



MANDANTENINFORMATION | NOVEMBER 2023

**INTERESSANTE RECHTSORDNUNG DES EPA ZU  
PRIORITÄTSBEANSPRUCHUNG UND PRAXISRELEVANTE  
ENTSCHEIDUNGEN ZUM ARBEITNEHMERERFINDERRECHT**

**BEITRITT DER VOLKSREPUBLIK CHINA ZUM HAAGER  
APOSTILLE-ÜBEREINKOMMEN: KEINE AUFWENDIGE  
LEGALISATION VON PRIVATEN UND ÖFFENTLICHEN  
URKUNDEN MEHR NOTWENDIG**

**SEIT FEBRUAR 2023 UNTERSTÜTZT RECHTSANWALT THOMAS  
FRITZ DAS ANWALTSTEAM VON PRINZ & PARTNER**

von Thomas Heydenreich, Thomas Kitzhofer und Thomas Fritz

## **Interessante Rechtsprechung des EPA zur Prioritätsbeanspruchung**

Der Weg zum Erhalt einer einstweiligen Verfügung (EV) im Patentverletzungsverfahren wird für Patentinhaber wieder einfacher: Gemäß der Entscheidung des EuGH vom 28. April 2022 (C-44/21) ist es für den Erlass einer EV aufgrund einer Patentverletzung nicht zwingend notwendig, dass das geltend gemachte Patent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.

### **Hintergrund zur Entscheidung**

Nach Art. 87(1) EPÜ genießt ein Anmelder einer früheren Anmeldung oder sein Rechtsnachfolger innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldetag der früheren Anmeldung ein Prioritätsrecht. Auf diese Weise lässt sich verhindern, dass der in der früheren Anmeldung beschriebene Gegenstand sowie in der Zwischenzeit relevant gewordener Stand der Technik der Patentierbarkeit eines in einer Nachanmeldung beanspruchten Gegenstands entgegenstehen.

In vielen Fällen ist es für die Rechtsbeständigkeit eines Patents somit von entscheidender Bedeutung, dass die Priorität wirksam in Anspruch genommen wird. Diese scheinbar nur formale Voraussetzung sorgte in der Vergangenheit jedoch für Probleme, insbesondere wenn sich die Anmelder der Prioritäts- und der Nachanmeldung voneinander unterschieden, beispielsweise weil nicht alle Anmelder der Prioritätsanmeldung auch Anmelder der Nachanmeldung waren.

So hatte sich in der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA die Auffassung durchgesetzt, dass ein Übertrag des Prioritätsrechts auf einen Rechtsnachfolger bereits vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung erfolgt sein und dieser Übertrag im Zweifelsfall auch vom Anmelder nachgewiesen werden muss, beispielsweise durch Vorlage entsprechender Verträge. Diese Rechtsprechung wurde vielfach in Einspruchsverfahren dazu genutzt, die Berechtigung für die Prioritätsinanspruchnahme erfolgreich anzugreifen und auf diese Weise durch nun relevant gewordenen Stand der Technik einen Widerruf des Patents zu erwirken.

### **Näheres zur Entscheidung und den Entscheidungsgründen**

Dieser Praxis wird von der Großen Beschwerdekammer des EPA nun ein Riegel vorgeschoben.

Entgegen der bisherigen Rechtsprechung müsse zunächst davon ausgegangen werden, dass ein Anmelder einer Nachanmeldung das Recht dazu hat, die Priorität in Anspruch zu nehmen. Diese Annahme sei insbesondere deswegen gerechtfertigt, weil ein Anmelder die formalen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Priorität gemäß Art. 88(1) EPÜ im Regelfall nur dann erfüllen kann, wenn ihm die Anmeldeunterlagen der Prioritätsanmeldung zu einem Zeitpunkt vorliegen, der noch vor deren Veröffentlichung liegt.

