispiel:
    - Verjährung: DE in der Regel 10 Jahre, EPGÜ 5 Jahre
    - Mittelbare Patentverletzung: Doppelter Inlandsbezug bezieht sich in DE auf Deutschland, vor dem EPGÜ aber auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten
    - Ermessen des Gerichts bei Unterlassungsanspruch

III. Opt-Out Europäischer Patente

- **Contra Opt-Out**
  - Risiko: keine Rückkehr in das System des Einheitlichen Patentgerichts möglich (keine EP-weite Entscheidung), wenn Dritte nationales Verfahren einmal begonnen haben
  - Ggf. höhere Kosten, wenn vor mehreren nationalen Gerichten geklagt werden muss
  - Rechtliche Unsicherheit der Wirksamkeit der Opt-Out Erklärung bei mehreren Inhabern

III. Opt-Out Europäischer Patente

- **Contra Opt-Out bzw. nationale Klagen**
  - Klage vor EPG hat nicht zu vernachlässigende Vorteile:
    - Schnelle Entscheidungen (vssl. ca. 2 ½ Jahre bis zu zweitinstanzlicher, rechtskräftiger Entscheidung von Verletzung- und Nichtigkeitsklage, kaum Zurückverweisungen)
    - Verletzungs- und Nichtigkeitsklage in der Regel vor demselben Spruchkörper; kein Risiko divergierender Entscheidungen;
    - Nach rechtskräftigem Abschluss wirkt eine anschließende Vernichtung nur für die Zukunft; keine Rückabwicklung
    - Europaweite Vollstreckung/Durchsetzung in einer Klage (knapp 400 Millionen Einwohner)

IV. Beteiligung mehrerer Personen an EP

- Einheitspatent (EPeW) - Antrag auf einheitliche Wirkung
  - Einheitliche Wirkung muss von sämtlichen Inhabern gemeinsam beantragt werden
    - frühzeitige Abstimmung mit Mitinhabern wg. kurzer Frist (Konzernunternehmen, Kooperationspartner, Arbeitnehmer, sonstige Dritte)
    - Verbindliche Regelungen für künftige EP, z.B. in Kooperationsvereinbarungen

IV. Beteiligung mehrerer Personen an EP

- Erklärung des Opt-Out (EP)
  - Opt-Out muss von sämtlichen Inhabern gemeinsam beantragt werden
    - Mehrere Mitinhaber an Europäischem Patent
    - Auch bei unterschiedlichen Inhabern der nationale Teile eines Europäischen Patents
  - Verbindliche Regelung mit Mitinhabern vor Start des neuen Patentsystem empfehlenswert

IV. Beteiligung mehrerer Personen an EP

- Erklärung des Opt-Out
  - Regelung in Lizenzverträgen empfehlenswert
    - Soll Opt-Out erklärt werden?
    - Wer darf oder muss vor welchem Gericht klagen?
    - Ohne Regelung: Risiko einer Kündigungsmöglichkeit?

IV. Beteiligung mehrerer Personen an EP

- Anwendbares Recht für EPeW als Vermögensgegenstand (Lizenzverträge, Übertragung, etc.)
  - Bestimmung nach Art. 7 EPeW-VO:
    Sitz des Erstanmelders (wenn in EU (Ausnahme ES und HR))
  - Bei mehreren Anmeldern:
    - Sitz des Erstgenannten (wenn in EU (Ausnahme ES und HR))
    - andernfalls Zweitgenannter (wenn in EU (Ausnahme ES und HR))
    - Bei Anmelder(n) außerhalb der EU sowie Anmeldern aus ES und HR: Deutsches Recht
    - Reihenfolge kann noch geändert werden bis zur Erteilung
    - Statische Verweisung, kann nicht durch Übertragung der Inhaberschaft geändert werden (wie Immobilie)

IV. Beteiligung mehrerer Personen an EP

- Einheitliche Wirkung
  - (Ergänzende) Regelung in F&E-Verträgen, Kooperationsverträge empfehlenswert, z.B.
    - Abklären, wer zuerst in Patentanmeldung genannt wird (wichtig für anwendbares Recht)

V. Countdown EPG: Laufende Rechtsstreitigkeiten

- Denkbare Situationen vor Beginn des neuen Systems
  - Identifizierung mögliche Patentverletzung
    - auf Klägerseite
    - auf Beklagtenseite
  - Abmahnung/vorgerichtliche Verhandlungen
  - Laufendes Verletzungsverfahren
  - Laufendes Nichtigkeitsverfahren
  - Laufende Feststellungsklage
  - Laufendes Verfügungsverfahren
  - Verletzungsverfahren beendet; Höheverfahren steht aus

V. Countdown EPG: Laufende Rechtsstreitigkeiten

Taktische Überlegungen auf Klägerseite -
Dauer Verletzungsklage bis zu rechtskräftigem Abschluss

Deutschland	Einheitliches Patentgericht
▪ 1. Instanz: 12-18 Monate	▪ 1. Instanz: 12-14 Monate
▪ Berufung: 12-20 Monate	▪ Berufung: 12-14 Monate
▪ ggf. Revision: 6-20 Monate	▪ keine Revision
▪ evtl. Zurückverweisung	▪ keine Zurückverweisung
➢ 30 - 60 Monate	➢ max. 28 Monate

V. Countdown EPG: Laufende Rechtsstreitigkeiten

Taktische Überlegungen auf Klägerseite –
Dauer Nichtigkeitsklage bis zu rechtskräftigem Abschluss

Deutschland	Einheitliches Patentgericht
▪ 1. Instanz: 16-24 Monate	▪ 1. Instanz: 12-14 Monate
▪ Berufung: 20-24 Monate	▪ Berufung: 12-14 Monate
▪ evtl. Zurückverweisung	▪ keine Zurückverweisung
➢ 36 - 48 Monate	➢ max. 28 Monate

V. Countdown EPG: Laufende Rechtsstreitigkeiten

Taktische Überlegungen auf Klägerseite (Bsp. Streitwert 2 Mio. Euro) - Kostenrisiko Verletzungs- und Nichtigkeitsklage bis Rechtskraft (ohne eigene Kosten)

Deutschland

- 2 Instanzen Verletzung und 2 Instanzen Nichtigkeit:
  - ca. 360.000 Euro
- 3 Instanzen Verletzung und 2 Instanzen Nichtigkeit:
  - ca. 450.000 Euro

Einheitliches Patentgericht

- 2 Instanzen Verletzung und 2 Instanzen Nichtigkeit:
  - Gerichtskosten: 88.000 Euro
  - Erstattungsfähige Kosten max. 200.000 Euro pro Instanz
  - Wahrscheinlich deutlich geringer

V. Countdown EPG: Laufende Rechtsstreitigkeiten

Taktische Überlegungen auf Klägerseite –
Konsequenzen der Verfahrensdauer und ihrer Rechtsfolgen, Kosten

Deutschland

- Lange Rechtsunsicherheit
- Risiko der Restitution
- evtl. höheres Kostenrisiko

Einheitliches Patentgericht

- Schnelle Entscheidung
- Keine Rückabwicklung
- evtl. geringeres Kostenrisiko

V. Countdown EPG: Laufende Rechtsstreitigkeiten

- Taktische Überlegungen Klägerseite
  - Bei sich anbahnendem Rechtsstreit sinnvoll, auf Inkrafttreten des UPC zu warten ?
    - schnellere rechtskräftige Entscheidung, Rechtssicherheit
    - kein Risiko der Restitutionsklage bei späterer Vernichtung (z.B. bei Klage durch einen Dritten)
    - vollstreckbarer Titel in großen Teilen Europas
    - Rechtsprechung zur Schadenshöhe in anderen Staaten patentinhaberfreundlicher

V. Countdown EPG: Laufende Rechtsstreitigkeiten

- Taktische Überlegungen Beklagtenseite
  - Bei sich anbahnendem Rechtsstreit
    - klären, ob nicht beide Parteien Vorteil haben, wenn vor EPG geklagt wird, insb. niedrigere Gerichtskosten, schnellere Verfahrensdauer
      - wenn ja: Gerichtsstandsvereinbarung treffen
    - negative Feststellungsklage vor der Zentralkammer des EPG möglich?
      - nur, wenn kein Opt-Out erklärt
      - wenn neg. Feststellungsklage vor EPG rechtshängig, kann Patentinhaber nur vor EPG Verletzungsklage erheben

V. Countdown EPG: Laufende Rechtsstreitigkeiten

- Taktische Überlegungen Klägerseite
  - Bei laufendem Rechtsstreit vor deutschem Gericht
    - soll Opt-Out für ein EP erklärt werden?
      - Opt-Out führt Patent in diesem Fall unwiederbringlich aus dem neuen System, kann nicht zurückgenommen werden
      - Opt-Out verhindert günstige Nichtigkeitsklage vor EPG
        - Ist das ein echter Vorteil?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Andreas Haberl
Rechtsanwalt, Partner | München
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Andreas Haberl ist seit 2001 bei Preu Bohlig im IP, Schwerpunkt Patentrecht tätig. Er hat umfangreiche Erfahrung als Rechtsanwalt in Verletzungsverfahren und parallelen Rechtsbestandsverfahren.

Kontakt
Leopoldstraße 11a
80802 München
T +49. (0)89. 38 38 70 – 0
F +49. (0)89. 38 38 70 – 22
aha@preubohlig.de

München

- Leopoldstraße 11a
- 80802 München
- T +49 89 38 38 70-0
- F +49 89 38 38 70-22
- muenchen@preubohlig.de

Düsseldorf

- Couvenstraße 4
- 40211 Düsseldorf
- T +49 211 59 89 16-0
- F +49 211 59 89 16-22
- duesseldorf@preubohlig.de

Berlin

- Grolmanstraße 36
- 10623 Berlin
- T +49 30 22 69 22-0
- F +49 30 22 69 22-22
- berlin@preubohlig.de

Hamburg

- Neuer Wall 72
- 20354 Hamburg
- T +49 40 60 77 233-0
- F +49 40 60 77 233-22
- hamburg@preubohlig.de

Paris

- 139, boulevard Haussmann
- F-75008 Paris
- T +33-1-53 81 50 40
- F +33-1-53 81 50 41
- paris@preubohlig.de

www.preubohlig.de

Prof. Dr. Maximilian Haedicke

Vortrag: Das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz und die Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs: Ein Paradigmenwechsel?
Institution/Position: Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Lehrstuhl für Geistiges Eigentum
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: Studium der Rechtswissenschaften in München, Genf und Washington D.C. LL.M. Georgetown 1995 New York Bar Exam 1995 Wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut in München mit Leitung des US-Referats Rechtsanwalt mit einer Spezialisierung auf das Recht des geistigen Eigentums, das Wettbewerbsrecht und das Recht der Informationstechnologie Von 2011 bis 2017 Richter am Patentsenat des OLG Düsseldorf
Ausgewählte Veröffentlichungen: Autor des Lehrbuchs Patentrecht (Heymanns 2018, 5. Auflage) Mitherausgeber des Handbuchs des Patentrechts (mit H. Timmann, 2. Aufl. 2020, C.H. Beck 2012)
Weitere Tätigkeitsschwerpunkte: Mediator und Schiedsrichter

Das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz und die Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs: - ein Paradigmenwechsel?

16. Amberger Patenttag

18.02.2022

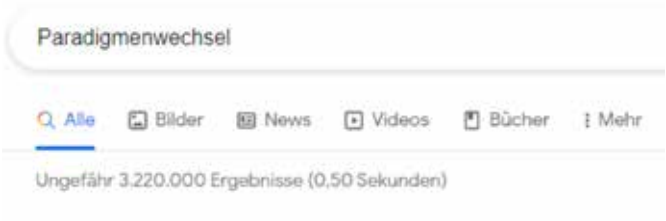
Prof. Dr. Maximilian Haedicke, LL.M.

UNI FREIBURG

Zentrale Frage

- Bislang unterlagen Unterlassungsansprüche nach deutschem Patentrecht grundsätzlich nicht der Verhältnismäßigkeit
- Dies hat sich nun durch Neuerung des **§ 139 Abs. 1 PatG** geändert
- Gibt es einen "**Paradigmenwechsel**"?

Viele Paradigmenwechsel...



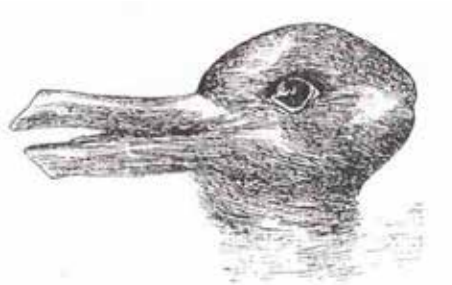
Paradigmenwechsel?

Paradigmenwechsel: Wenn sich die Denkweise und die Weltanschauung grundlegend ändern und eine Disziplin in einem völlig neuen Licht betrachtet wird

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Thomas_Kuhn.jpg

Paradigmenwechsel?

Paradigmenwechsel: Wenn sich die Denkweise und die Weltanschauung grundlegend ändern und eine Disziplin in einem völlig neuen Licht betrachtet wird



… wenn die Welt auf eine ganz andere Weise gesehen werden kann

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Thomas_Kuhn.jpg

Paradigmenwechsel?

