

Patentrecht

Rechtsprechung der nationalen Gerichte zum EPÜ



Hepp Wenger Kyffel | European Patent Attorneys

INGRES

Praxis des Immaterialgüterrechts in Europa

Übersicht

1. Deutschland
BGH, X ZR 6/18 - Bausatz
2. Niederlande
Court of Appeal The Hague
C / 09/519083 / HA ZA 16-1117
3. Niederlande
Court of Appeal The Hague
C / 09/542719 / HA ZA 17-1170

Zwischenverallgemeinerung

Übertragung Prioritätsrecht

Formulierung der Aufgabe

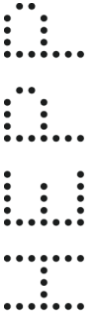


1. Deutschland

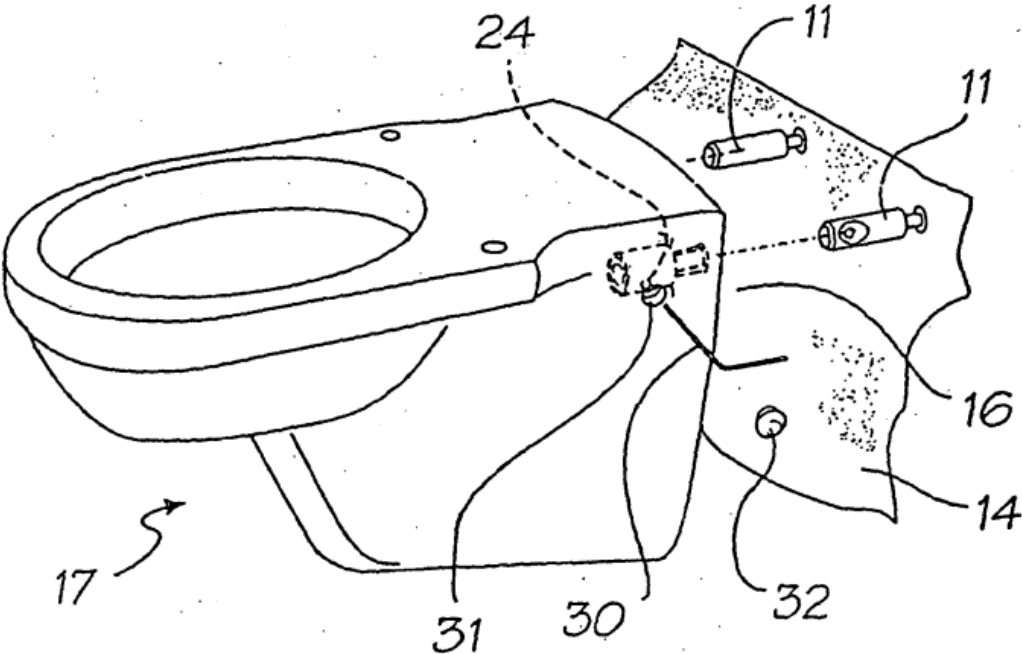
BGH, X ZR 6/18 - Bausatz



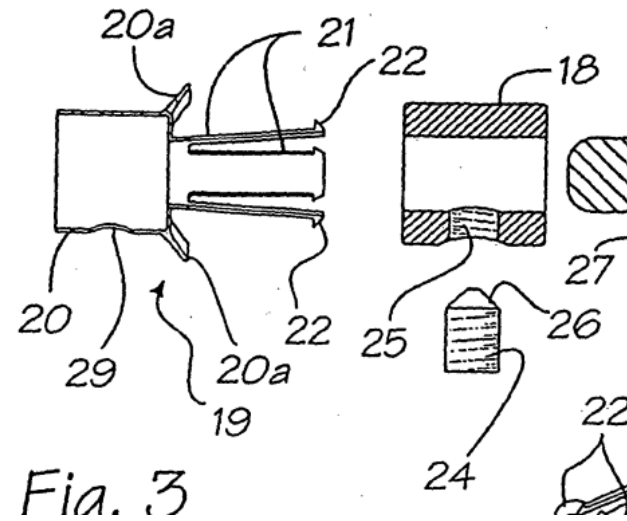
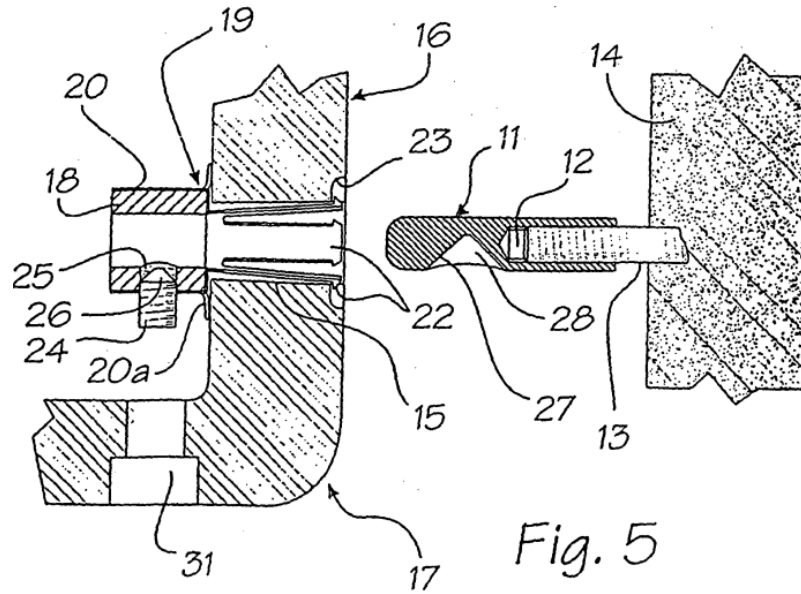
Worum geht es ... technisch?



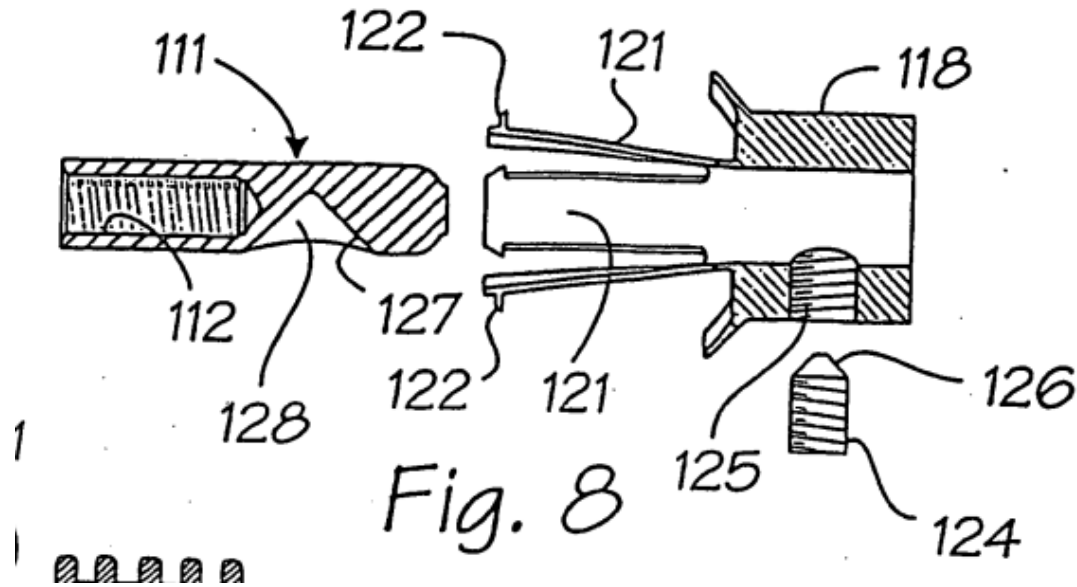
Befestigungsvorrichtung für wandhängende Objekte ...



Erste Ausführungsform



Zweite Ausführungsform





Änderung durch Prüfungsabteilung



EP 2089

< zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18)
und Objekt (17) >

Drückexemplar

27.11.2007

LD

[im Gebrauchszustand]

Patentansprüche

1. Bausatz mit einem ^{an einer Wand} aufzuhängenden Objekt (17) und einer Befestigungseinrichtung ⁽¹⁰⁾ für dieses Objekt, die ein Rohr (11), eine Spannhülse (18), ein Schraubelement (24) und ein Vormontage-Gehäuse (19) [↔] umfasst, ~~dadurch gekennzeichnet, dass~~ wobei [-]

Anmeldungsunterlagen



Keine Erwähnung eines Vormontage-Gehäuses,
weder im allg. Teil der Beschreibung noch in Anspruch 1