Davon unbeschadet müsse es jedoch möglich sein, bei begründeten Zweifeln die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Priorität anzugreifen. Die Beweislast, dass es sich um einen solchen Fall handelt, müsse in solchen Fällen jedoch derjenige tragen, der einen entsprechend Einwand vorbringt; im Regelfall also ein Einsprechender.

Die Annahme gelte auch in Fällen, in denen die europäische Patentanmeldung auf eine PCT-Anmeldung oder auf eine Prioritätsanmeldung zurückgeht, deren Anmelder nicht identisch ist mit dem Anmelder der europäischen Patentanmeldung.

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass im Fall einer PCT-Anmeldung, die von mehreren Anmeldern A und B für unterschiedliche Bestimmungsstaaten eingereicht wurde, und die auf eine Prioritätsanmeldung zurückgeht, die lediglich von A angemeldet worden ist, eine Vereinbarung zwischen A und B getroffen sein wird, nach der auch B die Priorität in Anspruch nehmen darf.

## **Erwartete Auswirkungen der Entscheidung**

Die von der Großen Beschwerdekammer aufgestellten Grundsätze sind insgesamt zu begrüßen.

Es dürfte in Zukunft nur noch einige wenige Sonderfälle geben, in denen Nachweise der Berechtigung vorgelegt werden müssen. Dies schützt Anmelder davor, lediglich aufgrund formaler Vorgaben ihren Patentschutz einzubüßen.

Aus Sicht von Einsprechenden fällt jedoch eine sehr wirksame Angriffslinie weg.

Die Große Beschwerdekammer hat erfreulicher Weise ferner betont, dass keine formalen Voraussetzungen für die Übertragung der Prioritätsrechte gelten und beispielsweise auch eine mündliche oder implizite Übertragung erfolgen kann, wie es bereits aus dem deutschen Recht bekannt ist.

Nichtsdestotrotz ist es als „best practice“ auch weiterhin ratsam, entsprechende Vereinbarungen zur Übertragung des Prioritätsrechts schriftlich festzuhalten, um die Nachweisbarkeit zu verbessern und seltenen Konstellationen vorzubeugen, in denen doch ein Nachweis erbracht werden muss.



### **FRAGEN?**

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich gerne an  
Thomas Heydenreich

[t.heydenreich@prinz.eu](mailto:t.heydenreich@prinz.eu)

Tel. +49 (0) 89 / 59 98 87 115

## Neuere Rechtsprechung zum Arbeitnehmererfinderrecht

In den vergangenen zwei Jahren gab es einige interessante Entscheidungen zum Arbeitnehmererfinderrecht, die für Sie wichtig werden könnten.

### 1. Abstufungsgrenzen verändert

Die Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindersachen hat in mehreren Einigungsvorschlägen seit 2021 die Abstufungstabelle geändert, mit der (in eigenen Worten) dem Arbeitgeber ein Mengenrabatt bei größeren Umsätzen zugesprochen wird, indem die Lizenzwerte bei Erreichen bestimmter Umsatzgrenzen schrittweise reduziert werden. Diese Umsatzgrenzen waren seit 1983 konstant und noch immer in DM angegeben. Die Schiedsstelle argumentiert, dass sich der Verbraucherpreisindex seit dieser Zeit um das 1,85-Fache erhöht habe, weshalb die Umsatzgrenzen anzupassen wären. Nachdem der Gesetzgeber nicht aktiv werde, nehme es sich die Schiedsstelle heraus, selbst eine Anpassung vorzunehmen.

Die Schiedsstelle setzt die Grenzwerte in der Abstufungstabelle jetzt ganz einfach in Euro an. Damit ergibt sich eine Erhöhung der Vergütung, abhängig vom

Gesamtumsatz von bis zu 39 %, siehe unsere nachfolgende Übersichtstabelle, die einen Lizenzsatz von 1% und einen Anteilsfaktor von 15% annimmt.