- Wechsel vom geozentrischen zum heliozentrischen Modell des Universums?
- Auch vom strengen Unterlassungsanspruch zur Einführung der Verhältnismäßigkeit?

Unterlassungsklagen sind das schärfste Schwert im deutschen Patentrecht

UNI FREIBURG

- Unterlassungsanspruch ist nach dem deutschen Patentgesetz zwingend
- Kein Ermessensspielraum des Gerichts

- **Zuwiderhandlung** + Wiederholungsgefahr = **Unterlassungsanspruch**

Die Durchsetzung eines Patents in Form eines Unterlassungsanspruchs

- ist Folge des Ausschließlichkeitsrechts
- **ist ein scharfes Schwert!**

Unterlassungsklagen sind das schärfste Schwert im deutschen Patentrecht

UNI FREIBURG

- **Warum brauchen wir dieses scharfe Schwert?**

Professor Dr. Maximilian Haedicke, LL.M.

Unterlassungsklagen sind das schärfste Schwert im deutschen Patentrecht

Haben Schadenersatz oder andere verfahrensrechtliche Instrumente eine abschreckende Wirkung?

- Kein doppelter oder dreifacher Schadenersatz, Schadenersatz wird häufig auf der Grundlage der Lizenzgebühr gewährt
- Keine „Discovery“
- Kostengünstige Gerichtsverfahren

Unterlassungsklagen sind das schärfste Schwert im deutschen Patentrecht

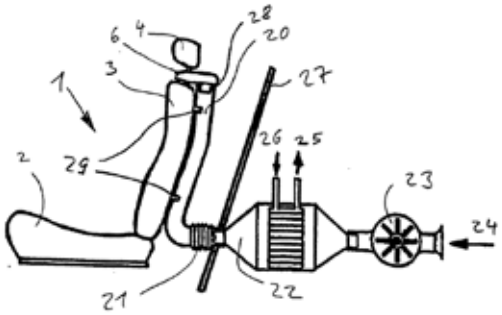
Haben Schadenersatz oder andere verfahrensrechtliche Instrumente eine abschreckende Wirkung?

Andere Rechtsbehelfe/Mechanismen als Unterlassungsansprüche sind in der Regel **nicht hinreichend** abschreckend.

Wirksamer Schutz erfordert **starken Unterlassungsanspruch.**

BGH X ZR 114/13 - Wärmetauscher

- Halswärmesystem für Cabriolets ("Airscarf")
- Unterlassungsklage: NPE (Klägerin) vs. Daimler (Beklagte)
- Klägerin hatte in den ersten Instanzen verloren
- Hilfsantrag der Beklagten:
  - Aufbrauchfrist von 27 Monaten, in der die bereits produzierten Autos mit dem verletzenden System verkauft werden durften
  - nach Treu und Glauben, § 242 BGB



BGH X ZR 114/13 - Wärmetauscher

- „Die Einräumung einer **Aufbrauchfrist** kommt im Patentverletzungsprozess nur dann in Betracht, wenn die **sofortige** Durchsetzung des **Unterlassungsanspruchs** des Patentinhabers auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls gegenüber dem Verletzter eine **unverhältnismäßige**, durch das Ausschließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung **nicht gerechtfertigte Härte** darstellte und daher treuwidrig wäre.“
- Treu und Glauben, § 242 BGB

BGH X ZR 114/13 - Wärmetauscher

- Aufbrauchfrist kann im Patentrecht gewährt werden
- Aber nur in **Ausnahmefällen**, wenn die wirtschaftlichen Folgen einer sofortigen Befolgung einer Unterlassungsanordnung den **Verletzter** in **unzumutbarer Weise** schädigen würden
- Aufbrauchfrist wurde in diesem Fall verweigert, insbesondere weil das Patent kurz vor dem Ablauf stand.

BGH X ZR 114/13 - Wärmetauscher

- Aufbrauchfrist kann im Patentrecht gewährt werden
- Aber nur in **Ausnahmefällen**, wenn die wirtschaftlichen Folgen einer sofortigen Befolgung einer Unterlassungsanordnung den **Verletzter** in **unzumutbarer Weise** schädigen würden
- Aufbrauchfrist wurde in diesem Fall verweigert, insbesondere weil das Patent kurz vor dem Ablauf stand.

- …. und was hat sich nun geändert?

§139 Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch

Abs. 1

1 Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

2 Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

3 Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzter oder Dritte zu einer **unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde.**

4 In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren.

Zentrale Themen

Drei zentrale Themen:

I. Verhältnismäßigkeit

II. Interessen Dritter in der Verhältnismäßigkeit

III. Rechtsfolgen bei Ausschluss des Unterlassungsanspruchs

I. Verhältnismäßigkeit im Unterlassungsanspruch

UNI FREIBURG

Ausganspunkt Wärmetauscher-Entscheidung - was hat sich durch § 139 I PatG n.F. geändert?

- gesetzgeberische **Klarstellung** (Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 52)
- ausnahmsweise **Unverhältnismäßigkeit** → keine **Durchsetzung** des Unterlassungsanspruchs
- Umfassende **Interessenabwägung** im Einzelfall
- Konkretisierung des zuvor herangezogenen **§ 242 BGB**
- Vermeiden einer „Alles-oder-nichts“ Lösung durch **flexiblere Reaktion** auf Verletzungen

I. Verhältnismäßigkeit im Unterlassungsanspruch

UNI FREIBURG

Wie erfolgt die Prüfung der Verhältnismäßigkeit?

- Umfassende **Interessenabwägung** unter Berücksichtigung objektiver und subjektiver Elemente
- **Beweislast** liegt beim Verletzter
- Beschränkung des Unterlassungsanspruchs ist erst denkbar, wenn wirtschaftliche Folgen des Verletzers über die erwartungsgemäßen Beeinträchtigungen in unzumutbarer Weise hinausgehen

Im **Grundsatz** gilt, dass das **Interesse des Verletzten** an der Unterlassung **überwiegt**

I. Verhältnismäßigkeit im Unterlassungsanspruch

Wann könnte die Verhältnismäßigkeitsprüfung des neuen § 139 I 3 PatG zur Anwendung kommen?

→ mögliche Anwendungsfälle:

- **komplexe Produkte**
- **wirtschaftliche Härte** und Existenzvernichtung des Verletzers
- **Nicht-praktiziertes Patent** (Non-Practicing Entity)
- **geringes Maß** an **Verschulden**
- **Drittinteressen**

I. Verhältnismäßigkeit im Unterlassungsanspruch

Wann könnte die Verhältnismäßigkeitsprüfung des neuen § 139 I 3 PatG zur Anwendung kommen?

→ mögliche Anwendungsfälle:

- **komplexe Produkte**
  - Bsp.: Chip als *ein* patentverletzendes Teil unter vielen anderen Komponenten (Auto, Smartphone etc. - Industrie 4.0!)
  - Auswirkungen des Unterlassungsanspruchs (Blockierung des Gesamtprodukts) können außer Verhältnis zum Wert der Erfindung stehen
  - Wie bemisst sich der Wert der Erfindung?
  - Wie erfolgt die Abgrenzung?

I. Verhältnismäßigkeit im Unterlassungsanspruch

Wann könnte die Verhältnismäßigkeitsprüfung des neuen § 139 I 3 PatG zur Anwendung kommen?

→ mögliche Anwendungsfälle:

- **wirtschaftliche Härte** und **Existenzvernichtung** des Verletzers
  - nur in extremen Ausnahmefällen
  - evtl. bei Fehlen alternativer patentfreier Lösungen
  - erhebliche Umstellungskosten oder möglicher Produktionsstillstand allein noch nicht ausreichend
  - Bsp.: Verletzer hat umfangreiche Investitionen getätigt, die sich nicht mehr amortisieren lassen würden und völlig außer Verhältnis zum Unterlassungsbegehren stehen (vgl. Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 54)
  - Abgrenzung? Rechtssicherheit?

I. Verhältnismäßigkeit im Unterlassungsanspruch

Wann könnte die Verhältnismäßigkeitsprüfung des neuen § 139 I 3 PatG zur Anwendung kommen?

→ mögliche Anwendungsfälle:

- **Nicht-praktiziertes Patent**
  - Patentinhaber als Non-Practicing Entity (NPE) mit geringem Interesse an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs und primärem Interesse an der Monetarisierung des Patents
  - dann im Einzelfall Schadensersatz- oder Ausgleichsansprüche ausreichend (Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 53)
  - fehlende eigene Nutzung allein reicht aber noch nicht aus
  - Pflicht zur Praktizierung?
  - Wer ist NPE?

I. Verhältnismäßigkeit im Unterlassungsanspruch

Wann könnte die Verhältnismäßigkeitsprüfung des neuen § 139 I 3 PatG zur Anwendung kommen?

→ mögliche Anwendungsfälle:

- **geringes Maß** an **Verschulden**
  - mögliche Vorkehrungen zur Vermeidung einer Patentverletzung oder Bemühen um eine Lizenzvereinbarung (vgl. Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 54)
  - Was ist hinreichendes Bemühen?
  - Was, wenn Verletzer von Nichtverletzung ausgeht?

I. Verhältnismäßigkeit im Unterlassungsanspruch

Wann könnte die Verhältnismäßigkeitsprüfung des neuen § 139 I 3 PatG zur Anwendung kommen?

→ mögliche Anwendungsfälle:

- Unverhältnismäßigkeit wegen **Drittinteressen**
- Bsp.: dringende Patienteninteressen oder kritische Infrastruktur
  - Grundsätzlich sind die Folgen des Ausschließlichkeitsrechts hinzunehmen
  - nur befristete Aussetzung, kein völliger Ausschluss
  - Möglichkeit der Zwangslizenz und Benutzungsanordnung besteht bereits
  - Wer ist Dritter?
  - Wann sind diese Interessen relevant und hinreichend gewichtig?

II. Interessen Dritter in der Verhältnismäßigkeit

§ 139 PatG

Abs. 1

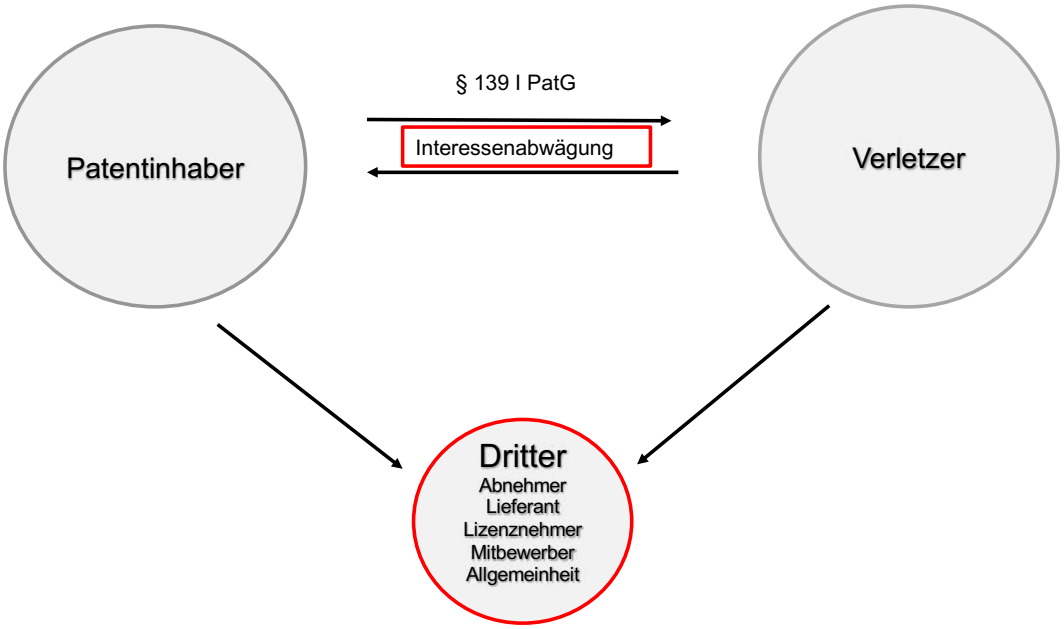
1 Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

2 Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

3 Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den **Verletzter oder <u>Dritte</u>** zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde.

4 In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren.

II. Interessen Dritter in der Verhältnismäßigkeit



II. Interessen Dritter in der Verhältnismäßigkeit

Interesse des Rechtsinhabers an Absicherung seiner Position

vs.

Einbußen und Kosten des Verletzers

vs.

Interessen von Dritten im Kontext der Verhältnismäßigkeit?

- **Drittinteressen** sind ausdrücklich zu berücksichtigen (RegE BT-Drs. 19/25821, 55)
- **besondere Härte für Dritte** könnte zum Ausschluss des Unterlassungsanspruchs führen
- Beeinträchtigung von **Grundrechten** erforderlich (RegE BT-Drs. 19/25821, 55)
- Bsp.: Patientenversorgung mit lebenswichtigen Produkten des Verletzers

II. Interessen Dritter in der Verhältnismäßigkeit

Interesse des Rechtsinhabers an Absicherung seiner Position

vs.