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Kontakt zwischen der Hülse (18) und dem Teil (16) des aufzuhängenden Objekts (17) durch ein Vormontage-Gehäuse (19) vermittelt wird, das einen becherförmigen Abschnitt (20) zum Aufnehmen der Hülse (18) und mehrere auseinandergehende, vorwiegend axial verlaufende und auf Biegung elastisch verformbare Flügel (21) hat, die außerhalb des Rohrs (11) in das Loch (15) des Teils (16) des aufzuhängenden Objekts (17) einführbar sind, bis ihre hakenförmigen Enden (22) in einen Sitz (23) eingreifen, der an der der Einführseite abgewandten Seite ausgebildet ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** von der Hülse (118) mehrere auseinandergehende, vorwiegend axial verlaufende und auf Biegung elastisch verformbare Flügel (121) einstückig ausgehen, die außerhalb bezüglich des Rohrs (111) in das Loch (115) des Abschnitts (116) des aufzuhängenden Objekts (117) einführbar sind, bis ihre hakenförmigen Enden (122) in einen Sitz (123) eingreifen, der an der der Einführseite abgewandten Seite ausgebildet ist.

Anspruch 2

gerichtet auf erste Ausführungsform

Anspruch 4

gerichtet auf zweite Ausführungsform

Zwischenverallgemeinerung: Was ist das?



Anspruch	Ausführungsbeispiel
Vorrichtung umfassend: A, B, und C.	mit Merkmalen A, B und C; und weiteren Merkmalen X, Y, Z.
Geänderter Anspruch	Zwischenverallgemeinerung?
Vorrichtung umfassend: A, B und C; sowie weiter umfassend X, Y, Z.	nein
Vorrichtung umfassend: A, B und C; sowie weiter umfassend X.	<i>it depends ...</i>

Wie sah es die erste Instanz?

BPatG:

7 Ni 15/16 (EP)

„[M]üssen nach beiden Ausführungsbeispielen [...] zur Herstellung des Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17) jedenfalls elastisch verformbare Flügel mit hakenförmigen Enden vorhanden sein, wobei beim ersten Ausführungsbeispiel noch ein becherförmiger Abschnitt zur Aufnahme der Hülse (18) hinzukommen muss.

Andere Möglichkeiten zur Herstellung des Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17) werden in den Anmeldungsunterlagen nicht angesprochen.“



BPatG: Unzulässige Zwischenverallgemeinerung

„Es hätte für den Fachmann **eigenständiger Überlegungen** bedurft, wenn er den Kontakt auf andere als der beschriebenen Weise herstellen hätte wollen, etwa - wie die Beklagte ausgeführt hat - durch **Einklemmen** oder **Einkleben** des Vormontage-Gehäuses in das Durchgangsloch (17), oder durch eine zweiteilige Ausführung, wobei der sich im Durchgangsloch befindliche Teil durch eine steife Mantelfläche gebildet wird.

Derartige Lösungen, die sich für den Fachmann erst auf Grund eigener, von seinem Fachwissen getragenen Überlegungen ergeben, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat, **gehören nicht zu der** durch diese Unterlagen **vermittelten technischen Lehre** und führen, wenn sie in den Gegenstand des erteilten Patents einbezogen werden, zu einer **unzulässigen Erweiterung** [...].“



Der BGH sieht es anders ...



BGH:

7 Ni 15/16 (EP)

Ständige Rechtsprechung zum isolierten Herausgreifen von Merkmalen aus Ausführungsbeispielen:

„Bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts sind auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zulässig. Dies gilt insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemässen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind [...].“

Der erfindungsgemässe Erfolg

BGH stellt auf die in den Anmeldungsunterlagen formulierte Aufgabe ab:

„Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird bereits in der Anmeldung dahin formuliert, eine Befestigungseinrichtung zur Verfügung zu stellen, die eine präzise und sichere Befestigung ermöglicht, ohne den ästhetischen Gesamteindruck zu beeinträchtigen, und dabei leicht zu montieren ist ([...]). Ferner soll die beanspruchte Befestigungseinrichtung sowohl in Bezug auf die Art des Objekts als auch in Bezug auf die Art der Wand flexibel in der Anwendung sein ([...]).“



Für den Fachmann ohne weiteres ersichtlich ...