<b>Umsatz</b>	<b>Vergütung alt L 1%, A 15 %</b>	<b>Vergütung neu L 1%, A 15 %</b>	<b>Erhöhung in %</b>
<b>2.000.000</b>	<b>2.930</b>	<b>3.000</b>	<b>2</b>
<b>6.000.000</b>	<b>7.680</b>	<b>12.000</b>	<b>9</b>
<b>10.000.000</b>	<b>11.880</b>	<b>20.400</b>	<b>11</b>
<b>20.000.000</b>	<b>20.215</b>	<b>39.900</b>	<b>17</b>
<b>40.000.000</b>	<b>30.501</b>	<b>40.200</b>	<b>32</b>
<b>50.000.000</b>	<b>34.319</b>	<b>46.200</b>	<b>35</b>
<b>60.000.000</b>	<b>37.404</b>	<b>51.450</b>	<b>38</b>
<b>80.000.000</b>	<b>43.404</b>	<b>60.450</b>	<b>39</b>
<b>100.000.000</b>	<b>49.404</b>	<b>67.950</b>	<b>38</b>
<b>125.000.000</b>	<b>56.904</b>	<b>75.450</b>	<b>33</b>
<b>150.000.000</b>	<b>64.404</b>	<b>82.950</b>	<b>29</b>
<b>200.000.000</b>	<b>79.404</b>	<b>97.950</b>	<b>23</b>

Ob die Gerichte diese neue Schiedsstellenpraxis akzeptieren werden, lässt sich noch nicht absehen. Arbeitgeber müssen sich aber darauf einstellen, dass die Einigungsvorschläge der Schiedsstelle zukünftig „teurer“ werden.

## 2. Tricks bei Konzernnutzung gehen nach hinten los

Im Einigungsvorschlag Arb.Erf 63/18 vom 10.12.2022 musste die Schiedsstelle einen Fall beurteilen, bei dem die Konzernmutter pauschal alle Erfindungen, die bei ihren Tochtergesellschaften anfielen, übernahm und auf sich selbst anmeldete. Die Erfinder der Tochtergesellschaften erhielten pauschal 150 € für diese Übertragung.

Die Schiedsstelle hielt diesen Vertrag für unwirksam, denn die Muttergesellschaft hätte einen angemessenen Kaufpreis zahlen müssen, aus dem sich dann die Vergütung errechnete.

Im Einigungsvorschlag Arb.Erf 30/19 vom 19.08.2021 ging es darum, dass eine Konzerngesellschaft ein Schutzrecht, welches im gesamten Konzern auch weiterhin genutzt wird, aufgeben wollte und es dem Erfinder nach § 16 (3) ArbEG anbot. Mit diesem Anbieten hatte sich die Konzerngesellschaft ein einfaches Nutzungsrecht einbehalten, das wiederum zu einer stark reduzierten Vergütung führt.

Diese reduzierte Vergütung können aber, so die Schiedsstelle, nicht die übrigen Konzerngesellschaften für sich in Anspruch nehmen, sondern nur die Arbeitgeberin.

## 3. Unbilligkeitseinwand des Arbeitgebers – keine einheitliche Rechtsprechung

Zwei Fälle mit sehr ähnlichem Sachverhalt: der Arbeitgeber vergisst bei der Berechnung der Vergütung den Anteilsfaktor. Nach Jahren fordert er eine Anpassung der Vergütung gemäß § 23 ArbEG. Dadurch würde sich die Vergütung um mindestens den Faktor 5 verringern.

Im Einigungsvorschlag Arb.Erf 70/18 vom 02.09.2021 ließ die Schiedsstelle den Unbilligkeitseinwand des Arbeitgebers nicht zu, denn § 23 ArbEG sei dazu da, Schutz für den (schwächeren) Arbeitnehmer zu gewährleisten.

Ganz anders sah dies das OLG Frankfurt im Urteil Az. 6 U 172/20 vom 03.03.2022. Die ursprüngliche Vereinbarung, so wurde entschieden, sei unwirksam, weil sie unbillig zu Ungunsten des Arbeitgebers war.