Einbußen und Kosten des Verletzers

vs.

Interessen von Dritten im Kontext der Verhältnismäßigkeit?

- **„Dritte“** = Lieferanten und Abnehmer des Verletzers (RegE BT-Drs. 19/25821, 63); deutet darauf hin, dass Dritte solche aus dem Lager des Verletzers sind
  - Müssten aber nicht auch Interessen Dritter aus dem Lager des Patentinhabers am Unterlassungsanspruch berücksichtigt werden?
  - z.B. Lizenznehmer oder Mitbewerber, die Produkt abgewandelt haben, um sich rechtskonform zu verhalten
- Interessen der **Allgemeinheit**

II. Interessen Dritter in der Verhältnismäßigkeit

P ist Inhaber eines Patents für Herzklappen. B stellt ebenfalls Herzklappenimplantate her und vertreibt diese in Deutschland. P nimmt B daraufhin zur Unterlassung gem. § 139 I PatG in Anspruch. B beliefert Krankenhäuser, die nun die medizinische Versorgung der Patienten gefährdet sehen. (nach LG Düsseldorf, 09.03.2017 - 4a O 28/16)

- Problem: Gefährdung von Drittinteressen durch den Anspruch des Patentinhabers
- Mögliche Lösung: Unverhältnismäßigkeit des Anspruchs wegen Drittinteressen
- **Dann wäre aber das Patent bei besonders wichtigen Erfindungen wertlos!**

II. Interessen Dritter in der Verhältnismäßigkeit

Ist die Berücksichtigung der Drittinteressen ein geeignetes Kriterium?

Probleme:

- **Begriff** „Dritter“ unscharf = Rechtsunsicherheit
- Der rechtsuntreue Nachahmer soll sich nicht deswegen auf die Unverhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs berufen können, weil er **schuldhaft Drittinteressen herbeigeführt** hat
- Erhebliche **Erweiterung des Anwendungsbereichs** der Norm
- Ausdehnung der Verhältnismäßigkeitsprüfung auf Dritte könnte wiederum zu einer **unverhältnismäßigen Einschränkung** der Rechte des Patentinhabers führen
- Es darf nicht zu einer **Legalisierung der Verletzung** kommen, nur weil das Patent besonders relevant ist!

III. Rechtsfolge der Verhältnismäßigkeitsprüfung

Abs. 1

1 Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

2 Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

3 Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzter oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde.

4 In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren.

III. Rechtsfolge der Verhältnismäßigkeitsprüfung

- Temporärer oder dauerhafter **Ausschluss der Durchsetzung** des **Unterlassungsanspruchs** bei Unverhältnismäßigkeit
  - *Keine Legalisierung der Patentverletzung!*
- **weitere Ansprüche** (insb. Schadensersatz nach § 139 II PatG) bleiben davon **unberührt**
- Zudem ist gem. § 139 I 4 PatG dem Verletzten zwingend ein **angemessener Ausgleich in Geld** zu gewähren ist.
  - verschuldensunabhängiger Ausgleichsanspruch
  - wohl entsprechender Antrag erforderlich (RegE BT-Drs. 19/25821, 55)
- Höhe des Entschädigungsanspruchs setzt Gericht fest; orientiert sich an der üblichen Lizenzgebühr (**Lizenzanalogie**)

III. Rechtsfolge der Verhältnismäßigkeitsprüfung

Wie bemisst sich die „übliche“ Lizenzgebühr?

- orientiert sich daran, wie sie von vernünftigen Vertragsparteien bei Abschluss eines Lizenzvertrages als Vergütung **vereinbart worden wäre**
- evtl. höhere Entschädigung, wenn der Verletzer es bspw. im Vorfeld unterlassen hat, die Patentsituation mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen (Begr. Aussch. f. Recht und Verbraucherschutz BT-Drs. 19/30498, 61)
- Schätzung gem. § 287 ZPO

III. Rechtsfolge der Verhältnismäßigkeitsprüfung

Wie bemisst sich die „übliche“ Lizenzgebühr?

- **Objektive Kriterien**: Umsatz des Verletzers, marktübliche Lizenzgebühr, bereits bestehende Lizenzverträge, wirtschaftliche Bedeutung des Klagepatents etc.

- relevant dürfte nur der **Zeitpunkt nach der Urteilsverkündung** sein, da sich die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs nur auf zukünftige Handlungen bezieht

- weitere Probleme der Lizenzgebühr
  - **Rechtsunsicherheit** bei Schätzung der „üblichen“ Lizenzgebühr
  - **Insolvenzrisiko** des Verletzers und die damit einhergehende immer noch erforderliche Rechtsverfolgung

III. Rechtsfolge der Verhältnismäßigkeitsprüfung

Wer hat den Ausgleich zu entrichten?

- Grundsätzlich liegt die Ausgleichspflicht beim durch die Unverhältnismäßigkeit begünstigten Verletzer

- **Auswirkungen**, wenn die Unverhältnismäßigkeit gerade aufgrund der Berührung von **Drittinteressen** besteht?
  - Verschuldensunabhängigkeit der Ausgleichspflicht
  - Innerhalb einer Verletzerkette soll dem Rechteinhaber zumindest nur ein Anspruch auf Ausgleich zustehen, kein Anspruch gegen jedes Mitglied der Kette

III. Rechtsfolge der Verhältnismäßigkeitsprüfung

- **Beispielsfall der Herzklappenimplantate**
  - Falls der UA ausgeschlossen wäre:
  - Hier wäre es fraglich, ob es sich auf den Ausgleichsanspruch gegen den Verletzer B auswirkt, dass der Unterlassungsanspruch nicht aufgrund seiner, sondern der Interessen der Dritten, der Verwender der Herzklappen, ausgeschlossen ist.
    - Müsste B den Ausgleich an P zahlen?
    - Könnte er ggf. wiederum im Rahmen einer Gesamtschuld Ausgleich der Dritten verlangen?

- **Problem**: Durchsetzung des Ausgleichsanspruchs
  - Keine Auskunft in der Gesetzesbegründung
  - Zumindest Deutlichkeit des engen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unverhältnismäßigkeit und Ausgleichszahlung: Kaufpreis des Beklagten für die weitere Patentbenutzung

Pro und Contra für die Einführung der Verhältnismäßigkeit

Pro

- Erforderlichkeit der Änderung, da die Verhältnismäßigkeit zuvor nicht konsequent angewendet wurde
- faire Lösungen für untypische Fälle

Contra

- Unterlassungsklagen sind wirksam und effizient
- Die Gerichte sind in der Lage, mit möglichen Schäden umzugehen
- Kein gesetzgeberisches Eingreifen erforderlich
- "Wärmetauscher„-Aufbrauchfrist (Neuheitsschonfrist) und andere verfügbare Instrumente reichen aus
- FRAND-Verteidigung ist möglich!
- Die Interessen Dritter werden durch Zwangslizenzbestimmungen berücksichtigt (z.B. das Interesse von Patienten an einem neuen Medikament)

Gefahr des Dammbruchs

- Gefahr eines **Dammbruchs**?
  - es kann von einem Dammbruch gesprochen werden, wenn etwas lange strikt Eingehaltenes ein einziges Mal nicht befolgt wird. Die Sorge ist, dass sich dies danach wiederholen könnte. (https://de.wikipedia.org/wiki/Dammbruch)
- Prognose: vermehrtes Berufen auf Unverhältnismäßigkeit
- wird die Ausnahme zur Regel?
- dies widerspräche der ausdrücklichen Intention des Gesetzgebers: Einschränkung wegen Unverhältnismäßigkeit soll die **absolute Ausnahme** bleiben und nur in extremen Ausnahmefällen geboten sein (vgl. Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 53).

https://de.wikipedia.org/wiki/Dammbruch

Zusammenfassung

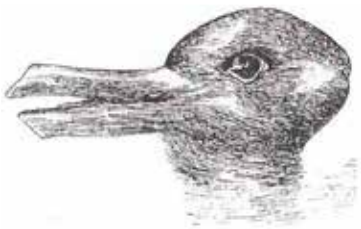
- Anwendung nur in extremen Ausnahmefällen
- Interesse des Patentinhabers idR höherrangig zu gewichten
- mögliche Anwendungsfälle mit erheblichen Zweifeln und Unklarheiten → Rechtsunsicherheit

- *…Paradigmenwechsel?*

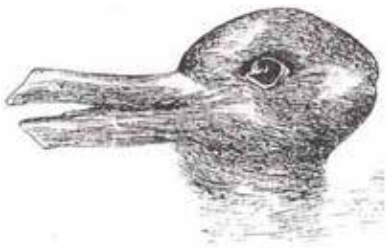
KEIN Paradigmenwechsel

Grundlegende Änderungen sind weder notwendig noch vom Gesetzgeber gewollt (dieser Ansatz ist unpassend!).

Kein Paradigmenwechsel

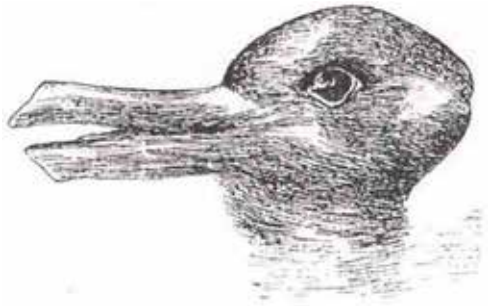


=



=

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



www.max-haedicke.de

www.patent-mediation.net

Andreas Kabisch, LL.M. Eur.

Vortrag:
Das Trennungsprinzip auf dem Prüfstand

Institution/Position:
Meissner Bolte, Counsel

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Studium der Rechtswissenschaften sowie Begleitstudien im Europäischen Recht an der Julius-Maximilians Universität Würzburg;
Referendariat in Schweinfurt, Würzburg und Bonn;
Ausbildung zum Wirtschaftsmediator (MuCDR);
Master-Studium im Europäischen Recht an der Universität Würzburg;
Seit 2011 bei Meissner Bolte

Derzeitige Arbeitsfelder:
Andreas Kabisch berät und vertritt Mandanten schwerpunktmäßig auf dem Gebiet des Patentrechts, mit einem besonderen Fokus auf Patentverletzungs- und Besichtigungsverfahren. Zu seinen Mandanten zählen national und international operierende Unternehmen, z.B. auf dem Gebiet der Telekommunikationsinfrastruktur, Medizinprodukte, Chemie und Mechanik.

Weitere Tätigkeitsfelder bilden die Verhandlung und Gestaltung von IP-bezogenen Verträgen, insbesondere Lizenzverträge sowie Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen. Er unterstützt Mandanten beim Aufbau, der Pflege und der Verwertung von Marken-, Design- und Patentportfolien.

MEISSNER BOLTE

Trennungsprinzip auf dem Prüfstand

18. Februar 2022

Agenda: Das Trennungsprinzip auf dem Prüfstand

- Was ist das Trennungsprinzip?
- Bedeutung des Trennungsprinzips
- Kritische Würdigung des Trennungsprinzips
- Durchbrechungen des Trennungsprinzips
- 2. PatMoG – wird alles besser?
- Lösungsmöglichkeiten in der Praxis
- Wie wird es beim UPC?

2

Was ist das Trennungsprinzip?

Definitions- und Erklärungsversuche

- Legaldefinition (-)
- Sonstige Definitionsversuche (-)
- Also: getrennte Verfahren für Prüfung des Rechtsbestands und Erteilung auf der einen und der Verfolgung von Verletzungen auf der anderen Seite
- Art. 20 Abs. 3 GG: Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

  (BGH GRUR 2004, 710 – Druckmaschinen-Temperierungssystem; GRUR 2003, 550 – Richterablehnung)

Bedeutung des Trennungsprinzips?

Weshalb wird in Deutschland geklagt?

- Fachliche Kompetenz auf Verletzungs- und Rechtsbestandsseite
- Geringe Verfahrensdauer (Verletzungsgerichte erste Instanz)
- Überschaubare Kosten und überschaubares Kostenrisiko
- …

- Oder doch nur wegen des Trennungsprinzips?
  - Umgehungslösung
  - Lizenzfalle
  - Marktaustritt

Kritische Würdigung (I.)

Injunction Gap: unterschiedliche Zeitschienen

- Verfahrensdauern
  - LG München I: 12-16 Monate (aber: Verzicht früher erster Termin möglich)
  - LG Mannheim: 9-11 Monate
  - LG Düsseldorf: 11-18 Monate (differiert von Kammer zu Kammer und ist zum Einreichungszeitpunkt de facto unvorhersehbar)
  - LG Hamburg: 8-12 Monate (Parteien bestimmen die Dauer)

BPatG: bis zu 32 Monate (differiert von Senat zu Senat)

EPA Einspruchsabteilung: 18 Monate (+ 9 Monate Einspruchsfrist))

EPA Beschwerdekammern: 24-40 Monate

DPMA Gebrauchsmusterabteilung: 18-30 Monate

Kritische Würdigung (II.)