„In Anbetracht [der Ausführungsbeispiele] ist es für den Fachmann ohne weiteres ersichtlich, dass ein Objekt dann sicher und dennoch auf einfache Weise ohne sichtbare Befestigungspunkte montiert werden kann, wenn ein Vormontagemittel zwischen Hülse und Objekt einen Kontakt vermittelt (Patentanmeldung Abs. 22), [...].

Dementsprechend erkennt der Fachmann, dass diese allgemeine Lehre in den ursprünglichen Unterlagen lediglich beispielhaft anhand von Vormontagemitteln erläutert wird, die [mit elastisch verformbaren Flügeln mit hakenförmigen Enden ausgebildet sind].“



Wie das wohl woanders ausgegangen wäre ... ?



Ich wage die **Prognose**:

Beim **EPA** wäre wohl auf eine **unzulässige Zwischenverallgemeinerung** erkannt worden.

Und in der **Schweiz** ... **wohl auch**.



2. Niederlande
The Hague Court of Appeal
C / 09/519083 / HA ZA 16-1117



Ausgangslage

Prioritätsanmeldung:



PCT Anmeldung:



Nat. Phase EPA:

US 737.291 P

Anmelder:

Erfinder

WO 2007/059188

Anmelder:

Hoffmann-La Roche
Biogen Idec Inc.
Genentech Inc.
alle Erfinder (nur US)

EP 1 951 304 B1

Anmelder:

Hoffmann-La Roche
Biogen Idec Inc.
Genentech Inc.

Erfinder der Prioritätsanmeldung angestellt bei Biogen Idec Inc.

Erfinderrechte vertraglich (rechtzeitig) an Biogen Idec Inc. übertragen



Das Prioritätsrecht im allgemeinen

“The right of priority is therefore not, as the parties seem to assume, a right granted by the legal system of the country in which the priority application has been made. After all, that legal system does not determine the conditions for granting and revoking the patent for which the subsequent application is submitted, including the reference date for assessing the novelty and inventive step of the subject-matter of the subsequent application.” (¶ 4.9)

Wer kann aber nun das Prioritätsrecht beanspruchen?



Nach welchem Recht bemisst sich, wie das Prioritätsrecht übertragen werden kann?



Patentrecht	Eigentumsrecht
<p><i>“It is conceivable that this right should be seen as a matter of patent law with regard to the question of who can apply for a patent on the basis of this right and under what conditions.” (¶ 4.11)</i></p>	<p><i>“[I]t is also conceivable that the right of priority should be seen as a property right. In that case, a question of property law arises, which concerns the question whether that property law is subject to transfer and, if it is subject to transfer, what requirements are imposed on transfer.” (¶ 4.11)</i></p>
<p><i>„This is a question concerning the protection (grant and validity) of a patent right.“</i></p> <p>⇒ <i>lex loci protectionis</i> (EPÜ) (¶ 4.12)</p>	<p>⇒ <i>lex rei sitae</i> (EPÜ) (¶ 4.13)</p>

Und was heisst das ... praktisch?

*“[T]he question of who can invoke the right of priority must be answered on the basis of an **autonomous interpretation of the EPC** instead of an explanation based on national law.”*

EPÜ legt **keine Formvorschriften** fest für die Übertragung des Prioritätsrechts. (¶ 4.28)

Das bedeutet aber nicht, dass im Streitfall ggf. nicht doch Beweismittel vorgebracht werden müssen, bei üblicher Beweislastverteilung. (¶ 4.29)



„Aber ich weiss doch dann noch gar nicht ...“

“The fact that, at the time when the parties agree that another person may submit the follow-up applications, it is not yet certain whether, and if so in which countries, those follow-up applications will be made, does not compel a different interpretation.

*If parties wish to have certainty, they will have to find out who can invoke the right of priority in the countries where a subsequent application will be made, or they will have to wait until a decision has been made on where subsequent applications will be made. The practical difficulties that this may cause cannot override the principle enshrined in **Article 2 of the PC**, which allows a country to determine the conditions under which it grants and annuls patents applicable to its territory (within the limits set by treaties).” (¶ 4.16)*