Es bleibt zu hoffen, dass dem Bundesgerichtshof bald einmal ein Fall mit diesem Sachverhalt zur Entscheidung vorliegt.



### FRAGEN?

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich gerne an  
Thomas Kitzhofer

[t.kitzhofer@prinz.eu](mailto:t.kitzhofer@prinz.eu)

Tel. +49 (0) 89 / 59 98 87 105

## **Beitritt der Volksrepublik China zum Haager Apostille-Übereinkommen: keine aufwendige Legalisation von privaten und öffentlichen Urkunden mehr notwendig**

Anmeldeverfahren und Rechtsstreitigkeiten betreffend gewerbliche Schutzrechte in der Volksrepublik China unterliegen in formeller Hinsicht einigen Besonderheiten, die man zur effektiven Rechtsdurchsetzung kennen sollte.

Eine davon war bislang, dass bei Vorlage privater und öffentlicher Urkunden – wozu neben Vollmachten und Handelsregisterauszügen beispielsweise auch Zustimmungserklärungen Dritter (Letter of Consent) gehören – neben einer Beglaubigung (und ggf. Überbeglaubigung) auch eine oft zeitaufwendige und teure Legalisation durch die chinesische Auslandsvertretung in Deutschland notwendig war.

Dies ist mit dem Beitritt der Volksrepublik China zum Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation mit Wirkung zum 7. November 2023 nun Vergangenheit.

Statt der Legalisation genügt zukünftig die Apostille als Nachweis der Echtheit der Unterschrift und der Eigenschaft, in welcher der Unterzeichner gehandelt hat, sowie ggf. der Echtheit des Siegels oder Stempels, mit dem die Urkunde versehen ist. Die Apostille wird – abhängig von der Art der zu beglaubigenden Urkunde – von einer dazu

bestimmten deutschen Behörde ausgestellt. Regelmäßig ist dies das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten, das örtliche Amts-/Landgericht oder auch das Deutsche Patent- und Markenamt.

Der bislang obligatorische und zeitaufwendige persönliche Gang zur Botschaft oder zum Generalkonsulat der Volksrepublik China ist damit in Zukunft nicht mehr notwendig, was die Eintragung und Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten in der Volksrepublik China deutlich vereinfachen dürfte.



### **FRAGEN?**

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich gerne an  
Thomas Fritz

[t.fritz@prinz.eu](mailto:t.fritz@prinz.eu)

Tel. +49 (0) 89 / 59 98 87 129

## **Seit Februar 2023 unterstützt Rechtsanwalt Thomas Fritz das Anwaltsteam von Prinz & Partner**

Herr Fritz hat sich bereits während seines Studiums an der Universität Mannheim auf das Immaterialgüterrecht spezialisiert und erhielt nach einem Auslandssemester an der Jönköping International Business School (JIBS) in Schweden sowie dem Referendariat mit einer Kanzleistation in Stuttgart im Jahr 2012 die Zulassung als Rechtsanwalt.

Nach einem anfänglichen Schwerpunkt im Urheberrecht ist Herr Fritz seit 2016 insbesondere im Marken-, Design- und Wettbewerbsrecht tätig. Im Jahr 2021 wurde ihm aufgrund seiner theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen der Titel „Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz“ verliehen.

Seit Februar 2023 ist Herr Fritz Teil des Anwaltsteams von Prinz & Partner im Münchner Büro und berät in allen Angelegenheiten des Marken-, Design-, Wettbewerbs- und Urheberrechts



### **KONTAKTDATEN**

Thomas Fritz  
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

[t.fritz@prinz.eu](mailto:t.fritz@prinz.eu)

Tel. +49 (0) 89 / 59 98 87 129

**Prinz & Partner mbB  
Rundfunkplatz 2  
80335 München**

**Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0  
Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211  
E-Mail: [info@prinz.eu](mailto:info@prinz.eu)**