Invalditiy Gap

- Vernichtungsquote - wie hoch ist diese tatsächlich?
  - Teilnichtigkeit ist zumeist Erfolg Patentinhaber
  - Klagerücknahmen machen Löwenanteil der Erledigungen aus
- Aussetzungsquoten: (geschätzt)
  - 15%-20%
  - Keine statistisch relevanten Unterschiede zwischen den Instanzgerichten

Kritische Würdigung (III.)

Invalditiy Gap: Aussetzungsmaßstäbe in Patentsachen

Deshalb und mit Rücksicht auf die Besetzung des Verletzungsgerichts ohne technisch Fachkundige kommt eine Aussetzung nur in Betracht, wenn die Vernichtung des Klagepatents hinreichend wahrscheinlich *erscheint.*

Bei der Prüfung von als neuheitsschädlich eingewandten druckschriftlichen Entgegenhaltungen kommt eine Aussetzung demnach nur in Betracht, wenn das Verletzungsgericht die Vorwegnahme sämtlicher Merkmale so eindeutig bejahen kann, dass keine erheblichen Zweifel entgegenstehen.

Wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit oder einer angeblichen unzulässigen Erweiterung ist bereits dann nicht auszusetzen, wenn sich für eine Bejahung der Erfindungshöhe und der Patentfähigkeit im Übrigen zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.

(LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14; LG München, Urt. v. 21.09.2017, 7 O 15818/16)

Kritische Würdigung (IV.)

Invaliditiy Gap: Aussetzungsmaßstäbe in GebrM-Sachen (§ 19 S.1 GebrMG)

*1. Eine Aussetzung im Gebrauchsmusterverletzungsstreit gem. (§ 19 S.1 GebrMG ist regelmäßig bereits dann geboten, wenn **Zweifel** bestehen, ob das Deutsche Patent- und Markenamt bzw. die Rechtsmittelinstanzen die Schutzfähigkeit des mit dem Löschungsverfahren angegriffenen Gebrauchsmusters bestätigen werden (LG München I, Beschluss vom 5. August 2020, 21 O 12764/19; LG Mannheim, InstGE 11, 215; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 11.06.2018 —1-15 W 30/18).*

- Aber: erteiltes paralleles Patent => Anhebung des Maßstabs (LG Düsseldorf, Urt. v. 29.9.2020, 4 a O 41/19)
- Aber: haben die unterschiedlichen Maßstäbe wirklich eine praktische Relevanz?

Löschungsantrag sinnvoll?

- Sonderfall: offenkundige Vorbenutzung

Kritische Würdigung (V.)

Einheitliche Auslegung?

- Theorie: Einheitliche Maßstäbe (bspw. BGH GRUR 2009, 837 – Bauschalungsstütze)

- Praxis: wo weichen die Spruchkörper auf Rechtsbestandsseite von den Verletzungsgerichten ab?
  - Auslegung unterhalb des Wortsinns (Ausführungsbeispiele werden zu stark gewichtet)
  - Funktionale Auslegung findet nicht statt
  - Geeignetheitsprüfung bei Zweckangaben wird z.T. zu halbherzig vorgenommen

Nichtigkeitsgründe – EPA-Praxis oder BPatG/BGH-Praxis?

Durchbrechungen des Trennungsprinzips (I.)

Äquivalenz

- BGH, GRUR 1986, 803 - Formstein
- BGH, GRUR 1997, 454 – Kabeldurchführung

Vorbenutzungsrecht § 12 PatG (sofern gleichzeitig offenkundige Vorbenutzung)

Aussetzung

Durchbrechungen des Trennungsprinzips (II.)

Einstweilige Verfügung

- Verfügungsgrund = kontratdiktorische Rechtsbestandsentscheidung (OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 ff – Harnkatheterset; OLG Karlsruhe, GRUR-RR-2015, 509 – Ausrüstungssatz; OLG München, GRUR-RS 2019, 36743 – Elektrische Anschlussklemme)

Über einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, der auf ein Patent oder Gebrauchsmuster gestützt wird, ist in der Regel mündlich zu verhandeln. Dem Antragsgegner muss ausreichend Gelegenheit gegeben werden, zur Verletzungsfrage und zum Rechtsbestand Stellung nehmen zu können. Ein Gebrauchsmuster als ungeprüftes Schutzrecht stellt jedoch in der Regel keine taugliche Grundlage für ein Verfahren der einstweiligen Verfügung dar, da es dem Antragsteller in der Regel nicht möglich sein wird, dessen Schutzfähigkeit darzulegen und glaubhaft zu machen. War das Verfügungsschutzrecht noch nicht Gegenstand eines zweiseitigen Rechtsbestandsverfahrens kommt der Erlass einer einstweiligen Verfügung nur unter besonderen Voraussetzungen in Betracht (Änderung der Rechtsprechung des Senats seit dem Urt. v. 26.7.2012, 6 U 1260/12, BeckRS 2012, 16104).

- ***Einwendungen Dritter des Antragsgegners im Erteilungsverfahren***
- ***Verfügungsschutzrecht allgemein am Markt als schutzfähig anerkannt***
- ***Einwendungen gegen Rechtsbestand bei summarischer Prüfung haltlos***
- ***Antragsteller ist aufgrund außergewöhnlicher Umstände (Marktsituation) das Abwarten des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens unzumutbar***

Vorlage EuGH – Entscheidung wahrscheinlich bereits Herbst 2022

2. PatModG

Welche Fälle bleiben von vornherein außen vor?
§ 83 (1) PatG ab 1.5.2022

(1) [1]In dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats weist das Patentgericht die Parteien so früh wie möglich auf Gesichtspunkte hin, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden oder der Konzentration der Verhandlung auf die für die Entscheidung wesentlichen Fragen dienlich sind. [2]Dieser Hinweis soll innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen. [3]Ist eine Patentstreitsache anhängig, soll der Hinweis auch dem anderen Gericht von Amts wegen übermittelt werden.

Was wird passieren?

- Strategien der Patentinhaber
- Strategien der Nichtigkeitskläger

Lösungsmöglichkeiten für die Praxis

Beschleunigungsantrag

- EPA (+) (Mitteilung des EPA vom 17. März 2008, ABl. 2008, 221; Richtlinien E-VIII,5)
- BPatG (-), aber Anregung natürlich möglich
- DPMA, (-), aber Anregung natürlich möglich

Kontinuierliche Information der Spruchkörper => Hinausschieben des Verkündungstermins

Einstweilige Einstellung der vorläufigen Vollstreckbarkeit

- OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 50 – Leiterbahnstrukturen

Wie wird es beim UPC?

Grundsatz: Kompromisslösung (Art. 33 (3) UPC-Agreement)

(3) A counterclaim for revocation as referred to in Article 32(1)(e) may be brought in the case of an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a). The local or regional division concerned shall, after having heard the parties, have the discretion either to:

(a) proceed with both the action for infringement and with the counterclaim for revocation and request the President of the Court of First Instance to allocate from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) a technically qualified judge with qualifications and experience in the field of technology concerned.

(b) refer the counterclaim for revocation for decision to the central division and suspend or proceed with the action for infringement; or

(c) with the agreement of the parties, refer the case for decision to the central division.

MEISSNER BOLTE

Gerne erwarte ich Ihre Fragen!

T +49 89 21 21 86 0
F +49 89 21 21 86 70
E mail@mb.de

www.mb.de

Dr. Peter Kather

Vortrag:
Schutz von Geschäftsgeheimnissen: Gesetz und Praxis - in Verfahren

Institution/Position:
Kather Augenstein Rechtsanwälte PartGmbB; Senior-Partner

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Augsburg (einphasige Ju-ristenausbildung)
1. und 2. Staatsexamen in Bayern
Kartellrechtliche Promotion an der Universität Augsburg bei Prof. Dr. Karl-Matthias Meessen
Ab 1983 Rechtsanwalt in München
Ab 1998 Rechtsanwalt in Düsseldorf

Derzeitige Arbeitsfelder:
Gründungs-Partner der Kanzlei Kather Augenstein mit über 30 Jahren Erfahrung in der Beratung und in der Prozessführung im Bereich des Gewerblichen Rechts-schutzes. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf technischen Schutzrechten. Die Bandbreite der Tätigkeit geht von Maschinenbau über Telekommunikation bis zu Chemie und Biotechnologie. Parallel zu Verletzungsverfahren Mitwirkung in Rechtsbestandsverfahren vor dem DPMA, BPatG und EPA mit. Bearbeitung und Koordination grenzüberschreitender Verfahren in Deutschland und international. Parteivertreter und Schiedsrichter in ICC-, DIS- und adhoc-Schiedsverfahren. Regelmäßige Veröffentlichungen zu Themen des Gewerblichen Rechtsschutzes. Nationale sowie internationale Tätigkeit als Referent zu patenrechtlichen Themen.

Sonstige Aktivitäten:
Sprecher des Netzwerks „Cadenabbia Akademie“ der Altstipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung

SCHUTZ VON GESCHÄFTSGEHEIMNISSEN NACH AKTUELLEM RECHT

Kather·Augenstein Rechtsanwälte

BISHERIGER SCHUTZ VON GESCHÄFTSGEHEIMNISSEN

Geschäfts-/Betriebsgeheimnis: Definition

(1) Tatsache [Wissen, Information, Daten] in einem Zusammenhang mit einem Geschäftsbetrieb;
– Unternehmensbezug

(2) nicht offenkundig = nur einem begrenzten Personenkreis bekannt;
– Fehlende Offenkundigkeit

(3) berechtigtes wirtschaftliches Interesse an der Geheimhaltung;
– Geheimhaltungsinteresse

(4) Geheimhaltungswillen ist bekundet oder erkennbar;
– Geheimhaltungswille

Kather·Augenstein Rechtsanwälte

AKTUELLER SCHUTZ VON GESCHÄFTSGEHEIMNISSEN

EU Know-how Richtlinie 2016/943 - Geschäftsgeheimnisgesetz

- "Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung", 08.06.2016; Amtsblatt der EU vom 15.06.2016, L 157
- Zweck: Rechtsangleichung auf dem Binnenmarkt; Förderung von Innovation und Vermeidung übertriebener Geheimhaltungsmaßnahmen (vgl. auch Art. 39 TRIPS)
- Paradigmenwechsel vom Unlauterkeitsrecht zum Recht des geistigen Eigentums
  - Schutzvoraussetzungen, Schranken und Rechtsfolgen umfassend geregelt
  - Strengere Anforderungen an den Geheimnisschutz
  - Jede unbefugte Nutzung ist ein Eingriff

Kather·Augenstein Rechtsanwälte

AKTUELLER SCHUTZ - GESCHÄFTSGEHEIMNIS

Definition in Art. 2 Nr. 1 RL / § 2 Nr. 1 GeschGehG

1. „Geschäftsgeheimnis" Informationen, die alle nachstehenden Kriterien erfüllen:

   a) Sie sind in dem Sinne geheim, dass sie weder in ihrer Gesamtheit noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind;

   b) sie sind von kommerziellem Wert, weil sie geheim sind;

   c) sie sind Gegenstand von den Umständen entsprechenden angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch die Person, die die rechtmäßige Kontrolle über die Informationen besitzt;

Geschäftsgeheimnis ist eine Information

a) die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist und

b) die Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber ist und

c) bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht.

SCHUTZVORAUSSETZUNGEN

Nach Art. 2 Nr. 1 RL / § 2 Nr. 1 GeschGehG

- **Unternehmensbezogene Information** = Unternehmensbezug
- **In den relevanten Fachkreisen nicht offenkundig (allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich)** = Fehlende Offenkundigkeit
- **Von kommerziellem Wert aufgrund der Geheimhaltung (RL), wirtschaftlichem Wert (DE)** = Geheimhaltungsinteresse
- **Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen**
  - **Geheimhaltungswillen reicht nicht mehr**
  - **Verlässliche Dokumentation der Maßnahmen ist notwendig**

ANGEMESSENE GEHEIMHALTUNGSMAßNAHMEN

Begründung zu § 1 Abs. 1 Nr. 1b GeschGehG

Bei der Wertung der Angemessenheit der Schutzmaßnahmen können insbesondere berücksichtigt werden:

- der Wert des Geschäftsgeheimnisses und dessen Entwicklungskosten,
- die Natur der Informationen
- die Bedeutung für das Unternehmen, die Größe des Unternehmens, die üblichen Geheimhaltungsmaßnahmen in dem Unternehmen
- die Art der Kennzeichnung der Informationen
- vereinbarte vertragliche Regelungen mit Arbeitnehmern und Geschäftspartnern

AUSWIRKUNGEN AUF VERTRAULICHKEITSFRAGEN IN PATENTSTREITSACHEN?

CHANCE AUF ANPASSUNG AN ÜBLICHE REGELUNGEN IN ANDEREN JURISDIKTIONEN?