BPMZ 1906, S. 127



Entscheidung der
Beschwerdeabteilung II des
Patentamts vom 16. Dezember
1905

Prioritätsrechts. Für das in Ansehung Deutschlands erworbene Prioritätsrecht aus einer Erst-
anmeldung in einem Unionsstaate findet der § 6
des deutschen Patentgesetzes Anwendung. Rechte
aus einer deutschen Patentanmeldung sind über-
tragbar, einerlei, ob die Rechte durch eine
beim deutschen Patentamt eingereichte An-
meldung oder durch erstmalige Hinter-
legung des Patentgesuchs in einem Unions-
staate begründet sind. Nicht nur die Frage,
ob ein deutsches Patent unter Berücksichtigung
einer bestimmten Unionspriorität zu erteilen oder
aufrecht zu erhalten, sondern auch die Frage, wem
es zu erteilen sei, kann sich nur nach der deutschen
Rechtsordnung bestimmen, da den ausländischen
Gesetzen keinerlei Einfluß auf den staatlichen Akt
der Erteilung eines deutschen Patents eingeräumt
werden kann. Wollte man übrigens die Anwend-
barkeit des deutschen Rechts verneinen, so würde
sich die ohne weiteres abzulehnende Folgerung er-
geben, daß das Rechtsverhältnis der Unions-
priorität in Ansehung Deutschlands einen ver-
schiedenen Inhalt (in bezug auf Übertragbarkeit,
Pfändbarkeit usw.) haben könnte, je nachdem die
Erstanmeldung in dem einen oder anderen Unions-
staate bewirkt würde.



BPMZ 1906, S. 127 (Klartext)

*“Für das in Ansehung Deutschlands erworbene Prioritätsrecht aus einer Erstanmeldung in einem Unionsstaate findet der Paragraph 6 des Deutschen Patentgesetzes Anwendung. Rechte aus einer deutschen Patentanmeldung sind übertragbar, **einerlei, ob die Rechte durch eine beim deutschen Patentamt eingereichte Anmeldung oder durch erstmalige Hinterlegung des Patentgesuchs in einem Unionsstaate begründet sind.***

***Nicht nur** die Frage, **ob** ein deutsches Patent unter Berücksichtigung einer bestimmten Unionspriorität zu erteilen oder aufrecht zu erhalten, **sondern auch** die Frage, **wem** es zu erteilen ist, kann sich nur nach der **deutschen Rechtsordnung** bestimmen, da den ausländischen Gesetzen keinerlei Einfluss auf den staatlichen Akt der Erteilung eines deutschen Patents eingeräumt werden kann. [...]*



BPMZ 1906, S. 127 (Klartext)

[...]. Wollte man übrigens die Anwendbarkeit des deutschen Rechts verneinen, so würde sich die **ohne weiteres abzulehnende Folgerung** ergeben, dass das **Rechtsverhältnis** der Unionspriorität in Ansehung Deutschlands einen **verschiedenen Inhalt** (in bezug auf Übertragbarkeit, Pfändbarkeit usw.) **haben könnte**, je nachdem die Erstanmeldung in dem einen oder anderen Unionsstaate bewirkt würde.“



Sieht der BGH das (heute) anders?



BGH X ZR 49/12– Fahrzeugscheibe:

„Nach welchem nationalen Recht die Wirksamkeit einer Übertragung des Rechts zur Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung zu beurteilen ist, bestimmt sich nach den Regelungen des internationalen Privatrechts. [Verweis auf Art. 33(2) EGBGB a.F.] Danach unterfällt die Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität dem Recht des Staates der ersten Anmeldung, hier also dem deutschen Recht.“ (¶ 12)





Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft



Für Übertragungsvertrag anwendbares Recht: Art 122 IPRG
Recht des Staates, in dem der Überträger seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat

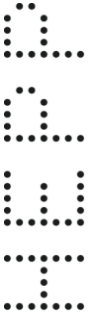
Einheitstheorie		Spaltungstheorie	
Für das Verpflichtungsgeschäft gilt das Vertragsstatut			
Auf Verfügungsgeschäft / Übertragung des Rechts ist weitestgehend das Vertragsstatut anzuwenden (vorbehaltlich Fragen, die zwingend nach dem Recht des Schutzlandes zu beurteilen sind)		Auf das Verfügungsgeschäft / die Übertragung des Rechts ist das Recht des Schutzlandes anzuwenden.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Wird der besonderen Verknüpfung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft gerecht	<input checked="" type="checkbox"/>	Entspricht der Regelung der Forderungsabtretung in Art. 33(2) EGBGB ...
		<input checked="" type="checkbox"/>	Zersplitterung einheitlicher Verträge

Angesprochen vom CH-BPatG in S2019_007 vom 1. Oktober 2019, Erw. 18

3. Niederlande
The Hague Court of Appeal
C / 09/542719 / HA ZA 17-1170



Worum geht es ... technisch?



Lesegeräte für elektronische Schlüssel. Gehäuse ist aus Metall.

Stand der Technik	Erfindung
-------------------	-----------

Fig.1

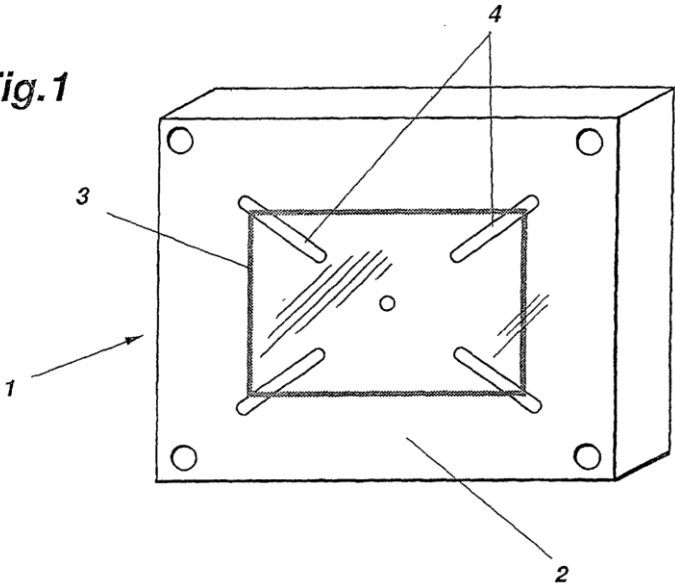


Fig.2

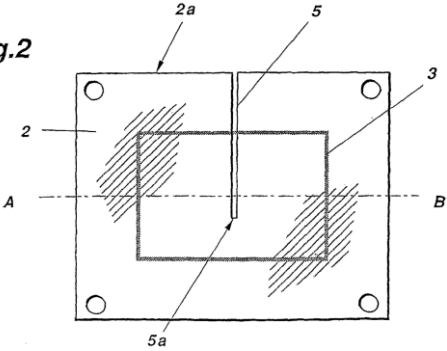
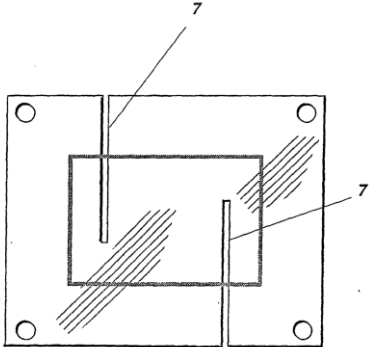


Fig.4



Aufgabe-Lösungs Ansatz

Unterscheidungsmerkmal:

Mindestens ein Schlitz vom Rand bis zum Zentrum der Vorderseite
(statt vier Schlitzten auf der Vorderseite)

Effekt des Unterscheidungsmerkmals:

Erhöhung der Lesereichweite

Objektive technische Aufgabe:

Bereitstellung eines Lesegeräts für elektronische Schlüssel, mit einem Metallgehäuse, wobei das Auslesen des Schlüssels aus grösserer Distanz möglich ist.



Sonst noch was?

Patentinhaberin argumentiert, folgender Aspekt sei auch noch in der Aufgabe zu nennen:

„ohne die Schutzfunktion des Gehäuses zu beeinträchtigen“

Nein, meinen beide Instanzen:

„[I]t cannot be deduced from the description that maintaining the protective function of the metal housing is part of the problem to be solved.“



Umformulierung der im Patent genannten Aufgabe beim EPA ...



T 1861/17

Aufgabe kann „logischerweise“ erst korrekt formuliert werden, wenn nächstliegender SdT ermittelt wurde; typischerweise gerade *nicht* im Anmeldezeitpunkt.

Anders noch T 606/99 (und diverse weitere):

Man geht zunächst von der im Patent genannten Aufgabe aus. Erst wenn diese nicht gelöst ist, wird die Aufgabe ggf. umformuliert.

Herzlichen Dank

Martin Wilming
Hepp Wenger Ryffel AG

martin.wilming@hepp.ch



Hepp Wenger Ryffel | European Patent Attorneys