VERTRAULICHKEIT IM ZIVILPROZESS

Status quo ante GeschGehG und 2. PatRModG

- **Ausschluss der Öffentlichkeit – DENKBAR**
  - **Wichtiges Geschäftsgeheimnis; überwiegende schutzwürdige Interessen (§ 172 Nr. 2 GVG)**
- **Ausschluss einer Partei – NEIN?**
  - **Recht auf Waffengleichheit (Art. 3 Abs. 1, 20 Abs. 3 GG)**
  - **Parteiöffentlichkeit der Beweisaufnahme (§ 357 ZPO, Art. 103 Abs. 1 GG, 19 Abs. 4 GG)**
    - **BGH GRUR 2002, 1046, 1048 – *Faxkarte***
  - **§ 174 Abs. 3 GVG – Verpflichtung zur Verschwiegenheit**
    - **Kühnen GRUR 2005, 185, 191**
    - **Augenstein FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf**

Kather·Augenstein Rechtsanwälte

VERTRAULICHKEIT IM ZIVILPROZESS

Status quo ante GeschGehG und 2. PatRModG

- **In camera Verfahren – NEIN?**
  - **§ 99 (2) VwGO**
  - **§ 86 (3) FGO**
  - **§ 33g (4) GWB**
- **Ausländische „protective order" – IRRELEVANT?**

Kather·Augenstein Rechtsanwälte

VERTRAULICHKEIT IM ZIVILPROZESS

Spezialregelung 1: §§ 16-20 GeschGehG - Struktur

- §§ 16 – 20 GeschGehG: Verfahrensrechtlicher Geheimhaltungsschutz

- Einstufung streitgegenständlicher Informationen als geheimhaltungsbedürftig (§ 16 (1))
  - Informationen <u>können</u> Geschäftsgeheimnis sein
- Einstufung besteht auch nach Abschluss des Verfahrens fort (§ 18)
- Rechtsfolgen bei Verstoß: Ordnungsmittel bis zu EUR 100.000 (§ 17)
- Beschränkung des Kreises der Wissensträger (§ 19 (1))
  - Interessenabwägung
- Verfahren (§ 20)

VERTRAULICHKEIT IM ZIVILPROZESS

Spezialregelung 1: Art. 9 RL / §§ 16-20 GeschGehG

- Gerichtliche Anordnung von Vertraulichkeit gegenüber
  - Parteien, Rechtsanwälten, sonstigen Vertretern, Gerichtsbediensteten, Zeugen, Sachverständigen, sonstigen Personen
  - Geschäftsgeheimnis ist Gegenstand des Verfahrens
  - Auf das Geschäftsgeheimnis wird im Laufe des Verfahrens Bezug genommen
- Beschränkung des Zugangs auf bestimmte Personen
  - Zugang zu Dokumenten
  - Teilnahme an Anhörungen / mdl. Verhandlung
  - Zahl nicht größer als für faires Verfahren notwendig
  - Mindestens aber: 1 Person der Parteien, Rechtsanwälte, sonstige Vertreter

VERTRAULICHKEIT IM ZIVILPROZESS

Spezialregelung 2: § 145a PatG (seit 18. 08. 2021)

§145a PatG

(1) In Patentstreitsachen mit Ausnahme von selbstständigen Beweisverfahren sowie in Zwangslizenzverfahren gemäß § 81 Absatz 1 Satz 1 sind die §§ 16 bis 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466) entsprechend anzuwenden.

(2) Als streitgegenständliche Informationen im Sinne des § 16 Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen gelten sämtliche von Kläger und Beklagtem in das Verfahren eingeführten Informationen.

GEHEIMNISSCHUTZ UND VORTRAGSLAST

Geheimnisschutz über § 145a PatG/ §§ 16-20 GeschGehG - Voraussetzungen

- Patentstreitsache
- Streitgegenständliche Information - § 145a (2) PatG
- Vorzutragende Information kann Geschäftsgeheimnis sein (Glaubhaft zu machen!)
  - § 145a PatG verweist nur auf die §§ 16 – 20 GeschGehG, nicht auch auf § 2 GeschGehG
    - aber: Die Definition des Geschäftsgeheimnisses ist den §§ 16 – 20 immanent
    - aber: § 2 GeschGehG sagt ausdrücklich „im Sinne dieses Gesetzes“?
- Schutzantrag einer Partei (Streithelfer?)

VERTRAULICHKEIT IM ZIVILPROZESS - § 145A PATG

§ 145a PatG - Verweis auf §§ 16 - 20 GeschGehG
Relevante Anwendungsfälle bei Patentstreitsachen

- Tatsachen für den Nachweis/das Bestreiten einer Patentverletzung
- Widerlegung der Vermutung aus § 139 Abs. 3 S. 2 PatG
- Nachweis eines FRAND Lizenzangebots
- Schadensberechnung nach der Methode „entgangener Gewinn“
- Auskunft- und Rechnungslegung in der Zwangsvollstreckung
- Besichtigungsverfahren

VORTRAG ZUM NACHWEIS ODER ZUM BESTREITEN EINER PATENTVERLETZUNG

GEHEIMNISSCHUTZ UND VORTRAGSLAST

Beispiel: Qualcomm ./. Apple
(LG München I, Urt. v. 20. 12. 2018, 7 O 10495/17 und 7 O 10496/17)

- Klagepatente betreffen Regelung des Energieverbrauchs von Chips (Akkulaufzeit).
- Qualcomm wirft Apple vor, dass verschiedene Modelle des iPhones diese Lehre verwirkliche.
- Substantiierung des Verletzungsvorwurfs (sog. tear down Bericht des verbauten Chips) durch reverse engineering.
- Das relevante Bauteil stellte allerdings ein Zulieferer von Apple her.
- Zulieferer weigerte sich, die geheimen Schaltpläne des Chips über die Prozessakte (Parteiöffentlichkeit) an den Wettbewerber Qualcomm zu offenbaren.
- LG München I: Bestreiten der Merkmalsverwirklichung durch die Beklagten nicht substantiiert (Rn. 225 ff.)

→ Verurteilung wegen Patentverletzung

GEHEIMNISSCHUTZ UND VORTRAGSLAST

Heute: Geheimnisschutz über § 145a PatG - Umsetzung

- 1. Schritt: Einstufung bestimmter Informationen als geheimhaltungsbedürftig (§ 16)
  - Bestimmter Antrag
- 2. Schritt: Beschränkung des Kreises der Wissensträger (§ 19)
  - Bestimmter Antrag

NACHWEIS VON FRAND-VORAUSSETZUNGEN

Kather·Augenstein Rechtsanwälte

GEHEIMNISSCHUTZ UND VORTRAGSLAST

Lizenzierungspraxis bei standardessenziellen Patenten (SEP)
(insbes. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25.04.2018, I-2 W 8/18)

- **SEP-Inhaber ist kartellrechtlich gezwungen zu belegen, dass seine Lizenzierungspraxis diskriminierungsfrei ist → Vorlage von Lizenzverträgen vergleichbarer Lizenznehmer**
- **Regelmäßig Vertraulichkeitsabreden in Lizenzverträgen**

- **Früher: Vorschlag OLG Düsseldorf (Hinweisbeschluss v. 17.01.2016, I-2 U 31/16): Offenlegung unter strafbewehrtem Unterlassungsvertrag (Strafe: EUR 1 Mio. pro Verstoß) an begrenzten Mitarbeiterkreis oder teilweiser Verzicht auf Parteiöffentlichkeit bei Geschäftsgeheimnissen**

- **Heute: § 145a PatG?**

Kather·Augenstein Rechtsanwälte

GEHEIMNISSCHUTZ UND VORTRAGSLAST

Lizenzierungspraxis bei standardessenziellen Patente (SEP)
Heute: Geheimnisschutz über § 145a PatG -Umsetzung

- **1. Schritt: Einstufung bestimmter Informationen als geheimhaltungsbedürftig (§ 16)**
  - **Bestimmter Antrag**
- **2. Schritt: Beschränkung des Kreises der Wissensträger (§ 19)**
  - **Bestimmter Antrag**

VOLLSTRECKUNGSVERFAHREN INSBESONDERE ZWANGSMITTELVERFAHREN

AUSKUNFT UND RECHNUNGSLEGUNG - VERTRAULICHE DATEN

Prozessuale Fragen - hier: LG Mannheim (2 O 73/20 ZVII)

- **Verweis in § 145a PatG auch für das Zwangsvollstreckungsverfahren**
- **Zuständigkeit bei schwebender Berufung – dennoch Landgericht**
- **Antrag für 1. Schritt:**
  - **„Folgende Informationen werden als geheimhaltungsbedürftig eingestuft“**
  - **nicht: „Geheimhaltung vor Gläubigerin und deren Vertretern“**
- **Antrag für 2. Schritt:**
  - **„Der Zugang zu den Informationen, soweit sie im Verfahren vorgelegt werden, wird auf folgende Personen beschränkt“**

AUSKUNFT UND RECHNUNGSLEGUNG - VERTRAULICHE DATEN

Materielle Fragen

- **Streitgegenständliche Informationen – Bezug zum Streitstoff**
- **Verfahrensrechtlicher Geheimhaltungsschutz**
  - **versus materiell-rechtlicher Anspruch**
  - **versus vorläufig vollstreckbare Verurteilung**
  - **versus fehlender Vortrag gegen materiell-rechtlichen Anspruch im Erkenntnisverfahren und Antrag auf Titulierung mit Auflagen (a.A. OLG Düsseldorf – GRUR 2020, 734 – Cholesterinblocker)**
  - **versus Antrag auf verfahrensrechtlichen Geheimnisschutz bereits im Erkenntnisverfahren zu stellen**
  - **versus Privilegierung des rechtsuntreuen Schuldners**
- **Zu liefernde Information kann Geschäftsgeheimnis i.S.d. § 2 Nr. 1 GeschGehG sein - Glaubhaft zu machen!**
- **Zusätzliche Beschränkung auf Personen nach § 19 (1) S.1 Nr. 1 GeschGehG gerechtfertigt? - Interessenabwägung**

VERTRAULICHKEIT IM ZIVILPROZESS

Aus dem Beschluss des Landgerichts Mannheim (13. 10. 2021)

Die Anordnung verfahrensrechtlichen Geheimnisschutzes entsprechend §§ 16 ff. GeschGehG kommt im patentrechtlichen Zwangsmittelverfahren in Betracht (BeckOK PatR/Kircher, 21. Ed. 15.7.2021, PatG § 145a Rn. 22; ablehnend generell für den Gegenstand der Auskunft/Rechnungslegung Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl., Kap D Rn. 113; allerdings vor Einführung des § 145a S. 2 PatG in das Gesetzgebungsverfahren zu § 145a PatG).

VERTRAULICHKEIT IM ZIVILPROZESS

Aus dem Beschluss des Landgerichts Mannheim (13. 10. 2021)

1. Die nachfolgenden Informationen werden als geheimhaltungsbedürftig eingestuft:
Auskunft und Rechnungslegung über die Stückpreise sowie Liefermengen an die XXX-Gruppe, inklusive der entsprechenden Belege (Tenor Ziff. IV. a) aa) des Urteils vom 18.05.2021 des LG Mannheim (Az. 2 O …);

3. Der Zugang zu den unter 1. genannten Informationen, soweit sie im Verfahren vorgelegt werden, wird auf Seiten der Gläubigerin beschränkt auf

a) folgende Personen der Gläubigerin
…
b) folgende Prozessbevollmächtigte bzw. patentanwaltliche Berater
…
c) folgende externe rechtlichen Berater der Gläubigerin
…

Kather·Augenstein Rechtsanwälte

VERTRAULICHKEIT IM ZIVILPROZESS

Aus dem Beschluss des Landgerichts Mannheim (13. 10. 2021)

2. Die Beteiligten werden darauf hingewiesen, dass die Einstufung als geheimhaltungsbedürftig zur Folge hat, dass die Parteien, ihre Prozessvertreter, Zeugen, Sachverständige, sonstige Vertreter und alle sonstigen Personen, die an dem Zwangsmittelverfahren beteiligt sind oder die Zugang zu Dokumenten aus dem Verfahren haben, die als geheimhaltungsbedürftig eingestuften, in das Verfahren eingeführten Informationen vertraulich behandeln müssen und diese außerhalb des gerichtlichen Verfahrens Landgericht Mannheim (Az. 2 O…) einschließlich etwaiger Vollstreckungsverfahren, außerhalb der Bemessung der dort festgestellten Verpflichtung der Schuldnerin zur Leistung von Schadensersatz und außerhalb eines sich ggf. anschließenden Betragsverfahrens nicht nutzen oder offenlegen dürfen, es sei denn, dass sie nachweislich von diesen außerhalb des hiesigen Zwangsmittelverfahrens rechtmäßig Kenntnis erlangt haben und sich im Rahmen der ggf. mit dieser anderen Kenntniserlangung verbundenen Beschränkungen halten. Diese Verpflichtung besteht auch nach Abschluss des Zwangsmittelverfahrens fort. Dies gilt nicht, wenn und soweit das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses hinsichtlich der Informationen aus vorstehender Ziff. 1 durch rechtskräftiges Urteil verneint wird oder sobald die betroffenen Informationen für Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit solchen Informationen umgehen, bekannt oder ohne Weiteres zugänglich werden, ohne dass dies auf einem Verstoß gegen die Geheimhaltungsverpflichtung beruht. Bei schuldhaften Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Verpflichtungen kann das Gericht auf Antrag einer Partei ein Ordnungsgeld bis zu 100.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festsetzen und sofort vollstrecken

VERTRAULICHKEIT IM ZIVILPROZESS

Aus dem Beschluss des Landgerichts Mannheim (13. 10. 2021)

Vorliegend ist der in Rede stehende Anspruch auf Auskunft/Rechnungslegung zweckgebunden. Der gewohnheitsrechtlich anerkannte, aus § 242 BGB abgeleitete allgemeine Auskunfts-/Rechnungslegungsanspruch dient dem Zweck, dem Verletzten die Schadensermittlung und -berechnung sowie die Plausibilisierung der hierzu erteilten Angaben zu ermöglichen. Der gesetzliche Auskunftsanspruch gem. § 140 b Abs. 1, Abs. 3 PartG dient darüber hinaus dem Zweck, dem Berechtigten Kenntnis von weiteren potentiellen Patentverletzern in der Lieferkette zu verschaffen. Allein zu den genannten Zwecken werden die jeweiligen Angaben geschuldet.

Zu anderen Zwecken darf der Auskunftsgläubiger die erhaltenen Informationen nicht verwenden. Vielmehr ist er dem Auskunftsschuldner aus dem zugrundeliegenden Auskunftsschuldverhältnis aufgrund der Zweckbindung der erteilten Auskünfte verpflichtet, die Auskünfte nur zu den genannten Zwecken auszuwerten und zu verwenden.

Aus dem Auskunftsschuldverhältnis ist der Auskunftsgläubiger ferner verpflichtet, auf schützenswerte Belange des Auskunftsschuldners angemessene Rücksicht zu nehmen. Dies umfasst die Verpflichtung, erhaltene Informationen, die Geschäftsgeheimnisse des Auskunftsschuldners betreffen, vertraulich zu behandeln. Die zweckgebundene Auskunftserteilung nimmt ihnen nicht den Charakter als Geschäftsgeheimnisse, sondern verschafft dem Auskunftsgläubiger lediglich zweckgebundenen Zugang. Der Auskunftsgläubiger darf die Geschäftsgeheimnisse seinen Mitarbeitern oder externen Beratern nur insoweit offenbaren, als dies für eine zweckentsprechende Auswertung und Verwendung notwendig ist, und muss die hinzugezogenen Personen zur Geheimhaltung verpflichten. Dritten gegenüber darf er die Geschäftsgeheimnisse nicht offenlegen.

Kather·Augenstein Rechtsanwälte

AUSWIRKUNGEN AUF DAS (PATENTRECHTLICHE) BESICHTIGUNGSVERFAHREN

BESICHTIGUNGSVERFAHREN

Gericht erlässt Beschlüsse
- Selbständiges Beweisverfahren
- Duldungs-EV

→ Sachverständiger + Anwalt d. Antragstellers + Antragsteller?

Zur Verschwiegenheit verpflichtet

verlangen Zutritt

Sachverständiger besichtigt

erstellt schriftliches Gutachten

das Gericht leitet das Gutachten weiter an → an Antragsgegner

Antragsgegner macht den Schutz von Geschäfts-Geheimnissen geltend → Schriftliches Verfahren/mündliche Verhandlung

Gericht entscheidet über die Freigabe des Gutachtens

TEILNAHME AN BESICHTIGUNG, HERAUSGABE DES GUTACHTENS

- Verzicht des Antragstellers auf Teilnahme an der Besichtigung?

- Besichtigungsschuldner beweisbelastet für Geheimhaltungsinteressen
- Bisher: konkrete Darlegung Geschäftsgeheimnis
  + konkrete Nachteile, die aus einer Offenlegung erwachsen würden
- umfassende Interessenabwägung

Jetzt: Anpassung an neue Definition (Art. 2 RL / § 2 GeschGehG)?
Dann wäre es zusätzlich erforderlich, getroffene Geheimhaltungsmaßnahmen darzulegen.

VERWEIS IN § 145A PATG

- § 145a PatG nimmt das selbstständige Beweisverfahren ausdrücklich aus

  dazu: OLD Düsseldorf, I-15 W 6/21, GRUR RS 2021, 30560;
  Kühnen, Handbuch, 14. Aufl. 2021, Kapitel B, Rn. 140

- Ergebnis: Unterschiedliche Definitionen eines Geschäftsgeheimnisses
  - kein praktisches Problem

- Praktisches Problem bleibt:
  - Das Gericht „definiert" das Geschäftsgeheimnis und nicht eine Partei. Ob die Voraussetzungen für ein Geschäftsgeheimnis erfüllt sind, erfahren die Parteien erst, wenn das OLG abschließend entschieden hat.

WENN SIE NOCH FRAGEN HABEN:

KATHER · AUGENSTEIN
RECHTSANWÄLTE

Bahnstraße 16
40212 Düsseldorf
T: +49(0)211 513536-0
F: +49(0)211 513536-22
E: kather@katheraugenstein.com

Detlev-Georg Schmidt-Bilkenroth

Vortrag:
Praxis des DPMA: Erfindungen mit Künstlicher Intelligenz und ihre Patentfähigkeit

Institution/Position:
Deutsches Patent- und Markenamt, München
Leiter der Abteilungsgruppe 1.50 – Physik

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

11.1982 – 02.1988:	Studium der Elektrotechnik an der TU München, Abschluss Dipl.-Ing.
02.1988 – 09.1998:	Entwicklungs- und Projektingenieur bei den Firmen Renk AG und Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
10.1998 – 10.2011:	Patentprüfer beim DPMA
10.2011 – 09.2015:	Richter am Bundespatentgericht München, technisches Mitglied in einem technischen Beschwerde- und einem Nichtigkeitssenat
10.2015 – 09.2017:	Leiter einer Patentabteilung im DPMA
seit 09.2017:	Leiter der Abteilungsgruppe Physik im DPMA

Derzeitige Arbeitsfelder:
Leitung der Gruppe von Patentabteilungen des Teilbereichs Physik innerhalb der Hauptabteilung Patente und Gebrauchsmuster; Wahrnehmung von Aufga-ben der Hauptabteilung im Rahmen von Querschnittsaufgaben wie u.a. Computer-implementierte Erfindungen (CII), Qualitätsmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

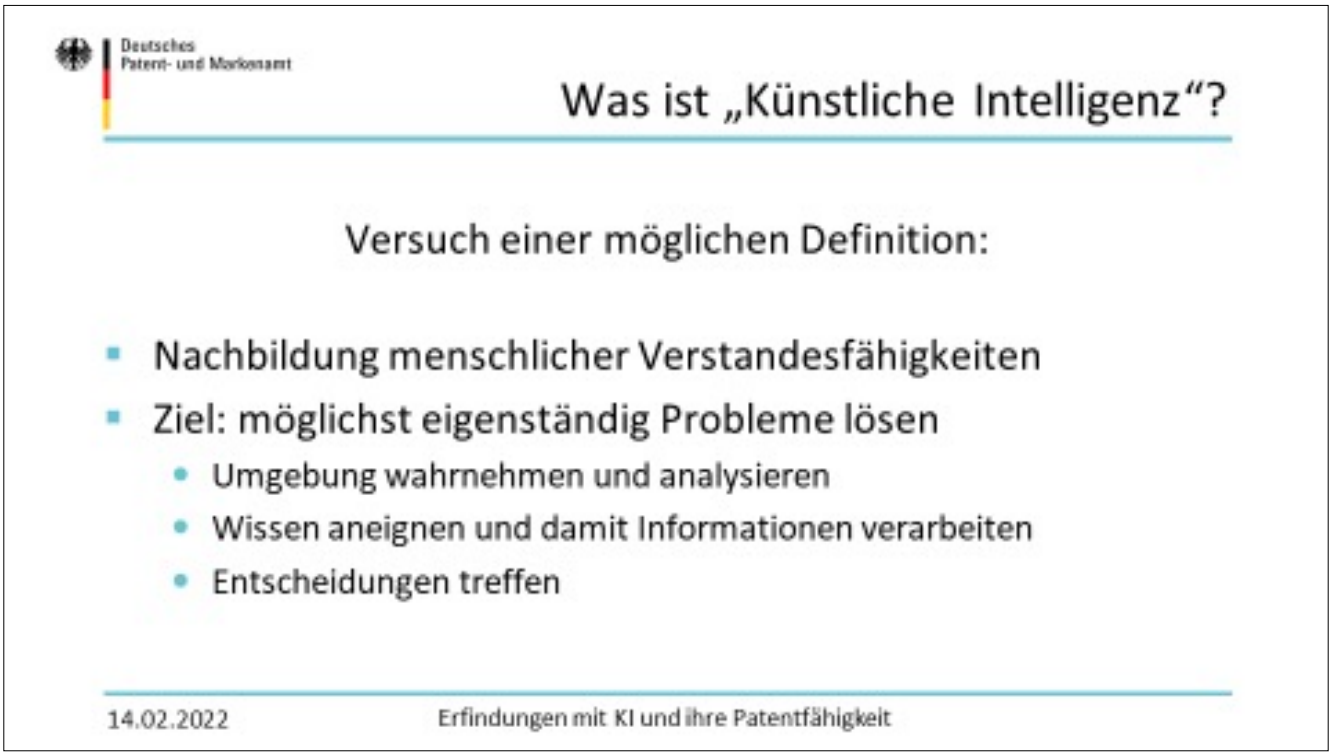
Sonstige Aktivitäten:
Tätigkeit als Dozent für die Schulung und Qualifizierung von Patentprüferinnen und Patentprüfern beim DPMA

Detlev-Georg Schmidt-Bilkenroth

„Praxis des DPMA: Erfindungen mit Künstlicher Intelligenz und ihre Patentfähigkeit“
Zusammenfassung des Vortrags anlässlich des 16. Amberger Patenttags

Als während einer Konferenz am Dartmouth College in New Hampshire im Jahre 1956 der Begriff „Künstliche Intelligenz“ geboren wurde, konnten die Teilnehmer, unter ihnen auch die als Gründerväter geltenden Marvin Minski und John McCarthy, sicher nicht vorhersehen, welch außergewöhnliche, ja disruptive Entwicklung dieser damals entstandene Teilbereich der Informatik einmal nehmen würde. Aufsehen erregte die „Künstliche Intelligenz“ so richtig erst Mitte der 90er Jahre, als die IBM-Maschine „Deep Blue“ den damaligen Schachweltmeister Kasparow besiegte. Angetrieben durch exponentiell ansteigende Rechnerleistung, exponentiell wachsende Datenmengen und unbegrenzte Algorithmen hat die Leistungs¬fähigkeit der künstlichen Intelligenz seitdem rasant zugenommen. Künstliche Intelligenz hat sich damit zu einer der wichtigsten Zukunftstechnologien entwickelt, die immer mehr Bereiche in Alltag, Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie durchdringt; als Universaltechnologie scheinen ihre Anwendungsfelder nur durch die Vorstellungskraft beschränkt zu sein.

Dies erklärt vielleicht auch, warum es für diesen, doch schon über 60 Jahren alten Begriff bis heute keine allgemeingültige Definition gibt. Dennoch hier ein Versuch:



Dementsprechend würde eine Maschine, die den Menschen umfassend in all seinen Fähigkeiten nachbilden könnte, dem Menschen durchaus ebenbürtig sein. Ein derartiges, auch als „starke“ KI bezeichnetes, künstliches menschenähnliches Etwas existiert aber nicht und wird es wohl in naher Zukunft auch nicht geben. Heutige KI-Systeme sind dagegen der „schwachen“ KI zuzuordnen, die sich nur auf einzelne Fähigkeiten des Menschen konzentriert, in diesen konkreten Anwendungsfällen aber oftmals bessere Ergebnisse erzielt als der Mensch.

Detlev-Georg Schmidt-Bilkenroth

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz führen auch zu einer immensen ökonomischen Bedeutung: Laut einer Studie von 2017 wird der Beitrag von KI zur globalen Wertschöpfung auf 15 Billionen US-$ im Jahre 2030 geschätzt. Sie bietet ein riesiges Potenzial für intelligente Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle und ist damit die Schlüsseltechnologie für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen und Volkswirtschaften.

Umso wichtiger ist es daher, die bei der Entwicklung von intelligenten Produkten und Nutzungen getätigten Investitionen abzusichern und die darin enthaltenen Erfindungen durch Patente zu schützen. Da stellt sich die Frage: Ist „Künstliche Intelligenz“ patentierbar?

Beschränken wir uns im Folgenden auf das nationale, deutsche Patentsystem.

Patentanmeldungen, die Erfindungen mit einem Bezug zu Künstlicher Intelligenz zum Gegenstand haben, können einerseits Erfindungen betreffen, die die Grundlagen schaffen, um Künstliche Intelligenz anzuwenden oder einzusetzen (zum Beispiel KI-spezifische Hardware-Architekturen, KI-spezifische Algorithmen und Modelle, maschinelle Lernverfahren usw.). Andererseits können diese Anmeldungen auch Erfindungen betreffen, bei denen Künstliche Intelligenz für ein bestimmtes Anwendungsgebiet eingesetzt wird oder Erzeugnisse, die unter Anwendung von Künstlicher Intelligenz entstanden sind.

Für die Prüfung von Patentanmeldungen, die KI-bezogene Erfindungen zum Gegenstand haben, gibt es bislang keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Da aber KI-bezogene Erfindungen in aller Regel eine große Nähe zu programmbezogenen Erfindungen (auch computer-implementierte Erfindungen genannt) aufweisen, wird regelmäßig die Herangehensweise der Prüfung von programmbezogenen Erfindungen, insbesondere mit dem vom BGH entwickelten, dreistufigen Prüfungsansatz, auf die Prüfung von KI-bezogenen Erfindungen übertragen.

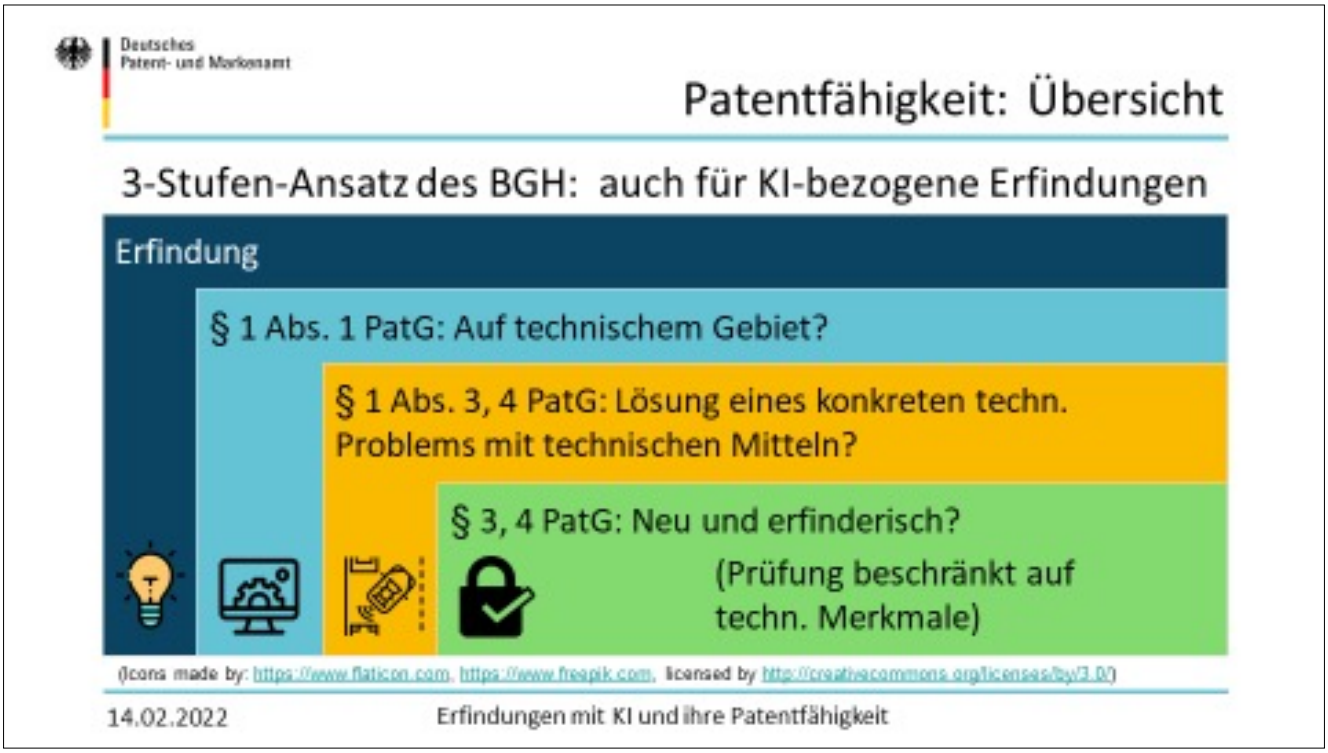
Dieser dreistufige Prüfungsansatz stellt in der ersten Stufe die Frage, ob der beanspruchte Gegenstand auf dem Gebiet der Technik im Sinne von § 1 Abs. 1 PatG liegt. Dieses „Technizitätserfordernis“ ist bereits dann erfüllt, wenn der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt. Für eine KI-bezogene Erfindung ist die Technizität insbesondere dann gegeben, wenn der Gegenstand der Anmeldung der Verarbeitung, Speicherung oder Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient. Da die Nutzung von KI ja den Einsatz eines Rechners impliziert, stellt die erste Stufe letztlich nur eine niedrige Hürde dar.

In der zweiten Stufe wird geprüft, ob gemäß § 1 Abs. 3 und 4 PatG in der Patentanmeldung eine vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindung vorliegt, für die „als solche“ Schutz begehrt wird. Den durch die Worte „als solche“ eingeschränkten Patentierungsausschluss hat der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung zu programmbezogenen Erfindungen nur für Verfahren erwogen und dahingehend ausgelegt, dass der beanspruchte Gegenstand ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln löst. Dabei reicht es aus, wenn der Patentanspruch mindestens eine Anweisung enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dient. Für KI-bezogene Anmeldungen wäre diese Bedingung wohl zu verneinen, wenn ein rein mathematischer Gegenstand ohne konkreten Anwendungsbezug, beispielsweise ein abstrakter Lernalgorithmus, beansprucht würde. Dagegen könnte ein auf technische Eingangsgrößen reagierendes, KI-gestütztes Verfahren oder die explizite Berücksichtigung technischer Gegebenheiten in einem KI-basierten Verfahren die zweite Stufe möglicherweise überwinden.

Die in der zweiten Stufe vorgenommene Prüfung auf das Vorliegen eines Ausschlusstatbestands dient nur einer Art Grobsichtung zur Ausfilterung derjenigen Fälle, in denen der Patentanspruch überhaupt keine technische Anweisung enthält, die sinnvollerweise der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zugrunde gelegt werden kann.

Damit kommen wir zur dritten Stufe: Die Lösung eines konkreten technischen Problems ist auch beim Vergleich der beanspruchten Lehre gegenüber dem Stand der Technik in den Blick zu nehmen. Das bedeutet, dass bei der Prüfung des beanspruchten Gegenstands auf erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen sind, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen.

Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass KI-bezogene Erfindungen in den allermeisten Fällen auf Rechnern implementiert werden, liegt es nahe, den dreistufigen Prüfungsansatz auf KI-bezogene Erfindungen zu übertragen, wie in nachfolgender Grafik schematisch dargestellt:



Der Vortrag geht nach einer kurzen Einleitung auf die vorwiegend eingesetzte technische Realisierung Künstlicher Intelligenz, den künstlichen neuronalen Netzen, ein und gibt einen knappen Überblick über KI-bezogene Erfindungen. Sodann wird der, vom BGH für die Prüfung von programm-bezogenen Erfindungen entwickelte dreistufige Prüfungsansatz vorgestellt, um ihn danach anhand von „praktischen“ Beispielen näher zu erläutern. Am Ende folgen eine kurze Zusammenfassung und ein Fazit.

Fritz Teufel

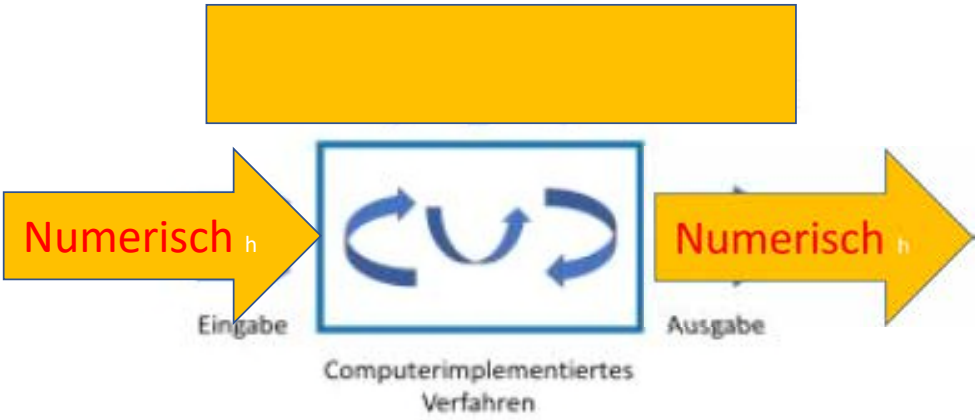
Vortrag: Die Entscheidung G1/19 der Großen Beschwerdekammer im EPA zur Patentierbarkeit von Computerimplementierten Simulationen
Institution/Position: Patentanwalt
Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang: 1968 Physik-Diplom TU München 1976 Patentassessor IP Department IBM Deutschland 2006 Patentanwalt Bardehle Pagenberg München
Derzeitige Arbeitsfelder: Computerimplementierte Erfindungen

Patentierbarkeit von computerimplementierten Simulationen

als solche

Die EPA-Entscheidung G 1/19 und KI

Computerimplementierte Simulation als solche



Computerimplementierte Simulationen

- G 1/19 Rdn. 114. Computerimplementierte Simulationen sind *computerimplementierte Verfahren*, die in der Regel eine Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale aufweisen.
- Daher geht die Große Beschwerdekammer davon aus, dass die im COMVIK-Ansatz entwickelten Kriterien [für computerimplementierte Erfindungen CII] angewendet werden können.

COMVIK Ansatz (T 641/00)

- Zwei-Hürden-Prüfung:
  - 1. technisch ?– „any hardware“
  - 2. neu und erfinderisch? - Aufgabe-Lösungs-Ansatz
- COMVIK: Bei „gemischten“ Ansprüchen mit technischen und nicht-technischen Merkmalen erfolgt beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz ein *Zwischenschritt*:
- Nur solche nichttechnischen Merkmale, die mit dem technischen Gegenstand des Anspruchs zur Lösung einer *technischen Aufgabe* zusammenwirken (zu einem *technischen Effekt* beitragen) Können zur erfinderischen Tätigkeit beitragen
  - „*weiterer* technischer Effekt“ bei Computerprogrammen

WO 2004/023347
"Simulation der Bewegung einer *autonomen Einheit* durch eine Umgebung"

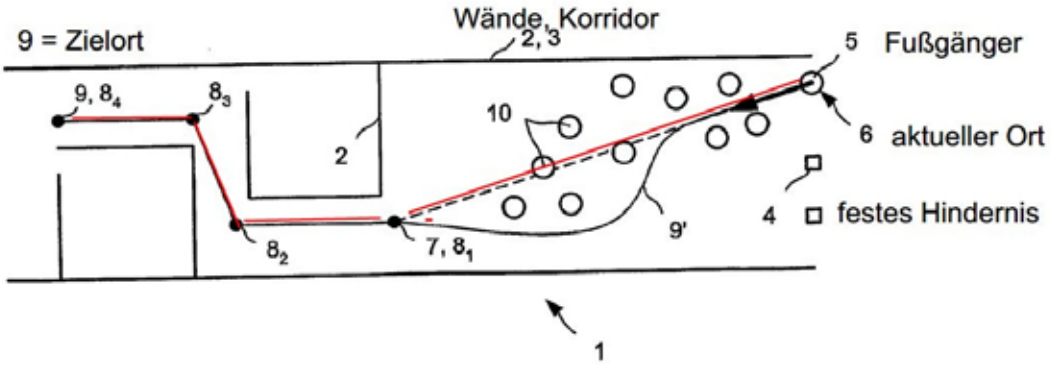


Fig. 2

Vorlageentscheidung T 0489/14 Anspruch 1 - Hauptantrag

- 1. Computerimplementiertes Verfahren zur *Modellierung* der Bewegung einer Fußgänger*menge* in einer Umgebung, umfassend
- A: das *Simulieren* der Bewegung einer <u>Vielzahl von Fußgängern</u> durch die Umgebung, wobei das Simulieren der Bewegung <u>jedes Fußgängers</u> Folgendes umfasst:
- B: das Bereitstellen eines <u>provisorischen Pfads</u> durch ein Modell der Umgebung von einem aktuellen Ort zu einem angestrebten Zielort;
- C: das Bereitstellen eines <u>*Profils für den Fußgänger*</u>;

T 0489/14 Anspruch 1

- D: das **Bestimmen eines bevorzugten Schrittes** …auf der *Grundlage des Profils* und des provisorischen Pfads, … umfassend das Bestimmen einer ***Unzufriedenheitsfunktion***, die die **Kosten** der Vornahme eines Schrittes ausdrückt, umfassend die Summe einer ***Unannehmlichkeitsfunktion***, die die Kosten der Abweichung von einer vorgegebenen Richtung ausdrückt, und einer ***Frustrationsfunktion***, die die Kosten der Abweichung von einer vorgegebenen Geschwindigkeit ausdrückt;

T 0489/14 Anspruch 1

- E: das Definieren einer Nachbarschaft um die bevorzugte Position;
- F: das *Identifizieren von Behinderungen in der Nachbarschaft*, wobei die Behinderungen andere Fußgänger und feste Hindernisse umfassen;
- G: das **Bestimmen eines *persönlichen Raums*** um den Fußgänger;
- H: das Bestimmen, ob der bevorzugte Schritt durchführbar ist, indem geprüft wird, ob im Verlauf des bevorzugten Schrittes Behinderungen den persönlichen Raum stören.„
- **Nicht im Anspruch**
  - Eine Verbindung zur realen Welt
  - Angaben zur Implementierung in Hard- und Software

Fußgängersimulation - Modell

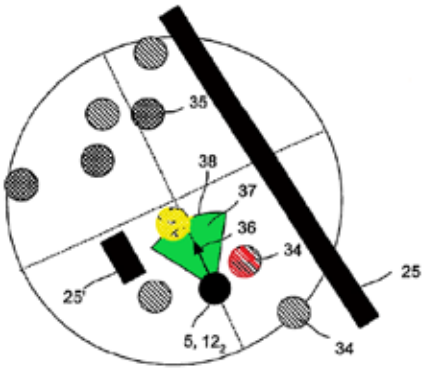


Fig. 18

5 = Fußgänger
34 = Nachbar mit gleicher Richtung
35 = Nachbar mit entgegengesetzter Richtung
25 = Hindernis

Fußgängersimulation - Aspekte

- Eine neue Art, die Bewegung einer Vielzahl von Fußgängern („autonomen Einheiten“) zu modellieren
  - Statt analog zur Strömung von Flüssigkeiten
  - Statt physikalischer Modellierung mit Prototypen
- Das Modell simuliert menschliche Faktoren der einzelnen Fußgänger
  - Z. B. „Unzufriedenheitsfunktion“, „Frustration“
- Das Modell ersetzt dazu menschliche Faktoren durch *physikalische Potentiale für die* klassischen Bewegungsgleichungen (Lagrange) einer Masse.
- Das Modell modelliert die gemeinsame Bewegung einer Menge individueller Fußgänger genau und effizient.
- Keine umfangreichen Trainingsdaten für ein selbstlernendes Modell erforderlich

G 1/19 Leitsatz 1

ABl. EPA 2021, A77

- 1. Für die Zwecke der *Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit* kann eine computerimplementierte Simulation eines *technischen Systems* oder Verfahrens, die **als solche** beansprucht wird, durch Erzeugung einer technischen Wirkung, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht, **eine technische Aufgabe** lösen.

G 1/19: Modell I

- 121. Selbst wenn das simulierte System oder Verfahren *technisch* ist, muss es vor der Simulation zunächst in *Modelle und Algorithmen* (d. h. in **nichttechnische Informationen**) übersetzt werden.
- 110. Gemäß dem COMVIK-Ansatz diktieren die einer Simulation zugrunde liegenden **Modelle** zwingend zu erfüllende (*technische* oder nichttechnische) **Vorgaben**, die für die Zwecke der Simulation selbst **nichttechnisch** sind.

G 1/19: Modell II

- 110. … Nichtsdestotrotz können sie [d.h. Modelle] zur Technizität beitragen, wenn sie z. B. Anlass zur Anpassung des Computers oder seiner Funktionsweise geben oder zu technischen Wirkungen beitragen, die mit den Ergebnissen der Simulation zusammenhängen.
- 137. [Die Modelle] … können aber zur Technizität beitragen, wenn sie z. B … die Grundlage für eine weitere technische Verwendung der Ergebnisse der Simulation bilden.
- 124. …Die weitere technische Wirkung der Simulation muss im Anspruch mindestens implizit sein.

G 1/19: Modell III

- 111. Ob eine Simulation zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beiträgt, hängt nicht von der **Qualität des zugrunde liegenden Modells** ab oder **von dem Grad, in dem die Simulation die "Realität" abbildet**.

- 111. … Die **Genauigkeit der Simulation** ist jedoch ein Faktor, der eine über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgehende *technische Wirkung* beeinflussen und daher bei der Beurteilung nach Artikel 56 EPÜ Berücksichtigung finden kann.

G 1/19: Algorithmen

- 112. … Die Formulierung eines Algorithmus ist ebenso wie die Entwicklung eines Modells eine *kognitive* Tätigkeit.
- Algorithmen tragen nur dann zum technischen Charakter eines computerimplementierten Verfahrens bei, wenn sie einem **technischen Zweck** dienen
  - Z.B. sich besonders gut zum Ablauf auf einem Computer eignen, weil seine Konzeption durch *technische Überlegungen zur internen Funktionsweise des Computers* motiviert war
- 116. Allerdings müssen sämtliche derartigen Implementierungsdetails für die Hard- oder Software in der Patentanmeldung offenbart sein.

G 1/19 Leitsatz 2

- 2. Für diese Beurteilung [der erfinderischen Tätigkeit] ist es **keine hinreichende** Bedingung, dass die Simulation ganz oder teilweise auf <u>technische Prinzipien</u> gestützt wird, die dem simulierten System oder Verfahren zugrunde liegen.

G 1/19: Technischer Fachmann

- Das Modell ist selbst dann nicht-technisch, wenn zu seiner Erstellung ein technischer Fachmann beiträgt / erforderlich ist.
- 122. … Der *Fachmann für die Simulation [ist]* ein anderer als der für das System, welches durch das der Simulation zugrunde liegende Modell abgebildet wird. Der Fachmann ist für die erfinderische Tätigkeit relevant.
- Das in einem Simulationsverfahren abgebildete technische oder nichttechnische System gehört in der Regel zum Stand der Technik und bestimmt die Grundlage der Simulation.

G 1/19: Nicht notwendig für Technizität

- 88. … Während eine *direkte Verbindung* zur physischen Realität, basierend auf Merkmalen, die per se *technisch und/oder nicht-technisch sind,* in den meisten Fällen für die Zuerkennung von Technizität ausreicht, kann sie doch keine zwingende Voraussetzung sein, und sei es bloß aus dem Grund, dass der Technizitätsbegriff ein offener bleiben muss

- 101. … Die Große Beschwerdekammer schließt sich jedoch uneingeschränkt der in T 533/09 (Nr. 7.2 der Entscheidungsgründe) vertretenen Auffassung an, wonach eine *greifbare Wirkung* kein Erfordernis nach dem EPÜ ist.

G 1/19 Leitsatz 3

- 3. Die erste und zweite Frage sind auch dann nicht anders zu beantworten, wenn die computerimplementierte Simulation als *Teil eines Entwurfsverfahrens* beansprucht wird, insbesondere für die Überprüfung eines Entwurfs.

G 1/19: Schutzbereich des Anspruchs

- 98. … **Daten** [sind] über eine **berechnete technische Wirkung** im Allgemeinen bloß Daten, die beispielsweise verwendet werden können, um wissenschaftliche Erkenntnisse über ein technisches oder natürliches System zu gewinnen,
- Der breite Schutzbereich eines auf die Berechnung technischer Informationen gerichteten Anspruchs ohne eine <u>Beschränkung auf bestimmte technische Verwendungen</u> würde daher **routinemäßig** nach dem Grundsatz beanstandet, dass der beanspruchte Gegenstand über im **Wesentlichen den gesamten Schutzbereich der Ansprüche** eine technische Erfindung sein muss

G 1/19: Virtuelle technische Wirkung

- 99. Eine *virtuelle* technische Wirkung beruht nur auf *berechneten numerischen* Daten
  - Anders als *potentielle* technische Wirkungen, die unweigerlich zu realen technischen Wirkungen werden
- Berechnete numerische Daten können auf vielerlei verschiedene Weise verwendet werden
  - Als wissenschaftliche Erkenntnisse
  - Um Entscheidungen des Benutzers auszulösen
    - „Broken chain fallacy“
- Es fehlt ein hinreichend bestimmter Zweck im Anspruch
- Berechnete technische Daten können aber auch *funktionale* Daten sein, die den technischen Zweck implizieren.

G 1/19 - Zusammenfassung

- Der COMVIK-Ansatz gilt für die computerimplementierte Simulation aller Systeme, technischer und nicht-technischer
- Modelle und Algorithmen zur Simulation sind per se nicht-technisch
- Aber: Modelle, die zur Lösung einer technischen Aufgabe beitragen, können die erfinderische Tätigkeit stützen
- Die Genauigkeit der Modellierung kann zur Lösung einer technischen Aufgabe beitragen
- Der (weitere) technische Effekt muss offenbart und „glaubwürdig“ sein
- Eine direkte Verbindung der Simulation zur physikalischen Welt ist nicht zwingend – aber hilfreich
- Ein tangibles Ergebnis der beanspruchten Erfindung ist nicht erforderlich
- Technischer Effekt muss sich „über die ganze Breite des Anspruchs“

T 0489/14 - 26 Nov 2021
Beschwerde zurückgewiesen

- Vorläufige Meinung der Kammer 3.5.07 vom 4. Mai 2021
- 5. … **berechnete numerische Daten**, die das physikalische Verhalten eines Systems reflektieren, das in einem Computer modelliert ist, können gewöhnlich den **technischen Charakter nicht begründen** …
- … die **potentielle Verwendung** dieser Daten ist **nicht auf technische Zwecke** beschränkt, da sie in Computerspielen verwendet oder einem Menschen präsentiert werden können, um Kenntnisse über die Umgebung zu gewinnen …
- 11.1 Daten, die ein Modell einer Gebäudestruktur darstellen, scheinen keinen "impliziten technischen Nutzen zu haben, der die Basis für einen impliziten technischen Effekt bilden könnte" (Punkt 98 of G 1/19). Derartige Daten können für eine Vielzahl nicht-technischer Zwecke verwendet werden, beispielsweise in einem Videospiel.

Künstliche Intelligenz KI
Artificial Intelligence AI

- Schwache KI
- Betrifft Werkzeuge, insbesondere für Klassifizierungs- oder Optimierungsverfahren,
- Schwache KI ist eher menschliche Intelligenz, die in einem Werkzeug, einem Modell konserviert ist.
- Die Werkzeuge müssen an die jeweilige konkrete Aufgabe angepasst werden
- Schwache KI ist erstaunlich leistungsfähig z. B. „AlphaGo“ ode die Optimierung technischer Bauteile
- Starke KI
  - AlphaGo schlägt jeden menschlichen Go-Spieler – aber „weiß nicht“, dass es Go spielt
  - Energieaufwand für menschlichen Go-Spieler: 20 Watt, für AlphaGo 20 kW

KI und Patente

- Methoden der KI beruhen auf Computermodellen von realen Systemen
  - Mathematische Modelle
    - Neuronale Netze
- Die Grundsätze von G 1/19 für computerimplementierte Simulationen werden daher auch gelten
- Problemfelder bei Patentanmeldungen für KI
  - Offenbarung, Nacharbeitbarkeit der Erfindung
    - Trainingsdaten für neuronales Netz
  - Technischer Beitrag / technische Wirkung des Modells
  - Formulierung der Patentansprüche
  - Schutzumfang der Patentansprüche

2021 EPA Prüfungsrichtlinien G-II

3.3.1 Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

- … basieren auf **Rechenmodellen und Algorithmen** zur Klassifizierung, Bündelung, Regression und Dimensionalitätsreduktion wie zum Beispiel neuronalen Netzen, genetischen Algorithmen, Support Vector Machines, k-Means, Kernel-Regression und Diskriminanzanalyse. Solche Rechenmodelle und Algorithmen sind per se von abstrakter mathematischer Natur, unabhängig davon, ob sie anhand von Trainingsdaten "trainiert" werden können.
- Wenn eine Klassifizierungsmethode einem **technischen Zweck** dient, können die Schritte "Erzeugung des Trainings-Datensatzes" und "Training des Klassifikators" auch zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, wenn sie das Erreichen dieses technischen Zwecks unterstützen.

KI und Erfinder

- Implementierung von KI erfordert großen schöpferischen Aufwand
  - Technische Anwendungsexpertise
  - Auswahl der Werkzeuge, des Modells, Modellierung
  - „Supervised Training“, Aufbereitung von Trainingsdaten
- Wer ist dann Erfinder?
- KI-System als Erfinder benennen?
  - EPA J 8/20 und 9/20 vom 21. Dezember 2021 – nein
  - DPMA (11.11.2021) – nein
  - Australien – ja (nicht rechtskräftig)

Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search

Nature volume 529, pages 484–489 (2016)

- Autoren von AlphaGO

David Silver, Aja Huang, Chris J. Maddison, Arthur Guez, Laurent Sifre, George van den Driessche, Julian Schrittwieser, Ioannis Antonoglou, Veda Panneershelvam, Marc Lanctot, Sander Dieleman, Dominik Grewe, John Nham, Nal Kalchbrenner, Ilya Sutskever, Timothy Lillicrap, Madeleine Leach, Koray Kavukcuoglu, Thore Graepel & Demis Hassabis

Praxistipps

- Die Implementierung der Erfindung in Hard- und Software offenbaren
  - WIE ist die Simulation/KI implementiert?
  - An den Computer oder seine Funktionsweise angepasst?
- Die technischen Wirkungen der nicht-technischen Merkmale offenbaren
  - Effiziente Nutzung von HW und SW Ressourcen
  - Leistungssteigerung
  - Neu Art des Modells, die computerimplementierte Simulation ermöglicht/optimiert
- In Ansprüchen die technische Verwendung der Simulationsergebnisse angeben - zumindest implizit und als Rückfallposition.